



Licensed Patent and Trademark Attorneys
Est. 1919

Tomas Francisco Leonardos
Luiz Leonardos
Mauricio Leonardos
Flávia Leonardos
Filipe de Castro Leonardos
Gustavo Leonardos
Gibriel Francisco Leonardos
Dennis Leite de Oliveira Dale
Elizabeth Kazmar Valente (DF)
Ana Lúcia Mamede Carneiro
Antonio Carlos Barros
Carla Castello Bragãdo
Carlos Gueany
Cláudio Roberto Barbosa
Eduardo Colonna Rosman
Fernanda Brito Leonardos
Gustavo José Ferreira Barbosa
João Luís d'Orey Paço Vianna
Luiz Carneiro Leite Starling
Leticia Prata
Marcelo Carolina Leite
Marcelo de Oliveira Müller
Otto Bento Laska
Rodrigo A. de Cruz Porto Santos
Hernando Magalhães Varella
Rosane Hugo Tavares da Silva
Soraia Moraes de Souza

MAIN OFFICE:
RIO DE JANEIRO
Rua Teófilo Otoni, 63 - 10º andar
Centro
20090-080 - Rio de Janeiro - RJ
Brazil
Tel (55-21) 2518 2264
Fax (55-21) 2518 3152
E-Mail: momsen@leonardos.com.br
www.leonardos.com.br

SÃO PAULO BRANCH:
Av. Nove de Julho, 3.147
7º andar - Conj. 72
Jardim Paulista
01407-000 - São Paulo - SP
Brazil
Tel (55-11) 3884 6954
Fax (55-11) 3885 4675

P.O. BOX 21214
Agência Praça Mauá
20110-970 - Rio de Janeiro - RJ - Brazil

Newsletter

No. 156
Janeiro de 2002

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

O Projeto de Novo Código Civil (CCv) brasileiro começou a ser discutido em 1975, e foi promulgado pela Lei nº 10.406, de 10.01.2002, com previsão de entrada em vigor em 01.01.2003. A despeito de significativos avanços que o novo código traz à nossa legislação, o novo Código nos parece adotar uma orientação ultrapassada e equivocada no que diz respeito ao capítulo relativo à proteção ao nome comercial. A seguir, tecemos breves críticas a alguns dos dispositivos em questão (trata-se dos arts. 1.155 a 1.168, transcritos ao final destes comentários).

"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

© Momsen, Leonardos & Cia., 2002. Todos os direitos reservados. Esta newsletter não é um aconselhamento jurídico. A reprodução é permitida desde que citada a fonte. This newsletter is not a legal opinion. Reproduction is authorization as long as the source is indicated.

Superior Tribunal de Justiça - STJ a partir do "leading case" de 25.02.1991 que foi o caso "RESET" (REsp 6.169-AM).

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 buscas de anterioridades ex-officio 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, salvo em hipóteses excepcionais, 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 de terceiros.

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.

"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 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 indetermi- nado 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) 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 examinadas 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**.

Devemos ainda 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."

Percebe-se que 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. 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.

"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 trata 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 anos para tais ações (trata-se do prazo prescricional das ações reais), muito embora ainda haja quem sustente que segundo o CCv de 1916 o prazo aplicável deveria ser o de 5 anos.

Enquanto esteve em vigor, a súmula 142 ensejou críticas pois os acórdãos que a fundamentavam tal súmula **não** tinham adotado o prazo de 20 anos, e, ademais, havia quem achasse excessivo o prazo de 20 anos; contudo, o novo CCv alongou ainda mais tal prazo, tornando perpétua a ação de anulação do nome comercial, prolongando ad infinitum a incerteza jurídica dos empresários.

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 CCv são superfluas, 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 1980.

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 CCv, tal proteção poderá ficar limitada de jure à esfera estadual, causando risco de confusões para os consumidores e prejuízos para os empresários.

**"NOVO CÓDIGO CIVIL - LIVRO II - DO DIREITO DE EMPRESA
TÍTULO IV - DOS INSTITUTOS COMPLEMENTARES
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.

§ 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."