

# Atualidades

## CONSIDERAÇÕES SOBRE A PROTEÇÃO JURÍDICA DO NOME COMERCIAL, EM FACE DO PROJETO DO NOVO CÓDIGO CIVIL

MAURO J. G. ARRUDA

*I – Apresentação. II – Breve histórico da proteção ao nome comercial. III – A legislação vigente. IV – O projeto de lei do novo Código Civil. V – Conclusão.*

### ***I – Apresentação***

1. Tramita no Senado Federal, já aprovado pela Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei 634-C, cuja primeira versão data de 1975, referente ao novo Código Civil. Em seu Livro II, disciplina o aludido Projeto o Direito de Empresa e, mais especificamente, no Título IV, Capítulo II, arts. 1.156 a 1.169, a proteção jurídica ao nome comercial. Constitui o escopo do presente estudo tecer algumas considerações sobre as alterações introduzidas pelo referido Projeto de Lei, no que concerne à proteção dada ao nome comercial, em comparação com o que dispõe a legislação ora em vigor, juntamente com os ensinamentos jurídicos e doutrinários já consagrados a respeito da matéria em questão.

### ***II – Breve histórico da proteção ao nome comercial***

2. Basicamente, a proteção ao nome comercial é atribuída aos textos dos arts. 6º e 10 do Decreto 916, de 24.10.1890, que criou o registro de firmas e razões comer-

ciais. Dispõe o art. 6º do aludido Decreto que toda firma nova deverá se distinguir de qualquer outra que já exista, inscrita no registro do lugar, devendo comerciante, se tiver nome idêntico ao de outro já inscrito, acrescentar designação que o distinga (§ 1º). O art. 10, por sua vez, faculta ao “dono” de firma ilegalmente empregada o direito de proibir o seu uso, pleitear uma indenização em decorrência desse uso indevido, bem como recorrer à justiça criminal para fazer valer os seus direitos.

3. Posteriormente ao Decreto 916, o Decreto-lei 2.627, de 26.9.1940 (antiga Lei das Sociedades Anônimas), dispôs sobre a proteção ao nome comercial, porém, exclusivamente em relação a esse tipo de sociedade. Consoante o seu art. 3º, § 2º, assistia ao prejudicado o direito de exigir a modificação da denominação de sociedade anônima constituída posteriormente, que pudesse ser considerada idêntica ou semelhante à sua. Com a promulgação do Decreto-lei 7.903, de 27.8.1945 – Código da Propriedade Industrial –, instituiu-se o registro de âmbito nacional, mediante reque-

rimento ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Determinava o art. 105 do Decreto-lei 7.903 que, para obter o direito ao uso exclusivo do nome comercial, em todo o território nacional, o interessado deveria requerer o registro próprio ao INPI.

4. Além do Decreto 7.903, a Lei 4.726, de 13.7.65, que dispunha sobre o serviço do Registro do Comércio, posteriormente regulamentada pelo Decreto 57.651, de 19.1.66, também disciplinou a questão do nome comercial. O art. 38, inc. IX, da Lei 4.726 determinava que não podiam ser arquivados os contratos das sociedades mercantis sob firma ou denominação idêntica ou semelhante a outra já existente. Por sua vez, o art. 49 estabelecia que, na hipótese de conter o nome comercial das sociedades por ações ou de outro tipo, expressão de fantasia e tendo a Junta Comercial dúvida de que reproduza ou imite nome comercial ou marca de indústria ou comércio já depositada ou registrada, poderá suscitá-la, ficando o arquivamento ou registro suspenso até que se junte certidão negativa do Departamento Nacional da Propriedade Industrial ou até que se resolva judicialmente a dúvida. O registro do nome comercial no INPI foi mantido no Decreto-lei 254, de 28.2.67 (art. 91), Código da Propriedade Industrial que se seguiu ao Decreto-lei 7.903 (n. 3 *supra*), só vindo a ser alterado esse aspecto com a promulgação do Decreto-lei 1.005, de 21.10.69. Estabeleceu o art. 166 do Decreto-lei 1.005 que a proteção ao nome comercial ou de empresa 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. O Código da Propriedade Industrial seguinte, Lei 5.772, de 21.12.71, que viveu até 14.5.97, manteve essa determinação, afastando por completo do âmbito do INPI a proteção ao nome comercial, estabelecendo, em seu art. 119, que continua-

ria o mesmo a gozar de proteção própria, não se lhe aplicando o disposto no referido Código.

### III – A legislação vigente

5. A proteção jurídica ao nome comercial é tutelada pelo art. 5<sup>a</sup>, inc. XXIX, da Constituição Federal, que assegura o direito ao seu uso exclusivo, delegando essa função especificamente à lei ordinária, ao determinar que a lei assegurará a sua exclusividade. Por outro lado, o art. 8<sup>o</sup> da Convenção da União de Paris, aplicada como norma de direito interno, *ex-vi* do Decreto Federal 1.263, de 10.10.94, estabelece, em seu art. 8<sup>o</sup> que “o nome comercial será protegido, em todos os países da União, sem a obrigação de depósito, nem de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou comércio”. A atual Lei da Propriedade Industrial, Lei 9.279, de 14.5.96, que revogou a Lei 5.772/71 (n. 4 *supra*) e entrou em vigor, para a maioria dos seus artigos, em 15.5.97, silenciou quanto à proteção do nome comercial. No entanto, em seu art. 124, inc. V, a Lei da Propriedade Industrial trouxe uma valiosa contribuição para a questão da proteção ao nome comercial, ao determinar que não são registráveis como marca a “reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou de nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos”.

6. Além do Decreto 1.263/94, também a Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/94) permite a aplicação do art. 8<sup>o</sup> da Convenção de Paris, como norma de direito interno. Neste sentido, determina o art. 4<sup>o</sup> da Lei da Propriedade Industrial que as disposições dos tratados em vigor no Brasil são aplicáveis, em igualdade de condições às pessoas físicas e jurídicas nacionais ou domiciliadas no País. Somam-se a esses dispositivos legais na tutela ao nome co-

mercantil a Lei 8.933, de 9.11.94, que revogou a Lei 4.726 (n. 4 *supra*) e a Lei 6.404, de 15.12.76, que dispõe sobre as sociedades por ações e que revogou o Decreto-lei 2.627/40. O art. 33 da Lei 8.933/94 dispõe que "a proteção ao nome empresarial decorre automaticamente do arquivamento dos atos constitutivos de firma individual e de sociedades, ou de suas alterações". O art. 34 da Lei 8.933/94 estabelece que o "nome empresarial obedecerá aos princípios da veracidade e da novidade". Na sua Seção II, art. 35, inc. V, a Lei 8.933/94 determina que não podem ser arquivados os atos de empresas mercantis com nome idêntico ou semelhante a outro já existente. Também o § 2º do art. 3º da Lei 6.404/76 manteve a mesma redação do § 2º do art. 3º do Decreto-lei 2.627/40, conferindo à sociedade prejudicada, pela identidade ou semelhança de nomes, o direito de requerer a modificação por via administrativa ou em juízo e a demandar as perdas e danos resultantes.

7. O Decreto 916 (n. 3 *supra*) ao qual se atribui, em seus arts. 6º e 10 fundamentação legal para tutelar a proteção jurídica do nome comercial deve ser invocado apenas e tão-somente no que concerne às firmas. Isso porque, como expressamente alude o seu art. 15, não se refere o mesmo "ao nome comercial ou industrial". De acordo com a sistemática atual, não obstante haja ainda alguma divergência nesse sentido, têm entendido a doutrina e a jurisprudência que a proteção ao nome comercial é extensiva a todo o território nacional e surge a partir do momento que dele se faça uso, independentemente de qualquer formalidade ou registro, com o simples arquivamento dos atos constitutivos das empresas no registro do comércio.

8. A Portaria 1, de 12.2.74, do Departamento Nacional do Registro do Comércio (DNRC), que, para efeito da extensão da proteção do nome comercial, em âmbito nacional, faculta às empresas interessa-

das o direito de pleitear o registro nas Juntas Comerciais dos demais estados, independentemente da abertura de filial, é, a nosso ver, completamente inócua e desnecessária. É bem verdade que, na prática, a observância do disposto na aludida Portaria confere às empresas uma segurança maior em relação à proteção do seu nome comercial, porque faz com que as Juntas Comerciais locais exerçam uma certa fiscalização em relação ao arquivamento dos atos constitutivos de sociedades com nomes colidentes. Todavia, quanto ao seu aspecto legal, a aludida Portaria não faz senso lógico, porque determina a respeito de uma providência que é totalmente desnecessária à proteção do nome comercial, consoante estabelece o próprio texto do art. 8º da Convenção de Paris (n. 5 *supra*), que, como lei, vigora entre nós desde 1929, e que assegura ampla e irrestrita proteção ao nome comercial, independentemente de qualquer formalidade ou registro.

9. Com efeito, tão inócua era o registro instituído pelo Decreto-lei 7.903/45 (n. 3 *supra*) que o Código da Propriedade Industrial, Lei 5.772/71, como já fizera o seu antecessor, Decreto-lei 1.005/69, simplesmente o eliminou (n. 4 *supra*), enquanto que a atual Lei da Propriedade Industrial não faz qualquer menção nesse sentido. Esse era também o pensamento de Gama Cerqueira, para quem o nosso país apenas ratificou o entendimento universal da proteção exclusiva ao nome comercial. Disse o saudoso mestre que:

"A proteção jurídica ao nome comercial, em suas diversas modalidades, não depende de registro ou do cumprimento de qualquer formalidade, segundo o princípio universalmente aceito e consagrado tanto em nossas leis e pelos tribunais do país, como na doutrina estrangeira e nas convenções internacionais (...) A legislação interna consagra, pois, o mesmo sentido da proteção ao nome comercial independentemente de registro, inscrito nas convenções

internacionais ratificadas pelo nosso país" (João da Gama Cerqueira, *Tratado da Propriedade Industrial*, v. I, Parte I, Revista Forense, 1946, Rio de Janeiro, pp. 509-511).

10. O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade, por diversas vezes, de se pronunciar a respeito da questão da extensão da proteção do nome comercial a todo o território nacional. Ao apreciar o recurso extraordinário 89.424-MA, no qual constam como Autora e recorrente Veplan - Residência Empreendimentos e Construções S.A., empresa com sede na Cidade do Rio de Janeiro, e Viplan - Vitória Planejamento Indústrias e Construções Ltda., estabelecida na Cidade de São Luiz, Estado do Maranhão, onde a primeira pleiteava a condenação da segunda a se abster de usar a expressão "VIPLAN" na sua denominação social, a nossa Corte Suprema deu provimento por unanimidade ao recurso. Ao proferir o seu voto, de conformidade com acórdão publicado na RTJ 88, datada de maio de 1979, pp. 693-696, o Ministro Soares Muñoz enfatizou que:

"A circunstância de não ter sido a mesma Junta Comercial que procedeu ao arquivamento dos contratos constitutivos das duas sociedades, não afasta, da mais antiga, o direito ao nome, assegurado pela Constituição da República e pela lei ordinária em todo o território nacional".

11. Não parece haver dúvidas, portanto, quanto à inocuidade da Portaria DRNC 1/74 (n. 8 *supra*), no que diz respeito à obediência da formalidade ali contida, como condição para a extensão da proteção do nome comercial a todo o território nacional.

#### IV - O projeto de lei do novo Código Civil

12. A redação final do Projeto de Lei 634-C, aprovada pela Câmara dos Deputados, destinou o Capítulo II, do Título IV,

do Livro II, relativo ao Direito de Empresas, especificamente à proteção do nome comercial, englobando os arts. 1.156 a 1.169. Ao invés da já consagrada expressão nome comercial ou, mais modernamente, de empresa, preferiu o projeto adotar a expressão "nome de empresário". O art. 1.156 define como nome de empresário a "firma ou denominação adotada", de acordo com o referido Projeto "para o exercício de empresa". O parágrafo único do citado artigo determina que "equipara-se ao nome de empresário, para os efeitos da proteção da lei, a denominação das sociedades simples, associações e fundações".

13. Essa equiparação constitui, a nosso ver, um fator positivo, vindo, na verdade, a ratificar um princípio já consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, equiparando ao nome comercial (ou nome de empresário, como alude o projeto) ao nome das sociedades civis, das associações e das fundações. Nesse sentido já dispunha o Decreto-lei 7.903/45 (n. 3 *supra*), em seu art. 104, parágrafo único, equiparando ao nome comercial, para os efeitos de aplicação daquela lei, a denominação das sociedades civis ou fundações. Ao julgar a apelação cível 970/79, consoante publicação na RT 544/185, 1981, decidiu a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná pela procedência da ação proposta por uma empresa de natureza civil, que pleiteava a condenação de outra de natureza mercantil, constituída posteriormente, com denominação semelhante. O acórdão teve por ementa o seguinte:

"Nome comercial - Pessoa jurídica civil - Registro em cartório - Nome semelhante por terceiro no Registro do Comércio - Ação contra este - Procedência - Apelação não provida".

14. Por outro lado, o art. 1.165 do Projeto veio a ratificar expressamente outra determinação já consagrada, ao vetar a alienação do "nome do empresário". Faculta, no entanto, o parágrafo único do citado

artigo ao adquirente de estabelecimento, por ato entre vivos, o uso do nome do alienante, se o contrato o permitir, precedido do seu próprio nome, com a qualificação de sucessor. Mas, indubitavelmente, os aspectos mais importantes, especificamente em relação à proteção do nome comercial ou "de empresário", estão disciplinados pelos arts. 1.164, 1.167 e 1.168 do Projeto.

15. Dispõe o art. 1.164 que o "nome do empresário" deve distinguir-se de qualquer outro já inscrito no mesmo registro. Acrescenta o parágrafo único do aludido artigo que "se o empresário tiver nome idêntico ao do outro já inscrito, deverá acrescentar designação que o distinga". Neste aspecto, o Projeto praticamente manteve a redação do art. 6º do Decreto 916 (n. 3 *supra*), em relação às firmas, ora equiparadas no Projeto em questão, ao nome comercial ou "de empresário" (ns. 13 e 14 *supra*).

16. Entretanto, o aspecto mais polêmico do Projeto, em relação à proteção ao nome comercial está no texto do art. 1.167 que assim dispõe:

"A inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as respectivas averbações, no registro próprio *asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado.*

"Parágrafo único. *Esse uso estender-se-á a todo o território nacional se registrado na forma da lei especial*" (grifamos).

17. Como se observa, o texto do art. 1.167 do Projeto contraria, de forma flagrante, o princípio do direito à exclusividade do nome comercial extensivo a todo o território nacional, já regulado pelos dispositivos legais ora em vigor (ns. 5 a 11 *supra*), e já consagrados pela doutrina e pela jurisprudência. Ademais, o parágrafo único do aludido art. 1.167 condiciona a extensão da proteção ao nome comercial a todo o território nacional ao registro "na forma da lei especial". Ora, como já ficou

evidenciado no curso desse estudo, a lei especial dispensa expressamente o registro, o que torna absurdo e incoerente o texto do aludido artigo, em relação a todos os ordenamentos doutrinários e jurídicos já consagrados, no que diz respeito à proteção ao nome comercial.

18. Já o art. 1.168 encerra outro ponto controvertido, quando dispõe que "cabe ao prejudicado, a qualquer tempo ação para anular a inscrição do nome do empresário feita com violação da lei ou do contrato" (grifamos). Nesse sentido, também a doutrina e a jurisprudência têm sido unânimes em admitir que às ações objetivando a alteração de nome comercial aplica-se o prazo de prescrição previsto no art. 178, § 10, inc. VII do Código Civil vigente, que é de cinco anos. (Salvo quando a expressão característica do nome comercial for composta por marca registrada em nome de terceiros, caso em que a ação prescreve em vinte anos, de conformidade com a Súmula 142, do Superior Tribunal de Justiça.) O art. 1.168 do Projeto inova a respeito desse prazo prescricional ao admitir, a qualquer tempo, a ação para o prejudicado pleitear a alteração de denominação social conflitante com a da sua empresa, o que nos parece constituir também um ponto positivo.

## V - Conclusão

19. Do exposto, conclui-se que o texto do Capítulo II, do Título IV, do Livro II, do Projeto de Lei 634-C constitui, na verdade, um retrocesso, em matéria de proteção ao nome comercial, no que diz respeito ao seu campo de abrangência. Com efeito, criar novamente um registro especial para disciplinar a proteção ao nome comercial como extensiva a todo o território nacional significa incorrer outra vez no mesmo equívoco oriundo do registro no INPI, instituído pelo art. 105 do Decreto-lei 7.903/45 (n. 4 *supra*). Naquela época, discutindo sobre o assunto, afirmou Gama

Cerqueira que "o registro criado pelo Código da Propriedade Industrial, além de inútil quanto aos seus fins e quanto aos seus efeitos, está em franco desacordo com o princípio da proteção do nome comercial independentemente do cumprimento de qualquer formalidade, princípio geralmente observado em todos os países e que se acha consagrado no art. 8º da Convenção da União para a Proteção da Propriedade Industrial" (*Tratado da Propriedade Industrial*, v. II, t. II, Parte III, *Revisita Forense*, Rio de Janeiro, 1956, p. 310).

20. Quer nos parecer pois que a manutenção desse dispositivo seria um contrassenso completo e, na verdade, só viria tumultuar por completo a já tão conturbada questão da proteção do nome comercial. Melhor seria que se dotasse o DNRC de recursos, tornando-o um órgão operante e mais dinâmico, com a reestruturação do Cadastro Nacional de Empresas, de sorte a que o mesmo pudesse ser consultado pelas Juntas Comerciais de todo o País, quanto à existência de nomes comerciais já existentes, toda vez que procedessem ao arquivamento dos atos constitutivos das empresas. O fato é que o DNRC tem-se mostrado um órgão inoperante para disciplinar questões relativas à colidência de nomes comerciais, uma vez que, sempre que é chamado a opinar sobre a questão, na decisão de recursos administrativos, se apresenta com um parecer padronizado que, não obstante relacione toda a legislação pertinente, incoerentemente não dá cumprimento a nenhum dos dispositivos legais citados.

21. Assim sendo, na ausência de uma disposição mais positiva, que efetivamente viesse a trazer alguma contribuição para um aprimoramento da proteção ao nome comercial no Brasil, a solução mais coerente seria se eliminar pura e simplesmente do Projeto os arts. 1.164 e 1.167 ou, se necessário, mantê-los, porém com a supressão da parte final dos mesmos, que restringe a proteção ao local da sede da empresa, bem como dos respectivos §§ únicos, devendo prevalecer a seguinte redação:

"Art. 1.164. O nome de empresário deve distinguir-se de qualquer outro já inscrito.

"Art. 1.167. A inscrição de empresário, ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as respectivas averbações, no registro próprio, asseguram o uso exclusivo do nome."

22. Para minimizar a questão da colidência entre marcas e nomes comerciais, o Projeto poderia acrescentar um § ao art. 1.169, reeditando o texto do art. 49 da Lei 4.726/65 (n. 4 *supra*) adaptado com o seguinte teor:

"Parágrafo único. Na hipótese de o nome conter expressão de fantasia, o requerente deverá juntar certidão expedida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, certificando que tal expressão não imita ou reproduz, no todo ou em parte, marca registrada em nome de terceiros."

São Paulo, 13 de novembro de 1998