

Nome empresarial e os “traços aproximativos e distintivos” em relação à marca e o título de estabelecimento: cuidados essenciais para a prática de atividades econômicas

João Carlos Adalberto Zolandeck 06/02/2020

O nome empresarial está intimamente ligado com a atividade econômica desenvolvida pelo empresário e compreende tanto a firma quanto a denominação.[1] O uso da firma tem sua relação com as pessoas naturais e a denominação relaciona-se com o objeto da sociedade empresária, conforme os destaques feitos no corpo deste texto.

A proteção ao nome empresarial advém da Constituição da República, nos termos do que dispõe o artigo 5º, inciso XXIX, ao estabelecer: *“a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”*.

O conteúdo da referida norma abrange no mesmo dispositivo o nome empresarial, as criações industriais, marcas e outros signos distintivos.

Seguindo-se esta trilha, a efetividade da norma protecionista dependerá, no caso do nome empresarial, do arquivamento do ato constitutivo no Registro Público competente, providência de fundamental importância ao empresário para pautar as relações de mercado com relativa segurança jurídica, adicionando-se proteção maior ao abranger o registro de suas marcas, criações e sinais distintivos, perante o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI).

O nome empresarial adotado pode não ser suscetível de registro a título marcário, o que não exclui a proteção dada ao nome, devidamente arquivado no Registro Público de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas.

Previamente à escolha do nome deve-se consultar a Junta Comercial (sociedades empresárias) e o Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas (sociedades simples). Recomenda-se que a consulta seja mais abrangente, contemplando-se o INPI, haja vista que o detentor de marca registrada poderá se opor ao uso do nome empresarial, mesmo este tendo sido devidamente arquivado no registro de comércio.

Como visto, o nome empresarial está intimamente ligado com a atividade econômica desenvolvida, mas não se equivale à marca ou ao título de estabelecimento. São questões distintas: a marca não identifica o sujeito de direito, mas os produtos ou serviços colocados à disposição do mercado[2], o que não ocorre com o nome empresarial, em que pese este ser o elo entre o sujeito de direito (empresário) e o mercado. Lembre-se que *“marca, em sua raiz etimológica, significa criar distinção de determinado produto, bem ou serviço”*.[3]

De igual forma, não há confusão entre o nome empresarial e o título de estabelecimento, pois este diz respeito à identificação do local, do ponto no qual o empresário exerce sua atividade.[4] É fato que *“não se admite o estabelecimento desprovido de atividade. Sua conceituação e proteção legal estão na dependência direta da exploração de seus elementos em vista do fim a que se destina”*.[5] Logo, o estabelecimento empresarial está diretamente relacionado ao ponto e ao exercício pleno da atividade econômica desenvolvida pelo empresário, não propriamente vinculado ao nome empresarial, por isso suas variações, elementos, características e repercussão na prática de mercado comportam outro texto, aqui importando apenas o traço distintivo.

Diante destes contornos preambulares, mostra-se relevante conjugar o ciclo de proteção ao conjunto de ativos (nome, marca, sinais distintivos e título de estabelecimento) antes de lançar-se no mercado, pois a omissão ou inércia acarretam situações doloridas ao empresário, do ponto de vista econômico-financeiro, culminando na perda do investimento inicial, feito para ancorar, ligar o sujeito de direito à atividade econômica e ao mercado. O descuido nesta etapa inicial pode repercutir em ruína antes da fase de maturidade do negócio, sem possibilidade de recomposição das perdas.

Tal preocupação também é corrente entre investidores de *startups*, pois estes precisam ter a certeza de que os direitos sobre o elemento identificador da origem dos produtos estão sob proteção, permitindo-lhe explorar a atividade em economia de escala[6].

Superado o ponto de partida e considerando-se que o empresário (pessoa natural ou jurídica) precisa de um nome para exercer as suas atividades profissionais, pois este (nome) é propriamente o elo que o identifica perante a comunidade onde ele exerce a atividade econômica e assume direitos e obrigações[2], é que o presente texto avança para o entendimento dos seus contornos em razão do tipo societário a escolher.

A **sociedade simples** é utilizada por profissionais que exercem profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, tidos, portanto, como não empresários em razão de uma excepcionalidade legal (CC, art. 966, parágrafo único e art. 997). Uma sociedade de médicos, por exemplo, é uma sociedade simples, assim como o é a cooperativa regulada por lei especial (Lei n. 5.764/71), mas que sofre influência do Código Civil, art. 982, parágrafo único, ao enquadrá-la neste tipo societário. Os seus atos, por exceção, ou seja, diferente das demais sociedades simples, são arquivados na Junta Comercial.

O tipo societário em comentário se utiliza da sigla S/S ou SS. Não possui nenhuma relação com o regime de tributação “Simples Nacional”, em que pese a infeliz coincidência. Por ter personalidade jurídica, obviamente trata-se de uma sociedade personificada. Não pode usar firma, apenas denominação que contemple a expressão “sociedades simples” ou sua abreviação “S/S”. [8]

A **cooperativa**, nos termos do artigo 1.159 do CC, deve adotar denominação e não firma, integrada do vocábulo “cooperativa”, sendo regida, como antes comentado, pela Lei n. 5.764/71 naquilo em que não conflitar com o CC, posteriormente editado.

A **empresa individual de responsabilidade limitada**, segundo a regra do art. 980-A do Código Civil, poderá adotar firma ou denominação, sequenciada com a expressão EIRELI. Caso isso não ocorra, o administrador assume responsabilidade solidária e ilimitada, nos termos do parágrafo 6º do art. 980-A. Confira-se o exemplo: “a EIRELI pode ter o nome empresarial tanto ‘José da Silva EIRELI (Firma) quanto ‘Delícias Alimentos EIRELI’ (denominação social)” [9].

A **sociedade limitada**, nos termos do artigo 1.158 do CC, poderá adotar firma ou denominação social, integradas pela palavra final “limitada” ou a sua forma abreviada. O uso da partícula “ou” exclui a possibilidade de adoção das duas situações jurídicas de forma concomitante, ou seja, deve-se optar pelo uso da firma ou da denominação.

Caso a respectiva sociedade limitada adote firma, esta será composta com o nome de um ou mais sócios, desde que pessoas naturais. O nome do sócio poderá figurar por inteiro, no entanto, caso se abrevie, o patronímico é essencial. Caso adote apenas o nome de um dos sócios, deve-se aditar com a expressão “e companhia” ou “& companhia”. Confira-se como ficaria a razão social neste caso: J. Silva & Cia Ltda. [10]

Por outro lado, caso a sociedade limitada adote denominação social, está deverá designar o objeto da sociedade, permitindo-se nela figurar o nome de um ou mais sócios (CC, art. 1158, parágrafo 2º).

Neste caso, ou seja, optando-se pelo uso da denominação é natural que as pessoas dos sócios deixem de ter importância (no que se refere ao nome empresarial), constituindo-se um nome de ficção, antecedido ou acrescido do objeto social e do vocábulo “limitada”. Confira-se o exemplo: Móveis de Escritório Cupim Ltda. [11]

No caso da **sociedade anônima** o nome empresarial tem por objetivo identificar a companhia, tornando-a singular, única, na relação com seus clientes, fornecedores, administração pública, instituições de crédito e o público em geral. [12] A distinção entre as pessoas jurídicas é substancial para gerar segurança jurídica, pois a comunidade deve relacionar a atividade econômica com o respectivo nome empresarial.

Em relação à denominação para as Sociedades Anônimas, o Decreto-lei 2.627/1940 exigia a vinculação dos fins da companhia. A LSA revogou tal dispositivo, diante da dificuldade de dar atendimento à exigência, pois invariavelmente a companhia possui mais de um objeto, havendo dificuldades para tal fim. Ocorre que o Código Civil (art. 1.160) tratou especificamente do tema, retornando com a exigência, evidentemente trazendo percalços. Neste caso particular, em que pese a LSA representar lei especial em relação ao Código Civil, aplica-se este no que se refere à denominação, pois a Lei 6.404/76 é anterior, portanto revogada neste particular por lei posterior regulatória, pois não houve omissão do CC, seguindo-se as diretrizes do artigo 1.089 do CC [13].

Deste modo, por exemplo, ainda que de maneira genérica e não contemplativa de todo o objeto social, há necessidade, minimamente, das referências “indústria e comércio”, “exportação e importação” e “comércio de bens”. Cumpre ressaltar que tal raciocínio não se aplica às companhias criadas anteriormente à entrada em vigor do Código Civil de 2002, respeitando-se o ato jurídico perfeito e o direito adquirido [14].

Em suma, nos termos do artigo 1.160 do CC, a Sociedade Anônima opera sob a denominação designativa do objeto social (indústria, comércio, importação, exportação), integrada pelas expressões “sociedade anônima” ou “companhia”, por extenso ou de forma abreviada.

Eizirik, de forma didática, fala da exclusividade da companhia sobre a sua denominação, para o efeito de impedir a concorrência desleal e evitar consequências lesivas que prejudiquem a sua imagem pelo uso indevido de interposta empresa. Esclarece que a Junta Comercial pode arquivar de ofício o ato constitutivo ou sua alteração, caso fique evidenciada a possibilidade de confusão. Orienta dois caminhos a seguir, caso tal fato passe despercebido pela Junta. O primeiro é pela via administrativa, sendo possível demandar perante o Registro Público de Empresas Mercantis (Juntas Comerciais) a modificação do nome causador da confusão, respeitando-se o critério da anterioridade do registro. O outro caminho é o da via judicial, podendo-se cumular o pedido de modificação com perdas e danos.^[15]

Em que pese a proteção do nome empresarial estar restrito à unidade federativa da Junta Comercial onde se procedeu com o arquivamento dos atos constitutivos ou da respectiva alteração contratual, pode-se estender a outras unidades federativas, evitando-se ou prevenindo-se em relação a situações adversas, como pautado pelo caso abaixo, aqui em estudo.

Confira-se a repercussão das questões tratadas no presente texto a partir de um caso julgado recentemente pelo STJ (2019), em que foi Relator o Ministro Luis Felipe Salomão:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSTULANDO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO REGISTRO DA MARCA MISTA "YPÊ". PROPRIEDADE INDUSTRIAL. QUALIDADE DA INTERVENÇÃO DO INPI NO CASO CONCRETO. COLIDÊNCIA ENTRE NOME EMPRESARIAL (PRECEDENTE) E MARCA.

(...)

2. A atual Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) adotou o sistema atributivo mitigado da propriedade marcária, estabelecendo a necessidade de registro como regra, mas atribuindo "direito de precedência" ao utente de boa-fé, consoante se extrai do artigo 129.

3. Consoante assente em precedentes da Terceira Turma, revela-se possível o exercício do direito de precedência mesmo após a concessão do registro da marca (ou seja, no bojo de ação judicial de nulidade), desde que observado o princípio da especialidade, positivado no inciso XIX do artigo 124 da Lei 9.279/1996, que preconiza a possibilidade de coexistência de marcas semelhantes ou afins não suscetíveis de causar associação indevida ou confusão no mercado consumidor (...)

4. A tutela do **nome comercial**, no âmbito da propriedade industrial, assim como a **marca**, tem como fim maior obstar o proveito econômico parasitário, o desvio de clientela e a proteção ao consumidor.

5. Não obstante, as formas de proteção a tais institutos não se confundem. Em razão do chamado princípio da territorialidade, a tutela do nome empresarial circunscreve-se à unidade federativa de competência da junta comercial em que inscritos os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo o território nacional caso seja feito pedido complementar de arquivamento nas demais juntas do país (artigo 1.166 do Código Civil).

6. Por sua vez, o registro da marca confere ao titular o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional e, conseqüentemente, a prerrogativa de compelir terceiros a cessarem a utilização de sinais idênticos ou semelhantes (artigo 129, caput, da Lei 9.279/96).

7. É certo que o inciso V do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial preceitua a irregistrabilidade de marca que reproduza ou imite elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos.

8. Contudo, o exame da colidência entre o nome empresarial e a marca não se restringe ao direito de precedência, afigurando-se necessário levar em consideração o princípio da territorialidade supracitado (artigo 1.166 do Código Civil), além do princípio da especialidade (possibilidade de coexistência de marcas semelhantes ou afins não suscetíveis de causar associação indevida ou confusão no mercado consumidor).

9. No presente caso, como é incontroverso nos autos: (a) ambas as partes atuam no mesmo segmento de mercado - prestação de serviços de construção e engenharia -, malgrado tenham sede em regiões diferentes do Brasil (a autora em Brasília - DF e a ré em São Paulo - SP); (b) embora a constituição da autora (CONSTRUTORA IPÊ LTDA.) tenha se dado em 1961, bem antes da constituição da ré (YPÊ

ENGENHARIA LTDA.), foi esta quem diligenciou no sentido de registrar o signo em questão ("YPÊ"), tendo efetuado o depósito em 11.08.1994;

(c) somente nove anos depois (em 16.04.2003), a autora fez o depósito do pedido de registro da marca "CONSTRUTORA IPÊ"; e (d) a demandante não realizou o registro complementar de seus atos constitutivos nas Juntas Comerciais de todos os Estados da Federação.

10. Nesse quadro, sem olvidar o direito de precedência alegado pela autora, constata-se que o deslinde da controvérsia resolve-se à luz dos princípios da territorialidade e da especialidade, não merecendo reparo o acórdão regional que pugnou pela possibilidade de coexistência do nome da sociedade empresária (cujos atos constitutivos foram inscritos apenas em Brasília - DF) com a marca da ré, cujo registro encontra proteção em todo território nacional, não se extraindo da causa de pedir inserta na inicial (nem da sentença de procedência ou das contrarrazões da apelação) elementos demonstrativos de potencial confusão do público consumidor ou de associação indevida.

11. Recurso especial não provido.

(REsp 1494306/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª. Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 18/12/2019).

A avaliação deste caso concreto serve para não esvaziar de importância o nome empresarial na sua relação com o instituto marcário e o título de estabelecimento, como antes ficou assente. Foi por essa razão o destaque preambular “traços aproximativos e distintivos”, pois, em algum ponto do caminho, podem se encontrar e se inter-relacionar ou conflitar. Assim, quando estão conjugados (nome, marca e título de estabelecimento) nos sujeitos de direitos que estão do mesmo lado, na mesma sociedade ou no conjunto de sociedades coligadas, aproximam-se na formação da teia protetiva do empresário na sua relação com o mercado. Por outro lado, quando isso não ocorre, por falhas na prevenção, um ou outro dos institutos jurídicos referidos (nome, marca e título de estabelecimento) estará em lado oposto, cabendo ao Poder Judiciário decidir, com base nos princípios adotados no caso acima, qual dos lados permanecerá com os importantes ativos, representativos da sua identidade, enquanto sujeitos ou produtos. É apenas o caso concreto que dará subsídios, os quais, colocados na balança, farão com que o pêndulo se desloque para lá ou para cá.

Pelo julgado em questão, foi possível observar a invocação dos princípios da especialidade, anterioridade e da territorialidade nas razões de decidir, ficando evidenciado o reconhecimento da possibilidade, no caso concreto, da coexistência entre o nome empresarial e a marca, mesmo para empresas que laboram no mesmo segmento e são concorrentes. Isso se deve ao emprego da força máxima aos três princípios fundamentais invocados, de um lado, ao princípio da anterioridade, do outro, ao da territorialidade, ambos conjugados ao da especialidade, permitindo o julgamento pela não colidência e pela coexistência ou convivência.

Neste contexto, conclui-se que o nome empresarial tem repercussão importante na atividade econômica desenvolvida pelo empresário, pois se constitui no elo de ligação entre ele (sujeito de direito/empresário) e o mercado. Para o efeito de dar importância prática e dinâmica ao assunto, colacionou-se um julgado do STJ que examinou o questionamento de colidência entre o nome empresarial e a marca, em cuja conclusão deu-se importância a princípios básicos aplicáveis ao direito empresarial a fim de tutelar a atividade empresária em suas variações e naquilo que lhe é caro.

Notas e Referências

- [1] EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A comentada. Vol. I, 2ª Ed. São Paulo: Quartier, 2015, p. 51.
- [2] CAMPINHO, Sérgio. Curso de Direito Comercial. 14ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 137.
- [3] FEIGELSON, Bruno; NYBO, Erik Fontenele e FONSECA, Victor Cabral. Direito das startups. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 250.
- [4] CAMPINHO, Sérgio. Curso de Direito Comercial. 14ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 137.
- [5] BECUE, Sabrina Maria Fadel. Alienação de estabelecimento empresarial. São Paulo: Quartier Latin, p. 46.

Sobre o conceito de estabelecimento empresarial, Becue, cita Barreto Filho: “enquanto complexo de bens materiais e imateriais, que constituem o instrumento utilizado pelo comerciante para a exploração de

determinada atividade mercantil” (Obra citada, p.44). Ainda, segundo o art. 1.142 CC: “Considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária”.

[6] FEIGELSON, Bruno; NYBO, Erik Fontenele e FONSECA, Victor Cabral. Direito das startups. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 250.

[7] CAMPINHO, Sérgio. Curso de Direito Comercial. 14ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 137.

[8] TEIXEIRA, Tarcisio. Direito Empresarial Sistematizado: doutrina, jurisprudência e prática. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 143.

[9] RIBEIRO, Marcia Carla Pereira e BERTOLDI, Marcelo M. Curso Avançado de Direito Comercial. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 68.

[10] GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Direito de Empresa: comentários aos artigos 966 a 1.195 do Código Civil. 7ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p.735.

[11] GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Direito de Empresa: comentários aos artigos 966 a 1.195 do Código Civil. 7ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p.735-736.

[12] EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A comentada. Vol. I, 2ª Ed. São Paulo: Quartier, 2015, p. 50.

[13] Art. 1.089. A sociedade anônima rege-se por lei especial, aplicando-se-lhe, nos casos omissos, as disposições deste Código.

[14] EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A comentada. Vol. I, 2ª Ed. São Paulo: Quartier, 2015, p. 53.

[15] EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A comentada. Vol. I, 2ª Ed. São Paulo: Quartier, 2015, p. 54.

Imagem Ilustrativa do Post: courthouse hammer // Foto de: pixabay.com // Sem alterações

Disponível em: <https://www.pexels.com/photo/close-up-court-courthouse-hammer-534204/>

Licença de uso: <https://www.pexels.com/creative-commons-images>

O texto é de responsabilidade exclusiva do autor, não representando, necessariamente, a opinião ou posicionamento do Empório do Direito.