

## CONFLITO ENTRE MARCA E NOME EMPRESARIAL SOB A ÓTICA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ

### *CONFLICT BETWEEN TRADEMARK AND BUSINESS NAME FROM THE PERSPECTIVE OF THE STJ JURISPRUDENCE*

**ALEXANDRE FERREIRA DE ASSUMPÇÃO ALVES**

Doutor em Direito. Professor de direito empresarial no PPGD da UERJ e professor titular de direito empresarial na UFRJ. ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-4623-2953>

**RAPHAEL RICCI PORTELLA**

Doutorando em Direito pela UERJ, linha Empresa e Atividades Econômicas. Integrante do grupo de pesquisa Empresa e Atividade Econômica da UERJ. Presidente da Comissão de Direito da Concorrência da OAB/RJ-Barra da Tijuca. Advogado. E-mail: [raphael@portellaadvogados.com](mailto:raphael@portellaadvogados.com). ORCID: <http://orcid.org/0009-0003-7182-7638>

#### RESUMO

**Objetivo:** O objetivo do artigo é pesquisar o conflito entre marca e nome empresarial, sob a ótica dos julgamentos colegiados realizados pelo STJ, até 1º de agosto de 2024.

**Metodologia:** O presente estudo utiliza o método dedutivo, tendo como premissa maior uma sucessão de decisões do STJ, e como premissa menor a análise, em todas elas, de meios de solucionar o conflito entre marca e nome empresarial. Quanto ao procedimento, trata-se de uma pesquisa documental, bibliográfica e jurisprudencial. A última, foi realizada: (i) acessando o site oficial do STJ, na página “Pesquisa de Jurisprudência”; (ii) utilizando as palavras-chave “nome”, “marca” e “conflito”.

**Resultado:** O resultado da consulta no sítio do STJ apresentou 33 acórdãos e 1.052 decisões monocráticas. Foram analisadas somente 16 decisões tratando sobre conflito entre marca e nome empresarial, que o permitiu filtrar a pesquisa a elas.

**Contribuições:** Há uma pacificação dos critérios de solução do conflito entre marca e nome empresarial entre as Terceira e Quarta Turmas do STJ. Quando os sinais distintivos eram protegidos nacionalmente, utilizava dois princípios: (i) anterioridade e (ii) especialidade. Com a derrogação do art. 8º da CUP pelo art. 1.166 do CC, se fundamenta em três princípios: (i) anterioridade; (ii) especialidade e (iii) territorialidade.

**Palavras-chave:** Marca; Nome empresarial; Conflito; STJ; Jurisprudência.



## ABSTRACT

**Objective:** *The article aims to research the conflict between trademark and business name, from the perspective of collegiate judgments carried out by the STJ, until August 1, 2024.*

**Methodology:** *The present study uses the deductive method, having as a major premise a succession of decisions of the STJ, and as a minor premise the analysis, in all of them, of means to solve the conflict between trademark and business name. As for the procedure, it is a documentary, bibliographic and jurisprudential research. The last one was carried out: (i) accessing the official website of the STJ, on the page "Jurisprudence Research"; (ii) using the keywords "name", "brand" and "conflict".*

**Result:** *The result presented 33 rulings and 1,052 monocratic decisions. Only 16 decisions dealing with conflict between trademark and business name were analyzed, which allowed the search to be filtered to them.*

**Contributions:** *There is a pacification of the criteria for solving the conflict between trademark and corporate name between the 3rd and 4th Panels of the STJ. When distinctive signs were protected nationally, it used two principles: (i) anteriority and (ii) specialty. With the repeal of article 8 of the CUP by article 1,166 of the CC, it is based on three principles: (i) anteriority; (ii) specialty and (iii) territoriality.*

**Keywords:** *Trademark; Business name; Conflict; STJ; Precedent.*

## 1. INTRODUÇÃO

O exercício da empresa exige a aquisição e manutenção de sua clientela, o que pode decorrer de inúmeros fatores, dentre os quais se destaca a aquisição da titularidade de sinais distintivos como marca, nome empresarial, título de estabelecimento e outros. O reconhecimento estatal da respectiva titularidade assegura o seu uso exclusivo, apresentando-se como um elo entre o cliente-consumidor e o titular do signo distintivo, além de viabilizar a tutela jurídica no caso de violação por terceiros. Dentre os signos distintivos destaca-se a marca e nome empresarial, ambos elementos de identificação da empresa e que delimitam o campo da pesquisa. Exatamente aqui, o objetivo do artigo é pesquisar o conflito entre eles, sob a ótica dos julgamentos colegiados realizados pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, até 1 de agosto de 2024. Entende-se por conflito a coexistência de nome empresarial (núcleo da denominação) e marca pertencentes a pessoas distintas e com potencialidade a ser aferida no caso concreto de causar associação indevida entre os



sinais a ponto de causar prejuízo a uma das partes diante da concorrência desleal e usurpação de clientela.

O estudo foi dividido em 3 seções, além da introdução e conclusão. Na primeira seção foi realizada uma análise da evolução histórico-legislativa brasileira sobre marca e nome empresarial, nos planos constitucional, convencional e infraconstitucional – ora com movimentos de agregação da regulamentação jurídica, em norma relacionada à propriedade industrial, ora com movimentos de desagregação, posição atual do tema –, permitindo investigar pontos de contato entre eles.

Analisando os regimes jurídicos de proteção da marca e do nome empresarial, foi elaborada a segunda seção. Nela, conceituou-se cada um dos institutos, destacando as respectivas funções, a necessidade de registro para obter a titularidade, os requisitos de registrabilidade e, por fim, a proteção legal existente em cada um deles e seu âmbito.

Na terceira seção foram analisadas todas as decisões do STJ, até 01 de agosto de 2024, envolvendo o conflito entre marca e nome empresarial. A sistemática adotada foi a seguinte: (i) acesso ao site oficial do STJ ([www.stj.jus.br](http://www.stj.jus.br)), especificamente na página “Pesquisa de Jurisprudência”; (ii) utilização das palavras-chave “nome”, “marca” e “conflito”. Optou-se por não utilizar “nome empresarial” com o fito de localizar acórdãos mais antigos que fizessem referência ao nome comercial, expressão empregada pela legislação anterior ao Código Civil. O resultado apresentou 33 acórdãos e 1.052 decisões monocráticas. Foram analisados somente os acórdãos, em ordem cronológica, encontrando entre eles apenas 16 decisões tratando sobre conflito entre marca e nome empresarial, que o permitiu filtrar a pesquisa a elas.

A pesquisa permitiu, a partir da análise histórico-legislativa brasileira e dos julgados, pontuar como o conflito entre marca e nome empresarial se desenvolveu na jurisprudência do STJ, destacando eventuais modificações no enfrentamento do tema. Através do método dedutivo – tendo como premissa maior uma sucessão de decisões do STJ, e como premissa menor a análise, em todas elas, de meios de solucionar o conflito entre marca e nome empresarial –, pretende-se verificar se (in)existe critérios para solucionar o conflito entre marca e nome empresarial na jurisprudência do STJ.



## 2. EVOLUÇÃO HISTÓRICO-LEGISLATIVA BRASILEIRA DO NOME COMERCIAL/EMPRESARIAL E DA MARCA

A Constituição de 1824 não referenciava, de forma expressa, o nome comercial e a marca. Alexandre Ferreira de Assumpção Alves pontua que a omissão em relação à marca decorreu da inexistência de sua disciplina jurídica no Brasil, fato só ocorreu no ano de 1875 com a Lei n. 2.682, de 23 de outubro. (ALVES, 1998, p. 94) Já a Constituição de 1891, apesar de não fazer nenhuma referência ao nome comercial, expressamente passou a tratar da marca no art. 72, § 27.<sup>1</sup> A primeira referência constitucional ao nome comercial foi prevista no art. 113, 19 da Constituição da República de 1934,<sup>2</sup> juntamente com a marca, garantindo a exclusividade do uso deles. Na Constituição de 1937 não houve referência expressa ao tema,<sup>3</sup> só retornando nas Constituições de 1946 e 1967<sup>4</sup>, respectivamente nos arts. 141 §18<sup>5</sup> e 150, §24,<sup>6</sup> reproduzindo a previsão constitucional da marca e do nome comercial no mesmo dispositivo, assim como garantiu a exclusividade do uso. Com o advento da Constituição de 1988 – CF/88, os temas seguiram unidos – aqui, passando a utilizar pela primeira vez o termo nome de empresa (ALVES, 1998, p. 84)<sup>7</sup> –, com previsão constitucional no inciso XXIX, do art. 5º.<sup>8</sup>

<sup>1</sup> Art. 72, § 27 da Constituição de 1891 – A lei assegurará a propriedade das marcas de fábrica.

<sup>2</sup> Art. 113, 19) da Constituição de 1934 - É assegurada a propriedade das marcas de industria e commercio e a exclusividade do uso do nome commercial.

<sup>3</sup> Única referência a marca estava na competência privativa da União para legislar sobre marca, sem fazer referência ao nome comercial. A matéria tinha previsão no art. 15, XXI - os privilégios de invento, assim como a proteção dos modelos, marcas e outras designações de mercadorias.

<sup>4</sup> O tema se mantém com a Emenda de 1969.

<sup>5</sup> Art. 141, § 18 da Constituição de 1946 - É assegurada a propriedade das marcas de indústria e comércio, bem como a exclusividade do uso do nome comercial.

<sup>6</sup> Art. 150, § 24 da Constituição de 1967 - A lei garantirá aos autores de inventos Industriais privilégio temporário para sua utilização e assegurará a propriedade das marcas de indústria e comércio, bem como a exclusividade do nome comercial.

<sup>7</sup> Alexandre Ferreira de Assumpção Alves destaca (1998, p. 84): “Pela primeira vez o texto constitucional emprega o termo ‘empresa’ para identificar o antigo nome comercial. As Constituições de 1946 e de 1967 já continham esta norma, mas aludem ao nome comercial (art. 141, §18 e 153, §24). Percebe-se uma influência da teoria da empresa adotada pelo direito italiano na intenção do constituinte de 88, estendendo a tutela que antes era exclusiva das atividades mercantis a toda e qualquer atividade organizada (civil ou comercial), com ou sem fins lucrativos.”

<sup>8</sup> Art. 5º, XXIX da CF/88 – 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;



No plano convencional, de forma conjunta,<sup>9</sup> a marca e o nome comercial/empresarial<sup>10</sup> encontra-se previsto na Convenção da União de Paris – CUP, de 1883, ratificado pelo Brasil no Decreto n. 75.572/1975, com *status* de lei ordinária. (CAMPINHO, 2024, p. 319) O objetivo, segundo Denis Borges Barbosa, não foi fixar normas mínimas nacionais (o que, faz o TRIPs em relação aos temas lá elencados) ou reciprocidade, mas sim exigir paridade entre nacionais e estrangeiros. (BARBOSA, 2005, p. 6)

No plano infraconstitucional, o nome comercial foi legalmente regulamentado nos: (i) Decreto n. 916/1890; (ii) Decreto-lei n. 7.903/1945, nos arts. 104 a 113, seguindo a lógica da CUP,<sup>11</sup> que tratou do nome comercial (art. 8) no mesmo documento que outros sinais distintivos, bens imateriais, como o exemplo da marca; (iii) Decreto-lei n. 254/1967, nos arts. 90 a 94, com o procedimento previsto nos arts. 105 e seguintes; (iv) atualmente através dos (iv.a) arts. 33 a 35-A e 59, todos da Lei n. 8.934/1994; (iv.b) arts. 124, V; 191; 194; 195, V e VI, todos da Lei n. 9.279/1996, Lei da Propriedade Industrial – LPI (incidentalmente através da disciplina das marcas, dos crimes contra a propriedade industrial e de concorrência desleal); (iv.c) arts. 1.155 a 1.168, todos do Código Civil – CC; (iv.d) arts. 18 a 26, todos da Instrução Normativa do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração – DREI n. 81 de 2020.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Existem outros tratados internacionais envolvendo marcas, por exemplo, o TRIPs e o Acordo de Madri. Sobre o tema, ver: DI BLASI, Gabriel. A propriedade Industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenho industrial analisados a partir da Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 336-342. Aqui, nosso objetivo foi pontuar aquele que tivesse previsão expressa e conjunta de marca e nome empresarial.

<sup>10</sup> Nos diplomas mais antigos, a referência é a “nome comercial”, em associação à firma do comerciante ou à razão comercial da sociedade (nesse sentido o Decreto nº 916/1890, art. 15). A referência à “nome de empresa” passa a ser adotada a partir de 1967 com o Decreto-lei nº 254/67 e, no plano constitucional, na Constituição de 1988. Atualmente, emprega-se a expressão “nome empresarial”, *nomen juris* adotado pelo Código Civil no Capítulo II do Título IV do Livro II da Parte Especial (arts. 1.155 a 1.168). Erroneamente, são tratados como sinônimos por parte da doutrina. Nome de empresa é gênero, cujo nome comercial é uma das espécies, este era conceituado como firma ou denominação adotada para o exercício da atividade mercantil, identificando o sujeito para distingui-lo de outro, inicialmente na Comarca do registro (Decreto-lei n. 7.903/1945) até a sua evolução para o Estado (Decreto-lei n. 254/1967). O nome empresarial é tido como sinônimo ou evolução do nome comercial, com o advento do Código Civil de 2002 – CC/02 ao consagrar a teoria da empresa. Sobre o tema, ver: ÁLVARES, Walter T. **Direito Comercial, v I, 3 ed.** São Paulo: Sugestão literárias, 1971, p. 121-123; TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; DE MORAES, Maria Celina Bodin. **Código Civil Interpretado Conforme a Constituição da República, v.3: direito de empresa, direito das coisas (arts. 966 a 1.510).** Rio de Janeiro: Renovar, 2011. p. 3; TEIXEIRA, Tarcisio. Nome empresarial. **Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo**, v. 108, p. 277, 2013.

<sup>11</sup> Art. 8º da CUP – O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigação e depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio.

<sup>12</sup> Existiram regulamentações infralegais anteriores, das quais destacamos o exemplo da Instrução Normativa n. 104/2007 do Departamento Nacional de Registro Comercial – DNRC.



É crucial destacar que antes de 1890, embora não fosse obrigatório o registro de firmas e de razões comerciais, já havia sido institucionalizada a proteção ao nome comercial em decorrência de seu uso em caso de vir a ser requerido o registro de marca. Tal se conclui em razão da disposição contida no art. 8º, n. 2, do Decreto n. 3.346/1887. O diploma previu regras para o registro de marcas de fábrica e de comércio, proibindo o registro que contivesse ou consistisse em “nome commercial ou firma social de que legitimamente não possa usar o requerente”. O Decreto n. 9.828 do mesmo ano, ao regulamentar o anterior, dispôs igualmente no art. 9º, n. 2. Com o advento da República, e na vigência do Decreto n. 916/1890, a orientação do Decreto n. 9.828/1887 – proteção ao nome comercial através da legislação marcária – foi mantida no Decreto n. 1.236/1904 (art. 8º, n. 2), no Decreto n. 16.264/1923 (art. 80, n. 3); no Decreto-lei n. 1.005/1969 (art. 76, n. 4); na Lei n. 5.772/1971 (art. 65, n. 5) e na Lei n. 9.279/1996 (art. 124, V).

A enumeração dos diplomas legais acima omitiu, propositalmente o Decreto-lei n. 7.903/1945 e o Decreto-lei n. 254/1967, que revogou o anterior e foi revogado pelo Decreto-lei n. 1.005/1969. A razão é que, como já citado, ambos incluíram a concessão do registro ao nome comercial no âmbito dos direitos de propriedade industrial, estendendo o mesmo tratamento para os títulos de estabelecimento, insígnias, expressões ou sinais de propaganda e recompensas industriais (art. 3º, b, Decreto-lei n. 7.903/1945 e art. 1º, b, Decreto-lei n. 254/1967). Tal fato não alterou a proibição, existente desde 1887, de registro como marca do nome comercial (expressão substituída por “nome de empresa” no Decreto-lei n. 254/1967) de que legitimamente não possa usar o registrante (art. 95, n. 4 do Decreto-lei n. 7.903/1945 e art. 80, n. 5 do Decreto-lei n. 254/1967).

De maneira inédita na legislação, foi positivado que o registro do nome de empresa era vedado quando “as firmas ou denominações de sociedades e associações que se prestem à conclusão com outras anteriormente registradas, e, bem assim, as denominações que contiverem elemento de fantasia suscetível de confundi-la com marca anteriormente registrada, para produto do mesmo gênero de negócio, ou para a mesma atividade” (art. 111, n. 2 do Decreto-lei n. 7.903/1945). O Decreto-lei n. 254/1967 reproduziu a norma do Código de 1945, com ligeiras alterações, no art. 94, n. 2. Em 1969, e desde então, com o Decreto-lei n. 1.005, o nome comercial ou de empresa deixou de fazer parte do âmbito da propriedade industrial. Sem embargo, o art. 166 do referido Decreto-lei tratou da proteção ao nome



comercial, assim dispondo: “A proteção ao nome comercial ou de empresa, em todo o território nacional, é adquirida através do arquivamento ou registro dos atos constitutivos da firma ou sociedade no Registro do Comércio ou no Registro Civil das pessoas jurídicas, conforme o caso”.

A despeito da revogação do Decreto-lei n. 254/67, não se pode concluir que o ordenamento jurídico pátrio deixou de ter norma tratando da proibição de registro de nome comercial contendo elemento de fantasia suscetível de criar confusão com marca de terceiros registrada para produtos, artigos ou serviços do mesmo gênero de negócio ou atividade. Isso porque a Lei n. 4.726/1965, que já estava em vigor e permaneceu assim até 1994 quando foi revogada pela Lei n. 8.934, regulamentada pelo Decreto n. 1.800/1996. O art. 49 do referido diploma dispunha que “Contendo o nome comercial de sociedade por ações ou de outro tipo, expressão de fantasia e tendo a Junta Comercial dúvida de que reproduza ou imite nome comercial ou marca de indústria ou comércio já depositada ou registrada, poderá suscitá-la, ficando o arquivamento ou registro suspenso até que se junte certidão negativa do Departamento Nacional da Propriedade Industrial ou até que se resolva judicialmente a dúvida”. A redação deixa implícito que obstaculizava o arquivamento ou o registro o conflito entre o nome comercial e a marca.

A Lei n. 5.772/71, que revogou o Decreto-lei n. 1.005/69 em seu art. 130, excluiu totalmente o nome comercial do âmbito da propriedade industrial, inclusive para fins de proteção, como se deduz da redação do art. 119: “O nome comercial ou de empresa e o título de estabelecimento continuarão a gozar de proteção através de legislação própria, não se lhes aplicando o disposto neste Código”. Com isso, deixou de existir a proteção em todo o território nacional e a legislação aplicável passou a ser a Lei n. 4.726/1965, regulamentada pelo Decreto n. 57.651/1966 até a revogação de ambos, respectivamente, em 1994 e 1996. O registro do nome comercial perante a Junta Comercial permaneceu existindo, porém com fundamento apenas no art. 37, III, n. 7, da Lei n. 4.726/1965<sup>13</sup>, já que o art. 166 do Decreto-lei nº 1.005 havia sido revogado. Em 2002, o Código Civil (Lei n. 10.406) passou a tratar do nome empresarial nos artigos 1.155 a 1.168 sem revogar os diplomas vigentes.

<sup>13</sup> Art. 37 da Lei n. 4.726/1965: “O registro do comércio compreende: [...] III- O Registro [...] 7º Dos nomes comerciais das sociedades mercantis, exceto anônimas [...]”. Não se aplicava o registro do nome comercial às sociedades anônimas, em razão da proibição contida no art. 67, § 3º, do Decreto n. 57.651/1966.



A marca, no plano infraconstitucional, teve sua disciplina legal nos diplomas citados, ou seja: (i) Decreto n. 2.682/1875, (CERQUEIRA, 1982, p. 755; soares, 1988, p. 670-672; VIEIRA, 2006, p. 12);<sup>14</sup> (ii) Decreto n. 3.346/1887, regulamentado pelo Decreto n. 9.828/1887, que tiveram grande inspiração na legislação francesa (CERQUEIRA, 1982, p. 755), especificamente a *Loi du 23 juin 1857, sur les marques de fabrique et de commerce* (SOARES, 1988, p. 34-35); (iii) Decreto n. 1.236/1904, regulamentado pelo Decreto n. 5.424/1905, também inspirado na legislação francesa (CERQUEIRA, 1982, p. 755); (iv) Decreto n. 16.264/1923; (v) Decreto-lei n. 7.903/1945; (vi) Decreto-lei n. 254/1967; (vii) Decreto-lei n. 1.005/1969; (viii) Lei n. 5.772/1971; e (ix) Lei n. 9.279/1996.

Analisando-se a evolução histórico-legislativa brasileira constata-se que, desde a Constituição de 1934 – ressalvada a Constituição de 1937 – a marca e o nome empresarial são tratados no mesmo dispositivo constitucional. (ALVES, 1988, P. 94-95) No plano convencional são tratados em conjunto na CUP, de 1883, cuja Revisão de Estocolmo de 1967 foi internalizada em 1975. No plano infraconstitucional, há um movimento pendular de agregação e desagregação na regulamentação jurídica dos temas, atualmente voltado para a segregação à revelia da previsão constitucional e convencional.

Tais pontos permitem atestar de que marca e nome empresarial são espécies de sinais distintivos, (BARBOSA, 2007, p. 12-14; ASSAFIM, 1999, p. 139; TOMAZETTE, 20204, p. 112) inconfundíveis, (TEPEDINO; BARBOZA; DE MORAES, 2011, p. 385)<sup>15</sup> formando um microsistema de tutela jurídica dos sinais distintivos,

<sup>14</sup> José Carlos Tinoco Soares (1988, p. 670-672) discorre sobre a primeira norma: “A primeira empresa desde longa data vinha fabricando e vendendo o seu ‘rapé Areia Preta’. Esta, além de apresentar um produto de alta qualidade (pois o uso do rapé não era tão simples requinte voluptuoso; também era hábito profilático ou de higiene pessoal), detinha em seu invólucro certos característicos que diziam respeito a aposição do nome da empresa estampa a avisos etc. A outra empresa não vacilou em apresentar também ao mesmo mercado, porém, com produto de qualidade um tanto quanto inferior, a preço mais reduzido e com a mesma imagem característica daquele que lhe serviu de modelo, apondo a sua marca ‘rapé Areia Fina’. Rui Barbosa, na qualidade de patrono da primeira, promoveu a medida preliminar de busca e apreensão, não só no estabelecimento fabril do concorrente como também em loja de outro comerciante. Logo após foi oferecida a queixa-crime contra os chamados ‘falsificadores’, em data de 16/04/1874, perante o Juiz do 3º Distrito Criminal, de Salvador, Bahia. Lamentavelmente esta medida judicial não atingiu aos anseios desejados porque os réus foram absolvidos em virtude de não haver até então uma lei efetiva sobre a matéria e não estar o crime que lhes foi imputado perfeitamente definido no Código Penal. Prevaleceu, ou bem ou mal, o princípio: *nullum crimen nulla poena sine lege*. [...]. A empresa Meuron & Cia. não se deu por vencida e com o auxílio de outros industriais da Bahia representaram à Câmara dos Deputados, pedindo providências contra a fraude que ameaçava aniquilar a indústria daquela cidade. O resultado se alcançou no ano seguinte, diante do estabelecimento da Lei n. 2.268, de 23 de outubro de 1875.”

<sup>15</sup> Os autores destacam (2011, p. 385): “Apesar da proteção constitucional conjunta (CR, art. 5º, XXIX) não se deve confundir marca e nome empresarial. Enquanto este identifica o sujeito de direito que





quando em conflito. Ressalva-se, contudo, a possibilidade de haver norma expressa em sentido contrário ou norma contrária à natureza de algum deles. Este, aliás, parece ser o entendimento atual do STJ ao afirmar, em diferentes julgados, que a resolução de conflito entre marca e nome empresarial, em regra, deverá seguir a solução dada para o conflito entre marcas.<sup>16</sup>

### 3. O REGIME JURÍDICO DE PROTEÇÃO DA MARCA E DO NOME EMPRESARIAL

A tutela jurídica da marca e do nome empresarial é objeto de regulamentação infraconstitucional, (CAMPINHO, 2024, p. 316-317) fato ocorrido em uma sucessão de normas referenciadas acima. Como já adiantado, cada um dos signos distintivos possui, atualmente, uma proteção jurídica própria, como se detalha a seguir. (ALVES, 1998, p. 93-94)<sup>17</sup>

#### 3.1. MARCA

Marca é um sinal distintivo visualmente perceptível, não vedado por lei, que identifica um produto ou serviço (art. 122 da LPI<sup>18</sup>), conferindo ao titular do registro um

---

exerce atividade econômica (empresário individual ou coletivo), aquela identifica os produtos ou serviços fornecidos pelo empresário ou sociedade empresária. Desta forma, pode-se afirmar que o nome empresarial consiste na referência mais importante no meio empresarial, constituindo, a seu turno, a marca 'sinais distintivos destinados a apresentar e identificar, de forma direta ou indireta, produtos e serviços oferecidos no mercado' (Sérgio Campinho, O Direito de Empresa, p. 333)."

<sup>16</sup> BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Terceira Turma, REsp n. 1.867.230/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 17/8/2021, DJe de 19/8/2021. Citando outros precedentes, o voto da relatora destaca: "O que se depreende do arcabouço legal vigente, nesse contexto, é que a LPI concede aos conflitos entre nome comercial e marca, em regra, o mesmo tratamento conferido às colidências verificadas entre marcas. A doutrina não discrepa dessa conclusão: 'A nova lei [9.279/96], ao consagrar, em boa hora, esses princípios, dá à comparação entre nome comercial e marca o mesmo tratamento aplicável à verificação do conflito entre marcas. Oportuno, aqui, o acréscimo do conceito de associação, a evitar que se tire proveito econômico parasitário do prestígio do nome comercial alheio.' (DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA. **Propriedade intelectual no Brasil**. Rio de Janeiro: PVDI, 200, p. 228) Este Tribunal Superior possui diversos precedentes que cristalizaram entendimento nesse sentido, conforme se pode verificar, a título ilustrativo, do julgamento dos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 653.609/RJ (Quarta Turma, DJ de 27/06/2005) e do REsp 1.204.488/RS (Terceira Turma, DJe 02/03/2011)."

<sup>17</sup> Alexandre Ferreira de Assumpção Alves destaca (1998, p. 93-94): "Em 1971, com a revogação do diploma *supra* mencionado pela Lei n. 5.772, houve um retrocesso ao invés de avanço na disciplina da matéria. O antigo Código da Propriedade Industrial (revogado pela lei n. 9.279/96), em seu art. 119, excluiu de sua esfera o nome empresarial e o título de estabelecimento, dispondo lacunosamente que "continuariam a ser regidos pela legislação específica". Ocorre que o nome empresarial já era tutelado pelo Decreto n. 916/1890 e pela lei n. 4.726/65, [...]."

<sup>18</sup> Art. 122 da LPI. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.



direito real de propriedade (CERQUEIRA, 1982, p. 760; Alves, 1998, p. 94)<sup>19</sup> por prazo determinado de 10 (dez) anos, prorrogáveis por iguais períodos sucessivos (art. 133 da LPI)<sup>20</sup>. O titular tem a exclusividade da utilização em relação à produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim (princípio da especialidade<sup>21</sup>), em todo território nacional (princípio da territorialidade<sup>22</sup>), (SCHMIDT, 2015, p. 256; DOMINGUES, 2009, p. 402; DI BLASI, 2005, p. 336-337) nos termos do art. 129 da LPI<sup>23</sup>. Todas as faculdades (usar, gozar, dispor e reivindicar) são asseguradas, assim como são os meios legais para impedir que terceiros violem qualquer uma delas. (LANDES e POSNER, 1987, p. 266; VAZ, 2015, p. 2044-2066)

Do conceito apresentado, alguns pontos devem ser destacados. O primeiro relaciona-se à(s) função(ões) marcárias, que se dividem em essenciais e secundárias, (INPI, 2021, p. 13)<sup>24</sup> sem uma uniformização em relação ao tema. (VIAGEM, 2015, p. 115; CESÁRIO e MORO, 2012) Dentre as funções, as normas vigentes durante a

<sup>19</sup> Nas palavras de João da Gama Cerqueira (1982, p. 760): “Em nosso estudo, seguindo método diferente, procuramos estabelecer a unidade entre os diversos institutos da propriedade industrial e ente esta e a propriedade literária e artística, demonstrando que todos esses direitos se caracterizam como direito de propriedade, com as mesmas notas da propriedade do Direito Comum, apenas diversificando em relação ao seu objeto, que é incorpóreo. [...] Tratando, agora, das marcas industriais em particular, não nos apartamos dessas conclusões, considerando o direito sobre as marcas como um direito privado patrimonial, de natureza real, que tem por objeto bens ou coisas incorpóreas, tal como os outros direitos que compõem o quadro da propriedade imaterial.”..

<sup>20</sup> Art. 133 da LPI – O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.

<sup>21</sup> Há exceção em relação as marcas de alto renome, nos termos do art. 125 da LPI.

<sup>22</sup> Há exceção em relação as marcas notoriamente conhecidas, nos termos do art. 126 da LPI.

<sup>23</sup> Art. 129 da LPI – A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

<sup>24</sup> Foi destacado (2021, p. 13): “A marca exerce uma série de funções nas relações mercadológicas, entre as mais usuais tem-se: - Função Distintiva: capacidade de distinguir bens e serviços de outro idêntico, similar e afim de outros agentes econômicos. Distinguir bens implica em diferenciar um bem de outros. Esta é a principal função da marca e uma das condições legais para obtenção da proteção marcarial! - Função econômica: permite as trocas comerciais e fornece racionalidade no ato da compra devido à otimização/ rapidez do processo de compra pela identificação do bem e a possibilidade sua reaquisição. Daí, a importância da marca para a sistematização do processo de compra e para o agente econômico recuperar o resultado do esforço na oferta do bem; - Função de origem: Remete a identificação da esfera produtora, ou pelo menos, a entidade econômica percebida como responsável pela produção do bem; - Função de indicativo de qualidade: a percepção de qualidade induz o consumidor a reiterar a compra e, secundariamente, estimula o vendedor/ produtor a ofertar produtos com igual ou superior nível de qualidade; - Função informativa: veículo de informações condensadas e valores de rápida transmissão e captura destas pelos consumidores; - Função Comunicativa: permite a interação com o consumidor ao ser inserida no seu contexto e convívio social para expressar algo sobre sua imagem e pertencimento ao grupo, envolvendo fatores psicológicos e emocionais nesse processo; - Função publicitária: poder atrativo sobre os consumidores, capacidade de divulgação do bem e de valores incorporados pela marca, de caráter sugestivo.”.



Constituição de 1988 foram: a) *caput*, do art. 59<sup>25</sup> e art. 61<sup>26</sup> da Lei n. 5.772 de 1971; e b) art. 122 da Lei n. 9.279/1995. Ambas apresentam como função essenciais as funções da distintividade e identificadora dos produtos ou serviços. (CERQUEIRA, 1982, p. 757-758)<sup>27</sup>

O segundo diz respeito ao registro no órgão competente, no caso o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, (Alves, 1998, p. 96) e a necessidade de respeitar os requisitos exigidos por lei, quais sejam, a) distintividade, b) novidade relativa e c) ausência de vedação legal. (INPI, 2024; ALVES, 1998, p. 96) A distintividade permite diferenciar produtos e serviços de outros existentes de seus concorrentes, registrado na mesma classe, subdividindo-se em graus para fins de registro (do grau mais forte para o mais fraco): (i) marcas fantasiosas, não possuem qualquer significado com o que existe; (ii) marcas arbitrárias, não há relação com o produto ou serviço; (iii) marcas sugestivas ou evocativas, fazem referência ao produto ou serviço sem descrevê-los ou se valer diretamente de suas características, ou seja, se utiliza de uma forma conotativa que exige uma atuação intelectual do receptor; (iv) marcas descritivas e genéricas, designam o próprio produto ou serviço, ou trazem suas características. (barbosa, 2007, p. 56, 59-62) A novidade relativa não exige algo nunca visto, mas sim algo que viabilize a distinção entre os seus concorrentes. A ausência de vedação legal assegura o respeito às hipóteses que o legislador definiu como irregistrável, por motivos variados, estando previstas nos incisos do art. 124 da LPI.

O terceiro diz respeito à proteção legal, que tem como um dos focos assegurar as funções marcárias. Em razão da limitação de um artigo, pontuam-se alguns

<sup>25</sup> Art. 59. Será garantida no território Nacional a propriedade da marca e o seu uso exclusivo àquele que obtiver o registro de acordo com o presente Código, para distinguir seus produtos, mercadorias ou serviços, de outros idênticos ou semelhantes, na classe correspondente à sua atividade.

<sup>26</sup> Art. 61. Para os efeitos deste Código, considera-se: 1) marca de indústria a usada pelo fabricante industrial ou artífice para distinguir os seus produtos; 2) marca de comércio a usada pelo comerciante para assinalar os artigos ou mercadorias do seu negócio; 3) marca de serviço a usada por profissional autônomo, entidade ou empresa para distinguir os seus serviços ou atividades; 4) marca genérica aquela, que identifica a origem de uma série de produtos ou artigos, que por sua vez são individualmente, caracterizados por marcas específicas.

<sup>27</sup> João da Gama Cerqueira (1982, p. 757-758) destacou: “Esta função *identificadora* das marcas, que já assinalávamos há anos passados, assume hoje em dia importância cada vez maior, em virtude dos modernos métodos de publicidade, que se baseiam na denominação do produto e não mais no nome do produtor. Os letreiros luminosos, que enfeitam as cidades modernas, a publicidade impressa e, sobretudo, a intensa propaganda radiofônica e televisiva, impõem tiranicamente à nossa vista, aos nossos ouvidos e à nossa memória o nome ou marca dos produtos, colocando, assim, a função *identificadora* da marca muito acima de sua função meramente *distintiva*. Pode-se dizer, pois, que antigamente, a marca distinguia os produtos, indicando-lhes a origem. Hoje distingue-os, identificando-os, dando-lhes individualidade própria.”



exemplos: (i) irregistrabilidade de sinal distintivo – idêntico ou semelhante – já registrado como marca em uma determinada classe, tema previsto no art. 124, V<sup>28</sup> e XIX<sup>29</sup> da LPI; (ii) irregistrabilidade, em qualquer classe, de sinal idêntico ou semelhante à marca notoriamente conhecida, nos termos do art. 126, § 2º da LPI;<sup>30</sup> (iii) tutela extrajudicial com o objetivo de cessar a violação da marca registrada, usada por terceiro-violador (concorrente ou, no caso de marca notoriamente conhecida qualquer sujeito), nos termos do art. 207 da LPI;<sup>31</sup> (iv) tutela judicial nos termos do item anterior, possibilitando, ainda, o pedido de danos materiais e morais – arts. 209 e 210, da LPI<sup>32</sup> –, ambos independentemente da prova do prejuízo, pois ele é presumido (*in re ipsa*). (PORTELLA, 2024, p. 157-172)

## 3.2. NOME EMPRESARIAL

O nome empresarial, obrigatório para todo empresário individual ou sociedade empresária, (TEPEDINO; BARBOZA; DE MORAES, 2011, p. 384)<sup>33</sup> pode ser (i) firma, individual e coletiva (essa também denominada de social ou razão social) ou (ii) denominação, todos com o objetivo de identificá-lo no exercício da empresa,

<sup>28</sup> Art. 124, V da LPI – Não são registráveis como marca: [...]; V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos; [...].

<sup>29</sup> Art. 124, XIX da LPI – Não são registráveis como marca: [...]; XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; [...].

<sup>30</sup> Art. 126, § 2º da LPI – O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

<sup>31</sup> Art. 207 da LPI – Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil.

<sup>32</sup> Art. 209 da LPI – Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.; § 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.; § 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.; Art. 210 da LPI – Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes: I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

<sup>33</sup> Os autores destacam que, legalmente, nem sempre foi assim, apesar de a doutrina questionar (2011, p. 384): “Embora o D. 916/1890 (art. 11) considerasse facultativa inscrição do nome comercial no registro de firmas ou razões comerciais, a doutrina sempre salientou seu caráter obrigatório, por questões de natureza prática (João Eunápio Borges, Curso, p. 171).”



(CAMPINHO, 2024, p. 309)<sup>34</sup> registrável na Junta Comercial, garantindo exclusividade para o seu titular. (ALVES, 1998, p. 84)

Do conceito apresentado também se destacam alguns pontos. O primeiro diz respeito às funções do nome empresarial. A identificação do empresário individual ou sociedade empresária pode ser vista sob um viés: (i) subjetivo, indica o sujeito de direito, semelhante ao nome civil; (ii) objetivo, o identifica como signo distintivo que compõe o estabelecimento, (ÁLVARES, 1971, p. 126) com reflexos importantes na proteção a ele.

O segundo relaciona-se com a obrigatoriedade *de registro do empresário ou da sociedade empresária* no órgão competente –Junta Comercial do Estado (art. 1.150 do Código Civil) –, respeitando os princípios legais (art. 34 da Lei n. 8.934/1994,<sup>35</sup> arts. 18,<sup>36</sup> 22,<sup>37</sup> e 23<sup>38</sup> da Instrução Normativa DREI n. 81/2020): a) veracidade ou autenticidade e b) novidade ou especialidade. O princípio da veracidade, influência do direito francês, e também previsto no art. 1.165 do Código Civil, exige para as firmas a utilização do(s) nome(s) do(s) sócio(s)<sup>39</sup>, enquanto para as denominações impede palavras que possam causar confusão em terceiros – objetivando protegê-los –, tais como falsa procedência, indução ao erro. (Alves, 1998, p. 87; TEPEDINO; BARBOZA; DE MORAES, 2011, p. 385) A novidade, aqui relativa, está prevista no art. 1.163 do Código Civil, exigindo que o nome empresarial não seja idêntico ou semelhante a outro já registrado, (campinho, 2024, p. 316) prevalecendo o registro mais antigo, (TEPEDINO; BARBOZA; DE MORAES, 2011, p. 385) razão pela qual ele deverá, caso necessário, ser mais específico com acréscimo de algum aditivo ou designação mais precisa – seja em relação ao nome civil, seja em relação a atividade econômica exercida – para cumprir o requisito.

<sup>34</sup> Sérgio Campinho (2024, p. 309) afirma que: “O nome empresarial é o elemento de identificação do empresário. É sob ele que o empresário exerce a sua empresa, obrigando-se nos atos a ela pertinentes e usufruindo dos direitos a que faz jus, Funciona como elo de identificação do titular da empresa perante a comunidade onde exerce sua atividade econômica.”.

<sup>35</sup> Art. 34 da Lei n. 8.934/1994 – O nome empresarial obedecerá aos princípios da veracidade e da novidade.

<sup>36</sup> Art. 18 da IN-DREI n. 81/2020 – O nome empresarial atenderá aos princípios da veracidade e da novidade e identificará, quando assim exigir a lei, o tipo jurídico adotado.

<sup>37</sup> Art. 22 da IN-DREI n. 81/2020 – É vedado o registro do nome empresarial: I - idêntico a outro já registrado na mesma Junta Comercial; [...].

<sup>38</sup> Art. 23 da IN-DREI n. 81/2020 – Observado o princípio da novidade, a Junta Comercial não arquivará atos com nome empresarial idêntico a outro já registrado.

<sup>39</sup> Com fundamento no princípio da veracidade, não pode ser conservado na firma social o nome de sócio que vier a falecer, for excluído ou se retirar, de acordo com o art. 1.165 do Código Civil.



A Lei n. 8.934/1994 trouxe importante alteração em relação ao diploma por ela revogado, a Lei n. 4.726/1965. Essa arrolava como uma das atribuições das Juntas Comerciais o registro dos nomes comerciais (art. 37, III, n. 7), dado já exposto. A nova lei deixou de incluir tal competência no art. 32 porque a proteção ao nome empresarial/comercial passou a decorrer, automaticamente, “do arquivamento dos atos constitutivos de firma individual e de sociedades, ou de suas alterações” (art. 33). Por conseguinte, não é mais correto afirmar que o registro é do nome empresarial, e sim do empresário ou da sociedade empresária. Esse ato confere a proteção ao nome contra a usurpação ou uso não autorizado.

O terceiro diz respeito à proteção legal. Quando se fala em exclusividade do nome empresarial, objetiva-se tutelar juridicamente dois direitos: a) clientela, sob pena de causar confusão nos consumidores, em um ato de concorrência desleal e b) crédito, sob pena de eventuais inadimplementos ou insolvência de terceiros serem erroneamente imputados. (ALVES, 1998, p. 86; CAMPINHO, 2024, p. 317) Em razão da limitação de um artigo, pontuam-se alguns exemplos: (i) irregistrabilidade de sinal distintivo – idêntico ou semelhante – já registrado como nome empresarial no limite territorial do Estado, nos termos do art. 22 da Instrução Normativa DREI n. 81/2020; (ii) tutela extrajudicial com o objetivo de cessar a violação do nome comercial registrado, usada por terceiro-violador, (iii) tutela judicial nos termos do item anterior, possibilitando, também, o pedido de danos materiais e morais – arts. 209 e 210, da LPI –, ambos *in re ipsa*. (TEPEDINO; BARBOZA; DE MORAES, 2011, p. 385-386)

Um dos pontos mais sensíveis sobre a proteção legal é a extensão territorial da exclusividade de uso, fato importante para se compreender a evolução da jurisprudência do STJ. Historicamente, existia uma controvérsia sobre o limite territorial da exclusividade. Como o tema estava somente no plano constitucional, evoluindo com o advento de normas infraconstitucionais, foi tratada da seguinte maneira pela doutrina:

Com efeito, este registro na Junta conferia o uso exclusivo nos limites do domicílio do mesmo comerciante, e este domicílio ficava restrito à comarca em cujo registro do comércio se houvesse feito a inscrição, enquanto Otávio Mendes, divergindo de Carvalho de Mendonça, dilatava aos limites do Estado. O Decreto-lei 7.903 de 1945, que apoiou a orientação de Carvalho de Mendonça também dispunha, no art. 106 que só o registro do Departamento Nacional de Propriedade Industrial é que atribuía exclusividade nacional. O novo Código de Propriedade



Industrial, pelo Decreto-lei 254, de 1967, mantém o mesmo princípio a respeito do que designa por nome de empresa, categoria que abrange também o nome comercial, pois alcança firmas individuais, firmas ou denominações de sociedades, mas, por outro lado, abrigou a tese de Otávio Mendes, e o registro na Junta Comercial vale para o Estado. (ÁLVARES, 1971, p. 122)

Após o Decreto-lei n. 254/67, o Decreto-lei n. 1.005/69 manteve no art. 166 a proteção a nível nacional para o nome de empresa, alternando, contudo, a competência, pois deixou de ser do INPI e passou a ser do “Registro do Comércio” ou do “Registro Civil das pessoas jurídicas”. Tal abrangência cessa em 1971 com a determinação do art. 119 da Lei n. 5.772 de que seja aplicada a legislação própria, e não as disposições do Código. A Lei n. 4.726/1965, embora tratasse do registro do nome comercial, não fixava sua extensão territorial em razão do tema já ter sido tratado no art. 105 do Decreto-lei n. 7.903/1945, vigente à época da promulgação da lei, e ela ser de âmbito nacional. A lacuna passou a existir somente com a Lei n. 5.772/71, porque ao remeter a proteção para a legislação própria, essa não tinha norma própria, como já advertido. Criou-se, doravante, a divergência se a proteção ao nome registrado deveria ser estadual, considerando-se a área de atuação de cada Junta Comercial, ou se deveria ser nacional, como preceituaram os Códigos de Propriedade Industrial de 1945, 1967 e 1969.

O tema ganha um novo viés com a ratificação da Revisão de Estocolmo da CUP pelo Decreto n. 75.572/1975, quando se começou a questionar a limitação territorial estadual presumida, passando-se a defendê-la em nível nacional, em virtude da redação do art. 8º daquela norma. No STJ pacificou-se o entendimento no sentido de que a proteção do nome comercial se dava em âmbito nacional, confirmando o art. 8º da CUP. (ALVES, 1998, p. 90-91; CAMPINHO, 2024, p. 317-318) Como o Decreto n. 75.572/1975, e conseqüentemente a CUP, tem *status* de lei ordinária, somente outra norma de mesma hierarquia teria o condão de derogá-la.

Em 1994, a Lei n. 8.934 previu no § 1º do art. 33 que “a proteção abrange todo o território nacional”, porém, o dispositivo foi vetado e a lacuna persistiu até o advento do CC em 2002 quando se inclui um capítulo específico para o nome empresarial e,

nele, a norma do *caput* do art. 1.166<sup>40</sup> (CAMPINHO, 2024, p. 319)<sup>41</sup> A proteção do nome empresarial, portanto, limita-se ao Estado em cuja Junta Comercial esteja inscrito o empresário ou arquivados os atos constitutivos e suas alterações de sociedades empresárias. Contudo, existe possibilidade de ampliação para nível nacional, como prevê o parágrafo único do art. 1.166 do CC.<sup>42</sup>

#### 4. CONFLITO ENTRE MARCA E NOME EMPRESARIAL

Analisando-se o regime jurídico da marca e do nome empresarial, constatam-se pontos semelhantes, por exemplo: (i) funções que objetivam identificar – cada uma dentro de um regime jurídico específico, com suas peculiaridades – um sinal distintivo; (ii) a necessidade de registro para obter a titularidade e a proteção legal conferida por lei, ressalvado o direito de precedência marcário; (iii) existência de requisitos de registrabilidade – ressalvando o registro do nome comercial anterior à Lei n. 8.934/1994, com base na Lei n. 4.726/1965, e, a partir da vigência da primeira, não mais como registro autônomo e sim decorrência automática do registro do empresário ou da sociedade empresária –, com o intuito, não exclusivo, de evitar confusão entre concorrentes que exerçam a mesma atividade econômica; (iv) vedações normativas sobre o registro de determinados sinais distintivos; (v) existência de proteção legal,

---

<sup>40</sup> Art. 1.166, *caput* do CC – A inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as respectivas averbações, no registro próprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado.

<sup>41</sup> Nas palavras de Sérgio Campinho (2024, p. 319): “[...], o Código Civil, em seu art. 1.166, restringe a proteção ao uso exclusivo do nome empresarial aos limites da correspondente unidade federativa em cuja Junta Comercial estiver inscrito o empresário ou estiver arquivado o ato constitutivo da sociedade empresária, ou as respectivas averbações. Para que o uso exclusivo seja garantido em todo território nacional exige-se registro na forma de lei especial. Cria-se, assim, mais um registro atributivo de direito, burocratizando e encarecendo a proteção do nome empresarial, que já gozava de uma disciplina de proteção conveniente, como constante da Convenção da União de Paris. Mais, como a indigitada Convenção tem força de lei ordinária, o Código Civil vem sobre ela prevalecer, conforme já julgou em casos análogos o Superior Tribunal de Justiça, como se vê no Recurso Especial n. 74.376/RJ [...]”

<sup>42</sup> Parágrafo único do art. 1.166, do CC – O uso previsto neste artigo estender-se-á a todo o território nacional, se registrado na forma da lei especial. Na verdade, não há lei especial tratando da proteção nacional ao nome empresarial, pois o dispositivo nesse sentido na Lei n. 8.934/1994 (art. 33, § 1º) foi vetado. Não obstante, o Decreto n. 1.800/1996 – que a regulamenta – tratou do tema no art. 61, § 2º, tanto na sua redação originária, quanto na sua atual redação com a alteração do Decreto n. 10.173/2019. O dispositivo citado determina que os requisitos para extensão da proteção para outras unidades da federal, a requerimento do interessado, serão previstas pelo DREI. Atualmente, o art. 25 da Instrução Normativa DREI n. 81/2020, especificamente seu § 1º dispõe que: “A proteção ao nome empresarial na jurisdição de outra Junta Comercial decorre, automaticamente, da abertura de filial nela registrada ou do arquivamento de pedido específico, instruído com certidão expedida pela Junta Comercial da sede da empresa interessada.”. Qualquer alteração deverá seguir o mesmo procedimento, o que tem previsão no § 3º do mesmo artigo.





com uma limitação territorial, hoje, diferente; (vi) pedidos de indenização com fundamento nos dispostos da LPI; dentre outros pontos.

Apesar das semelhanças, há vários aspectos distintivos, tais como: (i) registro em órgãos diferentes, pois as marcas são registráveis no INPI e o nome comercial nas Juntas Comerciais, até 1994, deixando de ser autônomo para decorrer, automaticamente, do registro do empresário ou da sociedade empresária; (ii) os limites territoriais de exclusividade são diferentes – atualmente –, onde as marcas são exclusivas em âmbito nacional e o nome empresarial em âmbito estadual, cabendo uma ampliação nacional nas hipóteses expressas; (iii) quanto à finalidade, já que a marca – em regra – identifica/distingue produtos ou serviços em uma mesma classe, entre concorrentes, enquanto o nome empresarial, legalmente, não se limita àqueles que exercem atividade econômica idêntica, semelhante ou afim; (iv) no prazo de duração da proteção legal conferida pelo registro, onde a marca tem prazo de 10 anos, prorrogáveis por iguais períodos de forma sucessiva, e o nome empresarial não tem prazo, pois a proteção está ligada indissociavelmente ao registro do empresário ou da sociedade empresária, (v) proteção pelo uso, excepcionalmente, aplicável às marcas através do direito de precedência (art. 129, § 1º, da LPI), mas impossível para o nome empresarial, eis que a proteção decorria do registro, até 1994, ou por efeito do registro do empresário ou da sociedade empresária, a partir desse ano; dentre outras diferenças.

Por serem sinais distintivos e não se confundirem, muitas vezes, conflitam-se entre si, com marcas idênticas ou semelhantes à nomes empresariais, e vice-versa. Os conflitos tradicionalmente ocorreram em um mercado analógico, não digital, mas ampliaram-se para o mercado digital com o fortalecimento e impulso ao comércio eletrônico e transações no ambiente virtual. Um exemplo clássico é a utilização de marca ou nome empresarial em palavras-chave de *links* patrocinados em plataforma digital de busca, fato com aptidão de aumentar os casos de conflito. (PORTELLA, 2024, p. 157-172)

Uma solução é necessária e vem sendo objeto de desenvolvimento no plano doutrinário e jurisprudencial. Este será analisado na próxima seção, sob a ótica exclusiva das decisões do STJ. Na doutrina, dentre outros, Sérgio Campinho destaca que o conflito – um ilícito que pode ser objeto de pedido de abstenção do uso e perdas e danos – resolve-se através do princípio da especialidade ou especificidade, uma vez que “nessas colidências o que se visa proteger é o direito à clientela do empresário,



reprimindo-se a concorrência desleal, predatória ou parasitária” (CAMPINHO, 2024, p. 321). Marlon Tomazette defende, em primeiro lugar, investigar se o conflito é com marca de alto renome, prevalecendo essa sempre mesmo que o conflito seja com nome empresarial de atividade econômica distinta daquela. Não sendo marca de alto renome, afirma prevalecer o princípio da especialidade ou especificidade, ou seja, conflito em relação a mesma atividade econômica, prevalecendo a anterioridade do registro. (TOMAZETTE, 2024, p. 164-165)

## 5. EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE CONFLITO ENTRE NOME EMPRESARIAL E MARCA

Utilizando a metodologia apresentada na introdução, foram localizados, até o dia 01 de agosto de 2024, o total de 33 acórdãos. Analisando cada um deles, em ordem cronológica, do mais antigo para o mais recente, apenas 16 tratam especificamente do conflito entre marca e nome empresarial e o comentário recaiu sobre eles.<sup>43</sup>. Cabe advertir que a menção a registro de nome comercial nos acórdãos

<sup>43</sup> Os outros 17 (dezessete) acórdão que não tratam sobre conflito de marca e nome empresarial são: (i) REsp n. 466.360/SP, de relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado pela Terceira Turma, em 26/8/2003, tratando de utilização ilícita de desenho industrial;<sup>43</sup> (ii) REsp n. 237.954/RJ, de relator Ministro Ari Pargendler, da Terceira Turma, julgado em 4/12/2003, tratando de uso de nome comercial e marca em nome de condomínio edilício;<sup>43</sup> (iii) REsp n. 964.780/SP, de relatoria do Ministro Hélio Quaglia Barbosa, julgado na Quarta Turma, em 21/8/2007; (iv) REsp n. 1.082.734/RS, de relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado pela Quarta Turma, em 3/9/2009, tratando do conflito de nome empresarial e nome fantasia em relação a palavras de uso comum; (v) AgRg no AgRg no REsp n. 1.038.446/RJ, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado pela Primeira Turma, em 20/5/2010, analisando uma correção parcial; (vi) REsp n. 899.839/RJ, de relatoria do Ministro Massami Uyeda, da Terceira Turma, com julgado em 17/8/2010, tratando de conflito entre marcas; (vii) AgRg no Ag n. 1.049.819/SP, de relatoria do Ministro Raul Araújo, julgado na Quarta Turma, em 22/3/2011, analisou o conflito entre nome empresarial e nome de domínio; (viii) EREsp n. 758.597/DF, com relator originário o Ministro Massami Uyeda, relator para acórdão Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 8/9/2010, onde o objetivo era usar a marca de alto renome FORD como denominação de associação de ex-distribuidores; (ix) AgRg no REsp n. 1.046.529/RJ, relatoria do Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado na Quarta Turma, em 24/6/2014, analisou conflito entre marcas; (x) REsp n. 1.466.212/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, julgado pela Quarta Turma, em 6/12/2016, conflito entre nome empresarial e nome de domínio; (xi) REsp n. 1.571.241/MT, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado pela Terceira Turma, em 5/6/2018, analisou o conflito de nome empresarial e nome de domínio; (xii) REsp n. 1.773.244/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, analisou nulidade de marca.; (xiii) REsp n. 1.804.035/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/6/2019, envolvendo conflito entre nome empresarial e nome de domínio; (xiv) REsp n. 1.804.960/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, que tratou do conflito entre marca e nome de condomínio edilício; (xv) REsp n. 1.819.062/RJ, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado pela Terceira Turma, em 11/2/2020, tratou de ação de nulidade de registro de marca; (xvi) REsp n. 1.845.508/RJ, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 7/6/2022, onde analisou ação de nulidade de marca por ser demasiadamente genérica; (xvii) REsp n. 2.040.756/SP, relator



deve ser interpretada consoante a legislação da época, referindo-se a registro do nome em si, segundo a Lei n. 4.726/1965, ou ao arquivamento dos atos da constitutivos da sociedade empresária com a aquisição automática da proteção, nos termos da já citada Lei n. 8.934/94.

O acórdão mais antigo<sup>44</sup> é o do REsp n. 9.142/SP, de relatoria do ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, julgado pela Quarta Turma em 31/3/1992. Tratou-se de ação proposta por Damer do Brasil Ind. e Com. Ltda. em face de Baguette Grelhados e Massas Ltda., com o objetivo de condená-la em obrigação de não fazer, qual seja, não utilização da expressão BAGUETTE em nome empresarial ou marca, sob pena de multa. A autora afirmou ser integrante de grupo econômico titular da marca mista BAGUETTE SANDUICHERIA LTDA., registrada como nome comercial da ré. Em primeira instância a ação foi julgada procedente, alegando que o objeto social das partes do processo era idêntico, assim como reconheceu a precedência da autora na utilização da marca BAGUETTE, para, ao final, reconhecer o ilícito da ré com a possibilidade de enganar ou confundir os consumidores e causar prejuízo à autora. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP manteve a decisão, com o mesmo fundamento, com posterior interposição de recurso especial ao STJ.

No STJ, a decisão foi reformada para reconhecer que não existiu ilícito e o recurso foi julgado improcedente, com os seguintes fundamentos: (i) a marca é entendida como signo distintivo de produto, mercadoria ou serviço, classificada com base no princípio da especialidade ou especificidade, enquanto o nome comercial identifica a empresa através das espécies firma individual, firma social e denominação; (ii) a jurisprudência do STJ, à época, era no sentido de conferir proteção nacional e internacional ao nome comercial com fundamento no art. 8º da CUP; (iii) tanto a marca quanto o nome comercial são objeto de propriedade, consoante o precedente do REsp. 4.055-PR; (iv) equivalência da proteção ao nome e seu âmbito geográfico, em razão do art. 8º da CUP; (v) opção política do legislador de desagregação, isto é, de não regulamentar no mesmo diploma normativo a marca e nome comercial, à revelia da CUP e de normas anteriores; (vi) a precedência de um (nome comercial ou marca) impede o registro do outro, em âmbito nacional (princípio da anterioridade), desde que estejam no mesmo ramo de atividade econômica

---

Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, envolveu o conflito de marca e nome de domínio.

<sup>44</sup> Apontando o caso como o *leading case*, no STJ, ver: CAMPINHO, Sérgio. **Curso de Direito Comercial: Direito de Empresa**, 20 ed. São Paulo: Saraiva, 2024, p. 321.



(princípio da especialidade ou especificidade (REsp 4.352/CE e REsp 7.259/CE, respectivamente de relatoria dos ministros Cláudio Santos e Athos Carneiro, julgados em 1990 e 1991); (vii) adotou-se o precedente da Corte, afastando o ilícito pela colidência, em razão de não se tratarem de mesma atividade econômica (REsp. 12.694/SP, relatoria do Ministro Waldemar Zveiter); concluindo no seguinte sentido:

Ora, se entre marcas prevalece o princípio da especialidade, em interpretação sistemática, razão não há para não adotá-lo quando em conflito marca e nome comercial. Corolário do nosso direito marcário, impõe-se, em raciocínio integrativo, que o princípio da especialidade regule também as relações entre marca e nome comercial.<sup>45</sup>

O segundo acórdão foi o REsp n. 30.636/SC, relator ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, também da Quarta Turma, julgado em 14/9/1993. Seguindo o raciocínio apresentado no primeiro caso de resolver o conflito entre nome comercial e marca pelos princípios da anterioridade e especialidade, o STJ reconheceu que o registro anterior do nome comercial PÉ QUENTE, na Junta Comercial, como Pé Quente Loterias Ltda, impediria o posterior registro de marca no INPI por sociedade empresária que exercia a mesma atividade econômica, ou seja, prevaleceu o registro do nome comercial em relação à marca.<sup>46</sup>

O terceiro acórdão refere-se aos embargos de declaração no REsp n. 50.609/MG, de relatoria do ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, da Quarta Turma, com julgamento em 11/12/1997. O caso reafirmou a conclusão das primeiras decisões, assim como avançou ao realizar uma distinção – afastando os precedentes anteriores – para o conflito entre nome comercial e marca notória (atualmente marca de alto renome). No caso concreto, discutiu-se se a marca notória CARACU, de uma cerveja cuja titularidade era da Cervejarias Reunidas Skol Caracu S/A, poderia ser utilizada como marca e nome comercial por Caracu Indústria e Comércio Ltda. que

<sup>45</sup> BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Quarta Turma, REsp n. 9.142/SP, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, julgado em 31/3/1992, DJ de 20/4/1992, p. 5255.

<sup>46</sup> BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Quarta Turma, REsp n. 30.636/SC, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, julgado em 14/9/1993, DJ de 11/10/1993, p. 21323. O voto do relator destaca que: “Se, portanto, como no caso, a recorrida já havia, embora em junta comercial, registrado a expressão ‘pé quente’, objetivando utilizá-la em seu letreiro, como sinal externo distintivo, não poderia o recorrente, que exerce o mesmo ramo de atividade, ter obtido o registro daquela expressão junto ao INPI, como idêntico propósito de utilizá-la como título de estabelecimento. O acórdão recorrido, pois, não incorreu em violação a qualquer dos dispositivos apontados como malferidos ao entender que o registro na Junta Comercial confere ao seu titular o direito de exclusividade sobre a expressão adotada como nome comercial, embora tenha reconhecido apenas no Estado de Santa Catarina, em menor extensão que a devida.”



exercia sua atividade econômica em outro ramo. O STJ decidiu que a notoriedade da marca (hoje, seu alto renome) afasta a resolução do conflito com fundamento na especialidade, conferindo ao titular a exclusividade para todas as classes e para nome comercial em qualquer atividade econômica, proibindo a ré de utilizar a expressão CARACU como marca ou nome comercial.<sup>47</sup>

O quarto julgado foi o REsp n. 119.998/SP, também de relatoria do ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, da Quarta Turma, julgado em 9/3/1999, onde se tratou da colidência da marca ETEP, de titularidade da ETEP Comércio e Representações Ltda., com nome comercial da sociedade empresária Estudos Técnicos e Projetos ETEP Ltda., registrado anteriormente à marca. As sociedades exerciam atividades econômicas distintas. Em primeiro grau, com base no princípio da especialidade, a ação foi julgada improcedente. O TJSP reformou a sentença e determinou a abstenção do uso ao dar prevalência à marca. No STJ foi reafirmada as teses de aplicação da especialidade para análise de conflito entre marca e nome comercial, não incidente ao caso concreto por exercerem as sociedades atividades econômicas distintas, assim como de proteção do nome comercial à luz do art. 8º da CUP ratificado pelo Decreto n. 75.572/1975. Como o registro do nome comercial foi precedente – princípio da anterioridade já consagrado na jurisprudência do STJ, acima analisada – e não se limita ao termo ETEP, para garantir a proteção de ambos o REsp foi provido para limitar a condenação em não fazer somente para o uso exclusivo e isolado da marca ETEP.<sup>48</sup>

Aplicando a anterioridade e a especialidade para resolução do conflito entre nome comercial e marca, impedindo o registro da última, tivemos o quinto caso com o REsp n. 284.742/SP, de relatoria Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, da Terceira Turma, julgado em 20/8/2001. Tratou-se do primeiro acórdão localizado com julgamento pela 3ª Turma do STJ, seguindo o entendimento que se consolidou na 4ª Turma.<sup>49</sup>

O sexto acórdão diz respeito aos embargos de declaração nos EDcl no AgRg no REsp n. 653.609/RJ, de relator ministro Jorge Scartezini, da Quarta Turma,

<sup>47</sup> BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Quarta Turma, EDcl no REsp n. 50.609/MG, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, julgado em 11/12/1997, DJ de 2/2/1998, p. 108.

<sup>48</sup> BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Quarta Turma, REsp n. 119.998/SP, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, julgado em 9/3/1999, DJ de 10/5/1999, p. 177.

<sup>49</sup> BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Terceira Turma, REsp n. 284.742/SP, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, julgado em 20/8/2001, DJ de 8/10/2001, p. 212.



julgado em 19/5/2005. Tratou de uma ação proposta por Odebrecht S/A em face de Odebrecht Comércio e Indústria de Café Ltda. e INPI, com o objetivo de obter a exclusividade do termo ODEBRECHT e impedir a utilização em nome comercial e marca registrada em classe distinta da autora. Em primeiro grau, seguindo posição do STJ, a ação foi julgada improcedente com fundamento no princípio da anterioridade e especificidade, mantido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região – TRF2. No STJ, houve provimento de forma monocrática para julgar procedente a impossibilidade de utilização do termo ODEBRECHT no nome comercial, existindo posteriores recursos restabelecendo a improcedência. Reafirmou-se, portanto, a jurisprudência pacificada.<sup>50</sup>

O sétimo acórdão localizado – AgRg nos EDcl no Ag n. 805.623/PR, relator ministro Ari Pargendler, julgado pela Terceira Turma em 27/5/2008, tratou do tema conflito entre nome comercial e marca, reafirmando a jurisprudência do STJ no sentido de prevalecer o registro realizado anteriormente quando as partes exercem a mesma atividade econômica (princípio da especialidade). O interessante, aqui, foi a proteção além da literalidade, atingindo um registro semelhante (PAQUITA x PAKITA).<sup>51</sup>

O oitavo acórdão refere-se ao REsp n. 262.643/SP, de relatoria do ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), julgado pela Terceira Turma em 09/03/2010, seguiu o entendimento até então consolidado de reconhecer a proteção do primeiro registro em relação a concorrentes, ou seja, aqueles que exercem a mesma atividade econômica.<sup>52</sup>

O nono acórdão está associado aos embargos de declaração no AREsp n. 291.388/MG, de relatoria do ministro Marco Buzzi, julgado pela Quarta Turma em 11/06/2013. Nele se reafirmou que o conflito entre nome empresarial e marca se resolve com fundamento na anterioridade e especialidade, fazendo uma distinção em relação aos precedentes do STJ para reconhecer que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, apesar de ter afirmado serem do mesmo ramo de atividade, eram atores de mercados distintos (varejista x atacadista), não gerando confusão no

<sup>50</sup> BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Quarta Turma, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 653.609/RJ, relator Ministro Jorge Scartezzini, julgado em 19/5/2005, DJ de 27/6/2005, p. 408.

<sup>51</sup> BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Terceira Turma, AgRg nos EDcl no Ag n. 805.623/PR, relator Ministro Ari Pargendler, julgado em 27/5/2008, DJe de 5/8/2008. O julgamento ocorreu após o advento do CC, mas ainda se valia do nomen iuris nome comercial.

<sup>52</sup> BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Terceira Turma, REsp n. 262.643/SP, relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), julgado em 9/3/2010, DJe de 17/3/2010. Semelhante ao caso anterior, utilizou-se o nomen iuris nome comercial.



consumidor, razão pela qual não há exclusividade do titular da marca e o réu pode usá-la no seu nome empresarial.<sup>53</sup>

Até aqui, percebe-se que a jurisprudência do STJ estava consolidada em relação ao conflito entre nome comercial/empresarial e marca, com ênfase na anterioridade e especialidade/especificidade para solucionar os casos, sem esquecer de alguns casos de distinção, como o exemplo da marca notória, hoje de alto renome. No entanto, o décimo acórdão – REsp n. 1.191.612/PA, de relatoria do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, da Terceira Turma, julgado em 22/10/2013 – iniciou uma readequação/modificação na jurisprudência do STJ (citando como precedentes: REsp 1232658/SP, Rel. ministra Nancy Andrichi, Terceira Turma, julgado em 12/06/2012, DJe 25/10/2012)<sup>54</sup>

Tratou-se de ação proposta por Associação Universitária Interamericana em face de Sociedade Civil Instituto Vera Cruz, com pedido de obrigação de não fazer, abstenção do uso de marca (VERA CRUZ) e perdas e danos. Em primeiro grau a ação foi julgada improcedente, mas em sede de recurso de apelação o Tribunal julgou-a totalmente procedente. O acórdão do destacou que a Sociedade Civil Instituto Vera Cruz tinha registro do nome empresarial anterior à marca da outra parte, apresentando uma ordem de análise do conflito:

Em segundo lugar, conforme o entendimento desta Corte, a eventual colidência entre nome empresarial e marca não pode ser resolvida apenas sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo-se ter em conta outros dois princípios, quais sejam: a) princípio da territorialidade, relativo ao âmbito geográfico de proteção; b) o princípio da especificidade, referente ao tipo de produto ou serviço. [...]. Dessa forma, inexistindo, na hipótese dos autos, qualquer risco de confusão entre os produtos e/ou serviços das litigantes ou um possível desvio de clientela, em razão da divergente disposição geográfica existente entres as partes, mostra-se perfeitamente possível a convivência do nome empresarial SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO VERA CRUZ e a marca VERA CRUZ utilizada e registrada pela ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA INTERAMERICANA. Nesse sentir, considerando que deve ser efetivada a devida proteção ao nome empresarial e que, igualmente, não pode ficar sem tutela jurídica a marca devidamente registrada, é de rigor o conhecimento do presente recurso especial para declarar que a recorrente possui direito ao uso da expressão "Vera Cruz" apenas no âmbito territorial em que registrado o seu nome empresarial na Junta Comercial do Estado do Pará. Ante o exposto, dou

<sup>53</sup> BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Quarta Turma, EDcl no AREsp n. 291.388/MG, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 11/6/2013, DJe de 18/6/2013.

<sup>54</sup> BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Terceira Turma, REsp n. 1.191.612/PA, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 22/10/2013, DJe de 28/10/2013.



provimento ao recurso especial para restabelecer a sentença do juízo de primeiro grau.

O décimo primeiro acórdão – AgInt no REsp n. 1.280.061/SP, de relatoria do ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 01/09/2016 – reafirmou a conclusão e sistematização apresentada para o conflito de marca e nome empresarial no décimo acórdão. Partindo da premissa de que a proteção do nome empresarial é com base no Código Civil, e não na CUP, há uma limitação territorial. Destarte, a precedência da inscrição do empresário ou da sociedade empresária – e a automática proteção ao nome – é limitada ao Estado do registro, salvo se realizada a nível nacional, nos termos da Instrução Normativa do DREI citada. Como no caso não isso não foi feito, a limitação territorial viabiliza a coexistência de nomes empresariais com palavras/expressões semelhantes, no caso HIDROTOP. Além disso, o acórdão destacou que o registro posterior da marca não atinge situação já consolidada com a previsão do termo HIDROTOP no nome empresarial.<sup>55</sup>

O décimo segundo acórdão – REsp n. 1.673.450/RJ, relatoria da ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/9/2017 – reafirmou a jurisprudência que passou a prevalecer no STJ:<sup>56</sup>

Nesse sentido, um dos principais aspectos de diferenciação entre a marca e o nome empresarial diz respeito ao âmbito geográfico de proteção (também chamado de princípio da territorialidade), pois, enquanto o nome empresarial possui, em regra, proteção limitada ao Estado em que inscritos os seus atos constitutivos (art. 1166 do CC), a marca possui proteção em todo o território nacional (art. 129, “caput”, da Lei 9.279/96). É sabido que a jurisprudência mais antiga desta Corte filiava-se ao entendimento manifestado pela recorrente, no sentido de que apenas o critério de anterioridade seria suficiente para que um nome empresarial anterior impedisse o registro ou uso de uma marca idêntica ou semelhante no mesmo ramo de atividade, na medida em que se partia da premissa de que o nome empresarial, tal qual a marca, gozava de proteção em todo o território nacional. Nesse sentido: REsp 6.169/AM (4a Turma, DJ 12/08/1991), REsp 30.636/SC (4a Turma, DJ 11/10/1993), REsp 6.872/GO (3a Turma, DJ 28/03/1994), REsp 9.569/RJ (4a Turma, DJ 26/05/1997) e REsp 158.668/AM (3a Turma, DJ 24/03/2003). Ocorre que este entendimento não mais prevalece nesta Corte. A mais contemporânea interpretação a ser dada ao art. 124, V, da Lei 9.279/96, é no sentido de que, além do critério de anterioridade, também o critério de territorialidade deverá ser levado em consideração no exame do conflito entre nome empresarial e marca,

<sup>55</sup> BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Quarta Turma, AgInt no REsp n. 1.280.061/SP, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 1/9/2016, DJe de 15/9/2016.

<sup>56</sup> BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Terceira Turma, REsp n. 1.673.450/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 19/9/2017, DJe de 26/9/2017.





especialmente após a entrada em vigor do art. 1.166, “caput”, do CC, que colocou fim à discussão acerca da amplitude geográfica de proteção do nome empresarial, reconhecendo que essa espécie de sinal distintivo estará protegida apenas no Estado em que houver a inscrição de seus atos constitutivos, ressalvada a possibilidade de extensão para todo o território nacional, prevista no parágrafo único do mesmo dispositivo legal. Em outras palavras, a firme orientação desta Corte é no sentido de que a proibição legal contida no art. 124, V, da Lei 9.279/96 deve ser interpretada à luz do art. 1.166 do CC, de modo que o nome empresarial anterior somente poderá impedir o uso ou registro de marca idêntica ou semelhante no mesmo ramo de atividade se: (i) houver coincidência no tocante ao âmbito geográfico de exploração das atividades; ou (ii) se o nome empresarial anterior houver sido estendido para todo o território nacional, na forma do art. 1.166, parágrafo único, do CC. A esse respeito: EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 653.609/RJ (4a Turma, DJ de 27/06/2005), REsp 971.026/RS (3a Turma, DJe 02/03/2011), REsp 1.204.488/RS (3a Turma, DJe 02/03/2011), REsp 1.232.658/SP (3a Turma, DJe 25/10/2012), REsp 1.191.612/PA (3a Turma, DJe 28/10/2013), REsp 1.359.666/RJ (3a Turma, DJe 10/06/2013), REsp 1.184.867/SC (4a Turma, DJe 06/06/2014) e AgInt no REsp 1.280.061/SP (4a Turma, DJe 15/09/2016).

A fundamentação supra foi mantida nos: (i) décimo terceiro acórdão, REsp n. 1.641.906/MG, também de relatoria da ministra Nancy Andrighi, julgado na Terceira Turma, em 19/09/2017;<sup>57</sup> (ii) décimo quarto acórdão, REsp n. 1.707.881/RS, da mesma relatora, Terceira Turma, julgado em 21/11/2017;<sup>58</sup> (iii) décimo quinto acórdão, AgInt no REsp n. 1.581.293/GO, de relatoria do ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado pela Quarta Turma, em 30/05/2019.<sup>59</sup>

O décimo sexto acórdão – REsp n. 1.867.230/RJ, relatoria da ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/8/2021– analisou conflito de nome empresarial e marca, fazendo uma distinção em relação à aplicação do princípio da territorialidade. No caso concreto discutiu-se a possibilidade de registro da marca LEADER, já existente no nome empresarial de terceiro, diante do indeferimento do registro pelo INPI. Em primeiro grau, a ação de nulidade de ato do INPI, objetivando o registro da marca, foi julgada improcedente, mantida pelo TRF2, e a decisão foi referendada no STJ. Os ministros reconheceram a anterioridade do nome empresarial em relação à marca, invocando o art. 8º da CUP e o art. 124, V da LPI, pontuando que ficou comprovada a atuação da titular do nome empresarial na internet (em todo

<sup>57</sup> BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Terceira Turma, REsp n. 1.641.906/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 19/9/2017, DJe de 26/9/2017.

<sup>58</sup> BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Terceira Turma, REsp n. 1.707.881/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 21/11/2017, DJe de 29/11/2017.

<sup>59</sup> BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Quarta Turma, AgInt no REsp n. 1.581.293/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 30/5/2019, DJe de 10/6/2019.



território nacional) além de unidades em diversas partes da federação.<sup>60</sup> O acórdão destacou, ainda, que o TRF2 reconheceu a coexistência entre o nome empresarial e a pretensa marca como causa de confusão em razão de as partes estarem no mesmo mercado, pontos que não podem ser alterados sem revolver o conjunto fático-probatório. Há, portanto, uma distinção do caso concreto em relação à aplicação do princípio da territorialidade.<sup>61</sup>

## 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os sinais distintivos são importantes instrumentos para aqueles que exercem atividade econômica, o que pode gerar reflexos no próprio desenvolvimento econômico de um país. (DIAS; SANT'ANNA; PEREIRA, 2019, p. 274) A obtenção do reconhecimento estatal de sua titularidade, submetendo-os ao regime jurídico próprio que assegure exclusividade deve ser bem definido no plano jurisprudencial. Dentre tais sinais, destacam-se a marca e o nome empresarial, razão pela qual se deve conhecer a solução aplicada pela jurisprudência do STJ e seus fundamentos.

O exame crítico dos 16 acórdãos localizados, com base na metodologia apresentada, demonstrou uma uniformidade de entendimento entre a Terceira e Quarta Turmas, com critérios de solução que podem ser divididos em 2 momentos: a) quando o nome comercial era nacionalmente protegido, com fundamento no art. 8º da CUP; b) quando o nome empresarial passa a ser protegido no âmbito estadual, possibilitando uma ampliação nacional, com fundamento no art. 1.166 do CC.

Através do método dedutivo – tendo como premissa maior uma sucessão de decisões do STJ, e como premissa menor a análise, em todas elas, de meios de solucionar o conflito entre marca e nome empresarial –, conclui-se que, no primeiro momento, o critério de solução se pautava na aplicação conjunta dos princípios da anterioridade e especialidade, lembrando que marca e nome empresarial eram nacionalmente protegidos. O primeiro registro – seja no INPI ou na Junta Comercial – garantia a exclusividade para o titular no exercício da empresa, ressaltando-se a hipótese de marca notória, atual marca de alto renome.

<sup>60</sup> Não há informação, na decisão, se a atuação em cada ente da federação se valia do mesmo nome empresarial. Ao que tudo indica não.

<sup>61</sup> BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Terceira Turma, REsp n. 1.867.230/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 17/8/2021, DJe de 19/8/2021.



Em um segundo momento, com a derrogação do art. 8º da CUP pelo art. 1.166 do CC, alterando a proteção do nome empresarial para a esfera estadual, apesar de permitir a ampliação para proteção em todo território nacional, o critério de solução do conflito entre esse e a marca insere um terceiro princípio: territorialidade. O registro de nome empresarial anterior à marca é resolvido pela aplicação dos princípios da (i) anterioridade; (ii) especialidade, com a atuação na mesma atividade econômica, ressaltando a marca de alto renome; (iii) princípio da territorialidade, viabilizando o uso exclusivo no Estado cujo registro na Junta Comercial foi realizado, ou no Brasil, se for caso de extensão. O registro de marca anterior ao nome empresarial não foi localizado nas decisões analisadas, mas seguindo-se o mesmo raciocínio – aplicando os 3 princípios –, viabiliza o pedido de abstenção em todo território nacional, sob pena de negativa de vigência ao art. 129 da LPI.

Mostra-se, portanto, mais interessante para os agentes econômicos de um mercado registrar o sinal distintivo, sempre que possível, como marca no INPI, ampliando a proteção no caso de conflito com outros sinais distintivos idênticos ou semelhantes posteriormente utilizados ou registrados.

## 7. REFERÊNCIAS

ALVES, Alexandre Ferreira de Assumpção. **A Pessoa Jurídica e os Direitos da Personalidade**. Rio de Janeiro: Renovar, 1998.

ASSAFIM, João Marcelo de Lima. La tutela del nombre comercial ante la marca en la legislación brasileña. **Juris Poiesis**, v. 1, n. 2, 1999, p. 139-170.

BARBOSA, Denis Borges. **A marca como um fato internacional**. 2005. Disponível em: <https://www.dbaa.com.br/wp-content/uploads/a-marca-como-um-fato-internacional.pdf>, acessado em 02 de agosto de 2024.

BARBOSA, Denis Borges. **Direito das Marcas: uma perspectiva semiológica**. 2007. Disponível em: <https://www.dbaa.com.br/wp-content/uploads/do-direito-das-marcas.pdf>, acessado em 25 de julho de 2024.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Quarta Turma, **REsp n. 9.142/SP**, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, julgado em 31/3/1992, DJ de 20/4/1992, p. 5255.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Quarta Turma, **REsp n. 30.636/SC**, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, julgado em 14/9/1993, DJ de 11/10/1993, p. 21323.



BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Quarta Turma EDcl no **REsp n. 50.609/MG**, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, julgado em 11/12/1997, DJ de 2/2/1998, p. 108.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Quarta Turma, **REsp n. 119.998/SP**, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, julgado em 9/3/1999, DJ de 10/5/1999, p. 177.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Terceira Turma, **REsp n. 284.742/SP**, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, julgado em 20/8/2001, DJ de 8/10/2001, p. 212.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Terceira Turma, **REsp n. 466.360/SP**, relatora Ministra Nancy Andrichi, julgado em 26/8/2003, DJ de 20/10/2003, p. 270.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Terceira Turma, **REsp n. 237.954/RJ**, relator Ministro Ari Pargendler, julgado em 4/12/2003, DJ de 15/3/2004, p. 264.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Quarta Turma, EDcl nos EDcl no AgRg no **REsp n. 653.609/RJ**, relator Ministro Jorge Scartezini, julgado em 19/5/2005, DJ de 27/6/2005, p. 408.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Quarta Turma, **REsp n. 964.780/SP**, relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa, julgado em 21/8/2007, DJ de 24/9/2007, p. 323.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Terceira Turma, AgRg nos EDcl no **Ag n. 805.623/PR**, relator Ministro Ari Pargendler, julgado em 27/5/2008, DJe de 5/8/2008.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Quarta Turma, **REsp n. 1.082.734/RS**, relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 3/9/2009, DJe de 28/9/2009.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Terceira Turma, **REsp n. 262.643/SP**, relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), julgado em 9/3/2010, DJe de 17/3/2010.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Primeira Turma, **AgRg no AgRg no REsp n. 1.038.446/RJ**, relator Ministro Luiz Fux, julgado em 20/5/2010, DJe de 14/6/2010.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Terceira Turma, **REsp n. 899.839/RJ**, relator Ministro Massami Uyeda, julgado em 17/8/2010, DJe de 1/10/2010.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Quarta Turma, **AgRg no Ag n. 1.049.819/SP**, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 22/3/2011, DJe de 30/3/2011.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Segunda Seção, **REsp n. 758.597/DF**, relator Ministro Massami Uyeda, relator para acórdão Ministro Sidnei Beneti, julgado em 8/9/2010, DJe de 30/6/2011.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Quarta Turma, **EDcl no AREsp n. 291.388/MG**, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 11/6/2013, DJe de 18/6/2013.



BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Terceira Turma, **REsp n. 1.191.612/PA**, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 22/10/2013, DJe de 28/10/2013.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Quarta Turma, **AgRg no REsp n. 1.046.529/RJ**, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 24/6/2014, DJe de 4/8/2014.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Quarta Turma, **AgInt no REsp n. 1.280.061/SP**, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 1/9/2016, DJe de 15/9/2016.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Quarta Turma, **REsp n. 1.466.212/SP**, relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 6/12/2016, DJe de 3/3/2017.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Terceira Turma, **REsp n. 1.673.450/RJ**, relatora Ministra Nancy Andrichi, julgado em 19/9/2017, DJe de 26/9/2017.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Terceira Turma, **REsp n. 1.641.906/MG**, relatora Ministra Nancy Andrichi, julgado em 19/9/2017, DJe de 26/9/2017.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Terceira Turma, **REsp n. 1.707.881/RS**, relatora Ministra Nancy Andrichi, julgado em 21/11/2017, DJe de 29/11/2017.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Terceira Turma, **REsp n. 1.571.241/MT**, relatora Ministra Nancy Andrichi, julgado em 5/6/2018, DJe de 8/6/2018.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Terceira Turma, **REsp n. 1.773.244/RJ**, relatora Ministra Nancy Andrichi, julgado em 2/4/2019, DJe de 5/4/2019.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Quarta Turma, **AgInt no REsp n. 1.581.293/GO**, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 30/5/2019, DJe de 10/6/2019.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Terceira Turma, **REsp n. 1.804.035/DF**, relatora Ministra Nancy Andrichi, julgado em 25/6/2019, DJe de 28/6/2019.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Terceira Turma, **REsp n. 1.804.960/SP**, relatora Ministra Nancy Andrichi, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, julgado em 24/9/2019, DJe de 2/10/2019.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Terceira Turma, **REsp n. 1.819.062/RJ**, relatora Ministra Nancy Andrichi, julgado em 11/2/2020, DJe de 13/2/2020.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Terceira Turma, **REsp n. 1.867.230/RJ**, relatora Ministra Nancy Andrichi, julgado em 17/8/2021, DJe de 19/8/2021.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Terceira Turma, **REsp n. 1.845.508/RJ**, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.



BRASIL. Instituto Nacional da propriedade Industrial. **Manual de Marcas**. 2024. Disponível em: [https://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5-09\\_Análise\\_do\\_requisito\\_de\\_distintividade\\_do\\_sinal\\_marcário](https://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5-09_Análise_do_requisito_de_distintividade_do_sinal_marcário), acessado em 16 de julho de 2024.

BRASIL, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Marca**: da importância à sua proteção. Rio de Janeiro: INPI, 2021. p. 13. Disponível em: [https://www.gov.br/inpi/pt-br/composicao/arquivos/CartilhaINPI\\_Marca\\_Daimportnciasuaproteo.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/composicao/arquivos/CartilhaINPI_Marca_Daimportnciasuaproteo.pdf), acessado em 16 de maio de 2024

CESÁRIO, Kone; MORO, Maitê Cecília Fabbri. Uma breve revisita às funções marcárias. **Anais da Jornada de Direito Comercial**, 2012. Disponível em: <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=63eb58bd4d3486f0>, acessado em 11 de maio de 2024

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**, v. 2, 2 ed., atualizado por Luiz Gonzaga do Rio Verde e João Casimiro Costa Neto. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982.

DIAS, José Carlos Vaz e et al. Business transaction of intellectual intangibles: the evidence and the peculiarities of a new form of property rights. **Revista Quaestio Iuris**, v. 8, n. 03, 2015, p. 2044-2066.

DIAS, José Carlos Vaz e; SILVA, SANT'ANNA, Leonardo da Silva; PEREIRA, Renata Ribeiro. Perspectivas teóricas e práticas da validade e eficácia dos acordos de convivência no sistema marcário. **Revista da Faculdade de Direito da Uerj**, n. 36, 2019. p. 273-301.

DI BLASI, Gabriel. **A propriedade Industrial**: os sistemas de marcas, patentes e desenho industrial analisados a partir da Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996. Rio de Janeiro: Forense, 2005.

DOMINGUES, Douglas Gabriel. **Comentários à Lei de Propriedade Industrial**: lei n. 9.279 de 14 de maio de 1996, modificada pela lei n. 10.196 de 14.02.2001. Rio de Janeiro: Renovar, 2009.

LANDES, William M.; POSNER, Richard A. *Trademark law: an economic perspective*. **The Journal of Law and Economics**, v. 30, n. 2, p. 266, 1987.

PORTELLA, Raphael Ricci. Evolução da jurisprudência do STJ sobre os *links* patrocinados, violação marcária e ato de concorrencial desleal. **Revista dos Tribunais**, v. 1061, mar. 2024. p. 157-172.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. A proteção das marcas no Brasil. In: **Tratado de Direito Comercial**: estabelecimento empresarial, propriedade industrial, direito da concorrência, v.6. Coord. Fábio Ulhoa Coelho. São Paulo: Saraiva, 2015.

TAVARES, André Ramos. **Direito Constitucional da Empresa**. Rio de Janeiro: Forense, 2013.



TEIXEIRA, Tarcisio. Nome empresarial. **Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo**, v. 108, p. 271-299, 2013.

TOMAZETTE, Marlon. **Curso de Direito Empresarial, v.1: teoria geral e direito societário**, 15 ed. São Paulo: Saraiva, 2024

TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; DE MORAES, Maria Celina Bodin. **Código Civil Interpretado Conforme a Constituição da República, v.3: direito de empresa, direito das coisas (arts. 966 a 1.510)**. Rio de Janeiro: Renovar, 2011.

VIAGEM, Salomão António Muressama. **Tipos e funções das marcas**. 2015. Tese de Doutorado. Universidade de Coimbra (Portugal). Disponível em: <https://www.proquest.com/openview/58331ff2b938a629902b86bd81fc53be/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>, Acesso em 11 de maio de 2024.

