

CRÍTICA À REGULAMENTAÇÃO DO NOME DE EMPRESA NO NOVO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO

*Gabriel F. Leonardos**

O Projeto de Novo Código Civil brasileiro começou a ser discutido em 1975, e foi promulgado pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Sua entrada em vigor está prevista para 11 de janeiro de 2003. Lamentavelmente, ao menos no que diz respeito ao capítulo relativo à proteção ao nome de empresa, o novo Código adota uma orientação ultrapassada e equivocada. A seguir, tecemos breves críticas aos dispositivos em questão (trata-se dos arts. 1.155 a 1.168):

"CAPÍTULO II - DO NOME EMPRESARIAL

Art. 1.155. Considera-se nome empresarial a firma ou a denominação adotada, de conformidade com este Capítulo, para o exercício de empresa.

Parágrafo único. Equipara-se ao nome empresarial, para os efeitos da proteção da lei, a denominação das sociedades simples, associações e fundações.

Art. 1.156. O empresário opera sob firma constituída por seu nome, completo ou abreviado, aditando-lhe, se quiser, designação mais precisa da sua pessoa ou do gênero de atividade.

Art. 1.157. A sociedade em que houver sócios de responsabilidade ilimitada operará sob firma, na qual somente os nomes daqueles poderão figurar, bastando para formá-la aditar ao nome de um deles a expressão "e companhia" ou sua abreviatura.

Parágrafo único. Ficam solidária e ilimitadamente responsáveis pelas obrigações contraídas sob a firma social aqueles que, por seus nomes, figurarem na firma da sociedade de que trata este artigo.

Art. 1.158. Pode a sociedade limitada adotar firma ou denominação, integradas pela palavra final "limitada" ou a sua abreviatura.

§ 1º A firma será composta com o nome de um ou mais sócios, desde que pessoas físicas, de modo indicativo da relação social.

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

* Advogado no Rio de Janeiro e São Paulo; Mestre em Direito (USP) e Pós-Graduado pela Universidade Ludwig-Maximilian (Munique, Alemanha); Membro do Conselho Editorial da Revista da ABPI. Este artigo é uma adaptação e atualização até 07.11.2002 da palestra proferida pelo autor por ocasião do almoço mensal da ABPI em 10.01.2002.

§ 3º A omissão da palavra "limitada" determina a responsabilidade solidária e ilimitada dos administradores que assim empregarem a firma ou a denominação da sociedade.

Art. 1.159. A sociedade cooperativa funciona sob denominação integrada pelo vocábulo "cooperativa".

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

Parágrafo único. Pode constar da denominação o nome do fundador, acionista, ou pessoa que haja concorrido para o bom êxito da formação da empresa.

Art. 1.161. A sociedade em comandita por ações pode, em lugar de firma, adotar denominação designativa do objeto social, aditada da expressão 'comandita por ações'.

Art. 1.162. A sociedade em conta de participação não pode ter firma ou denominação.

Art. 1.163. O nome empresarial deve distinguir-se de qualquer outro já inscrito no mesmo registro.

Parágrafo único. Se o empresário tiver nome idêntico ao de outros já inscritos, deverá acrescentar designação que o distinga.

Art. 1.164. O nome empresarial não pode ser objeto de alienação.

Parágrafo único. O adquirente de estabelecimento, por ato entre vivos, pode, se o contrato o permitir, usar o nome empresarial do alienante, precedido do seu próprio, com a qualificação de sucessor.

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

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.

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

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.

Art. 1.168. A inscrição do nome empresarial será cancelada, a requerimento de qualquer interessado, quando cessar o exercício da atividade para que foi adotado, ou quando ultimar-se a liquidação da sociedade que o inscreveu."

Apenas é possível compreendermos a motivação dos autores de tais dispositivos se remontarmos ao nível de desenvolvimento científico dessa questão (proteção ao nome comercial) no início da década de 1970, quando foi redigido o anteprojeto do Código Civil e que - nessa parte - infelizmente jamais foi modificado. Naquela época, ainda tinham alguma aceitação nos meios jurídicos brasileiros algumas noções equivocadas a respeito da proteção aos 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).

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 Leonards¹, Carlos Henrique Fróes², Mauro Arruda³, e também os de nossa autoria⁴. 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.

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."⁵

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 inequivocamente o direito sobre o nome comercial como um direito de propriedade.

¹ "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 ° Leonards, in RT 491/35-48 (set. 1976).

² "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.

³ "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.

⁴ "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, nºs 732 (05.01.1995), 733 (12.01.1995) e 734 (19.01.1995); versão atualizada deste artigo (com base na Lei nº 8.934, de 18.11.1994 - Lei do Registro Público de Empresas Mercantis) foi publicada in Revista da ABPI, nº 13 (nov.-dez./1994), págs. 3-32; e "Novidades sobre o Nome Comercial", in Revista da ABPI 19/43-46 (nov.-dez. 1995).

⁵ LEX STJ 30/162.

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 1970⁶.

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

No limiar do novo milênio, contudo, o novo Código Civil brasileiro parece estar nos trazendo de volta ao passado, e retrocedemos 30 anos na matéria. Aliás, nos primeiros meses de 2002 participamos de um Grupo de Estudos da ABPI - Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, em conjunto com os ilustres advogados Lélío Denícola Schmidt, Luiz Leonardos, José Antonio Faria Correa e Luiz Henrique do Amaral, para elaboração de

⁶ 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.

uma minuta de resolução para aquela Associação, na qual sugeríamos modificações nesse capítulo do novo Código Civil. Tivemos a honra de ver nossas sugestões aprovadas in totum por aquela prestigiosa Associação, tendo sido tal Resolução 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 autônomo⁷.

Pela importância das conclusões desse Grupo de Trabalho, entendemos que é pertinente transcrevermos as considerações iniciais dessa Resolução adotada pela ABPI quanto aos princípios que devem nortear a proteção ao nome comercial⁸:

"RESOLUÇÃO da ABPI nº 24, de 09 de abril de 2002

ACOLHENDO A RECOMENDAÇÃO FORMULADA PELO GRUPO DE TRABALHO QUE EXAMINOU O TEMA, EM 5 DE ABRIL DE 2002 O COMITÊ EXECUTIVO E O CONSELHO DIRETOR DA ABPI APROVARAM A RESOLUÇÃO ABAIXO TRANSCRITA

ASSUNTO: NOME EMPRESARIAL – PROTEÇÃO – NOVO CÓDIGO CIVIL

Considerando a necessidade de divulgar os princípios que devem nortear a solução de conflitos entre nomes empresariais e de analisar o tratamento dado ao tema pelo novo Código Civil (Lei 10.406/02), a ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, após debater o assunto no seio de um Grupo de Trabalho para tanto criado, adota a presente resolução para o fim de concluir que:

- a) o direito de exclusividade inerente ao nome empresarial refere-se unicamente à sua expressão característica, de função distintiva, não abarcando as demais expressões de livre uso que o compõem, indicativas da forma societária (por ex., Ltda. o/u S.A.) ou do objeto social (Ind. e Com., Representações etc...);*
- b) haverá conflito entre dois nomes empresariais quando houver identidade ou semelhança entre as respectivas expressões características, combinado com o risco de confusão ou associação;*

⁷ A respeito da possibilidade do novo Código Civil vir a ser modificado na parte que regula a proteção ao nome empresarial, o jornal VALOR Econômico noticiou em 07.11.2002: "Os projetos são complexos e juntos propõem alterações em nada menos do que 283 artigos da nova lei, ou 13,83% do novo código. O primeiro projeto apresentado, correndo sob o número 6.960/2002, é de autoria do deputado Ricardo Fiúza (PPB-PE) - último relator do novo Código Civil na Câmara - e versa sobre todo o código, com alterações em quase todos os assuntos, decorrente de estudos de um grupo de juristas. O segundo, de número 7.070/2002, é o mais enxuto - só modifica sete artigos - e trata exclusivamente do nome comercial na nova lei. Ele foi apresentado através da Comissão de Legislação Participativa."

⁸ O teor integral dessa Resolução da ABPI está disponível no sítio da Internet www.abpi.org.br.

c) *a violação de nome empresarial alheio é um crime de concorrência desleal (cf. art. 195, V, da Lei 9.279/96), cuja ilicitude requer a existência de uma relação de concorrência (desleal ou parasitária). Portanto, a proteção decorrente da exclusividade de uso do nome empresarial deve levar em conta todas as circunstâncias de fato relativas a este uso;*

d) *o titular de um nome empresarial tem direito de preferência a registrar como marca a expressão característica que o identifica. Da mesma forma, o registro de marca confere ao seu titular um direito de preferência a usar a marca como expressão característica de seu nome empresarial;*

e) *um nome empresarial pode colidir com uma marca e vice-versa;*

f) *os nomes de família (patronímicos) dos sócios poderão ser empregados na composição do nome empresarial, desde que já não sejam utilizados no nome de outra empresa concorrente (cujos sócios possuam nome de família idêntico ou similar), hipótese na qual a nova firma somente poderá atuar através de expressão de fantasia ou do nome completo de seus sócios;*

g) *à luz do art. 8º da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial⁹ (tratado internacional assinado ainda ao tempo do Império, vigente no Brasil desde 1884, tendo sido adotada a revisão de Estocolmo pelo Decreto nr. 635, de 21 de Agosto de 1992) os nomes empresariais não podem estar sujeitos a qualquer registro especial, bastando a simples adoção do nome com a constituição da empresa, no Brasil ou no exterior, para que gozem de proteção;"*

Essas considerações precedentes serviram para expor o direito positivo vigente com relação à proteção dos nomes empresariais, sem considerar as modificações que serão introduzidas com o início da vigência do novo Código Civil, se este não for modificado. As seguintes críticas, parece-nos, devem ser feitas a alguns artigos do novo Código Civil, que ora passamos a comentar:

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

Inicialmente, a fim de evitar dúvidas do leitor devemos diferenciar a ***firma*** da ***denominação***. Ambas são espécies de nomes empresariais, sendo que a primeira é o nome de empresa constituído pelos nomes dos sócios, e a segunda é aquele formado por um ou mais elementos de fantasia. É possível haver uma mistura das duas, quando uma denominação também traz o nome de um ou mais sócios (cf. autorização do art. 1.158, § 2º do novo Código Civil, parte final). Quando há um ***nome de família*** integrando o nome da empresa, tal nome de família deve forçosamente pertencer a um dos sócios, sob pena de

⁹“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”.

ofensa ao princípio da veracidade do nome empresarial; ou seja, não é lícito adotar como parte do nome empresarial um nome de família diverso dos nomes dos sócios, sob a escusa de tratar-se de elemento de fantasia que teria sido escolhido apenas para criar uma denominação.¹⁰

O trecho grifado do artigo ora comentado traz de volta a vetusta 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.

"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. Tal regra já havia sido abandonada entre nós desde o Decreto (com força de lei) nº 916, de 24.10.1890. A atual 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 estão agora sendo revogadas pelo novo Código Civil), que não careciam de qualquer alteração.

"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. 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) - se presuma 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

¹⁰ Neste sentido, v. o acórdão do STF no caso "LEONARDOS", RE 99.574-RJ, *in* RTJ 112/326-336.

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*”.

"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 do projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, 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 (conforme decidiu o Judiciário nos casos "SOTHEBY'S", "PARFUM ROCHAS" e diversos outros). 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.

"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: (i) sua irrelevância jurídica; (ii) das despesas em que o mesmo implica (consequência da necessidade de contratação de profissionais para realizar o registro em cada um dos Estados brasileiros); e (iii) 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 TRIPs (art. 2º do "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), a subordinação da proteção do nome comercial a um registro especial implicaria em descumprimento das normas da OMC, com todas as consequências que daí podem advir, entre as quais se incluem sanções comerciais.

"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 atualmente parece tendente a adotar o prazo de 10 (dez) anos para tais ações (trata-se do prazo prescricional das ações reais), muito embora ainda haja quem sustente que segundo o Código Civil de 1916 o prazo aplicável deveria ser o de 5 (cinco) anos.

Enquanto esteve em vigor, a súmula 142 ensejou críticas¹¹, 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.

Assim ficará a redação desse dispositivo, se for aceita pelo Congresso Nacional a Resolução adotada pela ABPI, que ora transcrevemos junto de sua justificativa:

"Art. 1.167. Prescreve em 10 (dez) anos, contados da data da publicação oficial do registro, a ação para a modificação de nome empresarial e a

¹¹ 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.

reparação dos danos causados, salvo nos casos de má-fé, quando a ação poderá ser ajuizada a qualquer tempo'.

JUSTIFICATIVA DA ABPI:

Em prol da segurança jurídica que há de imperar nas relações sociais, a imprescritibilidade deve limitar-se aos casos de má-fé. É o que dispõem a resolução Q 23 da AIPPI – Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle¹², o art. 6 bis, item 3, da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial¹³, e o art. 54 da Lei 9.784/99¹⁴.

O prazo prescricional aplicável às demais hipóteses deve ser de 10 (dez) anos. Justifica-se uma alusão expressa a tal prazo, para afastar dificuldades de interpretação com o prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no art. 206, § 3º, inciso V, do novo Código Civil.

Por fim, o artigo ressalta a necessidade da concessão do registro ser efetivamente publicada, o que atende ao princípio da publicidade e contribui para uma maior segurança jurídica quanto ao início do cômputo do prazo."

Com efeito, o prazo prescricional de 10 (dez) anos seria também consentâneo com o prazo estipulado no o art. 205 do novo Código Civil para as ações de abstenção de uso de nome empresarial, que é igualmente de 10 (dez) anos. Aliás, se o art. 1.167 do novo Código Civil não for modificado, há quem entenda haver conflito entre ele e o art. 205, embora este não seja nosso entendimento. Quem sustenta haver tal conflito alega que a ação contra aquele que adota um nome comercial que infringe direito de terceiro seria inviável, sob o ponto de vista prático, após decorridos 10 (dez) anos da adoção desse nome, pois somente seria possível obter-se a anulação da inscrição do nome comercial, mas não a condenação à abstenção de uso, pois para esta o prazo do art. 205 seria inexorável.

Não me parece que seja assim, uma vez que o STJ entende que o direito sobre o nome empresarial é um direito de propriedade. Ora, são atributos da propriedade as faculdades de usar, gozar e dispor. Ou seja, o titular de um nome empresarial, enquanto a inscrição do nome não for anulada (conforme prevê o art. 1.167 na redação ora criticada), pode dele usar livremente, não se admitindo que ele seja condenado a abster-se de usar algo que lhe pertence. Com efeito, enquanto a inscrição do nome não é anulada o seu titular utiliza tal nome em exercício regular de um direito reconhecido, que exclui a ilicitude (art. 188, I do novo Código Civil).

Analogamente, o mesmo ocorre com relação às marcas registradas: enquanto o registro obtido pelo infrator junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI

¹² "Furthermore, no rights shall arise from any registration obtained or use made in bad faith" (cf. Yearbook 1964/II, págs. 119/122).

¹³ "Art. 6 bis (...) 3. Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má-fé".

¹⁴ "Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé".

não é anulado através da ação adequada perante a Justiça Federal, não cabe falar em condenação através de ação de infração (cuja competência é da Justiça Estadual) a que esse infrator cesse o uso da marca (muito embora essa ordem de cessação de uso seja possível em sede de tutela antecipada nos autos de uma ação anulatória de registro perante a própria Justiça Federal).

Assim, no sistema adotado pelo novo Código Civil, somente seria possível mover a ação de abstenção após anulada a inscrição do nome, o que vale dizer que o prazo decenal somente começaria a correr após concluída a ação de anulação da inscrição. Esse sistema nos parece equivocado por atentar contra a segurança jurídica, mas não é contraditório.

Em todo caso, no regime do novo Código Civil, aceitando-se a nossa tese de que o pedido de abstenção de uso somente pode ser feito após a anulação da inscrição do registro na Junta Comercial, e uma vez que a competência da ação de anulação de inscrição é da Justiça Estadual, nos mesmos autos poderá ser feito o pedido de abstenção de uso, 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. Ou seja, criticamos a imprescritibilidade, mas, ao contrário de outros, não vemos conflito entre o art. 1.167 e o art. 205 do novo Código Civil.

Aliás, o art. 1.167 do novo Código Civil tem 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 necessidade da anulação do registro na Junta Comercial¹⁵, 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

¹⁵ O STJ, inclusive, pacificou o entendimento de que as Juntas Comerciais são partes **illegítimas** 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.

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 feita pela 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 do registro na Junta Comercial.

CONCLUSÃO

Em conclusão a todo o acima exposto, percebe-se que não havia necessidade de nova regulamentação da proteção ao nome de empresa. As normas do novo Código Civil são inócuas, porque repetem dispositivo idêntico já em vigor em outra lei, ou indesejadas, porque ignoram o desenvolvimento da legislação e da jurisprudência a partir da década de 1970.

A manter-se inalterados os dispositivos aqui comentados, o Poder Judiciário - notadamente o STJ - poderá vir a modificar profundamente a orientação que adotou nos últimos anos no sentido de assegurar a proteção ao nome de empresa de acordo com a área geográfica onde a mesma possui consumidores, a qual pode ser até mesmo nacional ou internacional. Com base no art. 1.166 do novo Código Civil tal proteção poderá ficar limitada de jure à esfera estadual, causando risco de confusões para os consumidores e prejuízos para os empresários. Igualmente graves e desastrosas são a previsão da criação de um registro especial para os nomes empresariais, bem como a determinação de que a ação de anulação da inscrição do nome passa a ser imprescritível, independentemente de ter havido má-fé na adoção do nome.

-O-O-O-O-O-O-O-