

## **Resolução no 24**

### **Nome Empresarial - Novo Código Civil**

**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;
- 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 Industrial (1) (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;

h) o tratamento que o novo Código Civil dá ao nome empresarial é insatisfatório e conflitante com o ordenamento jurídico brasileiro, devendo ser aperfeiçoado. Para tanto, a ABPI apresenta as seguintes sugestões:

#### ANTEPROJETO DE LEI

Dispõe sobre o nome empresarial e dá nova redação aos arts. 1158, § 2º, 1160, 1163, 1165 a 1168 do novo Código Civil (Lei nr. 10.406/02)

1. Os arts. 1.158, § 2º, e 1.160 do novo Código Civil (Lei nr. 10.406/02) passam a ter a seguinte redação:

"Art. 1.158 (...)

§ 2º A denominação será composta por um ou mais elementos de fantasia, sendo facultado que nela figure tanto o nome de um ou mais sócios, quanto o objeto da sociedade".

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

#### JUSTIFICATIVA:

A obrigatoriedade da indicação do objeto social na denominação das sociedades anônimas era prevista no art. 295 do Código Comercial de 1850. Entretanto, este dispositivo foi revogado pelo Decreto (com força de lei) nr. 916, de 1890. Portanto, a facultatividade da alusão ao objeto social na denominação social das sociedades anônimas é tradição que remonta ao século XIX.

No tocante às sociedades de responsabilidade limitada, o art. 2º do Decreto (com força de lei) 3.708, de 10 de Janeiro de 1919, exigia que a denominação contivesse a descrição do objeto

social. Esta regra, porém, também já havia sido abolida pelo art. 35, III, da Lei de Registro Público das Empresas Mercantis (8.934, de 18 de Novembro de 1994).

As disposições constantes do novo Código Civil, ao reintroduzirem a obrigatoriedade de indicar o objeto social na denominação, não estão em sintonia com os avanços que já constavam do Direito brasileiro. Não há razão alguma para tolher a liberdade do empresário na escolha e composição do nome empresarial.

As expressões designativas do objeto social são de livre uso. Dada a sua generalidade, não servem de elemento distintivo (função que no nome empresarial é desempenhada pelo elemento característico, fantasioso ou patronímico) e não conferem qualquer direito de exclusividade (2). Não se justifica, pois, a obrigatoriedade de sua indicação.

A própria Lei 10.406/02 (novo Código Civil) assinala em seu art. 1.156 que a indicação do objeto social na firma individual é facultativa. Sob pena de quebra da uniformidade de princípio, convém que a mesma regra valha para as sociedades anônimas e de responsabilidade limitada.

Art. 2º. O art. 1.165 do novo Código Civil (Lei 10.406/02) passa a ter a seguinte redação:

"Art. 1.165. O nome de sócio que vier a falecer poderá ser conservado na firma, salvo manifestação contrária em vida".

#### JUSTIFICATIVA:

A tradição jurídica de há muito permite que o nome de fundadores e ex-acionistas seja mantido na denominação social das sociedades anônimas (cf. art. 3º, § 1º, da Lei 6.404/76 e art. 1.160 do novo Cód. Civil). O mesmo se dá em relação aos sócios falecidos nas sociedades de advogados (cf. art. 16, § 1º, da Lei 8.906/94). Cumpre, pois, adotar a mesma regra no tocante às sociedades de responsabilidade limitada, não havendo razão legítima para a diversidade de tratamento.

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).

Art. 3º. Os arts. 1.163, caput, e 1.166, caput e parágrafo único, do novo Código Civil (Lei 10.406/02) passam a ter a seguinte redação:

"Art. 1.163. O nome empresarial deverá distinguir-se de outros anteriores, suscetíveis de causar risco de confusão, associação ou denegrimiento".

"Art. 1.166. Compete à Junta Comercial indeferir de ofício o registro de nome empresarial cuja expressão característica e distintiva reproduzir ou imitar a de outro nome empresarial já inscrito no mesmo registro e for suscetível de causar confusão, associação ou denegrimto.

Parágrafo Único. Mediante provocação do interessado, a Junta Comercial indeferirá o registro de nome empresarial que conflitar com anterior registro de marca, ou com nome empresarial já inscrito em outra Junta Comercial ou protegido nos termos do art. 8º da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial".

#### JUSTIFICATIVA:

A redação dada pela Lei 10.406/02 ao art. 1.163 do novo Código Civil adota o princípio da anterioridade. No entanto, não ressalva que a anterioridade de que se cuida não é a absoluta, mas sim a relativa. Se os respectivos objetos sociais forem inteiramente distintos, não há risco de confusão que impeça o registro do nome empresarial cuja expressão característica seja idêntica ou semelhante à de outro nome empresarial já registrado (ressalvados os casos de aproveitamento parasitário de sinais alheios notoriamente conhecidos).

Para esclarecer o real alcance da lei, cumpre aludir expressamente que a anterioridade relevante é aquela suscetível de causar risco de confusão, associação ou denegrimto. Este é o conceito já empregado, no tocante às marcas, pelos arts. 124, inciso XIX, e 130, inciso I, ambos da Lei de Propriedade Industrial (9.279/96).

Outro aspecto que precisa ser modificado na Lei 10.406/02 é a eficácia do registro do nome empresarial, que os arts. 1.163 e 1.166 pretendem restringir ao âmbito estadual. Na verdade, como a violação ao nome empresarial é um crime de concorrência desleal (art. 195, V, da Lei 9.279/96), a sua proteção deve se dar na medida em que o uso do nome mais recente possa causar risco de confusão, associação, denegrimto ou qualquer prejuízo ao nome mais antigo.

Em várias decisões, nossos Tribunais já assinalaram que a proteção ao nome empresarial extrapola os limites estaduais, podendo abarcar o âmbito nacional ou internacional. Neste sentido, STF, AgPet 5.481 (RF 58/229); STJ, Resp's 6.169-AM (DJU 12.08.91), 9.142-0 (DJ 20.04.92), 11.767 (DJU 28.08.92), 30.636-3 (RSTJ 53/220), 40.326-0 (RSTJ 67/428); TRF da 3ª Região, AC 90.03.03499-0 (DJ 03.08.92); TRF da 2ª Região, AC 90.02.19566-4 (DJ 06.02.91); TJRJ, AC 2892/92 (DJ 25.03.93); TJSP, AC 195.356-1/7 (DJ 23.11.93), dentre outros.

A proteção internacional, aliás, é contemplada pelo art. 8º da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial. Por este tratado internacional, cada país pode condicionar a proteção ao nome empresarial de seus nacionais à necessidade ou não de registro. Porém, todos os países membros devem proteger o nome empresarial de estrangeiros independentemente de registro **(3)**.

Portanto, a despeito do novo Código Civil, os nomes comerciais de empresas estrangeiras continuarão tutelados em todo o território nacional, independentemente do registro especial de que cuida o atual parágrafo único do art. 1.166. No entanto, os nomes empresariais de empresas brasileiras somente seriam protegidos a nível estadual, a não ser que obtivessem dito registro especial.

Esta disparidade de tratamento não se justifica e contraria o preceito de igualdade contemplado no art. 5º, caput, da Constituição Federal. Se o estrangeiro goza de proteção para o seu nome empresarial em todo o território nacional, não há porque tratar diversamente os nacionais, restringindo a proteção destes ao âmbito apenas estadual.

Na verdade, a razão que levou a Lei 10.406/02 a conferir eficácia meramente estadual ao nome empresarial não foi de ordem filosófica, mas sim logística. As Juntas Comerciais não têm estrutura para fazer buscas de anterioridade a nível nacional. Esta mesma incapacidade já havia levado a Presidência da República a vetar os §§ 1º e 2º do art. 33 da Lei 8.934/94, que davam extensão nacional ao registro do nome empresarial (o que também não se justificava, diante da proteção internacional que este pode ter, dependendo do caso concreto).

A questão do âmbito de atuação ex officio das Juntas Comerciais deve, pois, ser dissociada da extensão da proteção ao nome empresarial. Esta dissociação é possível, pois se trata de coisas realmente diversas. Na nova redação sugerida para os arts. 1.163 e 1.166 do novo Código Civil, as buscas de anterioridade feitas de ofício pelas Juntas Comerciais continuam restritas às inscrições feitas em seu registro. No entanto, admite-se que terceiros apresentem oposição, com base em registros de nome empresarial registrados em outros Estados ou mesmo de procedência estrangeira. Preserva-se, desta forma, a eficácia nacional ou internacional destes.

A nova redação contempla ainda a possibilidade de colidência entre nome empresarial e marca. O entrelaçamento destes dois institutos é da tradição do ordenamento jurídico brasileiro, conforme destaca a doutrina e a jurisprudência (4) e consoante revela a redação do art. 124, V, da Lei da Propriedade Industrial (9.279/96) e do revogado art. 49 da antiga Lei de Registro do Comércio (4.726/65) (5).

Art. 4º - O art. 1.167 da Lei 10.406/02 passa a ter a seguinte redação:

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

## JUSTIFICATIVA

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 Intellectuelle (6), o art. 6 bis, item 3, da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (7), e o art. 54 da Lei 9.784/99 (8).

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.

Art. 5º - O art. 1.168 da Lei 10.406/02 passa a ter a seguinte redação:

"Art. 1.168. Após 10 (dez) anos sem o uso efetivo do nome empresarial pela falta ou interrupção das atividades da empresa, o direito ao nome caducará e qualquer interessado poderá requerer, a qualquer tempo, o seu cancelamento.

Parágrafo Único. O registro do nome empresarial também será cancelado quando ultimar-se a liquidação da sociedade que o inscreveu ou por ordem judicial, para assegurar o cumprimento de sentença que tenha ordenado a sua modificação".

A caducidade do direito ao uso do nome empresarial ao término de 10 (dez) anos de inatividade observa a função social que a Propriedade Industrial deve ter, por imperativo constitucional (art. 5o, inciso XXIII). Este prazo, aliás, é da tradição do Direito brasileiro, haja vista o disposto no art. 60 da Lei 8.934/94, cujas disposições são aprimoradas e aperfeiçoadas pelo presente anteprojeto.

O anteprojeto ora proposto pela ABPI também amplia as hipóteses de cancelamento previstas na Lei 10.406/02, de modo a abarcar a hipótese de ordem judicial. O prejudicado que obtém sentença favorável condenando a empresa a se abster de usar determinado nome ou expressão de fantasia em seu nome empresarial muitas vezes se depara com várias dificuldades para implementar esta condenação. Isto ocorre quando a empresa cessou suas atividades e não foi localizada para cumprir a obrigação de não fazer que lhe foi imposta. A dificuldade advém do disposto nos arts. 997, II, e 999, do novo Código Civil, que exigem a anuência dos sócios para alterações de nome empresarial.

O acréscimo da ordem judicial como causa idônea a cancelar a inscrição de nome empresarial permitirá, nestas situações, que se consiga obter o resultado prático equivalente ao cumprimento de tais sentenças de obrigação de não fazer. Com isto, será superada a resistência que, dadas as lacunas da atual legislação, as Juntas Comerciais por vezes opõem ao cumprimento de sentenças que determinam o cancelamento ou a alteração forçada de nomes empresariais adotados com violação à lei ou ao contrato.

Rio de Janeiro, 9 de Abril de 2002.

José Antonio B.L. Faria Correa

Presidente

---

1 - "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".

### **Volta ao topo**

2 - Cf. COMISSÃO DE MARCAS DA ABPI (Rev. da ABPI 6/26), INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial (parecer nr. 86/92), GAMA CERQUEIRA (Tratado da Propriedade Industrial, vol. II, nr. 545, pág. 886, ed. RT, 1982), ANTÔNIO CHAVES (RT 453/32 e RF 249/122), FÁBIO ULHOA COELHO (Manual de Direito Comercial, pág. 39, ed. Saraiva, 1988, STF - RE 109.478-RS (publ. RTJ 120/1298); STJ - Resp 6.169-AM (DJU 12.08.91) e 284.742/SP (DJU 08.10.01), TRF da 2ª Região - AC 90.02.05427-0/RJ (DJU 25.07.91), RT 450/261, 670/151, 560/74 e 723/308, dentre outros.

### **Volta ao topo**

3 - O art. 8º da Convenção da União de Paris constitui uma exceção ao princípio do tratamento nacional contemplado na primeira parte do respectivo art. 2º, segundo o qual "os nacionais de cada um dos países da União gozarão em todos os outros países da União, no que se refere a proteção da propriedade industrial, das vantagens que as leis respectivas concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, sem prejuízo dos direitos especialmente previstos na presente Convenção". Neste sentido, G. BODENHAUSEN (Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, pág. 134, ed. BIRPI, Genebra, 1990), STEPHEN P. LADAS (Patents, Trademarks and Related Rights - National and International Protection, v. III, § 831, pág. 1549, ed. Harvard University Press, 1975, e La Protection Internationale de la Propriété Industrielle, §§ 456 e 457, págs. 721 e 723, ed. De Bocard, Paris, 1932) e GAMA CERQUEIRA (Tratado da Propriedade Industrial, v. II, nr. 934, pág. 1346, ed. RT, 1982).

### **Volta ao topo**

4 - Cf. STJ, Resp's 11.767 (DJU 24.08.92), 30.636-3 (RSTJ 53/220), 42.424-0 (RSTJ 68/314), 46.068 (DJ 26.02.96), 54.494-7 (RSTJ 78/214); GAMA CERQUEIRA (parecer em RT 249/37), NEWTON SILVEIRA (A Propriedade Intelectual e a Nova Lei de Propriedade Industrial, pág. 18, ed. Saraiva, 1996); LUIZ e THOMAS LEONARDOS (RT 491/41) e WALDEMAR ÁLVARO

PINHEIRO (Do Conflito entre Nome Comercial e Marca, em Revista da ABPI 31/24, dentre outros.

### **Volta ao topo**

5 - "Art. 49. Contendo o nome comercial de sociedade por ações ou de outro tipo, expressão de fantasia, e tendo a Junta Comercial dúvida de que reproduza ou imite nome comercial ou marca de indústria ou comércio já depositada ou registrada, poderá sustá-la, ficando o arquivamento ou registro suspenso até que se junte certidão negativa do Departamento Nacional da Propriedade Industrial ou até que se resolva judicialmente a dúvida". Esta norma foi revogada por instituir um sistema de suspensão de ofício, incompatível com a celeridade que a concessão ou não do registro há de ter.

### **Volta ao topo**

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

### **Volta ao topo**

7 - "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".

### **Volta ao topo**

8 - "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".

### **Volta ao topo**