

A PROTEÇÃO AO NOME EMPRESARIAL

*Gabriel F. Leonardos**

1. A Proteção ao Nome Empresarial no Brasil

Nome empresarial é o nome adotado para o exercício de atividade empresarial. O nome empresarial pode ser uma *firma* ou uma *denominação*, e mais adiante analisaremos as características próprias dessas duas espécies. No passado chamado de *nome comercial*, a unificação do direito privado e o fim da dicotomia entre o direito civil e o comercial trouxeram consigo a consagração da expressão *nome empresarial*.

Aqui já faremos um primeiro alerta: embora corriqueiramente se utilize o termo *firma* como sinônimo de *empresa*, ou de *sociedade*, tal uso é incorreto pois *firma* no direito brasileiro é tão-somente uma espécie de nome empresarial.

Ao estudarmos a proteção ao nome empresarial o primeiro cuidado a ser tomado é a delimitação do objeto do estudo. Ocorre que no mundo atual tornou-se corriqueiro que os nomes de empresa sejam registrados como *marca* de indústria, comércio ou serviços. Uma vez registrado como marca, o nome empresarial passa a gozar da proteção típica das marcas e não mais é necessário perquirir qual seu escopo de proteção sob o regime legal aplicável aos nomes empresariais.

* Advogado no Rio de Janeiro e São Paulo, Sócio de Momen, Leonardos & Cia; Mestre em Direito (USP) e Pós-Graduado pela Universidade Ludwig-Maximilian (Munique, Alemanha). Professor da Pós-Graduação em Propriedade Intelectual da Fundação Getúlio Vargas – Rio de Janeiro. Membro do Conselho Editorial da Revista da ABPI – Associação Brasileira da

Isso não significa que determinado sinal distintivo não possa gozar de proteção simultaneamente sob o regime legal das marcas e aquele dos nomes empresariais. O direito da propriedade intelectual reconhece a possibilidade de um mesmo bem imaterial gozar de proteção sob dois ou até mais regimes distintos, desde que satisfeitos os requisitos de cada um de tais regimes.

Assim, é possível que uma empresa tenha em seu nome empresarial simultaneamente uma marca, caso em que normalmente invocará a proteção aplicável às marcas pois esta costuma ser mais eficaz do que a proteção devida ao nome empresarial, conforme veremos ao longo deste estudo.

Portanto, para facilitar a compreensão da matéria que aqui analisamos idealmente o leitor deverá imaginar que estamos diante de um caso – aliás, corriqueiro, na prática – em que uma empresa necessita tornar eficaz a proteção a seu nome empresarial, sem que o mesmo tenha sido depositado como marca.

A proteção do nome empresarial pode se fazer necessária face à adoção de sinal distintivo idêntico ou semelhante por terceiros, sendo certo que estes podem estar utilizando tal sinal das mais diversas formas, por exemplo: (a) também como nome empresarial; (b) como marca; (c) como parte integrante de nome de domínio na Internet; (d) como título de estabelecimento; (e) como identificador do titular original, em publicidade comparativa etc.

Atualmente no Brasil estamos diante de uma encruzilhada no que concerne à proteção do nome empresarial. Após décadas de jurisprudência errática sobre o assunto, a partir da criação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), com a Constituição Federal de 1988, foram consagrados alguns claros princípios gerais aplicáveis à proteção do nome empresarial.

As principais questões solucionadas com firmeza pelo STJ a partir do *leading case* “RESET”, julgado em 25.05.1991 (REsp nº 6169-AM), foram as seguintes: (a) a que requisitos o nome empresarial deve atender para fazer jus a proteção; (b) qual o âmbito geográfico da proteção aos nomes empresariais; (c) como se solucionam os conflitos entre nomes empresariais e marcas; e (d) a proteção se estende a todas atividades ou se é restrita às atividades exercidas pelo titular do nome empresarial.

Entretanto, o desenvolvimento da jurisprudência na década de 1990 foi colocado em risco pelo novo Código Civil (Lei nº 10.406, de 10.01.2002), que trouxe diversas normas a respeito do assunto (arts. 1.155 a 1.168) que foram redigidas na década de 1970, por ocasião do início da tramitação legislativa do mencionado código, e jamais foram modificadas ou revisadas durante os aproximados 30 anos que decorreram até sua promulgação.

Dessa forma, a nova lei já nasceu velha, ignorando o desenvolvimento do Direito durante o período de sua tramitação. E não foi apenas a jurisprudência que foi ignorada. Leis aprovadas nesse ínterim igualmente foram sobrepujadas pelo novo código, sem que houvesse qualquer reflexão a respeito, como foi o caso da Lei de Registro Público de Empresas Mercantis (Lei nº 8.934, de 18.11.1994) e o tratado internacional conhecido como TRIPs (“Acordo sobre Aspectos dos Direitos

de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio", promulgado no Brasil como Anexo ao Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio - OMC, através do Decreto nº 1.355, de 30.12.1994).

Até o momento as modificações introduzidas pelo novo regime legal não produziram efeitos práticos relevantes, e há esperanças que alguns equívocos cometidos nesse Capítulo II ("Do Nome Empresarial") do Título IV ("Dos Institutos Complementares" do Livro II ("Do Direito de Empresa") da Parte Especial do Código Civil sejam em breve reparados por nova legislação. Em todo caso, analisaremos aqui detidamente o regime do novo Código Civil, comparando-o com o regime anterior, e sugerindo opções de interpretação.

O novo Código Civil, ao consagrar expressamente no direito positivo, pela primeira vez, o direito ao nome e ao pseudônimo (arts. 16 a 19) dentre os direitos da personalidade, também estimulou uma antiga questão, qual seja, após uma empresa ter adotado o nome de sócio em seu nome empresarial, sob que condições o sócio pode revogar tal autorização. Antes do novo Código Civil, o direito ao nome da pessoa natural já era reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência, mas houve acerbos discussões sobre a existência de tal direito no passado, de tal forma que foi bem-vinda a inclusão da matéria no texto codificado¹.

¹ Não se pense, contudo, que a regulamentação do direito ao nome e dos direitos de personalidade no novo Código Civil é imune a críticas. Neste sentido, v. nossa palestra "Direitos da Personalidade no Novo Código Civil", proferida no XXIII Nacional da Propriedade Intelectual, organizado pela ABPI, em São Paulo, em 18 e 19.08.2003, publicada in Anais, edição da ABPI. Sobre o assunto veja-se, também, o excelente artigo de Rodrigo Borges Carneiro, "O Novo Código Civil e a Disciplina dos Direitos de Personalidade da Pessoa Jurídica e Suas Conexões com a Propriedade Intelectual", publicado in Revista da ABPI, nº 61 (nov.-dez./2002), págs. 3-19

Finalmente, outra inovação do Código Civil de 2002 em nosso direito escrito foi a norma de que as pessoas jurídicas gozam da proteção dos direitos de personalidade, no que couber (art. 52), o que possibilita que a pessoa jurídica possa invocar, por exemplo, a proteção prevista no art. 18 (“*sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial*”), bem como que o uso não autorizado do nome empresarial dê ensejo à reparação não apenas pelos danos materiais causados a seu titular, mas também pelos danos morais (neste sentido já era a jurisprudência do STJ, consolidada no Súmula 227, que reconheceu que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral e antecedeu o novo Código Civil).

2. Formação do Nome Empresarial

Há nos arts. 1.157 a 1.162 do novo Código Civil regras precisas para orientar o empresário na formação do nome empresarial, como sempre foi da tradição de nosso direito. A razão de tais regras consiste na conveniência de se demonstrar ao público e a outros empresários principalmente qual é o regime de responsabilidade dos sócios pelos débitos sociais, quais são os sócios da empresa, e qual é a área de atividade da empresa.

Desde logo, contudo, é importante ressaltar que é irrelevante para fins de proteção comparar-se – para fins de análise do risco de confusão com terceiros - os elementos obrigatórios na composição do nome empresarial (“LTDA.”, “S/A” etc.) ou os elementos formados por palavras de uso comum que indiquem genericamente a atividade da empresa (“Indústria”, “Comércio” etc.). Na feliz expressão francesa, o objeto da proteção é a *môt vedette*, ou seja, a “palavra vedete”, a de maior força

identificadora no nome empresarial, ou, quando for o caso, o conjunto de palavras que possua tal força.

Conforme já mencionado acima, os nomes empresariais podem ser formados por *firma* ou *denominação*. Usualmente, diz-se que *firma* é o nome constituído a partir dos patronímicos dos sócios, enquanto que *denominação* é o nome aleatório, escolhido pelos sócios sem relação com seus patronímicos. Alguns tipos de sociedade devem obrigatoriamente ter firma, outros obrigatoriamente denominação, enquanto que outro tipo (notadamente a sociedade limitada – art. 1.158 do Código Civil) pode optar por ter uma firma ou uma denominação.

Ocorre que embora a denominação normalmente seja um nome aleatório, as sociedades anônimas sempre têm *denominação* por força de expressa disposição legal (art. 3º da Lei 6.404, de 15.12.1976 – Lei de Sociedades por Ações – LSA; art. 1.160 do novo Código Civil, comentado mais adiante) e como tais sociedades podem adotar o nome de fundador, acionista ou pessoa que haja concorrido para o bom êxito da formação da empresa (evidentemente, desde que tal pessoa concorde com tal uso de seu nome), encontraremos nas sociedades anônimas (que são identificadas pela terminação “S/A” ou pela utilização da palavra “Companhia” em seu nome empresarial) algumas que tem patronímicos na formação do nome empresarial, sem que, por isso, passem a possuir *firma*.

Tanto a firma quanto a denominação devem ser revestidas de *novidade* em relação aos sinais distintivos (nome empresarial, marca etc.) já adotados pelos concorrentes (cf. art. 1.163 do novo Código Civil). Por seu turno a *firma* deve obedecer ainda ao requisito da veracidade, i.e. não se pode adotar na composição

da firma o nome de quem não seja sócio², ou, via de regra, nem mesmo de quem tenha deixado de sê-lo.

3. Antecedentes da Proteção ao Nome Empresarial no novo Código Civil

Para compreendermos a redação dos arts. 1.155 a 1.168 do novo Código Civil devemos lembrar o nível de desenvolvimento científico da proteção ao nome empresarial no início da década de 1970, quando foi redigido o anteprojeto do Código Civil. Naquela época, ainda tinham alguma aceitação nos meios jurídicos brasileiros algumas noções equivocadas a respeito da proteção aos nomes empresariais (então comumente chamados de *nomes comerciais*), notadamente as seguintes:

- (a) o nome comercial dependeria de estar registrado em algum órgão oficial para gozar de proteção; e
- (b) o nome comercial deveria ser protegido apenas no âmbito geográfico estadual, uma vez que as empresas são constituídas através do registro em órgãos estaduais (as Juntas Comerciais, no caso de sociedade comerciais, e os Cartórios de Registro Civil de Pessoas Jurídicas - ou cartórios com funções equivalentes, cujos nomes variam em cada Estado -, no caso de sociedade civis).

² Neste sentido, v. o acórdão do STF no caso "LEONARDOS", RE 99.574-RJ, *in* RTJ 112/326-336.

A impressão de que era necessário algum registro especial para que houvesse proteção havia sido reforçada pelo art. 119 do então vigente Código da Propriedade Industrial de 1971 (CPI/71 - Lei nº 5.772, de 21.12.1971, que vigorou até 14.05.1996), que dispunha: "*Art. 119. O nome comercial ou de empresa e o título de estabelecimento **continuarão a gozar de proteção através de legislação própria, não se lhes aplicando o disposto neste Código.***"

Em decorrência dessa norma havia alguma perplexidade inicial e quem dissesse que enquanto não promulgada a "*legislação própria*" a que aludia o dispositivo, os nomes comerciais não gozariam de qualquer proteção em nosso país. Rapidamente, contudo, o absurdo a que levava essa interpretação foi suplantado por uma interpretação sistemática das várias normas que tratavam do nome comercial, para que se concluísse que já havia essa legislação própria (tanto assim que o dispositivo dispunha que o nome comercial "*continuará a gozar de proteção*"), e o único efeito do mencionado art. 119 tinha sido o de regular as consequências da extinção do registro especial dos nomes comerciais.

Esse registro especial dos nomes comerciais fora criado em 1890 (a despeito da proibição expressa no art. 8º da Convenção da União de Paris), e ele era realizado perante o Departamento Nacional da Propriedade Industrial - DNPI (substituído em 1970 pelo atual Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI), de forma paralela ao registro das marcas de indústria e comércio. Tal registro especial já havia sido extinto em 1969, através do Decreto-Lei nº 1.005, de 21.10.1969 (CPI/69), mas diversos registros antigos ainda estavam em vigor em 1971 (quando foi promulgado o CPI/71), de tal forma que os parágrafos do referido art. 119 do CPI/71 visavam apenas regular a extinção desse registro especial.

Consolidando-se o entendimento que o CPI/71 não impedia a proteção aos nomes comerciais (ao contrário, assegurava-a ao dispor no art. 65, 5, que nenhuma marca poderia ser registrada se infringisse direito sobre nome comercial alheio), estava aberto o caminho para que a doutrina e a jurisprudência prescrevessem os limites e as condições dessa proteção.

Ao longo das décadas de 1970, 80 e 90, o desenvolvimento científico do assunto foi substancial. Alguns artigos de doutrina foram paradigmáticos para tanto, entre os quais os dos advogados Luiz Leonardos³, Carlos Henrique Fróes⁴, Mauro Arruda⁵, os de nossa autoria⁶, além da obra sintetizadora dessa importante evolução, de autoria de Karin Grau-Kuntz⁷.

Paralelamente à doutrina, também houve importantes avanços na jurisprudência de nossos tribunais estaduais, bem como a do Supremo Tribunal Federal - STF (até 1988) e a do Superior Tribunal de Justiça - STJ, que foi criado pela Constituição de 1988 e passou a ter a competência de julgar em instância final recursos nos quais se discute a violação de lei federal, anteriormente atribuídos ao STF.

³ "A Proteção ao Nome Comercial no Direito Brasileiro", *in* RT 450/25-31 (abril 1973), e "Nome Comercial e Marca de Indústria e Comércio", parecer em co-autoria com Thomas O. Leonardos, *in* RT 491/35-48 (set. 1976).

⁴ "Da Proteção ao Nome Comercial", palestra *in* "Anais do Seminário sobre a Execução da Política Tecnológica Brasileira", Rio de Janeiro, 1974, págs. 39/43, e verbete "Nome Comercial", *in* Enciclopédia Saraiva do Direito, São Paulo, 1980, págs. 312/325.

⁵ "Considerações sobre a Proteção Jurídica do Nome Comercial em face do Projeto de Código Civil", *in* Jornal O Estado de São Paulo, 30.03.1985, pág. 39.

⁶ "A Proteção Jurídica ao Nome Comercial, ao Título de Estabelecimento e à Insignia no Brasil", *in* Revista de Direito Mercantil, vol. 95 (jul.-set./1994), págs. 26-56, também publicado *in* Boletim JUCESP, n.ºs 732 (05.01.1995), 733 (12.01.1995) e 734 (19.01.1995); versão atualizada deste artigo (com base na Lei n.º 8.934, de 18.11.1994 - Lei do Registro Público de Empresas Mercantis) foi publicada *in* Revista da ABPI, n.º 13 (nov.-dez./1994), págs. 3-32; e "Novidades sobre o Nome Comercial", *in* Revista da ABPI 19/43-46 (nov.-dez. 1995).

Com efeito, a partir do "leading case" no STJ que foi o caso RESET (REsp nº 6169-AM, julgado em 25.05.1991), passou a ser pacífico que o âmbito geográfico da proteção ao nome comercial poderia ser nacional, e que o direito de exclusividade nasce do simples arquivamento dos atos constitutivos da empresa no registro próprio:

"NOME COMERCIAL. DIREITO À EXCLUSIVIDADE. REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL, PREVALÊNCIA.

O direito de uso exclusivo do nome comercial em todo o 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 4725/65, art. 38, IX, Dlei 1005/69, art. 166, Lei 5772/71, arts. 65, item 5, e 119, Convenção de Paris, de 1888, adotada no Brasil pelo Decreto 75.572/75.

*Recurso Especial conhecido e provido."*⁸

Houve decisões anteriores e posteriores de outros tribunais e do próprio STJ em igual sentido, sendo de se ressaltar, ainda, o acórdão da 4ª Turma do STJ em 19.03.1991, segundo o qual *"o direito sobre o nome comercial, segundo entendimento hoje prevalecente na doutrina e na jurisprudência, constitui uma propriedade, à semelhança do que ocorre com as marcas de fábrica e de comércio"* (REsp. 4.055-PR, in RSTJ 22/290-299). Esta decisão consagrou o direito sobre o nome comercial como um direito de propriedade.

Sem embargo do posicionamento do STJ no mencionado julgado, neste ponto devemos ressaltar, aqui, nossa posição pessoa contrária ao entendimento de que o direito sobre o nome empresarial seria um direito de propriedade. Aliás, tanto

⁷ "Do Nome das Pessoas Jurídicas", Malheiros Editores, São Paulo, 1998.

⁸ LEX STJ 30/162.

a Lei de Propriedade Industrial (LPI – Lei nº 9.279, de 14.05.1996) quanto o novo Código Civil parecem dar razão à nossa crítica a este entendimento do STJ (note-se que ambos diplomas legais foram promulgados *após* a mencionada decisão do STJ, o que talvez possa ensejar uma modificação no entendimento daquela Corte).

Com efeito, a LPI estabelece que a violação de nome empresarial é uma modalidade de crime de concorrência desleal (art. 195, V), e, como se sabe os bens jurídicos protegidos sob a égide da repressão à concorrência desleal não têm a característica de direito real, mas sim de direito pessoal. O novo Código Civil, por seu turno, em seu art. 1.164, veda a alienação do nome empresarial, o que igualmente indica que o direito sobre o mesmo não é de propriedade, pois esta tem como um de seus atributos, como sabemos, o direito de disposição da coisa (cf. art. 1.228 do novo Código Civil).

Prosseguimos na análise da jurisprudência do STJ: no acórdão no caso "RESET", de forma corajosa (e correta) o STJ modificou o entendimento equivocado adotado em 31.03.1987 pela 2ª Turma do STF no acórdão do caso "RAINHA", segundo o qual *"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"* (RE 111.971-3-SP, in RTJ 122/1148-1150). A decisão do STF no caso "RAINHA", podemos dizer, foi o "Canto do Cisne" da tese de que a proteção ao nome comercial seria meramente estadual, e que haveria algum tipo de "subordinação hierárquica" entre o nome comercial e a marca registrada no INPI, segundo a qual aquele seria inferior à esta.

Ademais, o STJ também consagrou o entendimento de que existe, sim, violação de uma marca pela sua adoção no nome comercial alheio, quando ocorre a utilização de uma mesma palavra ou expressão (que constitui marca de uma empresa, e nome de outra) para oferecimento ao consumidores de bens ou serviços de igual espécie:

“Não há negar que marca e nome comercial são coisas distintas, mas, dada a relação existente entre elas no universo mercantil, [é] perfeitamente viável, em nosso ordenamento jurídico, a pretensão de abstenção de uso da expressão designativa da marca em nome comercial gozando aquela da proteção não só em razão da Convenção da União de Paris como pela anterioridade do registro no INPI. Cumpre verificar se há possibilidade de confusão.” (ac. unânime da 3ª Turma do STJ, no REsp. 42.424-SP, de 08.11.1994, do qual foi relator o Min. Costa Leite, in RSTJ 68/314-317)

As dezenas de decisões judiciais cuidando do assunto nos últimos 30 anos consolidaram a proteção devida aos nomes de empresas, incluindo a proteção às denominações e firmas das sociedades civis, das associações sem fins lucrativos e das sociedades estrangeiras. Assim, a maioria das dúvidas que existiam sobre a matéria já haviam sido dissipadas no final da década de 1990, e, em especial, já tinham sido definitivamente resolvidos aqueles dois problemas cruciais do início da década de 1970⁹.

Com efeito, consagraram-se os entendimentos que, em primeiro lugar, não há necessidade de qualquer registro especial para que o nome de empresa seja protegido, e, em segundo lugar, que o âmbito geográfico de proteção pode ser internacional, nacional, regional, estadual ou até mesmo municipal, dependendo da área de atuação da empresa dona do nome anterior, uma vez que se exige uma

⁹ Uma extensa relação de decisões a respeito do assunto pode ser encontrada em nosso artigo "A Proteção Jurídica ao Nome Comercial, ao Título de Estabelecimento e à Insígnia no Brasil", acima mencionado.

relação de concorrência (efetiva ou potencial) entre as partes para que exista o ilícito de violação de nome comercial.

Essas considerações precedentes serviram para expor o direito positivo vigente com relação à proteção dos nomes empresariais, sem considerar as modificações que introduzidas com o novo Código Civil.

4. Crítica ao novo Código Civil

A seguir comentamos ou criticamos alguns dispositivos polêmicos, ou mesmo simplesmente equivocados do novo Código Civil:

4.1. Formação da Denominação das Sociedades Anônimas

Art. 1.158, § 2º - "§ 2º A denominação deve designar o objeto da sociedade, sendo permitido nela figurar o nome de um ou mais sócios."

O trecho grifado do artigo ora comentado traz de volta a regra do Decreto (com força de lei) nº 3.708, de 10.01.1919 (art. 2º), o qual exigia que as denominações das sociedades limitadas dessem a conhecer o objeto social. O novo Código Civil reintroduz essa anacrônica exigência, que havia sido abolida em 1994, seja em relação às firmas quanto às denominações, pela nova Lei de Registro Público de Empresas Mercantis (Lei nº 8.934, de 18.11.1994 - art. 35, III). Não há,

em nossa opinião, nenhuma justificativa para essa regra anacrônica que tolhe a liberdade dos empresários na escolha do nome de sua empresa.

4.2. Ainda Da Formação da Denominação das Sociedades Anônimas

"Art. 1.160. A sociedade anônima opera sob denominação designativa do objeto social, integrada pelas expressões 'sociedade anônima' ou 'companhia', por extenso ou abreviadamente."

Volta-se à obrigatoriedade da indicação do objeto social na denominação das sociedades anônimas, que era prevista no art. 295 do Código Comercial de 1850, o que se explicava porque naquela época os capitais eram escassos e não se imaginava que fosse possível haver mais de uma sociedade anônima explorando a mesma atividade. Tal regra já havia sido abandonada entre nós desde o Decreto (com força de lei) nº 916, de 24.10.1890. A atual Lei de Sociedades por Ações - LSA (Lei nº 6.404, de 15.12.1976) traz em seu art. 3º regras para a formação do nome comercial das sociedades por ações (regras estas que foram revogadas pelo novo Código Civil), que não careciam de qualquer alteração.

4.3. Conservação do Nome de Sócio na Firma

"Art. 1.165. O nome de sócio que vier a falecer, for excluído ou se retirar, não pode ser conservado na firma social."

Este dispositivo leva ao pé da letra o princípio da veracidade da firma social das sociedades limitadas, respeitando, inclusive, o direito de personalidade do sócio sobre seu patronímico. Contudo, atualmente (art. 3º, §1º, da Lei 6.404/76 - LSA) já é possível manter-se o nome de fundadores e ex-acionistas na sociedades por ações (esta regra, quanto às sociedades por ações, está sendo mantida pelo parágrafo único do art. 1.160 do novo Código Civil), bem como os nomes de sócios falecidos nas sociedades de advogados (art. 16, §1º da Lei 8.906/94 - Estatuto da OAB).

Com efeito, parece-nos que nada justifica que, nos dias de hoje, essa possibilidade seja vedada às sociedades limitadas, inclusive porque a sociedade cria um "goodwill", uma reputação associada àquela firma, e se em vida o de cujus autorizava o uso de seu nome como integrante da firma social, não parece razoável que - na ausência de manifestação expressa em vida pelo de cujus (que pode ocorrer inclusive através de ato de última vontade) – presuma-se que essa autorização seria por ele revogada. Não há nenhum prejuízo à memória ou à reputação do de cujus com a continuação do uso de seu nome, enquanto que a obrigação da sociedade de modificar a firma acarreta problemas práticos consideráveis, além da já mencionada perda da reputação por ela granjeada.

Aliás, o novo Código Civil, em seu art. 14, contempla como direito da personalidade a faculdade de dispor em vida sobre o destino do corpo após a morte. Idêntico tratamento deve se dar em relação ao nome, que também é incluído como um dos direitos da personalidade (cf. art. 16).

O Estatuto da OAB prevê que a continuação do uso do nome do sócio falecido depende deste ter dado autorização em vida para tanto. Entendemos que esse rigor é desnecessário face à importância que a manutenção do nome comercial,

sem qualquer modificação, tem para a moderna economia de mercado, e, por conseguinte, sugerimos que o art. 1.165 do novo Código Civil seja modificado para passar a conter a regra diametralmente oposta, ou seja, “*o nome de sócio que vier a falecer, for excluído ou se retirar, pode ser conservado na firma social, salvo manifestação contrária em vida*”.

4.4. Limite Geográfico da Proteção

"Art. 1.166. 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."

O dispositivo é equivocado, porque o nome de empresa pode ser protegido dentro de limites geográficos maiores ou menores, conforme exigido por cada caso concreto, sempre de acordo com as regras que reprimem a concorrência desleal e parasitária. Esse âmbito geográfico, variando com a distintividade do nome e o grau de conhecimento do mesmo pelo público consumidor, pode ser inferior ao do município, abranger vários Estados ou todo o território nacional e, inclusive, ser internacional, de acordo com o art. 8º da Convenção da União de Paris - CUP (que tem força de lei no Brasil). A proteção nacional, bem como a internacional, do nome comercial, já foi reconhecida em diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça - STJ a partir do "leading case" de 1991 que foi o caso "RESET", acima mencionado.

A possibilidade de haver proteção em âmbito geográfico que ultrapasse a fronteira dos Estados não cria qualquer inconveniente, porque a jurisprudência

reconhece que as Juntas Comerciais somente têm o dever de realizar ex-officio buscas de anterioridades com relação aos nomes de empresas arquivados perante elas próprias. Discussões relativas a nomes comerciais corriqueiramente são resolvidas perante o Poder Judiciário, uma vez que as Juntas não podem atrasar o processo de arquivamento de atos constitutivos com base em discussões relativas ao nome. Assim, preserva-se o dinamismo necessário às atividades comerciais, ao mesmo tempo em que se assegura o exercício do direito ao nome por quem deseja impugnar o nome empresarial adotado por terceiro.

A nova norma relativa ao âmbito geográfico de proteção parece-nos a mais polêmica e lamentável deste capítulo e cristaliza um entendimento que era significativo (embora não majoritário) na década de 1970 e que já foi totalmente superado pelo desenvolvimento científico do assunto pelo menos desde a década de 1980 e, notadamente, a partir da decisão do STJ de 1991 acima mencionada.

A idéia de limitar a proteção à esfera estadual é tão ultrapassada que no início da década de 1990, durante os debates parlamentares que resultaram na Lei 8.934/94, de Registro Público de Empresas Mercantis chegou a ser aprovada uma redação que assegurava a proteção **nacional** aos nomes comerciais, em dispositivo que em boa hora foi vetado pelo Presidente da República. Com efeito, os §§ 1º e 2º do art. 33 da Lei 8.934/94 não eram adequados ao nosso Direito, tal como estavam redigidos:

"§ 1º - A proteção (ao nome empresarial) abrange todo o território nacional.

§ 2º - A extensão da proteção à jurisdição das demais Juntas Comerciais será feito através de comunicação expedida pela Junta originária, de ofício." (nossos os parênteses)

Ora, o § 1º consagrava uma proteção *nacional* quando há casos em que a proteção em todo o território brasileiro será *excessiva*. À guisa de exemplo, podemos citar um fictício e modesto "botequim" que tenha adotado o nome "Bar São Judas Tadeu", no bairro de Vila Isabel, no Rio de Janeiro; esse estabelecimento, como tantos outros, seria totalmente desconhecido por pessoas que não residem naquele bairro, de tal forma que não seria justificado que seu nome gozasse de proteção além dos limites do bairro. Por outro lado, em outros casos, o território nacional será pouco diante do âmbito geográfico *internacional* da proteção a que um nome afamado fizer jus. Por tais motivos, o § 1º era, ao nosso ver, inexato, e parece-nos que foi benéfica sua supressão através do veto presidencial.

Deve-se ressaltar, ainda, que nas razões de veto aos §§ 1º e 2º do art. 33 (publicadas no D.O.U. de 21.11.1994, à pag. 17.514), não havia maiores comentários à supressão do § 1º, que é, aparentemente, considerada uma consequência do veto ao § 2º. Com efeito, jamais se vislumbrou nas razões de veto qualquer intenção de limitar à esfera estadual o âmbito geográfico de proteção ao nome comercial.

O veto presidencial ao § 2º, por seu turno, foi determinado pela inexistência de interesse público na determinação de que a Junta originária comunicasse ex-officio às demais, de todo o país, os nomes de empresas que recebeu para arquivamento. Tal providência exigiria esforços e despesas gigantescas de todas as Juntas, primeiro para enviar as comunicações e, em seguida, para recebê-las, pois teriam que catalogá-las, fichá-las etc., para que tais comunicações tivessem alguma utilidade.

As razões de veto acima mencionadas, portanto, estavam corretas quando asseveraram que apenas poucas empresas dentro do imenso universo daquelas que apresentam seus atos a registro fariam jus à proteção além das fronteiras de suas cidades ou, no máximo, de seus Estados.

As mesmas razões de veto, porém, estavam erradas quando mencionavam que as grandes empresas cujo interesse potencial se amplia "*já são atendidas, mediante requerimentos, para extensão daquela proteção a outros Estados*". Tais requerimentos são atualmente regulados pela Instrução Normativa 53/96 do DNRC - Departamento Nacional do Registro do Comércio, conforme comentamos a seguir.

4.5. Registro Especial dos Nomes Empresariais

"Art. 1.166. Parágrafo único. O uso previsto neste artigo estender-se-á a todo o território nacional, se registrado na forma da lei especial."

Em primeiro lugar, a expressão "*o uso*" é incorreta; o correto seria dizer "*o direito de uso exclusivo*". Contudo, como se verá adiante, a simples exigência de um registro a ser criado por lei especial, além de indesejável, viola compromissos internacionais assumidos pelo Brasil no art. 8º da Convenção da União de Paris.

Tal registro "*especial*" é inadequado porque não atende aos interesses dos empresários brasileiros. Não há necessidade de criação de mais um registro com efeitos constitutivos de direito (com mais burocracia e mais despesas), pois o nome de empresa já goza, atualmente, de uma proteção bastante satisfatória,

independentemente de qualquer registro. A rigor, o registro "*especial*" previsto neste artigo já existe atualmente por meio da Instrução Normativa 53/96 do DNRC - Departamento Nacional do Registro do Comércio e é feito em cada uma das Juntas Comerciais do estado no qual o empresário deseja garantir a proteção de seu nome comercial.

Aliás, o Decreto nº 1.800, de 30.01.1996 (que regulamentou a Lei 8.934/94, de Registro Público de Empresas Mercantis), em seus arts. 61 e 62 trouxe regras para a proteção do nome comercial nas vias administrativas, tendo confirmado o entendimento de que as Juntas Comerciais estaduais estão obrigadas a realizar exames de colidências apenas entre as empresas registradas no mesmo Estado. Evidentemente, como a proteção ao nome comercial é matéria de direito privado sujeita à reserva de lei, este simples decreto não teria, jamais, o condão de limitar a proteção à esfera estadual, conforme pretenderam alguns comentaristas deste diploma regulamentar. Assim, este decreto devia ser interpretado de acordo com as limitações que lhe são inerentes, ou seja, ela apenas regula a atuação administrativa das Juntas Comerciais, e nada mais.

O registro opcional que existe atualmente com base na mencionada Instrução Normativa do DNRC não é utilizado em larga escala pelos empresários em decorrência de: (a) despesas em que o mesmo implica (consequência da necessidade de contratação de profissionais para realizar o registro em cada um dos Estados brasileiros); e (b) do insucesso de tal registro em produzir sequer os tímidos efeitos que ele propugna, conforme passamos a explicar.

Com efeito, os atuais registros especiais nas Juntas Comerciais deveriam servir para que as Juntas indeferissem ex-officio futuros pedidos de arquivamento

de atos constitutivos de empresas com nomes conflitantes com aqueles anteriormente registrados perante as mesmas Juntas. Contudo, a despeito da existência de um registro anterior, a imensa maioria das Juntas Comerciais nega-se a realizar exames de colidência em face da necessidade (verdadeira) da celeridade do exame dos requerimentos de atos constitutivos de novas empresas, que é um imperativo da atividade econômica empresarial moderna.

Ou seja, percebe-se que o sistema de proteção em um âmbito geográfico indeterminado a priori, mas determinável diante do caso concreto, que foi desenvolvido pela jurisprudência brasileira a partir da década de 1980 opera de forma eficiente e atende aos anseios das Juntas Comerciais no sentido de elas não terem maiores responsabilidades com relação ao exame de colidências de nomes comerciais novos, com nomes comerciais ou marcas mais antigas.

Aliás, a nova Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279, de 14.05.1996 - LPI/96) adotou o princípio de que a violação ao direito sobre o nome comercial depende sempre da avaliação das *circunstâncias de fato* para ser caracterizado, devendo ser examinados principalmente *o ramo de atividade* industrial, comercial ou de serviços na qual a empresa atua, bem como *a área geográfica* onde ela possui consumidores. Este princípio decorre da opção do legislador em tipificar a violação de nome comercial dentre os crimes de concorrência desleal, pois, como se sabe, para tais crimes não há ilícito se não existir uma relação efetiva de *concorrência*:

"CAPÍTULO VI - DOS CRIMES DE CONCORRÊNCIA DESLEAL

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

(...)

V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;

(...)
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa."

Outrossim, a expressão "*se registrado na forma de lei especial*" utilizada pelo art. 1.167 do novo Código Civil lembra a infeliz redação do art. 119 do já revogado Código da Propriedade Industrial de 1971, que dispunha que o nome comercial "*continuará a gozar de proteção de acordo com a legislação própria*". Como já explicamos acima, esse texto do CPI/71 gerou dúvidas no início da década de 1970, quando houve dúvidas a respeito da permanência em vigor dos diversos dispositivos que regulavam a proteção ao nome comercial (tendo a jurisprudência, ao final, se pacificado no sentido de reconhecer que já existia a legislação própria, e que não era necessária uma nova lei sobre a matéria). A rigor, isso ainda hoje seria verdade: não era necessária nenhuma lei especial, e nem mesmo que o novo Código Civil tratasse do assunto!

Devemos lembrar que a exigência de um registro especial para que o nome de empresa passe a gozar de proteção em todo o território nacional configura uma clara violação ao art. 8º da CUP (Convenção da União de Paris, cuja revisão de Estocolmo - de 1967 - foi promulgada no Brasil pelo Decreto nº 635, de 21.08.1992), que proíbe se subordine a proteção do nome comercial a qualquer registro:

"Art. 8º - O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigatoriedade de depósito ou registro, que faça ou não parte de uma marca de indústria ou de comércio."

A CUP não define como deve ser garantida a proteção ao nome de empresa, pois isso ela deixa às legislações nacionais, e nos diversos países-membros da CUP o grau de proteção aos nomes de empresa estrangeiros varia de acordo com o grau

de proteção assegurado aos nacionais de cada país. Trata-se do princípio do *tratamento nacional* (art. 2º da CUP), que é a base fundamental da "união" instituída por essa convenção internacional.

Contudo, a CUP exige que essa proteção prevista nas leis nacionais opere *independentemente de registro*. A criação de um registro especial com efeitos atributivos de direito representa uma clara violação ao art. 8º supra-citado, com consequências no campo do direito internacional. Note-se que esse registro especial era exigido no CPI/45 e, após décadas de críticas, foi abolido com o CPI/69. A rejeição ao registro especial foi mantida no CPI/71 e na LPI/96, não havendo qualquer razão para que ele seja agora recriado.

Ademais, como a CUP foi incorporada ao texto do TRIPs no art. 2º do referido tratado, a subordinação da proteção do nome comercial a um registro especial em teoria poderá implicar em descumprimento das normas da OMC, com todas as consequências que daí podem advir, entre as quais se incluem sanções comerciais.

4.6. Prescrição e Natureza da Ação de Modificação de Nome Empresarial

"Art. 1.167. Cabe ao prejudicado, a qualquer tempo, ação para anular a inscrição do nome empresarial feita com violação da lei ou do contrato."

Cria-se, com esse dispositivo, uma ação perpétua. Entretanto, o STJ, depois de ter anunciado que havia "pacificado" sua jurisprudência através da edição da súmula 142 (que tratava de marcas, mas era igualmente aplicável aos nomes

comerciais), adotando a prescrição *vintenária* para as ações de cessação de uso, posteriormente *revogou* tal súmula e parece atualmente tendente a adotar o prazo de 10 (dez) anos para tais ações (sob o antigo Código Civil este era o prazo prescricional das ações reais; sob o novo Código Civil é o prazo geral previsto no art. 205, aplicável quando não houver prazo inferior fixado em lei).

Enquanto esteve em vigor, a súmula 142 ensejou críticas¹⁰, dentre diversos outros motivos porque havia quem achasse excessivo o prazo de 20 anos; contudo, o novo Código Civil alongou ainda mais tal prazo, tornando *perpétua* a ação de anulação do nome comercial, prolongando ad infinitum a incerteza jurídica dos empresários.

Participamos de um Grupo de Estudos da ABPI - Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, para elaboração de uma Resolução para aquela Associação, na qual sugeríamos modificações nesse capítulo do novo Código Civil. Tal Resolução foi enviada ao Congresso Nacional, no qual foi recebida pelo Dep. Renato Fiúza, que em maio de 2002 informou a Associação que tencionava incorporar a maioria de nossas sugestões a um projeto de lei mais amplo, que estava preparando como proposta de alteração ao novo Código Civil (como de fato veio a ocorrer). Ademais, o projeto da ABPI também foi aceito pela Comissão de Legislação Participativa da Câmara de Deputados, e por esta apresentado como um projeto autônomo. Assim ficará a redação desse dispositivo, se for aceita pelo Congresso Nacional a sugestão encaminhada pela ABPI: “*Art. 1.167. Prescreve em 10 (dez) anos, contados da data da publicação oficial do registro, a ação para a*

¹⁰ V. nosso artigo na Revista da ABPI vol. 19, págs. 43-46, no qual demonstramos que os acórdãos que fundamentavam tal súmula **não** tinham adotado o prazo de 20 anos.

*modificação de nome empresarial e a reparação dos danos causados, salvo nos casos de má-fé, quando a ação poderá ser ajuizada a qualquer tempo."*¹¹

No sistema adotado pelo novo Código Civil, em tese o pedido de abstenção de uso somente pode ser feito após a anulação da inscrição do registro na Junta Comercial, mas uma vez que a competência para ambos os pedidos é da Justiça Estadual, eles poderão ser formulados na mesma ação, de tal forma que uma única decisão judicial atenderá a todas as necessidades de quem teve um direito violado através da adoção do nome empresarial de terceiro.

O art. 1.167 do novo Código Civil tem ainda o defeito adicional de mencionar a ação cabível como sendo "***anulatória de inscrição do nome empresarial***", o que novamente demonstra que foi redigido na década de 1970, pois naquela época entendia-se que o ***registro*** na Junta Comercial da constituição da empresa, com a adoção do nome ilícito (ou o registro da alteração contratual na qual o nome era modificado para que se passasse a usar um nome ilícito), era um ato administrativo anulável, tendo em vista que eivado de ilicitude. Entretanto, rapidamente a jurisprudência percebeu que a anulação do registro na Junta Comercial trazia outras consequências graves, sem nenhuma conexão com o problema envolvendo o nome empresarial.

Com a anulação do registro na Junta Comercial, a empresa deixava de existir, configurando verdadeira sociedade irregular, ou de fato, impondo sanções fiscais a seus sócios e criando insegurança para terceiros que, entretanto, haviam com ela contratado. Por tais motivos, a jurisprudência evoluiu no sentido de negar a

¹¹ Resolução da ABPI nº 24, de 09 de abril de 2002 O teor integral dessa Resolução da ABPI está disponível no sítio da Internet www.abpi.org.br.

necessidade da anulação do registro na Junta Comercial¹², bastando para a satisfação do autor da ação que fosse provido o pedido a que o réu fosse condenado a modificar o nome (condenação de obrigação de fazer), impondo-se-lhe uma multa cominatória diária elevada, para o caso de transgressão do preceito transitado em julgado.

Nesse mesmo diapasão, passou a ser admitido, nos casos de revelia ou desaparecimento dos sócios (situação comuníssima em casos de violação de marcas afamadas), que a decisão condenando a empresa a modificar o nome comercial fosse averbada na Junta Comercial competente, com a ordem de que a Junta se abstivesse de realizar quaisquer novos registros daquela empresa enquanto não fosse modificado o nome comercial segundo o que fora determinado em juízo.

Percebe-se, assim, que a sugestão que fizemos através da ABPI é a mais acertada: deve haver um prazo prescricional determinado, ressaltando-se a imprescritibilidade apenas para os casos de má-fé, e a ação cabível é a de *modificação do nome empresarial*, e não a de “*anulação da inscrição*” na Junta Comercial.

5. Jurisprudência

A jurisprudência a respeito da proteção ao nome empresarial é copiosa e na bibliografia recomendada ao final há indicação de dezenas de decisões judiciais de

¹² O STJ, inclusive, pacificou o entendimento de que as Juntas Comerciais são partes **ilegítimas** para figurar em ações de modificação de nome comercial - REsp 14.018-MG, ac. unânime da 3ª Turma em 11.02.1992, rel. Min. Cláudio Santos - caso "DELANO" - in D.J. de 30.03.1992, pág. 3.988.

tribunais estaduais e superiores. A seguir, à guisa de ilustração, citamos alguns acórdãos do STJ proferidos **nos últimos cinco anos**, que refletem as discussões expostas ao longo deste trabalho.

Quanto ao **prazo prescricional** para a ação de abstenção de uso de nome empresarial sob o Código Civil de 1916, as vacilações na matéria demonstram-se com o acórdão de 22.05.2001 que, mesmo já tendo sido cancelada a Súmula nº 142, ainda adotou o prazo de 20 (vinte) anos para a ação que objetiva tutela em relação a nome comercial a título de preceito cominatório (AgRg no REsp 207.052-SP, unânime, 3ª Turma, rel. Min. Nancy Andrighi), enquanto que, pouco tempo depois, em 11.02.2003, a mesma turma do tribunal decidiu que após o cancelamento da sua Súmula nº 142 teria se firmado o entendimento de que o prazo aplicável à ação era o do art. 177, segunda parte, a saber, “*dez anos entre presentes e quinze entre ausentes*” (REsp 418.580-SP, unânime, 3ª Turma, rel. Min. Carlos Alberto Direito).

Em 07.03.2002 foi reafirmada a possibilidade de **proteção em âmbito internacional** do nome empresarial, em processo entre **Audi** Aktiengesellschaft (autora) e **Audi** Veículos Ltda. (ré): “*O nome Audi, de titularidade de empresa estrangeira, tem proteção no Brasil por força de tratados internacionais*” (REsp 331.022-RJ, unânime, 4ª Turma, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar).

A **aplicabilidade da Convenção de Paris** foi também reiterada em 14.05.2002, em ação entre Móveis **Corazza** S/A e Irmãos **Corazza** S/A Móveis Construções Indústria e Comércio: “*O nome comercial deve ser protegido, nos termos da Convenção de Paris, vigente no Brasil, até mesmo na ausência de qualquer registro*”. (REsp 40.021-SP, unânime, 3ª Turma, rel. Min. Carlos Alberto Direito). Neste caso, uma empresa (Móveis Corazza) detinha a anterioridade do

registro como marca (averiguamos que se trata do registro nº 006306586, em vigor pelo menos desde 1974), e outra (Irmãos Corazza) detinha a anterioridade (desde 1925!) da adoção do nome empresarial, já estando, portanto, prescritas eventuais pretensões de ambas as partes. De forma salomônica (e, parece-nos, correta no caso concreto), o tribunal determinou que Irmãos Corazza abstenha-se de utilizar o sinal “CORAZZA” como marca, enquanto que a Móveis Corazza abstenha-se de utilizar o mesmo sinal como parte integrante de seu nome empresarial.

Em 19.09.2002 o STJ reafirmou a proteção do nome empresarial anterior face a **nome conflitante posterior**, mesmo em caso em que a parte distintiva do nome empresarial era o patronímico de sócios de ambas as empresas. O litígio travou-se entre Agropem Agropecuária **Maeda** Ltda. (autora) e Comercial Agrícola **Maeda** de Itú Ltda. (ré), tendo o tribunal decidido que “*A circunstância do uso de patronímico não altera o princípio maior da proteção ao nome comercial, subordinado ao princípio da anterioridade, nos termos do art. 8º da Convenção de Paris (...)*” (REsp 406.763-SP, unânime, 3ª Turma, rel. Min. Carlos Alberto Direito).

A aplicação do **princípio da especialidade** (também chamado por muitos de princípio da “especificidade”) na aplicação da proteção ao nome empresarial, segundo o qual a proteção opera apenas face a empresas concorrentes, foi reafirmada algumas vezes. Em 19.05.2005 decidiu o tribunal que podiam coexistir com os respectivos nomes as empresas ODEBRECHT S/A (autora) e ODEBRECHT COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CAFÉ LTDA. (ré) na medida em que “*diversas as classes de registro e o âmbito das atividades desempenhadas pela embargante (comércio e beneficiamento de café) e pela embargada (arquitetura, engenharia, geofísica, química, petroquímica, prospecção e perfuração de*

petróleo), e não se cogitando da configuração de marca notória, não se vislumbra impedimento ao uso, pela embargante, da marca Odebrecht como designativa de seus serviços, afastando-se qualquer afronta, seja à denominação social, seja às marcas da embargada” (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 653.609-RJ, unânime, 4ª Turma, rel. Min. Jorge Scartezzini).

Na mesma linha, em 29.06.2006 foi julgado caso em que o nome empresarial da autora, **McGregor** Corporation, também havia sido por esta registrado como marca, e a ré, **McGregor** Comercial Ltda. atuava em ramo comercial distinto. Decidiu o STJ no REsp 658.702-RJ, unânime, 4ª Turma, rel. Min. Jorge Scartezzini:

“1. (...) o exame de eventual colidência entre marca integrada pelo nome comercial do titular versus marca alheia idêntica ou semelhante posteriormenet registrada não pode ser dirimido apenas com base na anterioridade, subordinando-se, em interpretação sistemática, aos preceitos relativos à reprodução de marcas, consagradores do princípio da especificidade (arts. 59 e 65, XVII da Lei nº 5.772/71). Precedentes.
2. Orientação que se mantém mesmo em face da Convenção da União de Paris, ante a exegese sistemática dos arts. 2º e 8º, não se havendo falar em proteção marcária absoluta tão-só porquanto composta de nome comercial. Precedente.”

Em 04.11.2003 foi reiterada a proteção ao nome empresarial na ação movida por Companhia Calçado **Clark** (autora) contra **Clarks** International Brazil Agenciamento e Comércio Ltda. (ré): *“Nos termos da tranqüila jurisprudência da Corte, o nome comercial e a marca devidamente registrada merecem proteção, não sendo permitida a utilização no mercado interno por qualquer outra empresa que não detenha a titularidade”* (REsp 537.756-RS, unânime, 3ª Turma, rel. Min. Carlos Alberto Direito). Neste caso, a ré era fabricante de calçados por encomenda da empresa inglesa C&J International Limited, que ingressou na lide como assistente da ré. A empresa inglesa é comercializa há longo tempo no exterior

calçados sob a marca “CLARKS”, mas a autora possuía anterioridade no território brasileiro sobre o nome e marca “CLARK”, usado também na indústria de calçados, que remontava ao início das atividades da Autora, em 1822, ano da independência do Brasil! É interessante notar que neste caso foi vedada a colocação dos calçados da ré no mercado interno brasileiro, em razão da precedência do direito da autora, mas foi autorizada a fabricação de calçados no Brasil desde que a produção fosse destinada exclusivamente à exportação.

6. Bibliografia Recomendada

CARNEIRO, Rodrigo Borges, “O Novo Código Civil e a Disciplina dos Direitos de Personalidade da Pessoa Jurídica e Suas Conexões com a Propriedade Intelectual”, artigo publicado in in Revista da ABPI, n° 61 (nov.-dez./2002), págs. 3-19

LEONARDOS, Gabriel Francisco, "A Proteção Jurídica ao Nome Comercial, ao Título de Estabelecimento e à Insígnia no Brasil", artigo in Revista de Direito Mercantil, vol. 95 (jul.-set./1994), págs. 26-56, também publicado in Boletim JUCESP, n°s 732 (05.01.1995), 733 (12.01.1995) e 734 (19.01.1995); versão atualizada deste artigo (com base na Lei n° 8.934, de 18.11.1994 - Lei do Registro Público de Empresas Mercantis) foi publicada in Revista da ABPI, n° 13 (nov.-dez./1994), págs. 3-32.

LEONARDOS, Gabriel Francisco, "Novidades sobre o Nome Comercial", in Revista da ABPI 19/43-46 (nov.-dez. 1995).

LEONARDOS, Gabriel Francisco, “Direitos da Personalidade no Novo Código Civil”, palestra proferida no XXIII Nacional da Propriedade Intelectual, organizado pela ABPI, em São Paulo, em 18 e 19.08.2003, publicada in Anais, edição da ABPI.

GRAU-KUNTZ, Karin, “Do Nome das Pessoas Jurídicas”, Malheiros Editores, São Paulo, 1998.

SILVEIRA, João Marcos, “O Nome Empresarial no Novo Código Civil”, artigo in Revista da ABPI, nº 61 (nov.-dez./1992), págs.29-40, também publicado in Revista de Direito Mercantil, vol. 128 (out.-dez./2002), págs.122-137.

SOARES, José Carlos Tinoco, “Marcas vs. Nome Comercial”, Ed. Jurídica Brasileira, São Paulo, 2000.

SOARES, José Carlos Tinoco, “Novo Código Civil: Pessoas Jurídicas, Empresário, Sociedade, Estabelecimento, Nome Comercial e/ou Empresarial, Perdas e Danos, Prescrição”, artigo publicado in Revista da ABPI, nº 58 (maio-jun./2002), págs. 51-58, , também publicado in Revista dos Tribunais, vol. 798 (abril/2002), págs. 11-22.

TORRES, Antonio Carlos Esteves, “Nome Comercial e Marca – Proteção”, artigo publicado in Revista da ABPI, nº 83 (jul.-ago./2006), págs. 58-69.