

DOCTRINA

A PROTEÇÃO JURÍDICA AO NOME COMERCIAL, AO TÍTULO DE ESTABELECIMENTO E À INSÍGNIA NO BRASIL — REGIME JURÍDICO E NOVOS DESENVOLVIMENTOS NA JURISPRUDÊNCIA

GABRIEL F. LEONARDOS

1. Introdução: 1.1. Considerações Preliminares; 1.2. Conceitos de Nome Comercial, Título de Estabelecimento e Insígnia, e Demais Conceitos Aplicáveis ao Tema — 2. Desenvolvimento Histórico da Legislação: 2.1. Código Comercial Brasileiro (Lei 556, de 25.6.1850); 2.2. Convenção da União de Paris — CUP; 2.2.1 Aplicação da CUP no Brasil; 2.2.2 O Princípio do Tratamento Nacional; 2.2.3 Conteúdo da Proteção ao Nome Comercial na CUP; 2.2.4 Requisito de Proteção no País de Origem; 2.3. Decreto — com força de Lei 916, de 24.10.1890; 2.4. Decreto — com força de Lei 3.708, de 10.1.19; 2.5. Decreto — com força de lei 24.507, de 29.6.34; 2.6. Primeira Lei das Sociedades por Ações (Dec.-lei 2.627, de 26.9.40); 2.7. Código Penal (Dec.-lei 2.848, de 7.12.40); 2.8. Código da Propriedade Industrial (CPI) de 1945 (Dec.-lei 7.903, de 27.8.45 cf. alt. pelo Dec.-lei 8.481, de 27.12.45); 2.9. Lei do Registro do Comércio (Lei 4.726, de 13.7.65); 2.10. Código da Propriedade Industrial (CPI) de 1967 (Dec.-lei 254, de 28.2.67); 2.11. Código da Propriedade Industrial (CPI) de 1969 (Dec.-lei 1.005, de 21.10.69); 2.12. Código da Propriedade Industrial (CPI) vigente, de 1971 (Lei 5.772, de 21.12.71); 2.13. Lei das Sociedades por Ações vigente, de 1976 (LSA — Lei 6.404, de 15.12.76); 2.14. Código de Proteção e Defesa do Consumidor (CDC — Lei 8.078, de 11.9.90) — 3. Conteúdo do Direito ao Nome Comercial, ao Título de Estabelecimento e à Insígnia — 4. Questões Especiais: 4.1. Alienabilidade do Nome Comercial, do Título de Estabelecimento e da Insígnia; 4.2 A Proteção do Nome das Sociedades Civis; 4.3 A Prescrição da Ação de Violação e da Ação de Indenização; 4.4. A Proteção do Nome Comercial vis-à-vis uma Marca Registrada e o âmbito de Proteção do Nome Comercial — 5. Conclusão.

1. INTRODUÇÃO

1.1. Considerações preliminares

Qual o motivo para se assegurar proteção jurídica, seja através de um direito pessoal ou real, aos institutos do nome comercial, do título de estabelecimento e da insígnia? Por que se deve proteger tais atributos do comerciante, quando já lhe são asseguradas a propriedade das marcas de indústria e comércio e das paten-

tes de invenção, a repressão às falsas indicações de procedência e à concorrência desleal?¹

A proteção ao nome comercial e demais sinais distintivos do comerciante é mais um capítulo da propriedade industrial, ao lado de todos os acima expostos,

1. Todas essas matérias são tratadas no Código da Propriedade Industrial em vigor (Lei 5.772, de 21.12.71), além de tratados e convenções internacionais e leis extravagantes.

destinado a proteger os esforços do comerciante na formação da reputação de sua empresa, conquistando a confiança do consumidor nos produtos que fabrica ou vende e que, portanto, passa a integrar seu fundo de comércio e, como tal, possui relevante valor patrimonial.

O direito à “exclusividade” do nome comercial constava das Constituições brasileiras como um dos direitos e garantias individuais desde a Constituição de 1934,² tendo sido tal expressão substituída pela “proteção” consagrada no art. 5.º, XXIX da CF/88, que determina: “A lei assegurará (...) proteção (...) aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.”

O presente estudo destina-se a analisar o sistema jurídico e os recentes desenvolvimentos na jurisprudência brasileira a respeito da proteção ao nome comercial, ao título de estabelecimento e à insígnia.

Nossa preocupação com a matéria deve-se, entre outras razões, a decisões de alguns juízos que — equivocadamente — negaram proteção ao nome comercial em conflito com marca registrada de terceiro, em casos em que esta era *posterior* àquele. Tais decisões baseiam-se em alguns argumentos que serão aqui analisados, nenhum deles, porém, convincente.

Esse entendimento de alguns juízos, em nossa opinião, além de equivocado juridicamente, é danoso ao desenvolvimento econômico e social do país, pois incentiva as práticas de concorrência desleal e desestimula os esforços de industriais e comerciantes legitimamente estabelecidos, a par de, no campo internacional, contrariar compromissos internacionais assumidos pelo país através da Convenção da União de Paris.

2. CF/34: art. 114, 19; CF/37: não tratou da matéria, CF/46: art. 141, § 18; CF/67: art. 150, § 24; EC 1/69: art. 153, § 24.

Felizmente, a recente jurisprudência do STJ sobre a matéria tem corrigido equívocos de outros tribunais, o que demonstra o alto nível dos integrantes daquela Corte e sua importância para a uniformização da aplicação da legislação federal.

Assim, inicia-se o presente artigo com a definição dos conceitos necessários à compreensão da matéria (Cap. I); a seguir, comenta-se a evolução da legislação brasileira a respeito do tema, com a exposição dos principais diplomas legais a respeito da matéria (Cap. II), e faz-se também uma análise do direito positivo em vigor (Cap. III); prosseguindo, são comentados alguns aspectos específicos referentes ao direito ao nome comercial e ao título de estabelecimento (Cap. IV), para, em seguida, apresentarmos as conclusões alcançadas (Cap. V).

1.2 Conceitos de nome comercial, título de estabelecimento e insígnia, e demais conceitos aplicáveis ao tema

O “nome comercial” é o nome sob o qual o comerciante ou industrial, pessoa física ou jurídica, exerce o seu comércio ou indústria³ e o “título de estabelecimento” é o sinal distintivo da loja ou escritório do comerciante ou industrial. Costuma-se definir “insígnia” da mesma forma que “título de estabelecimento”,⁴ não obstante, parece-nos que a definição mais adequada é a restritiva, segundo a qual a “insígnia” é o emblema, consistente em figuras, desenhos, símbolos, conjugados ou não a expressões nominativas (nomes, siglas etc.), que sirva para distinguir externamente a loja ou escritório do comerciante ou industrial. O “títu-

3. Note-se que “nome comercial ou industrial” já foi também utilizado como sinônimo de marca de indústria e comércio, como no art. 15 do Dec. 916, de 24.10.1890.

4. Cf. João da Gama Cerqueira. *Tratado...*, 1982, pp. 1.187-1.191.

lo de estabelecimento” e a “insígnia” têm, portanto, natureza idêntica, distinguindo-se um do outro apenas pela forma, nominativa do primeiro, e emblemática do segundo.⁵

Não se aplica no direito brasileiro atual a concepção de diversos autores, segundo a qual o conceito de nome comercial compreenderia não apenas as firmas e denominações sociais, mas igualmente os títulos de estabelecimento e as insígnias.⁶ Ocorre que a legislação nacional seguiu sempre entendimento mais restrito, definindo o nome comercial, a partir do Decreto — com força de lei — 916, de 24.10.1890, como o nome sob o qual o comerciante ou a sociedade exerce o comércio e assina-se nos atos a ele referentes.⁷

Parece-nos, porém, que a abrangência do conceito de nome comercial não se restringe ao nome das sociedades ou empresa com personalidade jurídica própria. Ocorre que o nome comercial é o nome pelo qual o comerciante ou prestador de serviços se apresenta ao público. Assim, por exemplo, o comerciante individual tem nome comercial

(que pode, inclusive, ser de fantasia) e goza da proteção respectiva. Da mesma forma, empreendimentos sem personalidade jurídica, decorrentes da associação de duas ou mais pessoas (como a sociedade em conta de participação ou o consórcio, bem como uma simples sociedade de fato ou “irregular”) podem igualmente possuir nome comercial.

Ou seja, contrariamente à percepção comum de que a proteção ao nome comercial nasce com o arquivamento dos atos constitutivos perante o Registro do Comércio, na verdade tal arquivamento é meramente um dos meios de prova do nome comercial. O art. 8.º da Convenção de Paris não permite que se condicione a proteção ao nome comercial a nenhum registro; isto é, a proteção não poderia estar condicionada ao registro especial no DNPI (já extinto), e tampouco pode estar condicionada ao registro de atos empresariais no Registro do Comércio. A proteção ao nome comercial decorre do seu simples uso, ou seja, pelo fato de determinada empresa ou empresário apresentar-se ao público sob aquele nome.⁸

Naturalmente, na inexistência de comprovação através de ato arquivado perante o Registro do Comércio, aquele que alega possuir determinado nome comercial terá o ônus da prova de demonstrar a data na qual começou a utilizar tal nome, bem como a continuidade de seu uso até o presente.

Um exemplo demonstrará a inevitabilidade de se reconhecer a proteção ao nome comercial de empreendimentos sem personalidade jurídica: sabe-se que algumas grandes empresas, dedicadas a diversas atividades industriais e comerciais, subdividem-se para fins gerenciais em “divisões”. Tais divisões não possuem personalidade jurídica própria, e para fins contábeis e fiscais apresentam-

5. Tais definições de título de estabelecimento e insígnia têm apoio no Código da Propriedade Industrial de 1946 (art. 114), já revogado, o que, porém, não tira o valor doutrinário da definição ali contida (cf. Newton Silveira, *Licença...*, 1984, pp. 12 e ss., neste mesmo sentido, Rubens Requião, *Curso...*, 1986, pp. 219 e ss.).

6. Neste sentido era a opinião de Affonso Celso (cf. *Marcas...*, 1988, pp. 101-102); Antônio Bento de Faria (cf. *Das Marcas...*, 1906, pp. 284-285); Thomas Othon Leonardos, que dava tal amplitude ao conceito de nome comercial que compreendia inclusive as marcas de indústria e comércio (cf. *Origem...*, 1934); e João da Gama Cerqueira (*Privilégios...*, 1930, p. 104).

7. Cf. explica Luiz Leonardos (in *A Proteção...*, 1980, pp. 11-14), este era o entendimento de J. X. Carvalho de Mendonça (*Tratado...*, v. V/24-27, parte I).

8. Neste mesmo sentido é a opinião de Gama Cerqueira, cf. *Tratado...*, 1982, p. 1.162.

se simplesmente como uma filial. Entretanto, muitas vezes, trata-se de uma filial com larga autonomia na condução dos negócios. Há filiais dedicadas, por exemplo, exclusivamente à produção de escovas de dente, operando sob um determinado nome comercial, enquanto outras filiais fabricam e vendem apenas lâminas de barbear, sob outro nome, e outras, ainda, dedicam-se à produção de artigos cosméticos, sob um terceiro nome. Ora, todas essas filiais podem ser dirigidas por uma matriz que opera sob um quarto nome, este sim o único constando do nome comercial arquivado perante a Junta Comercial. Neste caso, tal e qual os heterônimos de Fernando Pessoa, uma pessoa jurídica faz conhecer suas personalidades por quatro diferentes nomes comerciais, e a todos eles é devida a proteção legal.

É importante ainda fazer a distinção entre marca e nome comercial. Marca é o sinal distintivo de mercadorias ou serviços.⁹ O *nome comercial*, o título de estabelecimento e a insígnia, enquanto exercerem exclusivamente suas funções, não se confundem com a marca, e não podem ser registrados como tal por faltarem-lhes a vocação para assinalar produtos, mercadorias ou serviços, conforme exigido pelos arts. 59 e 60 do CPI/71.¹⁰ Com efeito, cada um de tais institutos têm funções próprias, que não se misturam com a dos demais.

9. Embora outrora a expressão usual fosse "marca de indústria e comércio", atualmente consagrou-se a expressão "marca de indústria, comércio e serviços", porque ela pode servir tanto ao industrial ou comerciante, que a afixa nas mercadorias que produzem ou comercializam, quanto ao prestador de serviços, que a utiliza nos serviços por si oferecidos.

10. A proibição de registro, portanto, não é a do art. 65, 5. do CPI/71, que vem sendo erroneamente aplicado pelo INPI desde a edição do código. A respeito, v. item 4.4 do presente estudo.

Nada impede, porém, que um nome civil¹¹ ou expressão de fantasia que integre o nome comercial ou o título de estabelecimento, ao destinar-se a distinguir mercadorias daquele industrial ou comerciante, possa igualmente ser registrado como marca.¹²

Com efeito, a empresa pode utilizar a mesma expressão como integrante de seu nome comercial, como título de estabelecimento e como marca. É, inclusive, comum que a "môt-vedette", ou palavra essencial do nome comercial seja também marca registrada da empresa, sendo, por vezes, a sua marca mais importante. Assim, por exemplo, embora não seja admitido o registro, como marca, do nome comercial "Votorantim S/A", a palavra "Votorantim" pode ser registrada e usada como marca.

Outrossim, deve-se, desde logo, distinguir os conceitos de "firma" e "empresa". A confusão é comum, inclusive porque em outros sistemas jurídicos, como o alemão, a palavra "firma" significa "empresa". No direito brasileiro, porém, *firma* é uma espécie do gênero "nome comercial", quando este for composto pelo nome de um ou mais sócios, seguido, quando for o caso, dos complementos determinados por lei (v.g. "e companhia", "Sociedade em comandita por ações", "Ltda."). "Firma" pode significar também simplesmente "nome" ou "assinatura".

11. A respeito do registro de nomes civis como marca sob o regime do Código da Propriedade Industrial atualmente em vigor, v. Luiz Leonardos, *Marcas...*, 1981, pp. 16-18.

12. Assim, por exemplo, a sociedade que tenha por nome comercial "Madeira Marabá S/A" pode utilizar como título de estabelecimento "Madeira Marabá" e registrar a marca "Marabá" para distinguir os produtos de madeira por ela fabricados. A distinção entre nome comercial, título de estabelecimento, insígnia e marca pode ser encontrada entre outros, no acórdão do STF na RTJ 50/338.

Prosseguindo nas definições, o “nome de empresa”¹³ é sinônimo de “nome comercial”, sendo esta última a expressão consagrada historicamente em nosso direito. O “nome comercial” é o gênero do qual “firma” e “denominação” são as duas espécies. “Firma” e “razão comercial” são sinônimos. A espécie “firma” comporta duas subespécies: “firma individual”, quando tratar-se de comerciante individual, e “firma social” ou “razão social”, quando tratar-se de sociedade.

A expressão “razão social” é também impropriamente utilizada como sinônimo de “denominação”, sendo necessário que o intérprete analise o contexto em que a expressão “razão social” é utilizada para aferir o seu alcance.¹⁴

A “denominação” ou “denominação social” constitui, ao lado da “firma”, a segunda espécie de “nome comercial” no direito brasileiro. A “denominação” é nome comercial que contém um ou mais elementos de fantasia. Conforme será visto adiante, as sociedades por quotas, de responsabilidade limitada, podem utilizar denominações ou firmas,¹⁵ enquanto que as sociedades anônimas devem obrigatoriamente utilizar denominações.¹⁶

A sociedade por quotas, de responsabilidade limitada, pode utilizar, portanto,

13. “Nome de empresa” era a expressão utilizada pelo Código de Propriedade Industrial de 1967 — Dec.-lei 254, de 28.2.67, já revogado —, e, hoje, pode ser encontrada no art. 119 do CPI em vigor — Lei 5.772, de 21.12.71 e no art. 5.º, XXIX da CF/88.

14. V.g. no art. 281 da LSA, que trata da “firma ou razão social”, no *caput*, para, no parágrafo único, referir-se a “denominação ou firma”.

15. Cf. art. 3.º do Decreto — com força de Lei 3.708, de 10.1.19.

16. Cf. art. 3.º da Lei das Sociedades por Ações — LSA 6.404, de 15.12.76.

um nome comercial misto, que contenha um elemento de fantasia e o nome de sócio.¹⁷ Isso não fará, porém, que o nome do sócio seja tratado como elemento de fantasia, por força do princípio da veracidade do nome comercial, conforme será exposto adiante.

As sociedades anônimas, por sua vez, terão sempre denominação, ainda que utilizem nome de fundador acionista, ou pessoa que, por qualquer modo, tenha concorrido para o êxito da empresa.¹⁸ A inclusão de nome civil depende da autorização do seu titular, se vivo, ou de seus herdeiros, se morto.¹⁹ Para as companhias, uma vez legitimamente incorporado à denominação, o nome civil será tratado como elemento de fantasia, ou seja, cessam os direitos do titular ou seus herdeiros sobre o nome civil e não se poderá exigir a alteração do nome comercial da companhia sob a alegação de ofensa ao princípio da veracidade. Não obstante, a denominação assim composta está sujeita às limitações determinadas pelo § 2.º do art. 3.º da LSA.²⁰

17. V.g. “Ao Violão de Ouro — Pereira da Silva Instrumentos Musicais Ltda.”

18. Cf. permite o art. 3.º, § 1.º da LSA.

19. Cf. Modesto Carvalhosa, *Comentários à Lei das Sociedades Anônimas*, v. 1/17, Ed. Saraiva, S. Paulo, 1977, p. 17.

20. Dispõe o art. 3.º, § 2.º da LSA: “Se a denominação foi idêntica ou semelhante à de companhia já existente, assistirá à prejudicada o direito de requerer a modificação, por via administrativa (art. 97) ou em juízo, e demandar as perdas e danos resultantes.”

Conforme será posteriormente analisado, o dever de respeitar nomes comerciais previamente protegidos existe não apenas quanto às “companhias” (i.e. sociedades anônimas) já existentes, mas igualmente quanto às firmas e denominações dos comerciantes individuais e demais tipos de sociedade.

2. DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO DA LEGISLAÇÃO

2.1 Código Comercial Brasileiro (Lei 556, de 25.6.1850)

O Código Comercial de 1850, cuja maior parte está ainda hoje em vigor, não contém disposições a respeito da proteção ao nome comercial. Não obstante, trata da firma pela qual as sociedades comerciais seriam conhecidas (art. 302, 2 e 3), enunciando as normas que deveriam reger os diversos tipos de sociedades, dividindo-as entre sociedades com firma e sem firma.

As companhias ou sociedades anônimas eram designadas exclusivamente pelo objeto ou empresa a que se destinavam e não tinham firma social (art. 295).²¹ Isso se explicava na época porque as sociedades anônimas eram o veículo jurídico imaginado apenas para empreendimentos de grande porte, que exigiam uma concentração fora do comum de capitais. Assim, a empresa poderia ser perfeitamente definida por seu objeto, como, por exemplo, “Companhia Paulista de Estradas de Ferro”. Na época, não se imaginava que poderia haver duas ou mais sociedades anônimas explorando o mesmo negócio.

Entre as sociedades sem firma encontrava-se ainda a sociedade em comandita simples (arts. 311 a 314) a qual, por conseguinte, era conhecida exclusivamente pelo nome do sócio ou sócios comanditados. Na mesma situação estava a

21. As companhias dependiam de autorização governamental para funcionar, e somente podiam funcionar por tempo determinado. A plena liberdade de constituição de sociedades anônimas foi instituída no Brasil pelo Decreto — com força de lei — 8.821, de 30.12.1882, tendo a legislação referente a tais sociedades sido compilada pelo Decreto — com força de lei 434, de 4.7.1891, o qual vigorou até a edição do Dec.-lei 2.627, de 26.12.40 (cf. Rubens Requião, *Curso...*, v. 2/8 e ss., 1986).

sociedade em conta de participação (arts. 325 a 328), que era conhecida exclusivamente pelo nome do sócio ou sócios ostensivos.

A sociedade de capital e indústria (arts. 317 e 324) tinha um regime híbrido, pois poderia, se assim desejassem os sócios, formar-se sob uma firma social (art. 318), mas isso não era obrigatório; caso fosse criada a firma, esta deveria seguir os ditames estabelecidos para a sociedade em nome coletivo, ou seja, o sócio que não fosse comerciante, fosse ele de capital ou indústria, não poderia ter seu nome incluído na firma social.

Finalmente, as sociedades em nome coletivo ou com firma (arts. 315 e 316) tinham obrigatoriamente firma social, da qual não podia constar os nomes dos sócios que não fossem comerciantes.

Embora carente de um maior detalhamento quanto à composição do nome comercial, pois dispositivos a este respeito somente viriam a surgir com o Dec. 916/1890, era evidente na legislação comercial brasileira o princípio de que os sócios cujos nomes integram a firma social respondem solidária e ilimitadamente pelos débitos sociais. Isso não significava, porém, que os sócios cujos nomes não constavam da firma social tinham responsabilidade limitada. Ocorre que o Código Comercial foi elaborado em torno da figura do “comerciante”, e este era o conceito relevante para se aferir a possibilidade do nome do sócio constar da firma social (cf. visto acima, com relação à sociedade de capital e indústria e a sociedade em nome coletivo).

Para fins de aferimento da limitação de responsabilidade, porém, o Código Comercial tratava cada sociedade de forma diferente, independentemente de os sócios serem ou não comerciantes. Assim, os sócios comanditários, participantes e os de indústria tinham responsabilidade limitada, e os sócios das sociedades em nome coletivo tinham responsabilidade solidária e ilimitada.

2.2 Convenção da União de Paris — CUP

O Brasil foi um dos 11 países signatários da primeira versão da CUP, elaborada em Paris, em 1883, e promulgada entre nós pelo Dec. 9.233, de 28.6.1884.²² A CUP instituiu uma união entre os países contratantes para a proteção da propriedade industrial e dedica um artigo à proteção do nome comercial.

A redação original da CUP já continha o art. 8.º (transcrito abaixo), que prevê a proteção ao nome comercial. Percebe-se, assim, que desde 1884 o Brasil se comprometeu a proteger os nomes comerciais de comerciantes e sociedades estrangeiras. Naquela época, as sociedades nacionais não contavam com tal proteção no Brasil, mas, por força da CUP, passaram a contar com proteção nos demais países contratantes.

A CUP foi revista pela primeira vez em 1900, em Bruxelas, tendo o texto respectivo sido aprovado no Brasil pelo Dec. 984, de 9.1.03. O art. 8.º, que trata da proteção ao nome comercial não foi alterado.

A segunda revisão da CUP ocorreu em 1911, em Washington, cujo texto foi aprovado no Brasil pelo Dec. 11.385, de 16.12.14. Também dessa vez foi mantido inalterado o art. 8.º, que trata da proteção ao nome comercial.

22. Quanto aos arts. 1.º a 12, que contêm normas de direito material, vigorou entre nós, até 1992, o texto da revisão de Haia (de 1925), aprovado pelo Dec. 5.685, de 30.7.29. Com relação aos arts. 13 a 30, que dispõem normas procedimentais sobre a União, já vigorava o texto da revisão de Estocolmo (de 1967), aprovado pelo Dec. 75.572, de 8.4.75.

Em 24.8.92 entrou em vigor no Brasil a redação dos arts. 1.º a 12 da revisão de Estocolmo, através da publicação do Dec. 635, de 21.8.92, que promulgou a adesão do Brasil ao inteiro teor da revisão de Estocolmo.

Até recentemente, a última revisão a que o Brasil havia aderido por inteiro era a de Haia, realizada em 1925, e que havia sido aprovada no Brasil pelo Dec. 5.685, de 30.7.29, que republicou novamente o inteiro teor da CUP, tendo, também aqui, permanecido inalterado o teor do art. 8.º.

A adesão ao Brasil à CUP foi reiterada por ocasião da aprovação parcial do texto da revisão de Estocolmo, de 1967, através do Dec. 75.572, de 8.4.75, que dispôs expressamente que o texto de Haia para os arts. 1.º a 12 continuava em vigor no Brasil.

Finalmente, o Dec. 635, de 21.8.92 promulgou a adesão do Brasil aos arts. 1.º a 12 da revisão de Estocolmo. A revisão de Estocolmo também não trouxe alterações ao art. 8.º, que tem, portanto, a seguinte redação: "O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigação de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio."

2.2.1 Aplicação da CUP no Brasil

Cumprido, agora, analisar a delicada questão da aplicação da CUP no Brasil, sob o aspecto de sua prevalência sobre eventuais leis internas que lhe sejam contrárias. Essa questão não foi relevante no passado, pois historicamente a doutrina e a jurisprudência consideravam que os tratados internacionais eram hierarquicamente superiores às leis ordinárias.

Ocorre, porém, que no julgamento do Recurso Extraordinário 80.004-SE, que iniciou-se em 3.9.75 e terminou em 1.6.77, o STF decidiu que os tratados internacionais têm hierarquia igual a das leis internas, vigorando, portanto, com relação aos tratados internacionais, o princípio geral de que *lex posterior*

derogat priori.²³ Tais noções são relevantes para que se compreenda o desenrolar do sistema brasileiro de proteção ao nome comercial.

Situação curiosa era a da vigência da CUP no Brasil entre 1974 e 1992, pois o Dec. 78, de 31.10.74, havia aprovado *in totum* o texto da revisão de Estocolmo,

23. V. inteiro teor do acórdão in *RTJ* 83/809-848 (jan./78). A interpretação deste acórdão exige uma leitura cuidadosa, pois diversos foram os pontos de vista adotados. De 11 Ministros, apenas 9 votaram. Não participaram do julgamento o Min. Djaci Falcão, presidente à época em que iniciou-se o julgamento, bem como o Min. Moreira Alves, que havia profirido parecer no caso, ainda na qualidade de Procurador Geral da República.

A seguinte foi a posição dos 9 Ministros que votaram: Min. Cunha Peixoto (relator para o acórdão), Min. Cordeiro Guerra, Min. Rodrigues Alckmin, e Min. Thompson Flores: o tratado é equivalente à lei interna e prevalece o que for posterior; Min. Xavier de Albuquerque (relator) e Min. Eloy da Rocha: o tratado é hierarquicamente superior à lei (embora a conclusão do voto do segundo tenha sido diferente da do primeiro, por força de uma particularidade do caso concreto); Min. Leitão de Abreu: o tratado e a lei interna têm hierarquia equivalente, mas, à falta de previsão constitucional, não se pode aplicar o princípio de que *lex posterior derogat priori*, por isso, a lei interna posterior, enquanto em vigor, apenas suspenderia a eficácia do tratado, naquilo em que fossem conflitantes; Min. Antonio Neder: entendeu que não havia conflito no caso concreto e não examinou a questão da prevalência entre tratado e lei interna; e Min. Bilac Pinto: não há voto transcrito.

Percebe-se, portanto, que de 11 Ministros apenas 4 votaram inequivocamente a favor da tese de que o tratado é equivalente à lei; não obstante, desconhecemos pronunciamento posterior do plenário do STF a respeito da matéria, modificando tal entendimento, com exceção de questões tributárias, que não servem de paradigma, tendo em vista a norma especial do art. 98 do CTN (Lei 5.172, de 25.10.66), que tem hierarquia de lei complementar. V. comentários ao acórdão no RE 80.004-SE in José Inácio G. Franceschini, *Conflitos...*, 1982.

de 1967, sem fazer qualquer ressalva. A ressalva aos arts. 1.º a 12, para os quais permanecia em vigor no Brasil o texto da revisão de Haia, de 1925, somente aparecia no Decreto do Executivo que promulgou o novo texto da CUP (Dec. 75.572, de 8.4.75). Como salientaram Miguel Reale²⁴ e Luiz Leonards,²⁵ poder-se-ia questionar se a ressalva feita *a posteriori* pelo Executivo era válida, em face da competência exclusiva do Congresso Nacional para a aprovação de convenções internacionais (art. 44, I da CF/67-69 e art. 49, I da CF/88). A irregularidade foi sanada com a promulgação do texto de Estocolmo através do Dec. 635, de 21.8.92.

2.2.2 O princípio do tratamento nacional

O princípio basilar da CUP é o do tratamento nacional, consagrado na 1.ª parte do art. 2.º da seguinte forma (texto da revisão de Estocolmo): “Os nacionais de cada um dos países da União gozarão em todos os outros países da União, no que se refere à proteção da propriedade industrial, das vantagens que as leis respectivas concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, sem prejuízo dos direitos especialmente previstos na presente Convenção. Em consequência, terão a mesma proteção que estes e os mesmos recursos legais contra qualquer atentado dos seus direitos, desde que observem as condições e formalidades impostas aos nacionais.”

Deve-se ressaltar que o princípio do tratamento nacional tem como elemento de conexão não apenas a nacionalidade, mas também, por força do art. 3.º da CUP, o domicílio ou local de estabelecimento do industrial ou comerciante. Dispõe o art. 3.º (texto da revisão de Estocolmo): “São equiparados aos nacionais

24. V. *Aplicação...*, 1982.

25. In *A Natureza...*, p. 159.

dos países da União os nacionais dos países não participantes da União domiciliados ou que possuem estabelecimentos industriais ou comerciais efetivos e reais no território de um dos países da União.”

O princípio do tratamento nacional isoladamente considerado não constitui garantia de que direitos de propriedade industrial estrangeiros sejam válidos em qualquer dos países-membros da União. Para tanto, é necessário que a lei interna deste país outorgue o mesmo direito aos seus nacionais.²⁶ Trata-se, não obstante, de um dispositivo que consta da CUP desde sua primeira versão e assegura o tratamento não-discriminatório de estrangeiros.

O tratamento nacional e a reciprocidade não se confundem. Pelo contrário, excluem-se mutuamente. Exigir reciprocidade de tratamento pelo país de origem do estrangeiro significa fazer letra morta do princípio do tratamento nacional. Isso, para não mencionar a impossibilidade prática de cada escritório de patentes nacional manter um repertório legislativo atualizado referente à propriedade industrial em todos os países signatários da CUP — cerca de uma centena. Esse problema poderia ser resolvido através da obrigatoriedade de o estrangeiro fazer prova da legislação em seu país de origem, mas isso aumentaria enormemente

26. “The principle of equal protection says nothing about the actual degree or value of the protection; this depends entirely on what protection provided for nationals consist of. If that protection is, so to say sub-standard, the protection given to foreigners will be sub-standard — and consequently of little value — too. For example, should the patent law of a country provide, in spite of the standard 15 to 20 years of protection for patents, a protection that lasts only seven years, the practical value of the protection would be very little, if any, and it would be little consolation to the foreigner that the nationals suffer from the same situation” (Arpad Bogsch, *The first...*, p. 196).

o tempo e os custos envolvidos na obtenção de proteção à propriedade industrial, prejudicando o desenvolvimento da indústria e o comércio internacional de bens e serviços.²⁷

Assim, os países-membros da União devem assegurar aos nacionais e residentes dos demais países-membros, no mínimo, as mesmas vantagens de seus nacionais ou residentes.²⁸ Ademais, é lícita, perante a CUP, a disposição legal de um dado país-membro que outorgue maior proteção aos estrangeiros que aos seus próprios nacionais, bem como a que estabeleça a condição de reciprocidade para a proteção à propriedade industrial desde que esta se aplique unicamente aos nacionais e residentes de países que não sejam membros da União.

2.2.3 Conteúdo da proteção ao nome comercial na CUP

Conforme informam Beier e Kunz-Hallstein,²⁹ a jurisprudência e doutrina dominantes em diversos países entendem que o art. 8.º da CUP é por demais genérico para, por si só, assegurar a proteção ao nome comercial em todos os países da União. A CUP é suficiente para assegurar direitos nos casos em que ela trata de forma completa e definitiva,

27. “The question of whether the Paris Convention should allow reciprocity, at least in some specific cases, is a question which has been repeatedly discussed in various conferences of the Paris Convention. The answer to the question has always been in the negative” (Arpad Bogsch, *ob. cit.*, p. 197).

28. “The advantages which the nationals of the countries of the Union may claim in any other country consist in the application, without any discrimination, of the national law as applied to nationals of the country itself. (...) this means that no reciprocity of protection can be required by the States party to the Convention.” (Bodenhausen, *Guide...*, p. 29).

29. V. Friedrich-Karl Beier e Hans Peter Kunz-Hallstein, *Zu den Voraussetzungen...*

mas, nos demais casos, ela constitui unicamente uma recomendação aos países-membros de assegurar tal proteção em suas leis nacionais. Caso essa recomendação não seja cumprida, cabe aos demais países iniciar o procedimento contencioso próprio.³⁰

Assim, segundo tais autores, o art. 8.º da CUP, conjugado ao art. 1.º, que inclui a proteção ao nome comercial como um dos objetivos visados pela proteção à propriedade industrial, teria por efeito unicamente criar a obrigação para os países-contratantes de proteger o nome comercial. Essa proteção existiria tão-somente, e na medida em que houvesse lei interna estabelecendo a proteção ao nome comercial. Uma vez existindo tal proteção, por força do art. 8.º (o qual teria plena executoriedade nesse particular), os nomes comerciais estrangeiros seriam dispensados de qualquer registro que porventura fosse exigido dos nacionais.

Entretanto — podemos aduzir —, caso houvesse lei interna posterior à CUP determinando de forma genérica que seja efetuado tal registro, a dispensa do registro para nomes comerciais estrangeiros somente permaneceria se o sistema jurí-

30. O art. 28, 1 da CUP (texto de Estocolmo) estabelece a sistemática de resolução de conflitos perante o Tribunal Internacional de Justiça. Entretanto, ao aderir à revisão de Estocolmo, o Brasil ressaltou que também com relação a este dispositivo não se considerava vinculado (cf. permitido pelo Art. 28,2). Assim, o mecanismo previsto na CUP de sanção a países inadimplentes em suas obrigações revelou-se ineficaz, tendo sido este o principal motivo de os países industrializados, liderados pelos Estados Unidos, terem incluído o comércio de propriedade intelectual nas discussões do General Agreement on Tariffs and Trade — GATT, que dispõe de regras mais rígidas para o caso de violações por parte de países-contratantes (a respeito, v. Hans Ballreich, *Enthält...*), através da aprovação de um acordo paralelo ao GATT que foi denominado de Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counteifit Goods — TRIPS.

dico do país em questão consagrasse a tese da prevalência dos tratados internacionais sobre a lei interna (o chamado “monismo internacionalista”), ou a tese de que a CUP aplica-se para os nomes dos estrangeiros e a lei interna aplica-se aos nomes dos nacionais (o chamado “dualismo”).

Em alguns países, discute-se a possibilidade de aplicação da CUP em favor das sociedades nacionais. Há países que consideram que a CUP outorga direitos às sociedades estrangeiras, fazendo com que estas possam pleitear direitos que podem, inclusive, de acordo com sua legislação interna, ser negados às sociedades nacionais. Assim ocorre, por exemplo, na República Federal da Alemanha, onde a CUP aproveita apenas às sociedades estrangeiras enquanto que as sociedades alemãs somente podem pleitear a proteção que sua lei interna lhes outorga.

No campo da propriedade industrial, ao menos, essa discussão não mais existe entre nós desde o CPI de 1946, que admitia a invocação da regra internacional mais vantajosa (art. 218); tal dispositivo foi mantido no CPI de 1967 (art. 3.º), e no CPI de 1969 (art. 3.º). Atualmente, o art. 4.º do CPI em vigor estabelece: “Toda pessoa física ou jurídica domiciliada no Brasil com legítimo interesse poderá, administrativa ou judicialmente, solicitar a aplicação em igualdade de condições de qualquer dispositivo de tratados ou convenções a que o Brasil aderir.”

Pode-se concluir que a proteção ao nome comercial, é assegurada na CUP pelo princípio do tratamento nacional, previsto em seu art. 2.º, e, portanto, dependente da existência de lei interna estabelecendo tal proteção; tal proteção é complementada pelo dispositivo de seu art. 8.º.

Não obstante, como se verá adiante, considera-se no Brasil que o art. 8.º da CUP, ao contrário do que ocorre em outros países, é uma norma auto-aplicá-

vel, incorporada ao direito interno e que assegura de forma autônoma a proteção ao nome comercial. Ou seja, a jurisprudência, em litígios iniciados por sociedades estrangeiras, muitas vezes, baseia-se apenas no art. 8.º e não na legislação interna, aplicável por força do princípio do tratamento nacional. Não obstante, na prática, entre nós, não haveria qualquer diferença se o Judiciário mitigasse o alcance do art. 8.º e passasse a julgar com base na legislação ordinária interna, pois esta tradicionalmente assegura uma forte proteção ao nome comercial.

2.2.4 Requisito de proteção no país de origem

Muito se discute, ainda hoje, sobre a eventual necessidade de que, para gozar de proteção em determinado país-contratante, o titular do nome comercial tenha assegurada tal proteção em seu país de origem. A hipótese é rara atualmente, pois a maioria das legislações internas de países-membros da CUP garantem a proteção ao nome comercial. Não obstante a questão pode tornar-se relevante e, ao examinar a matéria, Beier e Kunz-Hallstein³¹ concluíram que tal exigência seria incompatível com o princípio do tratamento nacional, pois o demandante (ou demandado) estrangeiro seria obrigado a provar, em Juízo, não apenas que preenche os requisitos para a proteção previstos nas leis internas desse país, mas também que goza de tal proteção em seu país de origem, o que o colocaria em situação mais desfavorável que a dos residentes desse país.

2.3 Decreto — com força de lei — 916, de 24.10.1890

O Dec. 916/1890 criou o registro de firmas ou razões comerciais e ditou as

seguintes normas para a formação de firmas:

a) art. 4.º: as sociedades anônimas seriam designadas por uma denominação particular ou pela indicação de seu objeto, não lhes sendo permitido ter firma ou razão social, nem incluir na designação o nome por extenso ou abreviado de um acionista;

b) art. 3.º, § 2.º: Admitiu-se o uso de firma social pela sociedade em comandita simples e em comandita por ações,³² a qual deveria conter o nome de um ou mais sócios pessoal e solidariamente responsáveis, com o complemento “e companhia” ou “e cia.,” sem que se incluísse o nome completo ou abreviado de qualquer comanditário; previa-se, ainda, que a sociedade que tivesse o capital dividido em ações seria qualificada por denominação especial ou pela designação de seu objeto seguida das palavras “Sociedade em comandita por ações” e da firma;³³

32. Conforme leciona Rubens Requião (in *Curso...*, v. 2/250 e ss.), as sociedades em comandita por ações - que não eram previstas pelo Código Comercial - foram introduzidas em nosso país por influência do direito francês. A despeito da falta de previsão legal, diversas sociedades desse tipo foram criadas, até que foi baixado o Dec. 1.487 do Governo Imperial, de 13.12.1854, proibindo o registro de contrato de sociedades em comandita cujo capital estivesse dividido em ações, ficando sem nenhum efeito os registros dos contratos que tivessem sido feitos. Apenas com a Lei 3.150/1882, foi disciplinado esse tipo de sociedade. Atualmente, elas estão sujeitas aos arts. 280 a 284 da LSA.

33. O dispositivo está derogado com relação às sociedades em comandita por ações, às quais se aplica atualmente o art. 281 da LSA, conforme exposto adiante. Note-se que a “denominação especial” prevista nesse dispositivo do Dec. 916/1890 não dispensava o uso da firma. Essa “denominação especial” consistia em elemento de fantasia que podia ser utilizado alternativamente ao objeto social (v.g. “Céu de Estrelas — Sociedade em Comandita por Ações Pereira da Silva” ou “Fogos de Artifício — Sociedade em Comandita por Ações Pereira da Silva”).

31. In *Zu den Voraussetzungen...*, pp. 364-366.

c) art. 3.º, § 3.º: foi igualmente admitido o uso de firma social pela sociedade de capital e indústria, a qual não poderia conter o nome por extenso ou abreviado do sócio de indústria³⁴;

d) art. 3.º, § 4.º: a sociedade e conta de participação não poderia ter firma que indicasse a existência de sociedade; e

e) art. 3.º, § 1.º: a firma da sociedade em nome coletivo deveria, se não individualizasse todos os sócios, conter pelo menos o nome de um deles com o complemento "e companhia" ou "e cia.", não podendo dela constar nome de pessoa não comerciante.³⁵

Percebe-se que, com respeito à sociedade em comandita e à sociedade de capital e indústria, o Dec. 916/1890 utilizou como parâmetro para a inclusão do nome de sócio na firma social o fato de ser ele solidária e ilimitadamente responsável pelos débitos sociais. Ou seja, o sócio comanditário ou de indústria cujo nome integrasse a firma social não faria jus à limitação de responsabilidade, o que de resto, é expressamente determinado pelo parágrafo único do art. 8.º do Dec. 916/1890.³⁶

34. Com isso, a sociedade de capital e indústria passou a ter firma, sem que tenha sido determinado qualquer complemento. Assim, uma sociedade desse tipo pode ter por firma apenas os nomes dos sócios de capital (v.g. "Paulo da Silva & Mário dos Santos").

35. A firma da sociedade em nome coletivo poderia, portanto, deixar de conter o complemento "e companhia" ou "e cia." caso os nomes de todos os sócios integrassem a firma social (a sociedade poderia se chamar, por exemplo, "Marcos Santos & João Dias" ou "Marcos Santos & Cia.").

36. Estabelece o dispositivo mencionado:

"Art. 8.º. (*omissis*)

Parágrafo único — A pessoa que emprestar o nome como sócio, ainda que não tenha interesse nos lucros da sociedade, será responsável por todas as obrigações da mesma sociedade, que forem contraídas sob a firma social."

Isso se justifica pela circunstância de que terceiro de boa-fé, ao contratar com a sociedade,

Além disso, o Dec. 916/1890 criou o registro das firmas ou razões comerciais nas Juntas Comerciais (art. 1.º), o qual seria, em teoria, facultativo (art. 11), mas, na prática, obrigatório, pois somente seriam autenticados os livros comerciais das sociedades cuja firma estivesse inscrita (art. 14).

O Dec. 916/1890 previu, ainda, que toda firma nova deveria se distinguir de qualquer outra que existisse inscrita no registro do lugar (arts. 6.º e 10.º). A fim de resguardar seu direito ao nome, o comerciante poderia inscrever sua firma também no registro dos estabelecimentos filiais (art. 5.º); na falta de previsão legal, não poderia inscrevê-la, porém, no registro de locais onde ele não possuísse filial. A denominação das sociedades anônimas não era inscrita (art. 13) e, portanto, não gozava de proteção.

As disposições do Dec. 916/1890 referentes ao registro da firma social e sua proteção foram superadas por diversos diplomas posteriores que trataram da matéria e que serão analisados a seguir. Não obstante, as normas do Dec. 916/1890 referente à composição da firma social das sociedades em comandita simples, sociedades de capital e indústria, sociedades em conta de participação e sociedades em nome coletivo permanecem, ainda hoje, em vigor.

Percebe-se que a obrigatoriedade do registro violava o art. 8.º da CUP, aprova-

poderia fazê-lo induzido pela idéia de que o sócio abastado cujo nome conste da firma social seria um garantidor dos débitos sociais. O dispositivo em questão fornece segurança às relações jurídicas, mesmo porque não seria razoável que se exigisse que qualquer contratante com a sociedade examinasse seu contrato social antes de realizar qualquer negócio. Saliente-se, ainda, que essa norma aplica-se apenas às sociedades exclusivamente de pessoas, e não às sociedades de capitais (anônimas), ou às sociedades mistas (por quotas, de responsabilidade limitada).

do pelo Dec. 9.233/1884. Naquela época, a questão não era relevante, pois entendia-se que um tratado internacional não era afetado pelas leis internas. E, ainda que assim não fosse, a republicação do inteiro teor da CUP, com o Dec. 11.385/14 teria, então, derogado para as sociedades estrangeiras a obrigatoriedade do registro.

Não obstante, leis posteriores ao Dec. 5.685/1925 (que aprovou a revisão de Haia da CUP) trataram igualmente do registro do nome comercial, até que este fosse definitivamente abolido pelo Código da Propriedade Industrial de 1969. Então, por força do entendimento de que a lei interna posterior revoga o tratado internacional anterior, e do princípio segundo o qual a repristinação não se presume, mas deve ser expressamente prevista em lei, chegar-se-ia à conclusão de que o art. 8.º da revisão de Haia da CUP fora derogado, em desrespeito aos compromissos assumidos pelo Brasil junto à União.

Ainda que se considerasse o art. 8.º derogado no que toca a dispensa do registro, isso não teria maiores consequências atualmente, em vista do fato de que nossa lei interna dispensa tal registro.³⁷ Ocorre, porém, que o Dec. 75.572,

37. Em conformidade com o CPI de 1969 e o de 1972, atualmente em vigor, o registro do nome comercial na Junta Comercial da sede ou da filial decorre do mero arquivamento dos atos constitutivos (cf. reconhecem as Instruções Normativas do Departamento Nacional do Registro do Comércio — DNRC 5, de 16.9.86, e 28, de 10.4.91). Não obstante, o registro dúplice foi reintroduzido pelo DNRC nas Juntas Comerciais onde o comerciante não tenha sede ou filial através da Portaria DNRC/GDG 1, de 12.2.74 (posteriormente substituída pelas Instruções Normativas DNRC 5/86 e 28/91). Este registro, embora não seja ilegal, porque previsto na Lei do Registro do Comércio (Lei 4.726, de 13.7.65), e sendo inclusive útil para apuração de colidências, não pode ter — por falta de previsão legal —, e de fato não tem, o efeito de deixar o nome comercial desprotegido na falta de sua realização, conforme se verá adiante.

de 8.4.75, que promulgou parte do texto da revisão de Estocolmo (arts. 13 a 30), dispôs expressamente que continuava “em vigor no Brasil a revisão de Haia, de 1925”. Ora, como não foi feita qualquer ressalva, foi revigorado o texto de Haia em sua totalidade, podendo se considerar o art. 8.º repristinado em sua totalidade desde 1975. Em 1992 a vigência do art. 8.º foi reafirmada com a promulgação da revisão de Estocolmo da CUP através do Dec. 635, de 21.8.92.

Um último comentário é necessário a respeito do Dec. 916/1890. Embora ainda hoje em vigor e muito comentado pelos estudiosos do regime jurídico da formação e da proteção do nome comercial, na realidade a importância prática de suas regras a respeito da formação do nome das sociedades de pessoas (e, sob este aspecto, também a importância das normas do Código Comercial sobre o assunto) é extremamente reduzida, tendo em vista o desuso das sociedades exclusivamente de pessoas na prática comercial brasileira. A larga maioria dos empreendimentos empresariais atualmente se organiza sob a forma de uma sociedade por quotas, de responsabilidade limitada, ou uma sociedade anônima.

O anonimato pode ser entendido do ponto de vista do nome comercial como a autorização para usar denominação. Ao mesmo tempo, do ponto de vista da responsabilidade dos sócios, o anonimato significa a responsabilidade limitada dos sócios pelos débitos sociais até o limite do capital social. Ora, o desuso das sociedades de pessoas e a clara preferência das sociedades por quotas (que podem optar) por usar denominações (e não firmas) são, ao nosso ver, evidentes demonstrações do desejo do comerciante moderno de exercer suas atividades de forma profissional, sem misturá-las à sua vida pessoal, evitando, assim, abalar seu crédito pessoal com o eventual infortúnio de sua empresa.

2.4 Decreto — com força de lei — 3.708, de 10.1.19

O Dec. 3.708/19 regula, até hoje, a constituição de sociedades por quotas de responsabilidade limitada. No que interessa ao presente estudo, o art. 3.º do referido decreto tratava da composição do nome comercial de tais sociedades.

“Art. 3.º As sociedades por quotas, de responsabilidade limitada, adotarão uma firma ou denominação particular.

§ 1.º A firma, quando não individualiza todos os sócios, deve conter o nome ou firma de um deles, devendo a denominação, quando possível, dar a conhecer o objetivo da sociedade.

§ 2.º A firma ou denominação social deve ser sempre seguida da palavra — limitada.³⁸ Omitida esta declaração, serão havidos como solidária e ilimitadamente responsáveis os sócios-gerentes e os que fizerem uso da firma social.”

Portanto, conforme já se adiantou acima,³⁹ as sociedades por quotas poderão ter firma ou denominação, devendo esta última dar a conhecer o objeto social, ainda que de forma genérica.⁴⁰

Extremamente importante é o dispositivo do art. 18 do Dec. 3.708/1919, segundo o qual as sociedades por quotas

38. A despeito do teor desse dispositivo, a Portaria DNRC 30, de 12.11.68, determinou que ao final da firma ou denominação das sociedades por quotas, de responsabilidade limitada, deve constar a expressão “Ltda” (isto é, a forma abreviada de “limitada”). Devido à mencionada Portaria, e em flagrante violação à lei, desde então diversas Juntas Comerciais recusam-se a arquivar atos de sociedades que aponham a palavra “limitada” por extenso ao final de sua firma ou denominação.

39. In I.2.

40. A sociedade pode chamar-se, por exemplo, “Alves dos Santos Ltda.,” caso utilize firma, ou “Fogão de Lenha Restaurante Ltda.,” caso prefira usar denominação.

são regidas pelo seu estatuto social⁴¹ e, na parte aplicável, pelas disposições da lei das sociedades anônimas. Pergunta-se se, por força de tal dispositivo, e uma vez que lhe é permitido utilizar denominação, a sociedade por quotas pode se valer do permissivo do art. 3.º, § 1.º da LSA, segundo o qual “o nome do fundador, acionista, ou pessoa que, por qualquer outro modo tenha concorrido para o êxito da empresa, poderá figurar na denominação”.

A resposta à pergunta acima é negativa. Exatamente porque a sociedade por quotas pode optar por utilizar firma ou denominação, é que, caso utilize nome de pessoa na denominação, dará a terceiros a impressão de que optou por utilizar firma, e que o nome civil integrante de seu nome comercial é de um sócio da empresa. Para evitar que o nome comercial seja deceptivo, deve lhe ser vedado valer-se do art. 3.º, § 2.º da LSA, que, por estas razões, é inaplicável às sociedades por quotas.⁴²

2.5 Decreto — com força de lei — 24.507, de 29.6.34

A confusão que começou por ser criada com o registro dúplice criado pelo Dec. 916/1890, segundo o qual não bastava a constituição da empresa, mas era igualmente necessário o registro da firma

41. A expressão “estatuto social” é usada indistintamente com relação às sociedades por quotas e às sociedades anônimas. Já a expressão “contrato social” é utilizada apenas com referência às sociedades por quotas.

42. Rubens Requião (in *Curso...*, 1986, pp. 176-179) analisa os três sistemas existentes com relação à composição do nome comercial: o da veracidade, ou autenticidade, que é o brasileiro; o da liberdade plena, adotado pela Grã-Bretanha e Estados Unidos; e o eclético ou misto, em vigor na Rep. Fed. da Alemanha e na Suíça. A respeito do sistema da veracidade, v. o acórdão proferido no RE 99.574-RJ, mencionado infra in 3.

comercial, prosseguiu com a edição do Dec. 24.507/34, que reformulou grande parte da legislação referente à propriedade industrial, e que, com relação ao nome comercial e ao título de estabelecimento — e implementando Decreto anterior 22.989, de 26.7.33 —, transferiu das Juntas Comerciais para o Departamento Nacional da Propriedade Industrial — DNPI — a incumbência de efetuar tal registro (arts. 24 a 38).⁴³

Previa-se, ainda, que o registro do nome comercial teria proteção nacional, enquanto o do título de estabelecimento e da insígnia teria eficácia restrita ao município em que fosse domiciliado o requerente (art. 28). O Decreto 24.507/34 seria substituído pelo CPI de 1945, que manteve praticamente inalterado o registro do nome comercial no DNPI.

2.6 Primeira Lei das Sociedades por Ações (Dec.-lei 2.627, de 26.9.40)

O art. 3.º do Dec.-lei 2.627/40 era virtualmente idêntico ao art. 3.º atual Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404, de 15.12.76), e, por isso, comenta-se o referido dispositivo ao ter examinada a lei mais recente.⁴⁴ A única diferença entre as duas versões do art. 3.º consiste em que o Dec.-lei 2.627/40 exigia que a denominação da sociedade anônima indicasse os seus fins. Tal exigência foi suprimida pela Lei 6.404/76.

2.7 Código Penal (Dec.-lei 2.848, de 7.12.40)

O Código Penal tipificou como um dos crimes de concorrência desleal, puníveis com pena de detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa, o uso indevido de nome

comercial ou título de estabelecimento alheio (art. 196, VII). Embora o Código Penal esteja ainda hoje em vigor, as disposições referentes à propriedade industrial foram tacitamente revogadas pelo CPI de 1945, que dispunha também sobre matéria penal.

2.8 Código da Propriedade Industrial (CPI) de 1945 (Dec.-lei 7.903, de 27.8.45 CF. Alt. pelo Dec.-lei 8.481, de 27.12.45)

O CPI de 1945⁴⁵ dedicou um capítulo ao nome comercial (arts. 104 a 113) e outro ao título de estabelecimento e à insígnia (arts. 114 a 120), determinando o registro desses três sinais distintivos junto ao DNPI, praticamente repetindo o Dec. 24.507/34. O CPI de 1945 previa que apenas o registro no DNPI assegurava a proteção do nome comercial em todo território nacional (art. 105), enquanto que o registro dos atos constitutivos junto à Junta Comercial ou ao Registro Civil de Pessoas Jurídicas asseguravam o uso exclusivo do nome somente nos limites do domicílio de seu titular (art. 106). Podiam ser inscritas no DNPI tanto as firmas individuais ou coletivas quanto as denominações, bem como o nome das sociedades civis ou fundações (art. 109).

Quanto ao título de estabelecimento e a insígnia, o CPI de 1945 determinou que a proteção dos mesmos, uma vez efetuado o registro no DNPI, era limitada ao município em que estivesse situado o estabelecimento (art. 114).

As disposições penais, referentes aos crimes contra o nome comercial, o título de estabelecimento e a insígnia (art. 176) revogaram o Código Penal de 1940 nesta matéria, e permanecem ainda hoje em

43. V. as críticas ao sistema do Dec. 916/1890, seguido pelo Dec. 24.507/1934 e pelo CPI de 1945, in João da Gama Cerqueira, *Tratado...*, 1982, pp. 1.199-1.204, 1.218 e ss..

44. V. *infra* 2.13.

45. V. "Comentários ao sistema de registro do nome comercial perante o CPI/45" in João da Gama Cerqueira, *Tratado...*, 1982, pp. 1.205-1.237.

vigor, por força de expressa remissão do CPI de 1971 (art. 128). Assim estabelece o art. 176 do CPI de 1945:

“Art. 176. Violar direito relativo ao nome comercial, o título de estabelecimento e a insígnia:

I — usando indevidamente o nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios;

II — vendendo, expondo à venda ou tendo em depósito artigo ou produto revestido de nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios.

Pena — detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa de mil a 10 mil cruzeiros.”

2.9 Lei do Registro do Comércio (Lei 4.726, de 13.7.65)

A Lei 4.726/65 reorganizou os serviços de registro do comércio e inseriu dentro de seu âmbito o registro das declarações de firmas individuais e de nomes comerciais das sociedades mercantis, exceto das sociedades anônimas (art. 37, III, 6.º e 7.º), bem como a anotação das respectivas alterações e seu cancelamento, em virtude de liquidação (art. 37, IV e VI). Tal registro, automático — decorre do arquivamento dos atos constitutivos — e efetuado para fins de controle interno de colidências, era independente do registro de propriedade industrial.

Este era, na verdade, o único “registro” com real utilidade (embora nem mesmo este seja obrigatório ou necessário segundo a Convenção de Paris). O registro adicional, seja na Junta Comercial (sob o Dec. 916/1890) ou no DNPI (a partir do Dec. 24.507/34) era uma duplicidade dispensável (e, *a fortiori*, contrário à Convenção de Paris). A proteção nacional ao nome comercial foi reiterada pela Lei 4.726/65, ao dispor que não podem ser arquivados “os contratos de sociedades mercantis sob firma ou denominação idêntica ou semelhante

a outra já existente” (art. 38, IX).⁴⁶ Percebe-se que a vedação aplica-se igualmente às sociedades anônimas, de onde não se explica a exclusão da denominação de tais sociedades do registro previsto no art. 37.

Assim, as Juntas Comerciais passaram a ter atribuições de investigação da possibilidade de confusão entre nomes comerciais, bem como da prioridade do direito ao uso a determinado nome. Isso, porém, unicamente quanto à colidência de um nome comercial com outro.⁴⁷ Pois, conforme estabelece o art. 49 da Lei 4.726/65, no caso de a denominação conter expressão que a Junta Comercial tenha dúvida se a mesma “reproduza ou limite nome comercial”⁴⁸ ou marca já depositada ou registrada” em nome de terceiro, a Junta pode suspender o registro até que se junte certidão negativa do INPI ou que se resolva judicialmente a dúvida.⁴⁹

46. Embora a Lei 4.726/65 não se refira à possibilidade de confusão entre uma firma individual, de um lado, com o nome de uma sociedade, de outro, também nesse caso não pode ser arquivada a declaração de firma individual, que deverá ser revestida de suficiente caráter distintivo, sob pena de ofensa ao art. 176 do CPI de 1945.

47. Na prática, porém, até hoje, passados quase 30 anos da promulgação da Lei do Registro do Comércio, a maioria das Juntas Comerciais ainda não está aparelhada para realizar tal exame com proficiência. Pior ainda, nos casos (raros) em que o titular de nome comercial colidente apresenta recurso contra o registro dos atos constitutivos de determinada empresa com nome semelhante ao seu, a maior parte das Juntas Comerciais abdica de sua competência legal e indefere de plano o pleito do prejudicado.

48. A referência ao nome comercial se explica porque a Lei do Registro do Comércio é de 1965, quando ainda existia o registro de nomes comerciais no DNPI. Tal referência perdeu sua razão de quando o CPI de 1969 aboliu tal registro.

49. Percebe-se que a consulta ao INPI ou a espera da decisão judicial aplicam-se aos casos em que a Junta tiver “dúvida”. No caso, porém,

Devemos ressaltar que a jurisprudência do STJ não reconhece o poder-dever das Juntas Comerciais de efetuar o exame de colidência de nomes submetidas a registro com nomes ou marcas anteriores, cf. o ac. un. da 3.^a T. do STJ, de 11.2.92, no REsp. 14.018-MG. V. o seguinte trecho do parecer do Sub-Procurador Geral da República, José Bonifácio Borges de Andrada (transcrito como razão de decidir pelo relator do REsp. 14.018-MG, Min. Cláudio Santos):

“A questão toda resume-se a, decidir se na hipótese as Juntas Comerciais deveriam ser incluídas como parte na ação.

Parece-nos que não. Não é cabível a invocação dos casos envolvendo o INPI como sendo paradigmas.

É que o INPI é o órgão tendente a dar unidade ao registro de marcas e patentes em todo o território nacional, possui poder de polícia e, antes de deferir o registro de marca ou patente faz verdadeiro trabalho de pesquisa científica, para verificar a inexistência de invento semelhante, contrafação ou violação de privilégio de invenção ou patente industrial. O INPI tem inclusive autorização legal para estar em juízo pleiteando a anulação de seus próprios atos registraes. É, portanto, instituição *sui generis*.

As Juntas Comerciais estão muito distantes dessa atividade *data venia*; de início verifica-se que são de âmbito es-

em que não houver dúvida, mas sim “certe: a”, a Junta deverá negar o registro imediatamente (v.g. se determinada sociedade apresentar-se sob denominação, contra a qual a titular de marca registrada conflitante anterior apresentar recurso, comprovando os seus direitos à marca em questão no Brasil, o sobrestamento do processo de registro até decisão final em Juízo seria fazer letra morta à proteção assegurada às marcas de indústria e comércio; nesse caso, o registro deveria ser indeferido, e a sociedade contrafatora, se assim desejasse, deveria entrar em Juízo para tentar reverter a decisão.

tadual e não têm o poder de polícia que é conferido ao INPI.

De resto, como no caso, funcionam como verdadeiros cartórios de registro, que fazem uma leve e rápida fiscalização prévia antes de efetuarem o registro do documento que lhe é apresentado, com a faculdade de suscitarem o processo de dúvida no nível administrativo, tal é também o que ocorre com a Junta Comercial”.

Discordamos, porém, de tal entendimento. Se é verdade que as Juntas Comerciais ainda estão “muito distantes” das atividades do INPI, o fato é que não deveriam estar. O cadastro nacional de empresas (que deveria ser organizado pelo DNRC) não disponibiliza para o público em geral um sistema de consulta eficiente (computadorizada) a respeito de nomes comerciais em uso no país. Não obstante, de forma simples e rápida, com acesso ao sistema “aruanda-marcas” viabilizado pela SERPRO a qualquer interessado já há muito anos, as Juntas Comerciais poderiam consultar o banco de marcas do INPI via computador/modem a fim de verificar possíveis colidências.

Outra possibilidade seria as Juntas (ou o DNRC) determinarem que todo pedido de arquivamento dos atos de nova sociedade (ou de alteração de nome de empresa já existente) deva ser acompanhado de busca realizada no sistema “aruanda-marcas” do INPI e da análise de tal busca por advogado (assim como já se exige — por determinação legal — o visto de advogado em documentos societários). Tal busca auxiliaria os vogais que examinassem os pedidos de registro, que poderiam acatar a análise do advogado ou dela discordar, desde que fundamentadamente.

Finalizando, ressaltamos que ainda que a inércia das Juntas Comerciais em efetuar o exame de colidências (que a lei determina!) pudesse ser desculpada, não haveria qualquer justificativa para o fato

de diversas Juntas corriqueiramente negarem provimento aos recursos apresentados por terceiros interessados que demonstram cabalmente seu direito contra a adoção de determinado nome comercial pela empresa que submeteu seus atos a registro.

2.10 Código da Propriedade Industrial (CPI) de 1967 (Dec.-lei 254, de 28.2.67)

Sem prejuízo das disposições da Lei do Registro do Comércio, o CPI de 1967 manteve o sistema do CPI de 1945 com relação ao registro especial do nome comercial (arts. 90 a 94) e do título de estabelecimento e da insígnia (arts. 95 a 100).

2.11 Código da Propriedade Industrial (CPI) de 1969 (Dec.-lei 1.005, de 21.10.69)

Finalmente, 79 anos após sua criação, quando já nasceu em desconformidade com a Convenção de Paris, foi extinto pelo CPI de 1969 o registro especial de nomes comerciais. Não obstante, este manteve o registro do título do estabelecimento, nos moldes do Código anterior, calando a respeito da insígnia (arts. 86 a 91).

No *caput* do art. 166, foi, então, consagrada a doutrina dominante, segundo a qual "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". Este dispositivo era desnecessário porque apenas reiterava o que dispõe a Lei do Registro do Comércio; não obstante, sua supressão no CPI seguinte, de 1971, causou sérias dúvidas a respeito da proteção ao nome comercial, conforme se verá a seguir.

2.12 Código da Propriedade Industrial (CPI) vigente, de 1971 (Lei 5.772, de 21.12.71)

O CPI de 1972 manteve o fim do registro dos nomes comerciais e extinguiu também o registro do título de estabelecimento. Dispõe o art. 119, *caput* do Código atual: "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."

A redação do art. 119 do CPI deu margem a um período inicial de perplexidade, em que parte da doutrina⁵⁰ e algumas decisões judiciais consideravam que o nome comercial dependeria de legislação própria, ainda não promulgada, para que sua proteção fosse assegurada. Em pouco tempo, porém, prevaleceu o entendimento correto de que a proteção ao nome comercial independe de novos diplomas legais, pois estes existem e estão em vigor, quais sejam: os arts. 1.º, 2.º e 8.º da CUP (aprovida pelo Dec. 5.685, de 30.7.29 e revigorada pelos Decretos 75.572, de 8.4.75 e n. 635, de 21.8.92); o art. 176 do CPI/45, expressamente reiterado pelo art. 128 do CPI/71; os arts. 37, III, 6.º e 7.º, IV e VI e 38, IX da Lei do Registro do Comércio (Lei 4.726, de 13.7.65); e o próprio art. 119 do CPI/71. A todos estes somam-se, ainda, o art. 3.º da LSA e o art. 5.º, XXIX da CF/88.

2.13 Lei das Sociedades por Ações (LSA) vigente, de 1976 (LSA — Lei 6.404, de 15.12.76)

O quadro da proteção jurídica ao nome comercial no Brasil é ainda integrado pelo art. 3.º da LSA, que dispõe no *caput* que as sociedades anônimas são designadas por denominação acompanhada das

50. V. p. ex., Rubens Requião, *Curso...*, 1986, p. 172.

expressões “companhia” ou “sociedade anônima”, por extenso ou abreviadamente, sendo vedada a utilização da primeira ao final, para que não haja confusão com as sociedades em nome coletivo.

O § 1.º do art. 3.º permite que figure na denominação o nome do fundador, acionista, ou pessoa que, por qualquer outro modo, tenha concorrido para o êxito da empresa.

Finalmente, o § 2.º de mesmo artigo determina que se a denominação for idêntica ou semelhante a de companhia já existente, a prejudicada tem o direito de requerer a modificação, administrativa ou judicialmente, bem como demandar as perdas e danos resultantes.

2.14 Código de Proteção e Defesa do Consumidor (CDC — Lei 8.078, de 11.9.90)

O moderno Código de Proteção e Defesa do Consumidor também consagra a proteção ao nome comercial, tendo em vista que a confusão entre empresas pode gerar graves prejuízos ao consumidor. Por exemplo, o consumidor que ingressa em um consórcio de automóveis chamado “Ford Administradora de Consórcios Ltda.” irá naturalmente imaginar que se trata de administradora idônea, associada ao tradicional Grupo Ford, que exerce suas atividades com o “aval” da conhecida fábrica de automóveis. Percebe-se de imediato, portanto, a decepção deste consumidor caso tais representações da realidade, feitas justificadamente por ele, não corresponderem à verdade dos fatos.

Assim, o CDC reconhece a importância da propriedade industrial em geral, e do nome comercial em particular, para que seja assegurada uma eficaz proteção ao consumidor.

“Art. 4.º A Política Nacional de Relações de Consumo, tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus inte-

resses econômicos, a melhoria de sua qualidade de vida, bem como a transferência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

(...)

VI — coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais, das marcas e *nomes comerciais* e signos distintivos, que possam causar prejuízo aos consumidores” (grifamos).

3. CONTEÚDO DO DIREITO AO NOME COMERCIAL, AO TÍTULO DE ESTABELECIMENTO E À INSÍGNIA

O nome comercial possui dupla função. Sob o aspecto subjetivo, ele liga-se à pessoa do comerciante assim como nome civil se liga à personalidade de quem o possui. Trata-se, aqui, de dar o nome pelo qual a empresa é designada. Muito mais importante para o estudo aqui realizado é a função objetiva do nome comercial, ou seja, a sua caracterização ou individualização dentro do universo empresarial.⁵¹

Em sua função subjetiva, o nome comercial é estranho à propriedade industrial. Dela cuidam as regras do Registro do Comércio relativas à formação dos nomes de empresas. Em sua função objetiva, porém, o nome comercial é objeto da propriedade industrial e, como tal, a proteção que lhe é devida decorre da proteção à lealdade do comércio.

A exclusividade assegurada pela CF, pela Convenção de Paris e pelas leis ordinárias aplicáveis enseja tanto o direito positivo de usar o nome quanto o negativo, de impedir que terceiros não autorizados o utilizem. Seria, então, o direito ao nome comercial um direito de

51. Cf. Gama Cerequeira, *Tratado...*, 1982, p. 1.160.

propriedade, tal como o direito sobre as marcas registradas ou as patentes? Ou seria ele um sucedâneo do direito de personalidade, ou melhor, o corolário de um “direito de personalidade comercial”?

Parece-nos que a resposta correta é uma terceira opção. Entendemos que o direito sobre o nome comercial é um direito pessoal, derivado da repressão à concorrência desleal. Não se trata de direito de propriedade porque lhe faltam diversos elementos e atributos da propriedade.⁵² Tampouco se trata de uma projeção da personalidade do comerciante sobre seus negócios, tendo em vista que a proteção ao nome comercial tem fundamento exclusivamente utilitário, que objetiva proteger os investimentos feitos para se formar a reputação de um nome, a par de proteger os consumidores que se habituaram a associar uma determinada qualidade a um dado nome.

Entendemos que todos os ramos da propriedade industrial têm fundamento comum na repressão à concorrência desleal. Ocorre que o legislador optou por

relacionar diversos ilícitos autônomos, de acordo com sua gradação, como a violação a direitos de propriedade (como o direito sobre marca ou patente) em um primeiro plano; a violação a direitos pessoais especiais (como o direito ao nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia) em um segundo plano; e a violação de outros direitos pessoais, através da prática de atos de concorrência desleal *stricto sensu* (art. 178 do Dec.-lei 7.903/45), em um terceiro plano.

Assim, parece-nos que o direito ao nome comercial não constitui uma propriedade autônoma como a marca ou a patente, mas sim incorpora-se ao fundo de comércio da empresa, com todas as conseqüências daí decorrentes. Não há incoerência em se considerar que um capítulo da propriedade industrial não é, a rigor, “propriedade”. O mesmo ocorre com a concorrência desleal *stricto sensu*. O conceito de propriedade industrial é bastante amplo para nele serem incluídos direitos que não são verdadeiramente “de propriedade”, embora assegurem aos seus titulares a exclusividade de uso de determinados elementos em maior ou menor grau. O STJ, porém, tende a considerar o direito sobre o nome comercial um direito de propriedade, equiparando-o ao direito sobre as marcas de fábrica e de comércio (que é poderíamos aduzir — indubitavelmente um direito de propriedade).⁵³

Quando dissemos que a proteção do nome comercial tem fundamento meramente utilitário, isso não significa que na formação do nome comercial não sejam relevantes aspectos pessoais do comerciante. A natureza híbrida do direito ao nome comercial decorre exatamente na transposição de sua função subjetiva para a função objetiva. Assim, no Brasil o nome comercial deve reger-se pelo princípio da veracidade, segundo o qual a firma individual deve ser constituída pelo

52. Aqui encontramos o dilema de toda definição: até que ponto se pode retirar os elementos constitutivos de determinada coisa, para que esta coisa não se transforme em outra coisa? Com relação ao nome comercial, parecemos que lhe falta o reconhecimento legal inequívoco de direito de propriedade — embora alguns textos legais façam referência à palavra propriedade, não o fazem de forma convincente, aparentando mais tratar-se de um vício de linguagem do legislador, como ocorre com o art. 10.º do Dec. 916/1890; ademais, lembre-se que o texto constitucional vigente não fala em propriedade nem exclusividade do nome comercial, mas sim apenas que “a lei assegurará proteção”; finalmente, falta ao nome comercial um âmbito geográfico (ou territorial) de proteção claro e inequívoco, que o tornaria no máximo uma propriedade de caráter indeterminado (embora determinável no caso concreto), pois não haveria plena certeza das pessoas que deveriam abster-se de imitar cada nome comercial.

53. V. a respeito, infra 4.1.

patronímico do comerciante e a firma social pelo de sócios que a compõem.⁵⁴

O princípio da veracidade implica em que a firma deve sempre indicar a identidade do comerciante individual ou de pelo menos um dos sócios. As sociedades que usam uma denominação não estão sujeitas a tal regra. Neste sentido, os arts. 7.º e 8.º do Dec. 916/1890.

Em decorrência do princípio da veracidade, v.g. uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada (que pode optar entre a firma e a denominação, cf. o art. 3.º *caput* do Dec. 3.708/19), que se chama Machado & Souza Leão — Artigos de Esportes Ltda. deve ter obrigatoriamente entre seus sócios pelo menos um Machado e um Souza Leão. Se qualquer deles se retirar, o nome deve ser alterado. Em nada ajudaria a alegação de que, embora o nome seja formado por patronímicos, a sociedade teria optado, na verdade, por ter uma denominação, e, nesse caso, seria irrelevante a permanência de um sócio Machado e de um Souza Leão para que o nome fosse mantido. Isso porque sendo possível à sociedade por quotas optar entre firma ou denominação, a presença de patronímico no nome indicaria a todos que ela optou por usar firma e, portanto, que ela deveria possuir sócios com aqueles nomes.⁵⁵

Para finalizar esta seção sobre o conteúdo do direito ao nome comercial, devemos examinar se tal direito é absoluto, ou seja, se impede terceiros de utilizarem o mesmo nome para qualquer empreendimento, ou se é relativo, ou seja, se ele se refere exclusivamente ao ramo de indústria, comércio ou serviços de seu titular. Posta a questão de outra

54. Cf. Rubens Requião, *Curso...*, 1986, p. 176.

55. Neste sentido o acórdão por maioria da 1.ª Turma do STF no *leading case* RE 99.574-RJ, de 21.9.84, Rel. Min. Oscar Dias Correa, no caso "Leonardos" (in *JB* 144/49-57 — 1989, bem como in *RTJ* 112/326-336).

forma, pode-se indagar se aplica-se ao nome comercial o princípio da especialidade, consagrado no art. 59 do CPI/71 no que concerne às marcas.

Como consequência lógica do que expusemos acima, parece-nos que a proteção ao nome comercial sofre as mesmas limitações das marcas. A natureza concorrencial do direito ao nome comercial acarreta com que ele seja protegido apenas com relação a empresas de objetivos sociais idênticos, semelhantes ou afins. Não obstante, é natural que quanto maior for a reputação alcançada por determinado nome comercial, maior será a gama de atividades nas quais ele será protegido, inclusive em decorrência das normas que reprimem o aproveitamento parasitário.

Ainda se encontram, atualmente, acórdãos que, influenciados por antigas concepções de direito da personalidade, entendem que é inaplicável o princípio da especialidade ao nome comercial.⁵⁶ Parece-nos, porém, que a tendência moderna é a de acatar o princípio da especialidade também para o nome comercial, tendo sido esta, inclusive, a orientação do projeto de lei sobre propriedade industrial ora em tramitação no Senado

56. Em diversos acórdãos, inclusive, os órgãos julgadores foram naturalmente influenciados pela notoriedade dos nomes em questão, e o resultado deveria ser o mesmo se fosse usado o argumento da repressão ao aproveitamento parasitário. Como exemplo de decisões corretas em que a proteção ao nome comercial foi reconhecida além das fronteiras das atividades de seu titular, v. os casos "Sotheby's" (sentença da 3.ª Vara Civ. de SP no Proc. 308/93, de 24.5.93); "Bordados Lapa" (ac. un. na AC 74.635 da 5.ª CCiv TJSP, de 30.5.55, in *RT* 251/228-235); "Vidrobrás" (ac. un. na AC 115.008 da 6.ª CCiv TJSP, de 15.6.62, in *RT* 334/173-175), "Sul América" (ac. un. na AC 21.792 da 4.ª CCiv TJGB, de 25.6.62, in *RJTJGB* 4/242-244, 1963); e "Balila" (ac. un. na AC 272.803, da 6.ª CCiv TJSP, in *RT* 525/62-66 — jul./79).

brasileiro. Tanto assim que encontramos acórdãos recentes, um do STF (RE 115.820-4-RJ, 1.^a T., de 26.2.91, in RT 696/257-265 — out./93) e um do STJ (REsp. 30.636-3-SC, 4.^a T., de 14.9.93) adotando o princípio da especialidade para a proteção do nome comercial.

4. QUESTÕES ESPECIAIS

4.1 Alienabilidade do nome comercial, do título de estabelecimento e da insígnia

Entendemos que o nome comercial, o título de estabelecimento e a insígnia, enquanto tais, não são disponíveis pela empresa salvo se em conjunto com a alienação do gênero de indústria, comércio ou serviços ao qual estão vinculados (i.e., se em conjunto com o fundo de comércio, o qual eles integram). Com efeito, em se tratando de direitos pessoais, derivados da repressão à concorrência desleal, e não de direitos de propriedade, não cabe falar em livre disposição dos mesmos.

Corroborando este entendimento, dispõe o Dec. 916/1890 (ainda hoje em vigor) a respeito da alienação de firma:

“Art. 7.^o. É proibida a aquisição de firma sem a do estabelecimento a que estiver ligada.

Parágrafo único. O adquirente por ato *inter vivos* ou *mortis causa* poderá continuar a usar da firma antecedendo-a da que usar com a declaração — ‘sucessor de...’

Art. 8.^o. Modificada uma sociedade pela retirada ou morte de sócio, a firma não poderá conservar o nome do sócio que se retirou ou faleceu.

Parágrafo único. (*omissis*)”

Sob este aspecto, não haverá diferenciação entre a firma e a denominação, sendo ambas indisponíveis salvo se acompanhadas do fundo de comércio. Nada impede, porém, que seja feito um acordo pelo qual a empresa A deixa de utilizar

determinado nome comercial e no instante seguinte ele passe a ser utilizado pela empresa B. Ocorre, porém, que, neste caso, não haverá sucessão de direitos, isto é, os direitos de B sobre tal nome não remontarão aos direitos de A, quanto à data de início de uso ou extensão geográfica da proteção.

Tal óbice é relativamente fácil de ser superado caso a empresa A tenha tido o cuidado de registrar seu nome como marca de indústria, comércio ou serviços (naturalmente, desde que isso fosse possível segundo as peculiaridades do caso concreto). Neste caso, a livre acessibilidade das marcas torna possível que o nome seja transferido e a empresa B será a sucessora de A em todos os direitos sobre a marca (embora não sobre o nome comercial).

O eminente jurista Rubens Requião tem opinião com a qual discordamos, mas que deve ser mencionada, não apenas pelo peso de quem a sustenta, mas sim, e principalmente, pelo peso dos argumentos em seu favor. De acordo com Requião,⁵⁷ a inexistência de vedação legal autorizaria a livre cessibilidade das denominações, embora não das firmas. Como premissa de seu argumento. Requião entende que o nome comercial não integra o fundo de comércio, mas sim a própria empresa, ao lado do fundo de comércio e de outros elementos. Para este autor, a firma seria um atributo da personalidade do comerciante e, tal como o nome civil, seria intransferível; ademais, a cessão das firmas violaria o princípio da veracidade (que, como se sabe, não se aplica às denominações). Em consequência, a firma seria um mero direito do comerciante, ao passo que a denominação seria verdadeiro bem imaterial.

Já expusemos acima que não nos parece que a proteção à firma seja devida porque ela seria derivada do direito de personalidade do comerciante. Entende-

57. Cf. *Curso...*, 1986, pp. 182-184.

mos que tanto a proteção à firma quanto à denominação decorrem essencialmente da repressão à concorrência desleal. E parece-nos que não é possível chamar o direito ao nome comercial de propriedade, quando ele traz consigo tantas indeterminações. Assim, sendo um direito vinculado à empresa, somente pode ser com ela alienado.

Não obstante, a 4.^a Turma do STJ, em litígio no qual se discutia o prazo prescricional aplicável à ação de violação de nome comercial, já decidiu (ac. unânime no REsp. 4.055-PR, de 19.3.91, in *RSTJ* 22/290-299) que “o direito sobre o nome comercial, segundo entendimento hoje prevaletente na doutrina e na jurisprudência, constitui uma propriedade, à semelhança do que ocorre com as marcas de fábrica e de comércio”. A seguir-se tal entendimento, ao menos as denominações (para as quais não cabe falar na aplicação do princípio da veracidade) devem ser livremente transferíveis.

4.2 A proteção do nome das sociedades civis

Modernamente, embora se fale sempre em nome comercial, o que se deseja, na realidade, é fazer referência ao nome de empresa (tendo em vista que empresa é um conceito de maior alcance que o de comerciante). Nome de empresa, aliás, é a expressão adotada na CF/88 art. 5.^o, XXIX, embora nome comercial seja de maior tradição em nosso Direito. Entendemos que atualmente já se pode usar as duas expressões como sinônimas. Assim, por nome comercial ou de empresa entende-se o nome que qualquer associação de pessoas dedicadas à indústria, ao comércio ou à prestação de serviços, com ou sem fins lucrativos.

Ocorre que a proteção à lealdade na vida empresarial, bem como a proteção ao consumidor, exigem que também os nomes das sociedades civis em geral, incluindo as associações civis sem fins

lucrativos, mas que prestam serviços aos seus associados ou à comunidade, sejam protegidos. Admitindo a proteção do nome de sociedade civil encontramos o acórdão do caso “Tecnocivil”, ac. un. da 4.^a CCiv TJSP na AC 100.048, de 11.3.60 (in *RT* 300/236-238); assegurando a proteção de associação civil sem fins lucrativos, o recente acórdão do TJSP no caso “Associação Comercial de São Paulo”.

4.3 A prescrição da ação de violação e da ação de indenização

A precisa configuração jurídica da natureza do direito ao nome comercial é de extremo relevo quando se analisam os prazos prescricionais da ação que objetive cessar o uso indevido do nome comercial por terceiro (independentemente de este terceiro estar praticando a infração através do uso de nome comercial alheio como nome comercial, título de estabelecimento ou marca) e da ação que visa o ressarcimento das perdas e danos causados ao legítimo titular de determinado nome comercial. Para fins de simplificação, chamaremos essas duas ações de ação de violação e ação de indenização, sendo certo que elas podem constituir simplesmente dois pedidos de uma mesma ação, que é sujeita ao rito ordinário.

A discussão sobre tais prazos prescricionais vem de longa data, conforme relatam Luiz e Thomas Leonardos.⁵⁸ Não obstante, iremos nos limitar, aqui, a expor a jurisprudência em vigor do STJ. No ac. un. do REsp. 4.055-PR, a 4.^a T. do STJ, em 19.3.91, decidiu que os prazos prescricionais das ações de violação e da ação de indenização (por violação de nome comercial) deveriam ser idênticos ao das ações correspectivas em defesa de marcas registradas, qual seja, de 5 anos para ambas (fundado no art. 178, § 10.^o, IX do CC, que trata da prescrição da

58. V. *Nome Comercial e Marca...*, 1976, pp. 39-42.

ação por ofensa ou dano a direito de propriedade).

Fixada esta premissa, cumpre esclarecer que a jurisprudência do STF acatava o argumento de que o direito sobre o nome comercial é de propriedade, e, portanto, aplicar-se-ia a prescrição quinquenal às ações em defesa de tal direito (cf. ac. un. da 2.^a T. do STF do AgRg 80.060-SP, de 21.8.1981, in *RTJ* 101/637-646; e ac. por maioria da 2.^a T. do STF no RE 104.497-7, de 8.3.91, in *RT* 672/240-247, out./91, e *RTJ* 131/688-697).

Entretanto, recentemente o STJ passou a admitir uma diferenciação (que havia sido feita no voto vencido do Min. Célio Borja no acórdão do RE 104.497-7) entre a prescrição da ação de violação e a da ação de indenização. Conhecemos apenas acórdãos do STJ que se referem a casos de marcas registradas. Mas tendo em vista a decisão no REsp. 4.055-PR, é de se esperar que elas venham a ser estendidas para os casos de infração a nome comercial.

Segundo o mais recente entendimento do STJ, a ação de violação prescreve em 20 anos (prazo das ações pessoais, segundo o art. 177 do CC), enquanto que a ação de indenização permanece sujeita à prescrição quinquenal. Esta foi a orientação adotada nos acórdãos por maioria da 2.^a Seção do STJ no REsp 19.355-MG, em 23.10.92, e unânime da 4.^a T. do STJ no REsp. 34.983-0-SP, de 13.12.1993 (in *RSTJ* 56/289-292), que dispõe em sua ementa: "A ação para reparação do dano pelo uso indevido de marca prescreve em 5 anos; àquela que visa a cessação do seu uso aplica-se o lapso previsto no art. 177 do CC."

Deve-se lembrar, ainda, que a orientação do STJ em tais casos tem sido a de considerar prescrita apenas a pretensão às perdas e danos ocorridas há mais de 5 anos da citação. Ou seja, as perdas e danos causadas nos últimos 5 anos antes da citação podem e devem ser indenizadas pelo infrator da marca registrada.

Com base no precedente do REsp. 4.055-PR, pode-se esperar que o STJ irá aplicar idêntica regra às ações de violação e indenização por infração ao nome comercial. Caso, porém, a questão seja reanalisada à luz da natureza do direito sobre o nome comercial, o resultado poderá ser diferente. Com efeito, se admitirmos que o direito ao nome comercial é um direito pessoal, o prazo prescricional aplicável às duas ações será o vintenário.

4.4 A proteção do nome comercial vis-à-vis uma marca registrada e o âmbito de proteção do nome comercial

A proteção do nome comercial quando em conflito com uma marca registrada é matéria relativamente simples, sobre a qual existiu recente polêmica em nossos tribunais, em decorrência — dentre outros fatores — do pretensão âmbito limitado de proteção territorial do nome comercial. A fim de colocar a situação em seus devidos termos, passamos agora a analisar alguns acórdãos representativos desta polêmica, que, parece-nos (e assim esperamos), tende a arrefecer após a exemplar decisão do Superior Tribunal de Justiça no caso "Reset", abaixo comentada.

A primeira decisão que desejamos comentar é o lapidar acórdão da 7.^a Câmara Civil do TJSP na AC 156.114-1/8, de 12.2.92, unânime e transitado em julgado, em que foi reformada a absurda sentença de primeira instância em que DTK Informática e Tecnologia Ltda. (apelante) tinha sido condenada a alterar seu nome comercial, adotado em 1985, em decorrência do registro para a marca "DTK" obtido a partir de depósito efetuado em 1987 por Microplan Projetos e Sistemas Ltda. (apelada). Veja-se o seguinte trecho do acórdão:

"Com efeito, a marca da autora nem poderia ter sido registrada, por utilizar expressão contida em nome comercial já

existente anteriormente (art. 65, 5, da Lei 5.772/71), máxime se pertencente a empresa sediada na mesma unidade da Federação. Por outro lado, não se pode alegar que a apelante deveria ter registrado seu nome comercial no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, para que pudesse ficar protegida de indevida utilização ulterior por terceiro, por não mais subsistir o sistema de registro federal inicialmente criado pelo Dec. 24.507/34 e posteriormente adotado pelo Dec.-lei 7.903/45. A proteção jurídica ao nome comercial independe do cumprimento de formalidades junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em face do que dispõe expressamente o art. 119 do CPI. Ela decorre, ao contrário, até de convenções internacionais em vigor no Brasil consoante se infere da boa doutrina (...) e da jurisprudência mais atualizada (STJ, REsp. 6.169-AM, 4.ª T., un. Rel. Min. Athos Carneiro, *DJU* de 12.8.91, p. 10.557).

(...)

Daí decorre a conclusão de que a apelante não pode ser compelida a abster-se do uso de seu próprio nome comercial, anterior ao indevido registro da marca da apelante, nem muito menos poderá ser obrigada a compor perdas e danos em decorrência do exercício regular de um direito que é seu. Assinale-se, é certo, isolada decisão do Pretório excelso em sentido oposto (RE 111.971-3-SP, 2.ª T., Rel. Min. Carlos Madeira, in *DJU* de 24.4.87, p. 7.196). Mas, o que deve ficar claro em conflito com o existente nos autos é que o registro do nome comercial da apelante na Junta Comercial confere-lhe o direito de uso da expressão, constitucionalmente protegida, e até impediria o registro da marca da apelada, em face da anterioridade incontroversa.” (cf. cópia de certidão do acórdão em nosso poder; não nos consta que o mesmo tenha sido publicado).

O acórdão que acabamos de citar menciona os dois outros casos que dese-

jamos comentar, por sua importância para a fixação dos limites da proteção ao nome comercial no direito brasileiro. O primeiro, do caso “Rainha”, foi proferido pela 2.ª T. do STF, no RE 111.971-3-SP, em 31.3.87 e sua ementa dispõe:

“Nome comercial e marca — Apesar da anterioridade do registro na Junta Comercial, a denominação e a marca usadas pela firma cedem vez às da firma mais nova que as registrou no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que afasta o do órgão local. Recurso não conhecido” (in *RTJ* 122/1148-1150).

Este acórdão do STF é explicável pelo fato de a alegada violação ter ocorrido sob a égide do CPI de 1945, que ainda previa o registro especial de nomes comerciais no DNPI e, no caso concreto, a ré não havia efetuado tal registro. Considerava-se que tal registro no DNPI assegurava a proteção ao nome comercial em âmbito nacional, e que, na ausência do registro, não haveria qualquer proteção ou, no máximo, haveria apenas uma proteção em âmbito estadual, uma vez que as Juntas Comerciais são órgãos estaduais.

Por este aspecto, esta decisão no caso “Rainha” pode ser vista como um caso isolado, tendo em vista que o registro especial dos nomes comerciais no DNPI foi extinto pelo CPI/69 e que o art. 8.º da Convenção de Paris está em vigor no Brasil em sua totalidade (inclusive na parte em que profbe a exigência de registro para que se outorgue proteção ao nome comercial) desde o Dec. 75.572/75.

Entretanto, um argumento tortuoso utilizado algumas vezes para “justificar” a decisão no caso “Rainha” é inaceitável. Segundo tal linha de raciocínio, o registro de marca no INPI, que é indiscutivelmente de âmbito nacional, se sobreporia à proteção apenas estadual decorrente do arquivamento na Junta Comercial dos atos constitutivos. Conseqüentemente, o registro de marca depositada posterior-

mente daria direito ao seu titular a pleitear a modificação do nome comercial adotado anteriormente por terceiro.

Este entendimento é equivocado por dois motivos. Em primeiro lugar, o âmbito de proteção ao nome comercial não é apenas estadual. Mas, em segundo lugar, ainda que assim fosse, não há nenhum argumento jurídico que nos permita concluir que a proteção nacional do registro de marca seria mais "poderosa" que a proteção estadual que seria devida ao nome comercial em decorrência do registro dos atos constitutivos na Junta Comercial, inclusive porque o CPI de 1972 (art. 65, 5) permite expressamente que se objete o registro de marca com base na anterioridade de nome comercial.⁵⁹

Aliás, é importante definir qual o alcance exato da norma do art. 65, 5 do CPI/71:

"Art. 65. Não é registrável como marca:

5. título de estabelecimento ou nome comercial."

O INPI vem aplicando tal dispositivo de forma equivocada há anos, como se fosse uma das proibições absolutas ao registro, de que são exemplos os itens 1, 2, 3 e outros, do referido art. 65. Na verdade, porém, tal dispositivo não veda que um nome comercial seja registrável como marca. Tal vedação decorre da natureza da função da marca que é a de assinalar produtos, mercadorias ou servi-

ços, conforme previsto nos arts. 59 e 60 do CPI/71. Ou seja, um nome comercial, enquanto tal, não pode ser registrado como marca, e nem há necessidade que o seja.

Com efeito, o art. 65, 5, ao contrário do que sustenta o INPI em verdadeira interpretação literal do teor do dispositivo (que sucumbe à interpretação sistemática do texto da totalidade da lei), é uma norma de proibição relativa ao registro, tal e qual o item 17 e outros. Ou seja, o que é vedado é o registro como marca do nome comercial ou título de estabelecimento de terceiro.

Isso significa que o próprio titular do nome comercial, se desejar passar a utilizá-lo como marca, pode fazê-lo. Nos casos em que é evidente que a totalidade do nome comercial não se adequaria a servir como marca (v.g. "Indústria e Comércio de Fogos de Artifício Saci Pererê Ltda."), poderá ele registrar a palavra essencial (ou palavras essenciais) do nome comercial para distinguir seus produtos (neste exemplo, a empresa faria um depósito de pedido de registro da marca "Saci Pererê" para assinalar fogos de artifício). Haverá casos, porém, em que até mesmo a totalidade do nome comercial poderá constituir marca (notadamente nomes comerciais estrangeiros, oriundos de países que não possuem rígidas regras para a formação de nomes de sociedade como ocorre no Brasil), principalmente se levarmos em consideração que — conforme explicamos no início deste estudo — "nome comercial" é um conceito com muito maior amplitude que o de "nome de sociedade".

Esse nosso entendimento a respeito do art. 65, 5 do CPI/71 tem apoio ainda no acórdão unânime do caso "Gore-Tex" (AC 90.02.22783-3-RJ) da 3.ª T. do TRF da 2.ª R., de 5.10.93.

Prosseguindo a análise pertinente a este item de nosso estudo, cremos que é possível concluir que há sempre violação de uma marca pelo seu uso em nome

59. No exemplar acórdão unânime da 1.ª C.Civ. TJRJ, proferido na AC 2.893/92 em 17.11.92, foi este o argumento adotado pelos julgadores: se o nome comercial goza de proteção ampla no direito brasileiro, sendo inclusive, possível objetar pedido de marca com base na anterioridade de nome comercial, não seria possível ao titular de registro de marca depositada em 1985 impedir o uso da mesma como nome comercial de terceiro que a utilizava (em seu nome comercial) desde 1946 (caso "Garota de Ipanema").

comercial alheio e vice-versa. Assim entende a jurisprudência dominante, a despeito de decisões isoladas em sentido contrário.⁶⁰

Como resolver, então, o conflito entre marca e nome comercial, caso o titular de direitos anteriores não tome a iniciativa de entrar em juízo contra o detentor de direitos posteriores? Simplesmente pela coexistência da marca de um com o nome comercial de outro. E, como o âmbito de proteção do nome comercial não pode ser restringido a territórios definidos (municipal, estadual, nacional ou internacional), o titular de marca posterior não poderá jamais impedir o titular de nome comercial anterior de expandir suas atividades para outros municípios ou estados (salvo em caso de má-fé, em que for possível se caracterizar um ato de concorrência desleal). Ou seja, o titular da marca terá um direito *erga omnes*, mas inoponível ao dono do nome comercial anterior.

60. Como exemplo de decisões que consideraram inexistente a violação de direitos entre marca e nome comercial semelhantes em decorrência da natureza distinta dos dois institutos, v. os acórdãos unânimes da 2.ª C.Civ do TJMG na AC 84.060-2, de 20.11.90 (RT 670/151-153, ago./91) e da 1.ª C.Civ do TJMG na AC 29.985, de 15.5.79 (JB 144/141-146, 1989). Antes, porém, de se constituir em paradigmas, ambas as decisões são explicáveis pelas peculiaridades dos casos concretos e, dentro das circunstâncias, parece-nos que foram adotadas as decisões acertadas para cada caso. Há também acórdãos de casos criminais que utilizam essa tese (da "impossibilidade" de violação de marca por nome comercial, ou vice-versa) como evidente subterfúgio para simplesmente evitar a condenação criminal do empresário, tendo em vista que a cultura brasileira geralmente não considera as violações à propriedade industrial como delitos de maior gravidade. Ademais, as péssimas condições dos presídios brasileiros têm também como consequência uma maior complacência dos juízes criminais ao decidir crimes contra a propriedade industrial cometidos por empresários.

Com relação ao âmbito territorial de proteção da marca parece-nos que em decorrência das normas legais aplicáveis (Constituição Federal, Convenção de Paris, Lei do Registro do Comércio e demais dispositivos cabíveis) não há outra conclusão possível que não a de que o nome comercial pode ser protegido até mesmo internacionalmente. Não obstante, seria ridículo assegurar-se a proteção, v.g., em Presidente Prudente (no interior do Estado de São Paulo), do nome comercial de uma pequena padaria situada na capital francesa, chamada "Boulangerie Étoile Noir", e vice-versa.

O exemplo acima, acadêmico, faz saltar aos olhos que a proteção ao nome comercial deve existir dentro de um âmbito geográfico razoável, nem menor nem maior que o necessário. Razoável, nesse caso, será o âmbito dentro do qual possa existir uma relação de concorrência. Com isso, mais uma vez, inclinamo-nos a aceitar a justificativa da proteção ao nome comercial nas normas repressoras da concorrência desleal. Inexistindo concorrência desleal sob qualquer de suas formas (incluído, aqui, o aproveitamento parasitário), não caberá falar em proteção ao nome comercial.

Ou seja, entendemos que a proteção ao nome comercial é regional. Mas o significado preciso da palavra regional somente poderá ser aferido diante do caso concreto. A "região" poderá ser o bairro, o município, o estado, o país, o continente, ou até mesmo o mundo inteiro. Assim, p. ex., o afamado magazine paulista "Mappin" faz jus à proteção em todo o Brasil e em diversos países da América Latina e, inclusive, nos Estados Unidos, da mesma forma que as "Galeries Lafayette", do Boulevard Haussmann em Paris. Enquanto isso, o modesto "Bar e Restaurante São Judas Tadeu", do bairro de Vila Isabel, no Rio de Janeiro, terá a proteção limitada aos bairros circunvizinhos.

Se temos tais noções em mente, a maioria das decisões judiciais tratando

do âmbito territorial de proteção do nome comercial estarão corretas, a despeito de perigosas generalizações de suas ementas, limitando a proteção a este ou aquele âmbito territorial de proteção. Assim, encontramos o seguinte julgamento em prol do âmbito estadual de proteção:

“Nome comercial — Confusão — Nome comercial. A existência de uma palavra comum em denominações diversas de sociedades constituídas em Estados diversos, com objetivos diversos, não pode dar margem à concorrência desleal ou desvio de clientela” (Caso “Haupt”, ac. un., 1.ª CCiv TJRJ, de 24.6.86, AC 40.426, reg. em 3.11. 86, Rel. Des. Geraldo Arruda Guerreiro, in DOERJ, P. III, 18.12.86, p. 75).

Corroborando a tese de que a proteção do nome comercial seria meramente municipal, encontramos: a) o ac. un. no RE 80.877-RJ, da 1.ª Turma do STF, de 4.12.79 (in *RTJ* 92/676-680); e b) o ac. un. na AC 30.143-1 da 1.ª CCiv TJSP, de 2.8.83 (in *JB* 144/163-164 — 1989).

A favor do âmbito nacional de proteção ao nome comercial, encontramos as seguintes decisões: a) caso “Engebase”, ac. por maioria do 1.º GrCCiv TJRJ, nos EI 40/90, de 28.9.90 (sendo que há voto vencido baseado no lamentável acórdão do STF no caso “Rainha”); b) caso “Veplan”, ac. un. da 2.ª CCiv TJRS, na AC 39.168, de 6.10.82; c) caso “Perfil”, ac. un. da 8.ª CCiv TJSP, na AC 195.356-1/7, de 23.11.93; d) caso “Sorveteria Alaska”, ac. un. da 3.ª T. do STJ no REsp. 11.767-SP, de 29.6.92.

Posseguindo, mencionamos as seguintes decisões, que aceitaram a proteção internacional do nome comercial, com base no art. 8.º da Convenção de Paris: a) caso “Riedel”, ac. un. do plenário do STF no AgPet 5.481, de 13.1.32 (in *RF* 58/229-231); b) caso “Sotheby’s”, ac. un. da 1.ª T. TRF 2.ª R., na AC 90.02.19566-4/RJ, de 6.2.91; c) caso “Rochas”, ac. un., da 6.ª T. TFR, na AC 78.048-RJ, de 23.5.83; d) caso “Hermes”,

ac. un. da 6.ª CCiv TJSP, na AC 141.472/1/6, de 9.5.91; e) caso “Lee”, ac. un. da 3.ª CCiv TJSP, na AC 247.700, de 24.6.76 (in *RT* 494/46-48 — dez./76); f) caso “Philips”, ac. un. da 4.ª T., TFR, na AC 73.510-PR, de 13.10.82; g) caso “Lacoste”, ac. un. da 5.ª T., TFR, na AC 68.252-SP, de 27.10.82 (in *RDM* 52/75-87); h) caso “Elesse”, ac. un. da 4.ª C.Civ TJSP, na AC 82.176-1, de 23.12.86 (in *JB* 132/177-179); i) caso “Burger King”, ac. por maioria da 2.ª C.Civ TJRJ, na AC 1.745/88, de 5.3.91 (in *RDTJRJ* 7/211-212); e j) o ac. un. da 2.ª C.Civ TJSP, na AC 134.976-1, de 5.3.91, no caso “BBC”, cuja ementa, exemplar, reza:

“Convenção da União de Paris — mesmo que o nome não esteja registrado no Brasil, a empresa estrangeira cujo nome é usado por empresa nacional tem ação de abstenção para afastar o respectivo uso.”

Finalmente, encontramos apenas um acórdão que fugiu à tentação de conceituar de forma absoluta o âmbito territorial de proteção ao nome comercial, e adotou a tese aqui por nós defendida, de que a proteção é regional, devendo se aferir em cada caso concreto qual a região apropriada. Trata-se do ac. un. da 4.ª CCiv TJPR, na Ac. 11.854-4, de 7.11.90 (in *RF* 313/183-184), no caso da “Transportadora Centro Norte”. Transcrevemos, a seguir, trecho do voto do relator, Des. Troiano Neto: “No caso dos autos, observa-se que a autora-apelada efetuou o registro na Junta Comercial em 21.2.68, enquanto que a ré só foi constituída bem depois (em 1985).

Daí o direito da autora. Por outro lado, consta que as duas empresas desempenham suas funções na mesma região, o Norte do Paraná, pois a ré tem sua sede em Apucarana e a autora, segundo se registra, tem filial em Maringá.”

Desejamos fazer ainda uma observação quanto ao critério que deve orientar o julgador na aferição da relação de concorrência que autoriza o titular de

determinado nome comercial a pleitear a abstenção de uso por terceiro. Parece-nos que o simples fato do titular entrar em juízo (arcando, portanto, com despesas judiciais e de honorários advocatícios) já constitui forte indício da ocorrência de dano. O abuso de direito, o espírito de emulação, não devem ser presumidos. Conforme dito acima, o simples aproveitamento parasitário da reputação de nome comercial de terceiro já autoriza a ação de abstenção e dá ensejo à obrigação de indenizar.

Finalizando, passamos à análise do acórdão do STJ no *leading case* (perante aquela Corte) com respeito à proteção do nome comercial vis-à-vis uma marca registrada (caso “Reset”); trata-se de decisão que assegurou a proteção comercial, e que faz jus ao alto nível dos julgados daquele Tribunal sobre a proteção ao nome comercial. Este acórdão no REsp. 6.169-AM (4.ª T., un., de 25.5.91) foi também citado no acórdão do TJSP no caso “DTK”, acima mencionado, e os princípios nele expostos vêm felizmente se firmando cada vez mais na jurisprudência brasileira.

Neste caso, “Reset” — Representações, Consignação e Serviços Ltda., sediada em Recife, ajuizou demanda contra “Reset” — Revendas e Serviços Técnicos Ltda., sediada em Manaus, a fim de obrigar a ré a modificar sua denominação social. Ocorre que a autora havia iniciado o uso de seu nome comercial em 1984 e a ré, que passara a adotar o citado nome comercial apenas em 1986, em seguida à adoção do novo nome havia depositado e obtido o registro para a marca “Reset” no INPI.

O acórdão do STJ, do qual foi relator o Min. Athos Carneiro, deu ganho de causa à autora, reformando as decisões dos juízos inferiores, que haviam se baseado na decisão do STF no caso “Rainha”. O relator colocou a discussão nos devidos termos, inclusive explicando a decisão

do STF como baseada no regime anterior, vigente até o CPI/69, no qual havia o registro especial dos nomes comerciais no DNPI.

A seguinte é a ementa do acórdão no REsp. 6.169-AM: “Nome comercial. Direito à exclusividade. Registro na Junta Comercial. Prevalência — O direito de uso exclusivo do nome comercial em todo território nacional não está sujeito a registro no INPI, e surge tão-só com a constituição jurídica da sociedade, através do registro de seus atos constitutivos no Registro do Comércio, devendo prevalecer o registro do nome comercial feito com anterioridade, no caso de firmas com a mesma denominação e objeto social semelhante, que possibilite confusão. Lei 4.726/65, art. 38, IX, Dec.-lei 1.005/69, art. 166, Lei 5.772/71, arts. 65, item 5, e 119, Convenção de Paris, de 1888, adotado no Brasil pelo Dec. 75.572/75. Recurso especial conhecido e provido.”⁶¹

Recentemente, seguindo o caminho retilíneo aberto pelo caso “Reset”, o STJ reafirmou sua jurisprudência sensata e conforme ao melhor direito, primeiro no caso “Sorveteria Alaska” (REsp. 11.767-SP, ac. un. da 3.ª T. de 29.6.92), e, em seguida, protegendo empresa que utilizava título de estabelecimento anterior (casa lotérica “Pé Quente”) contra comerciante individual que havia requerido — e obtido — o registro no INPI da mesma expressão, para os mesmos serviços. Conforme dispõe a ementa do julgado, prevalece o registro anterior, que era, no caso, o efetuado perante a Junta Comercial de Santa Catarina (ac. un. da 4.ª T. do STJ no REsp. 30.636-3-SC, de 14.9.93, in *RSTJ* 53/220-227).

61. Cf. cópia de certidão do acórdão em nosso poder, não nos consta que o inteiro teor deste acórdão já tenha sido publicado; a ementa foi publicada no Ement. AASP 1.709, p. 250.

5. CONCLUSÃO

Em conclusão, parece-nos importante reiterar o relevante papel da proteção ao nome comercial na vida empresarial. O empresário constrói a reputação de sua empresa sobre determinado nome e tais esforços merecem a proteção legal. Há empresas que somente vendem produtos com marcas de terceiros, mas que, nem por isso deixam de construir uma reputação sólida em torno de seu próprio nome. Assim ocorre, de um modo geral, com todos os pontos comerciais de venda direta ao consumidor de gêneros alimentícios, bens de consumo duráveis etc.

A importância do nome comercial da empresa rivaliza com a das marcas de indústria, comércio ou serviços por ela utilizadas. A marca é a assinatura do fabricante ou comerciante no produto, enquanto que o nome comercial é a assinatura da empresa sobre todos os negócios por ela realizados. A proteção firme e rápida do nome comercial é um imperativo da lealdade no comércio. Daí a importância social e econômica dos precedentes jurisprudenciais nesta questão, reconhecendo a exclusividade de uso de determinado nome comercial segundo os critérios do direito da concorrência desleal.

A vilania dos empresários fraudulentos não conhece fronteiras geográficas. A Convenção de Paris é um corolário da atuação multilateral em favor da ética comercial. A aplicação firma do art. 8.º da Convenção pelas Cortes brasileiras, assegurando a proteção internacional do nome comercial nos casos em que ela é aplicável, destaca o Brasil no concerto das nações civilizadas.

BIBLIOGRAFIA

- ARRUDA, Mauro J. G., "Considerações sobre a Proteção Jurídica do Nome Comercial, em face do Projeto do novo Código Civil", artigo pub. no jornal *O Estado de São Paulo*, ed. de 30.3.85, p. 39.
- BALLREICH, Hans, "Enthält das GATT den Weg aus dem Dilemma der steckengebliebenen PVU-Revision?", artigo in *Grur Int.*, 1987, pp. 747-758.
- BEIER, Friedrich-Karl e Kunz-Hallstein, Hans-Peter, "Zu den Voraussetzungen des Schutzes auslaendischer Handelsnamen nach Art. 2 und 8 der Pariser Verbandsuebereinkunft", artigo in *Grur Int.*, 1982, pp. 362-366.
- BODENHAUSEN, G.H.C., *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of industrial Property as Revised at Stockholm in 1967*, ed. do Birpi, Genebra, 1968.
- BOGSCH, Arpad, "The First Hundred Years of the Paris Convention for the Protection of industrial Property", artigo publicado in *Industrial Property* 1983, pp. 187-244 (Jul./Aug./83).
- CELSONO, Affonso, *Marcas Industriales e Nome Commercial*, Imprensa Nacional, Rio, 1888.
- CERQUEIRA, João da Gama, *Privilégios de Invenção e Marcas de Fabrica e de Commercio*, v. II/103-106 e 156-163, Ed. Saraiva, S. Paulo, 1930.
- . *Tratado da Propriedade Industrial*, v. 2/1.147-1.261, Ed. RT, S. Paulo, 1982.
- COSTA, Philomeno J. da, "Nome Comercial", artigo in *RT* 465/45-55 (jul./74).
- . "Proteção do Nome Civil e Comercial", palestra publicada in *Anais do III Seminário Nacional da Propriedade Industrial*, ed. da Associação Brasileira da Propriedade Industrial, ABPI, 1983, pp. 39-54.
- . "A Proteção do Nome Comercial", palestra publicada in *RDM* 81/96-107 (jan.-mar./91).
- DANIEL, Denis, "A Proteção Internacional da Propriedade Industrial", in *Anuário da Propriedade Industrial*, Ed. Previdenciária, S. Paulo, 1980, pp. 40-55.
- FARIA, Antônio Bento de, *Das Marcas de Fabrica e de Commercio e do Nome Commercial*, Ed. J. Ribeiro dos Santos, Rio, 1906.
- FRANCESCHINI, José Inácio G., "Conflitos entre os Tratados Internacionais e as Normas de Direito Interno que lhes forem Posteriores", artigo in *RT* 556/28-36 (fev./82).

- FRÓES, Carlos Henrique de Carvalho, "Da Proteção ao Nome Comercial", palestra publicada in *Anais do Seminário sobre a Execução da Política Tecnológica Brasileira* (promovido pela Confederação Nacional do Comércio), Ed. Papelaria Novo Horizonte, Rio, 1974, pp. 39-43.
- . verbete "Nome Comercial", in *Inciopédia Saraiva do Direito*, Ed. Saraiva, S. Paulo, 1980, pp. 312-325.
- KNAACK, Roland, "Das Verhältnis älterer Handelsnamen zur eigetragenen Marke — Eine Untersuchung zum deutschen, französischen, englischen und europäischen Recht", artigo in *Grur Int.*, 1987, pp. 560-571.
- LEONARDOS, Luiz, "A Proteção ao Nome Comercial no Direito Brasileiro", artigo in *RT*, 450-25-31 (ab./73).
- . "A Proteção do Nome Comercial — Âmbito Nacional", artigo in *Anuário da Propriedade Industrial*, Ed. Previdenciária, S. Paulo, 1980, pp. 11-17.
- . "Marcas Formadas por Nomes Civis", artigo publicado in *Anuário da Propriedade Industrial*, Ed. Previdenciária, S. Paulo, 1981, pp. 16-18.
- . *A Natureza do Direito sobre a Invenção Patenteada*, dissertação de mestrado perante a Universidade Gama Filho, ed. do autor, Rio de Janeiro, 1983.
- LEONARDOS, Luiz e LEONARDOS, Thomas Othon, "Nome Comercial e Marca de Indústria e Comércio", parecer in *RT* 491/35-48 (set./76).
- LEONARDOS, Thomas Othon, *Origem, Evolução, Natureza e Tutela do Nome Comercial*, Ed. Lutzinger, Rio, 1934.
- MENDONÇA, J. X. Carvalho de, *Tratado de Direito Commercial Brasileiro*, v. II, Ed. Freitas Bastos, 1933 e v. V, parte I, Ed. Freitas Bastos, 1938.
- REALE, Miguel, "Aplicação da Convenção de Paris no Brasil", palestra publicada in *Anais do II Seminário Nacional da Propriedade Industrial*, ed. da Associação Brasileira de Propriedade Industrial, ABPI, 1982, pp. 15-23.
- REQUIÃO, Rubens, *Curso de Direito Commercial*, v. 1, 16.^a ed., Ed. Saraiva, 1986.
- SILVEIRA, Newton, capítulos sobre a proteção ao nome comercial (pp. 55-57) e ao título de estabelecimento e insígnia (pp. 58-59) in *Licença de Uso de Marca e Outros Sinais Distintivos*, Ed. Saraiva, S. Paulo, 1984.
- SOARES — José Carlos Tinoco, *Nome Commercial*, Ed. Atlas, S. Paulo, 1968.