

O art. 8º. da Convenção de Paris não dá prevalência a nome de empresa estrangeiro que não tenha criado fundo de comércio no Brasil

Denis Borges Barbosa (outubro de 2012)

Do entendimento de que o art. 8º confere prevalência ao nome estrangeiro, se anterior	2
Uma nota capital.....	5
<i>Do nome de empresa</i>	6
Um pouco de história	6
O que é nome comercial	7
O alcance da disposição da CUP.....	9
Só se dispensa o registro, mas não as demais exigências	9
Qual proteção?	10
Mais do que isso, a exigência de uso no país ou conhecimento do público.....	12
Os requisitos legais que dão fundamento da proteção	15
A proteção está sujeita às boas práticas do comércio	15
Segundo critério: registro mesmo não exigível	17
Terceiro critério: uso no país onde se postula a proteção	17
Quarto critério: notoriedade do nome de empresa no onde se postula a proteção	17
O que se leva em conta na proteção do art. 8º.....	18
Dos elementos de ponderação a considerar.....	18
Como o uso é relevante no caso brasileiro	19
Uso substancial	20
Do valor relativo ao conhecimento do signo	21
Qual a proteção no Brasil aos nomes comerciais não registrados?.....	23
Quais os pressupostos da proteção de um signo não registrado no Brasil?.....	26
Da confirmação da análise de Ladas.....	29
O problema brasileiro do alcance estadual do nome de empresa	29
Da opinião de Newton Silveira e Karin Grau-Kuntz	31
Conclusão quanto a esta seção.....	35
Do equívoco quanto à aplicação do art. 8ºda Convenção.....	35
<i>Do uso de nome empresarial estrangeiro para impedir registro de marca nacional</i>	37
Do elemento característico ou diferenciador.....	38
<i>Quando se exige boa fé para a proteção do nome empresarial</i>	38
Da colisão entre nomes e marcas	39
O critério da prioridade temporal, porém, cede perante a exigência da boa-fé.....	42

A questão de direito, objeto deste estudo, é a aplicabilidade do art. 8º da Convenção de Paris, que cuida da proteção do nome comercial, ou nome de empresa.

Tal proteção se dá numa vertente ativa – garantindo a proteção, por exemplo, contra imitadores do mesmo nome, do que se exemplifica:

Ementa Nome comercial. Marca. Fábrica no Brasil para exportação. Prequestionamento. Art. 8º da Convenção de Paris. (...) 2. Nos termos da tranquila 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 (...). STJ - RESP 537756 Processo: 200300910716 UF: RS Terceira Turma, 04/11/2003, DJ 10/02/2004 p.253 Relator Carlos Alberto Menezes Direito ¹.

Mas também o efeito do art. 8º se exerce numa vertente passiva, ou seja, impedindo que terceiros adquiram direitos de propriedade intelectual que sejam contrapostos ao do beneficiário da proteção.

Do entendimento de que o art. 8º confere prevalência ao nome estrangeiro, se anterior

A revisão que se faz neste estudo tem como objeto tendência de precedentes e doutrina que dão ao nome estrangeiro prevalência sobre o nome e marca nacional, sem qualquer outra exigência senão de anterioridade *no exterior*. Como testemunho de tal entendimento, veja-se:

“Da leitura de fls. 147/154, verifica-se que a empresa estrangeira MET-L-CHEK COMPANY, ora apelada, foi constituída no ano de 1952, enquanto que os atos constitutivos da autora datam de 1992 (fls. 14/25), o que permite concluir que milita em favor daquela o privilégio da anterioridade.

Quanto à alegação de não ter a ré exercido efetivamente no Brasil o seu nome comercial, o que afastaria a sua proteção, esta não procede, na medida em que o art. 8º da CUP traz uma proteção em todos os países signatários, traduzindo um direito personalíssimo.

A tutela, além de não encontrar limitação local ou regional, dentro do território nacional, pode estender-se internacionalmente, independente da inserção ou não da empresa no mercado dos diversos países.

A proibição do registro como marca de nome comercial de terceiro caracteriza uma usurpação da identidade do empresário ou da pessoa jurídica, havendo ou não coincidência de ramos de atividade, local de registro ou âmbito de atuação.

Se a marca objeto da controvérsia integra o nome comercial de ambas as partes litigantes, o dilema há de ser resolvido pela análise da antiguidade dos seus atos constitutivos, de forma que seja declarado o direito em favor daquela que utiliza a expressão em sua denominação há mais tempo”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Apelação Cível de nº 2002.02.01.019407-4, Rel. Des. Liliane Roriz, publicado no DJ do dia 17.07.2007.

É deste entendimento que se ousa discordar ². Neste estudo se afirma que a proteção relativa ao art. 8º da Convenção *não se aplica abstratamente*, a despeito

1 Superior Tribunal de Justiça - Revista do Superior Tribunal de Justiça Vol. 8, (78): 177-243, fevereiro 1996, p. 214 RECURSO ESPECIAL Nº 36.898-7 — SP (Registro nº 93.0019853-0) Relator: O Sr. Ministro Eduardo Ribeiro EMENTA: Nome comercial Proteção decorrente do disposto no artigo 8º da Convenção da União de Paris. Desnecessidade de que haja sido feito o registro no Brasil. Marca — Registro. Não se pode vedar o uso a quem é titular do registro. A anulação desse haverá de ser pleiteada em ação direta.

2 Note-se que o mesmo entendimento é manifestado pela ABPI: "Resolução da ABPI nº 24, de 9 de abril de 2002" g) à luz do artigo 8º da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial(10) (tratado internacional assinado ainda ao tempo do Império, vigente no Brasil desde 1884, tendo sido adotada a revisão de Estocolmo pelo Decreto nº 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

“de não ter a ré exercido efetivamente no Brasil o seu nome comercial” e “independente da inserção ou não da empresa no mercado dos diversos países”.

Com efeito, o que diz o acórdão da Apelação Cível de nº 2002.02.01.019407-4 não se ajusta ao que entendem os mais renomados autores que analisam a Convenção de Paris, e nem as publicações oficiais da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que tutela a Convenção.

Não é isso que dizem os imensos precedentes estrangeiros que, interpretando a mesma Convenção, a lêem à luz da boa fé, do tratamento isonômico entre estrangeiro e nacional, e em prestígio da função social do nome comercial.

Enfatize-se que o entendimento da Apelação Cível de nº 2002.02.01.019407-4 não é, nem de longe, entendimento único ou predominante. Jacques Labrunie nota que “dessa variedade de regras disciplinadoras verificam-se na jurisprudência brasileira as mais diversas decisões”³. E assim é:

"7 - A proteção ao nome estrangeiro deve ser requerida nos moldes estabelecidos pela lei nacional, conforme interpretação sistemática da Convenção da União de Paris. (...) Por outro lado, quanto à primeira recorrida, The Gideons International, cuja denominação social não se encontra registrada no país, frise-se que a mesma não poderia sequer ter pleiteado a proteção legal e, muito menos, tê-la pretendido em todo o território nacional, com fulcro no art. 8º da Convenção da União de Paris, em vigor no Brasil por força do Decreto nº 19.056/29, segundo o qual "o nome comercial será protegido em todos os países da União, sem obrigação de depósito ou registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio."

Deveras, não é lícito proteger a denominação de sociedade não registrada, porquanto, do contrário, privilegiar-se-ia a sociedade irregular, em detrimento daquela regularmente constituída. Outrossim, em interpretação sistemática, tem-se que a proteção ao nome estrangeiro deve ser requerida nos moldes estabelecidos pela lei nacional, haja vista que a própria Convenção, em seu art. 2º, determina que os cidadãos dos países signatários terão proteção e direitos análogos aos outorgados aos nacionais, desde que cumpridas as condições e formalidades impostas pela legislação brasileira.

Acerca do tema, ALMEIDA NOGUEIRA e GUILHERME FISCHER JR., já no início do século dispunham:

"(...) a aquisição, perda e validade da propriedade das marcas e do nome comercial são reguladas pela lei do país de origem; o direito do estrangeiro ao uso exclusivo da marca e do nome comercial, às prerrogativas especiais da legislação industrial e à proteção da sanção penal dependem da prévia observância das prescrições da lei territorial." ("Tratado Teórico e Prático de Marcas Industriais e Nome Comercial", São Paulo, Ed. Tipografia Hennies Irmãos, 1910, p.369)

Confira-se, ainda, o seguinte aresto, elucidativo da jurisprudência do extinto Tribunal Federal de Recursos:

gozem de proteção." Evidentemente que se discorda, igualmente, de tal orientação, por incompatível com o que entendemos ser o direito vigente.

3 LABRUNIE, Jacques. Conflitos entre nomes de domínio e outros sinais distintivos, Direito & internet - Aspectos jurídicos relevantes. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin., p. 269.

"(...). II - PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL. CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS, ARTIGOS 2º E 8º. O Tratado fornece o princípio, mas é na lei brasileira específica, que rege a matéria, que se vai buscar o modo da proteção efetivar-se. A causa, pois, não se funda na Convenção, mas na lei brasileira, que dá ao alienígena, como ao nacional, a mesma proteção e o mesmo recurso. (...)" (Ag nº 47.188/RJ, Rel. Ministro CARLOS VELLOSO, DJU 08.08.1985)" STJ, REsp 555086/RJ, 4a. Turma, Min. Jorge Scartezzini, 14/12/2004, DJ 28.02.2005 p. 327, RDR vol. 32 p. 394.

“ADMINISTRATIVO. MARCA E NOME COMERCIAL. COLIDÊNCIA. ARTS. 8º E 9º DA CUP. INTELIGÊNCIA. Tendo em vista a limitação territorial do registro do nome comercial da empresa, não sendo possível saber-se todos os nomes utilizados no território nacional, e considerando ainda que a Convenção da União de Paris veio a dar tratamento destinado à repressão da concorrência desleal, não podendo ser utilizada, ao revés, para paralisar ou obstaculizar a atividade empresarial, o art. 8º da CUP deve ser entendido como repressivo da concorrência desleal. É dizer, não se tratando de nome de empresa já afamada no mercado e, portanto, não se evidenciando má-fé com vistas ao aproveitamento parasitário de nome comercial alheio, inexistente ilegalidade no registro marcário que, ocasionalmente, imita nome comercial alheio desconhecido à data do depósito. Apelo e remessa necessária providos.” TRF2, AC 219017, 1ª. Turma Especializada, JFC Marcia Helena Nunes, 26/09/2007.

“ADMINISTRATIVO. MARCA E NOME COMERCIAL. COLIDÊNCIA. ARTS. 8º E 9º DA CUP. INTELIGÊNCIA. Tendo em vista a limitação territorial do registro do nome comercial da empresa, não sendo possível saber-se todos os nomes utilizados no território nacional, e considerando ainda que a Convenção da União de Paris veio a dar tratamento destinado à repressão da concorrência desleal, não podendo ser utilizada, ao revés, para paralisar ou obstaculizar a atividade empresarial, o art. 8º da CUP deve ser entendido como repressivo da concorrência desleal. É dizer, não se tratando de nome de empresa já afamada no mercado e, portanto, não se evidenciando má-fé com vistas ao aproveitamento parasitário de nome comercial alheio, inexistente ilegalidade no registro marcário que, ocasionalmente, imita nome comercial alheio desconhecido à data do depósito. Demais disso, a só-constituição de empresa com elemento integrante de seu nome comercial, em data anterior ao registro marcário, não é suficiente a invocar a proteção unionista. É necessário que o nome comercial estivesse em uso, que a sociedade estivesse atuando sob dito nome para reclamar a proteção contra a alegada concorrência desleal. Por último, o uso de termo que consiste em signo de distintividade relativa, como é o nome de lugares, de alta difusão no seio da sociedade, e, portanto, sem expressão substancial no universo marcário, por si só está a desautorizar a idéia de aproveitamento parasitário ou concorrência desleal. Remessa necessária e apelação providos, invertidos os ônus da sucumbência.” TRF2, AC 333171, 1ª. Turma Especializada, JFC Marcia Helena Nunes, 05/09/2007.

"Reconhecimento postulado por grupo econômico estrangeiro, com fundamento no artigo 8º da Convenção da União de Paris (CUP) - Indeferimento - Prevalência do Código Civil, lei ordinária posterior, na regulação especial da matéria" TJSP, AC 211458-75.2010.8.26.0100, Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. José Reynaldo, 11 de outubro de 2011.

Nosso estudo segue essa segunda vertente de precedentes. Em suma, postula-se que no Brasil, como alhures, se prestigie a boa fé e a criação veraz e responsável do fundo de comércio na economia nacional.

Uma nota capital

Por vezes, na leitura e releitura dos textos normativos e dos precedentes, raiam novas conclusões. Isso se dá, normalmente, pela exposição a fatos e contextos inéditos, que exigem mais precisão de análise, ou, pelo contrário, mais amplitude de perspectiva.

O caso presente terá esse efeito. A implausibilidade jurídica de se aplicar o art.8º da Convenção de Paris da maneira que alguns precedentes brasileiros tradicionalmente fazem – dando tratamento soberano ao nome estrangeiro nunca usado, nem conhecido, no Brasil – já tinha impactado esse autor.

Com efeito, em texto anterior, já disse ⁴:

“O nome empresarial estrangeiro é protegido no Brasil sem qualquer requisito de registro, eis que o texto convencional derroga em favor do titular estrangeiro dos interesses relativos ao nome quanto a esse ponto.

Tal proteção, no entanto, apenas aplica ao titular estrangeiro os mesmos requisitos exigíveis ao titular nacional para aquisição de proteção (tratamento nacional). No entanto, como o sistema de registro é elemento estrutural dos direitos, inclusive pela publicidade e clareza de anterioridades, a supressão ocasionada pela derrogação tem de ser reequilibrada, caso a caso, com a aplicação de critérios de razoabilidade. Verifica-se, in casu, a aplicação do *substantive due process of Law* resultante do art. 5º LIV da Constituição Federal. O critério de reequilíbrio é o do procedimento honesto da vida empresarial.

Os seguintes instrumentos de razoabilidade são oferecidos pela jurisprudência nacional e pelo direito comparado:

(a) quando o titular estrangeiro faz uso “no comércio” (ou seja, substantivo e sério) de seu nome no território brasileiro, esse uso de marca a sua pretensão, como anterioridade em face de qualquer terceiros.

(b) quando, mesmo sem se fazer uso “no comércio”, o nome é conhecido do público, ou se o utente ou registrante nacional do nome empresarial “evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade”, o interesse do titular estrangeiro prepondera em face de terceiros.

(c) se o titular estrangeiro do nome perfaz ato registral (inclusive pela nacionalização de filial) ele terá os mesmos direitos que atribui o registro nacional a quaisquer terceiros, sem derrogar da aplicação dos critérios (a) e (b) em relação aos fenômenos que excedem o alcance do registro estadual.

Dentro do mesmo critério, mas levando *particularmente* em conta o princípio do tratamento nacional, e os ensinamentos dos precedentes estrangeiros, este texto oferece conclusões complementares.

4 BARBOSA, Denis Borges. Da proteção do nome empresarial prevista no artigo 8º da CUP. Rio de Janeiro: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/cup8.pdf>, 2009, acessado em 01.02.2011. Publicado em BARBOSA, Denis Borges, Da Tecnologia à Cultura: ensaios e estudos de Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2011. Neste mesmo sentido vide GARROTE, Camila Garcindo Dayrell e BARBOSA, Pedro Marcos Nunes, Por Uma Releitura do Artigo 8º da Convenção da União de Paris, Revista Especial De Propriedade Intelectual. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Março de 2011.

Do nome de empresa

O nome empresarial está previsto na Convenção de Paris sob a seguinte disposição:

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

Um pouco de história

Como e por que surge esse dispositivo na Convenção? Aqui, como muitas vezes acontece, é importante contextualizar essa proteção na demanda específica que lhe deu causa.

Como se lê do Relatório do Visconde de Villeneuve, delegado do Brasil à Conferência Diplomática que levou à Convenção de Paris de 1883 ⁵, as resoluções da conferência preliminar de 1878 compreendiam o seguinte teor:

O nome commercial constitue uma propriedade do direito das gentes, que deve ser protegida por toda parte, sem distincção de nacionalidade e sem obrigação de deposito. Sob todas as demais relações que não sejam a do deposito, o nome fica assimilado com as marcas.

E o Relatório assim prossegue ⁶:

Nome commercial - A legislação dos diversos Estados relativamente ao nome commercial não só apresenta diferenças profundas, mas ainda numerosas lacunas. Em geral, quando se trata de marcas de fabrica ou de commercio, os estrangeiros que possuem estabelecimentos no território de um paiz que não da sua nacionalidade, gosam da mesma protecção que os reinicolas; e os reinicolas, como os estrangeiros, são apenas protegidos quando existe reciprocidade diplomatica, desde que uns ou outros possuem os seus estabelecimentos fora do territorio que legislou. Portanto, para as marcas de fabrica, a lei concede protecção, independentemente da nacionalidade do proprietario das ditas marcas; pelo contrario, tratando-se do nome commercial, em geral, as diversas legislações abstrahem do paiz em que se acha situado o estabelecimento do proprietario do nome e só consideram a sua nacionalidade.

Assim, pois, o nome commercial é muito menos protegido pelas diferentes legislações, do que as marcas de fabrica ou de commercio. Por motivo de taes lacunas, bem para lastimar, permite-se a usurpação do nome commercial, e, ás mais das vezes, não se regula o processo de apprehensão, nem os casos de confiscação, etc. A lei brazileira, urna das mais previdentes, exige o deposito do nome commercial sob forma distinctiva. A lei ingleza exige o deposito para o nome, impresso, marcado, ou tecido de modo particular. Nas duas Republicas, Argentina e do Uruguay, o nome é protegido sem deposito prévio, comtanto que se diferencie de qualquer homonymo dure um anno sem protesto dos interessados. São exceptuados desta protecção os estrangeiros que não tiverem estabelecimento no paiz.

5 Encontrado a <http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/historia/annexos.htm>, a partir do original encontrado na Biblioteca Nacional.

6 Note-se que a CUP aqui inovou. Antes, essa proteção aos estrangeiros era frágil ou inexistente. Relatório do Visconde Villeneuve, encontrado em <http://denisbarbosa.addr.com/relatorio.htm>

O que é nome comercial

Como notam os comentários oficiais à Convenção de Paris ⁷, o que seja “nome comercial” varia em cada país membro.

O que é no Brasil o “nome comercial”, ou, no dizer do Código Civil, o nome empresarial? Disse-o no texto de 2003:

Sob a expressão, consagrada constitucionalmente, de nomes de empresa englobam-se todas as designações utilizadas por entes econômicos, civis ou comerciais, personalizados ou não, de forma a individualizar, através de um símbolo de nominação, sua posição na concorrência ⁸.

Por nominação há que se entender: é o ente em si que é designado, e não seus produtos, mercadorias e serviços - objeto estes de marca. Também não é nome de empresa o título de estabelecimento ou a insígnia, acima estudados: são estes designações ou signos figurativos de um estabelecimento, e não de uma empresa. A função do nome de empresa é a nominação, e não “recomendar quaisquer atividades lícitas, realçar qualidades de produtos, mercadorias ou serviços, ou a atrair a atenção dos consumidores ou usuários”, como ocorre no caso das propagandas.

Mais recentemente, precisei ⁹:

Da dupla natureza do nome empresarial.

O que é o nome empresarial? Definir-se-ia tal objeto de exclusiva como a designação tanto da *pessoa* e como da *atividade empresarial* ¹⁰. É de se crer que a norma em vigor, porém, sem deixar de lado a expressão da identidade, privilegia a atividade como razão de existência desse direito ¹¹.

7 Bodenhausen, Guide to the Paris Convention, BIRPI, 1968, p. 133. Diz o Manual da OMPI, Cap. V: “5.132 The definition of a trade name for the purposes of protection, and the manner in which such protection is to be afforded, are both matters left to the national legislation of the countries concerned. Therefore, protection may result from special legislation on trade names or from more general legislation on unfair competition or the rights of personality”. O manual é encontrado em <http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/iprm/pdf/ch5.pdf>, visitado em 25/10/2009.

8 [Nota do Original] As Joint Recommendations de Marcas Notórias da OMPI alargam esse conceito para “Business identifiers”, definindo-os como “signs which identify businesses as such, and not the products or services offered by the business, the latter feature constituting a pure trademark function. Signs that may constitute business identifiers are, for example, trade names, business symbols, emblems or logos.”

9 BARBOSA, Denis Borges, Por uma visão imparcial das perdas e danos em Propriedade Industrial, PLAZA, Charlene Avila (Org.), Grandes temas da atualidade: PI, IT e Bioenergia, Ed. PUC-GO, 2009. A modo de maior precisão, nota-se a sugestão da ASPI de 29 de setembro de 2009: “nome de empresa é a firma ou a denominação adotada pelo empresário, pessoa física ou jurídica, para sua identificação no exercício de sua atividade, cuja proteção é estendida à denominação das sociedades simples, associações e fundações”; encontrado em http://www.aspi.org.br/comunicados_detalhe.php?id=44, visitado em 23/10/2009.

10 [Nota do Original] GRAU-KUNTZ, Karin. Do nome das pessoas jurídicas. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 87-103: “A marca, sinal que reporta a um determinado “tipo” do gênero, distingue-se do nome comercial, sinal que reporta a dois conteúdos diversos, ora a identidade da pessoa, ora ao exercício da atividade empresarial”.

11 [Nota do Original] À luz da redação do novo CC, no entanto, este signatário notava (Uma Introdução, op. Cit.):” O art. 1.155 do CC2002 considera “nome empresarial” a firma ou a denominação adotada para o exercício de empresa. Assim, não vincula o nome a uma pessoa, mas a uma atividade. Assim, ao teor desse dispositivo, teria proteção o nome empresarial tanto oficial quanto o de fantasia (na prática americana, o “doing business as.”). A prevalência do elemento atividade ainda resultaria do disposto no Art. 1.168, segundo o qual “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”.

Como se vê no caso em tela, o alcance da proteção do nome comercial abrange a *referência* do nome em produto vendido, mantido em estoque ou oferecido à venda ¹². Assim, neste caso, não se tem uma lesão subjetiva ao titular do nome empresarial, mas um uso desse nome em circunstâncias que se equiparam ao uso da marca; ou seja, cuida-se do nome enquanto vinculado à *atividade* da pessoa jurídica, e não quanto à pessoa em si.

A doutrina clássica aponta a necessidade do resguardo do nome como designação da *identidade da pessoa* – especialmente seu *crédito* ¹³. Assim, perfeitamente possível a sanção dessa lesão pessoal com base na indenizabilidade moral.

No sentido dessa distinção, vide o precedente do STJ:

"Enquanto o dano material, em tema de propriedade industrial, pode ser presumido porque a violação do direito, por si só, é capaz de gerar uma lesão à atividade empresarial do titular, como o desvio de clientela e a confusão entre as empresas, o dano moral deve ser comprovado, pois está ligado à pessoa do titular do direito. Como observa DENIS BORGES BARBOSA, há que se distinguir: entre a lesão à atividade empresarial do titular da exclusiva, ou do concorrente atingido pela deslealdade, e a pessoa do titular, No contexto concorrencial, só cabe a indenizabilidade moral no caso de lesão à pessoa jurídica em si mesma, e não ataque à atividade empresarial, como indica a doutrina estrangeira: "...caso o ato denigratório não ataque de forma direta a personalidade do operador econômico mas ao contrário resulte em descrédito da própria atividade mercantil (empresa) o dos meios através do quais desenvolve a dita atividade (estabelecimento mercantil), em princípio, o sujeito do ato denigratório deveria enfocar sua defesa exclusivamente com base de um ilícito concorrencial" (GONZALES, Rafael, Lara. La denigración en el derecho de competencia desleal, Espanha: Civita, 2007, p. 33-34)". Sendo esse também objeto de discussão recente da Corte de Cassação francesa: "Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que les actes reproches aux associations par l'utilisation litigieuse de ses marques ne visaient pas la société mais les marques déposées par elle et en conséquence les produits ou services qu'elles servent a distinguer, de sorte qu'il était

12 [Nota do Original] A proteção do nome empresarial se centra, sem se esgotar, no Código Civil. Mas a tutela penal direta está na Lei 9.279/96, como uma das modalidades 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"; No direito anterior, a sanção penal ocorria independentemente da concorrência desleal, tratando de violação de direito de exclusiva: (Dec.Lei 7.903/45: Art. 176 Violar direito relativo ao nome comercial, ao título de estabelecimento e a insígnia: I – usando indevidamente o nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios; II – vendendo, expondo à venda ou tendo em depósito artigo ou produto revestido de nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios. Pena – detenção de três meses a um ano, ou multa de mil a dez mil cruzeiros.

13 [Nota do Original] "O que a lei visa a proteger, portanto, através da proteção do nome comercial, é a própria atividade da empresa, considerada como o complexo de meios idôneos, materiais e imateriais, pelos quais o comerciante explora determinada espécie de comércio. Entre esses meios imateriais compreende-se o elemento moral a que no início nos referimos, isto é, o crédito, a reputação, a preferência e o favor do público, o renome do estabelecimento e a notoriedade dos produtos." (Gama Cerqueira, Tratado da Propriedade Industrial, vol. 2, 2ª edição, Editora Revista dos Tribunais, 1982, pág. 1.163). "Reflete-se esta consideravelmente em todos os instantes como expressão de seu crédito, constituindo base segura do êxito de seu empreendimento. Desperta, no meio em que se proponha operar, a confiança de quantos com ele entreçam negócios, de molde a adquirir a reputação que lhe valha freguesia, que constituirá a garantia de sua empresa. Identificar-se-á com seu nome, de que se servirá para revelar a manifestação de sua vontade nos negócios jurídicos que venha a realizar, emprestando-lhes a garantia de sua eficácia e respondendo por sua validade e execução. Quanto mais benéfica se manifestar a sua atuação, tanto mais seu nome se expandirá, mercê de seu respeito e dano. Ele se impregnerà tão vivamente em seu estabelecimento, que o designará tão intensamente como sua personalidade, arrolando-se até entre os elementos componentes daquele. E seu nome constitui, no âmbito comercial, a sua firma também havida como razão social." (Waldemar Ferreira Tratado de Direito Comercial, 2º vol. Edição Saraiva, São Paulo, 1960, pág. 50). "Quanto ao crédito daquele comerciante conceituado, poderá ser, parcial e temporariamente, abalado com o protesto de títulos, pedido de falência ou de concordata em nome do usurpador. Tanto em um quanto em outro nível, o comerciante que teve o seu nome imitado poderá sofrer conseqüências patrimoniais danosas". (Fábio Ulhôa de Coelho, Manual de Direito Comercial, Ed. Saraiva, 6ª edição, pág. 71).

porte atteinte à ses activités et services et non à l'honneur ou à la considération de la personne morale; que le moyen, pris en sa première branche, n'est pas fondé" (Op. Cit., p. 165-166). De fato, o uso indevido de uma marca não necessariamente implicará um dano moral à pessoa do titular do direito. A ofensa à honra e à reputação do titular da marca deverá ser demonstrada." STJ, Resp 1.174.098 - MG (2009/0248556-6), Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, Ministra Nancy Andrighi, 04 de agosto de 2011.

O alcance da disposição da CUP

Mas a questão central em discussão é do alcance da proteção prevista pelo art. 8º da CUP ¹⁴. Percebe-se que, sob a Convenção, cada país deve proteger o “nome comercial” dos beneficiários do tratado, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio.

A questão, porém, não é essa; todo o peso da dúvida jurídica está na expressão

sem obrigações de depósito ou de registro.

Vale dizer, a proteção em cada país se dá sem que exija haver *requerimento* de registro, nem que se tenha *deferido* o registro concessivo. Segundo Bodenhausen – o guia oficial da OMPI da Convenção ¹⁵,

Um nome será protegido, de acordo com o artigo em análise, sem nenhuma obrigação de depósito ou registro, o que significa que, no país onde a proteção é solicitada, não se pode exigir que haja depósito ou registro nem nesse país nem em nenhum outro, particularmente no país de origem do nome comercial, ainda se o registro for obrigatório em tal lugar.

Se a legislação do país sujeita a proteção dos nomes comerciais nacionais ao registro, a disposição significará uma derrogação de tal obrigação em favor dos nomes comerciais estrangeiros.

Só se dispensa o registro, mas não as demais exigências

Os nomes comerciais estrangeiros são assim livres de registro para sua proteção; mas disto não se depreenda que eles estejam dispensados dos outros requisitos legais para tal tutela. Com efeito, a CUP exige que haja *algum tipo de proteção*, e não uma modalidade específica ¹⁶. Aplica-se então a lei nacional para

14 A vigência deste dispositivo e sua incorporação em em TRIPs foi confirmada pela decisão do órgão de recursos da OMC no caso United States-Section 211 Omnibus Appropriations Act of 1998 (Havana Club), Complainant: European Communities, WT/DS176/AB/R, Report of the Appellate Body, January 2002, 3: disponível em http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds176_e.htm.

15 Bodenhausen, op. cit., p. 134: “(d) a name will be protected, according to the Article under consideration, without any obligation of filing or registration, which means that, in the country where the protection is claimed, filing or registration of the trade name may be required neither in that country nor in any other country, particularly in the country of origin of the trade name, even if registration is mandatory there. If the legislation of a country subjects the protection of national trade names to registration the provision under discussion will mean a derogation from such obligation in favor of foreign trade names”.

16 Bodenhausen, op. cit., p. 133: “(c) The Article under consideration prescribes that a trade name should be protected, but does not specify how such protection must be given (...) The member states are free to regulate such protection (...)”.

assegurar a proteção, segundo a regra do tratamento nacional¹⁷, apenas sem exigência de depósito ou registro.

Em particular, tais nomes ficam sujeitos aos princípios da novidade¹⁸, seja a relativa (em face de outros titulares anteriores), seja a absoluta (ou distintividade, em face do domínio comum)¹⁹. A independência do registro não livra tais nomes da apuração de anterioridades, e não têm eles o benefício de qualquer prioridade²⁰.

Ou seja, não se leia no art. 8º a criação de um direito absoluto, sem atenção aos próprios requisitos legais brasileiros para proteção de um nome empresarial. Ele tem de ser protegido, sem a menor dúvida, *do mesmo jeito que o é um nome nacional*, segundo os mesmos princípios e requisitos, *exceto* que não se exige o registro.

Mais ainda, não se exigindo o registro no Brasil, a proteção desse nome de empresa estrangeiro *não registrado*, segundo a regra do tratamento nacional, não será outra senão a do *nome comercial brasileiro não registrado*.

Qual proteção?

A proteção será a que o país escolher:

(g) O artigo em análise prescreve que um nome comercial deve ser protegido, mas não especifica como essa proteção deve ser dada (ver também, no entanto, os artigos 9º e 10ter). Os Estados-membros são livres para regulamentar essa proteção ou por

17 O primeiro princípio básico da Convenção de Paris é que “cidadãos de cada um dos países contratantes gozarão em todos os demais países da União, no que concerne à Propriedade Industrial, das vantagens que as respectivas Leis concedem atualmente ou vierem posteriormente a conceder aos nacionais” (artigo II). Trata-se de uma aplicação do princípio geral de não-discriminação. Diz Bodenhausen, nos comentários oficiais da OMPI sobre o Art. II da Convenção: “The advantages which the nationals of the countries of the Union may claim in any other member country consist in the application, without any discrimination, of the national law as applied to the nationals of the country itself.” (...) “Under this category comes the very basic rule of the Convention, that nationals of each member State shall, as regards the protection of industrial property, enjoy in all other member States the advantages that their respective laws grant, or may grant in the future, to nationals of these latter member States” A Convenção, porém, vai além: “tudo isso sem prejuízos dos direitos previstos pela presente Convenção”. Ou seja, quando a Convenção der mais direitos aos estrangeiros do que os derivados da Lei nacional, prevalece a Convenção. Este é o chamado “princípio do tratamento nacional”.

18 “Os princípios da exclusividade e da novidade, que alguns autores por vezes tratam como sinônimos, a nosso ver merecem análise separada, muito embora somente possam ser entendidos conjuntamente. Aquele determina que a utilização do nome empresarial é exclusiva de um único titular dentro do mesmo espaço geográfico,²⁸ enquanto este informa que os órgãos responsáveis pelo registro do nome empresarial somente devem arquivar nomes novos, que não colidam com outros previamente registrados; isto é, o conflito entre homônimos deve ser resolvido em favor daquele que houver sido registrado anteriormente. Nesse sentido os arts. 1.163 do Código Civil, 7º e 5º da Instrução Normativa nº 53/96, e 62, § 2º, do Decreto nº 1.800/96.” GÓIS, Luiz Marcelo Figueiras de, Nome empresarial, Revista Forense - Vol. 385, Pág. 127

19 LADAS, Stephen P., Patents, Trademarks, and Related Rights: National and International Protection, Harvard University Press, 1975, vol. III, p. 1544 e seg.: “On the other hand, while a commercial name may not be required to be filed or to be registered as a condition to its protection, it may be subject to any other conditions for its protection and particularly to the condition of inherent or acquired distinctiveness”. Essa regra aplica-se ao regime brasileiro: “NOME EMPRESARIAL - NÃO COLIDÊNCIA: Não são suscetíveis de proteção ou exclusividade os nomes empresariais formados por expressões comuns, de uso generalizado ou vulgar, do vernáculo nacional ou estrangeiro.” Parecer Jurídico DNRC/COJUR/Nº 046/05

20 LADAS, op. cit., p. 1551: “The absence of protection of a foreign enterprise’s name, unless such name is actually used in the country where the protection is sought, can be a serious handicap in case such an enterprise finds out later when it begins using its name in such country that the name has been appropriated deliberately or innocently by another as trade name or as a trademark”.

legislação especial ou pela legislação contra a concorrência desleal, ou por outros meios adequados. A proteção será geralmente determinada contra atos ilícitos de terceiros que consistam, por exemplo, na utilização do mesmo nome comercial ou de um nome comercial muito semelhante, ou de uma marca semelhante ao nome comercial, se tal utilização é suscetível de causar confusão entre o público.²¹

Note-se que a proteção que a Convenção exige não é necessariamente igual à conferida internamente a *todos* nomes de empresa protegidos no país. Bodenhausen, de novo, explica:

A proteção dada a um nome de comércio estrangeiro deve, tendo em vista o princípio do tratamento nacional consagrado no artigo 2 da Convenção, ser igual à proteção conferida aos nomes comerciais nacionais. Se, no entanto, um país concede proteção diferente aos nomes comerciais que estejam registrados no país e a outros nomes comerciais nacionais não registrados, ele não será obrigado a conceder a nomes comerciais estrangeiros, não registrado no país em causa, mais proteção do que para o os nomes comerciais não registrados. Se, em qualquer país, o risco de confusão entre o público é um critério para a proteção de um nome comercial contra nomes comerciais ou marcas de outros, tal país pode exigir que um nome de comércio estrangeiro, para obter proteção, deve ser usado ou ter chegado ao conhecimento público de alguma forma no país, porque - caso contrário - o risco de confusão não existiria.²²

Em essência, assim, o art. 8º obriga ao *tratamento nacional*: a igualdade entre nacional e estrangeiro. Esta conclusão foi confirmada pela decisão do órgão recursal da OMC no caso Havana Club, mencionado acima²³. Não obriga ao reconhecimento da anterioridade nua do nome estrangeiro.

21 Bodenhausen, idem. "(g) The Article under consideration prescribes that a trade name should be protected, but it does not specify how such protection must be given (see also, however, Articles 9 and 10ter). The member States are free to regulate such protection either by special legislation or by legislation against unfair competition or by other appropriate means. The protection will generally be given against unlawful acts of third parties consisting, for example, of use of the same or a confusingly similar trade name or of a mark similar to the trade name, if such use is liable to cause confusion among the public." O entendimento de que o art. 8 não cria regime próprio de proteção, mas apenas – independente de registro – aplica a lei local está assente na doutrina: J. L. DE ALMEIDA NOGUEIRA e GUILHERME FISCHER JR., Tratado Teórico e Prático de Marcas Industriais e Nome Comercial; Ed. Tipografia Hennes Irmãos, São Paulo, 1910, pp. 367/369: "a aquisição, perda e validade da propriedade das marcas e do nome comercial são reguladas pela lei do país de origem; o direito do estrangeiro ao uso exclusivo da marca e do nome comercial, as prerrogativas especiais da legislação industrial e à proteção da sanção penal dependem da prévia observância das prescrições da lei territorial". AGUSTÍN RAMELLA, Tratado de la Propiedad Industrial, Ed. Hijos de Reus, Madri-Espanha, 1913, pp. 549 e 550. "no constituye en efecto el art. 8 una protección legal autónoma aplicable sin tener en cuenta las legislaciones de los diversos países de la Unión, porque debe aplicarse en todo caso, a los nombres comerciales extranjeros, su derecho interno. Quien invoca el beneficio del art. 8, debe probar que en su país se le ha concedido protección al nombre. No pudiendo el art. 8, considerarse separadamente de la última parte del nº 2, se sigue que aparte de su disposición imperativa acerca de la dispensa del depósito, en lo demás deben concurrir las condiciones exigidas por el Estado cuya asistencia se invoca".

22 Bodenhausen, idem: "The protection given to a foreign trade name must, in view of the principle of national treatment embodied in Article 2 of the Convention, be equal to the protection afforded to national trade names. If, however, a country grants different protection to trade names which are registered in the country and to other national trade names not so registered, it will not be obliged to grant to foreign trade names, not registered in the country concerned, more protection than to unregistered national trade names. If, in any country, the likelihood of confusion among the public is a criterion for the protection of a trade name against other trade names or marks, such a country may require that a foreign trade name, in order to be protected, should be used or have become known to some extent in the country, because otherwise the likelihood of confusion would not exist."

23 Caso Havana Club, cit., Posição da União Europeia: [Relatório do órgão de recursos, 349] "While Article 8 does not precisely stipulate the way in which this protection for trade/commercial names has to be granted, one of the leading commentators writes that "[t]he protection will generally be given against unlawful acts of third parties consisting, for example, of use of the same or a confusingly similar trade name [...], if such use is liable to cause confusion among the public." Posição dos Estados Unidos [idem, parágrafo 348]: "The obligations of Article 8 are straightforward. A Member has to offer some protection to trade names, without the requirement of filing or registration and regardless of

Como nota a decisão de 29/04/2010 do órgão de recursos do Escritório Europeu:

A referência que faz o oponente ao artigo 8 ° da Convenção de Paris é insuficiente. Esta disposição obriga apenas as partes da Convenção de Paris que protejam os nomes comerciais em favor dos nacionais de outros estados-membros da Convenção de Paris, ou seja, prevê o tratamento nacional. Esta disposição dispõe em si sobre a proteção dos nomes comerciais de um determinado país nem dispõe sobre as condições e limitações de tal proteção. ²⁴

Assim, o que a Convenção exige, e se impõe como norma de efeito interno direto, é que um nome comercial estrangeiro *não registrado no Brasil* tenha a mesma proteção que um nome comercial brasileiro *não registrado no Brasil*.

Mais do que isso, a exigência de uso no país ou conhecimento do público

Como diz Bodenhausen, se a proteção de um signo não registrado no Brasil exige *uso no Brasil*, ou *conhecimento* no Brasil, também a proteção do nome comercial estrangeiro não registrado no país será sujeito às mesmas condições de *uso no Brasil* ou *conhecimento no Brasil*.

Note-se que os precedentes estrangeiros confirmam esse entendimento. Vejamos o que dizem os tribunais. Por exemplo, o julgado da Corte Federal Suíça de 14 de outubro de 2008:

5.1 O art. 8°CUP determina que o nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigação de depósito ou registro ou não é parte de uma marca ou marca registrada. Esta disposição não garante uma proteção absoluta para um nome comercial. Em virtude do princípio tratamento nacional constante do art. II da CUP, os Estados se obrigam apenas a dar a mesma proteção a um nome comercial estrangeiro que aquela garantida a um nome comercial nacional. Ora, sob a lei suíça, quando uma empresa não é registrada no registo comercial suíça, ela é protegida somente se seu direito ao nome é violado (art. 29 par.2 CC) ou na presença de um ato de concorrência desleal (ATF 114 II 106 consideração 2 p 108;...).

A proteção do nome comercial não registrada é limitada ao raio da atividade do titular. O nome deve ser conhecido na Suíça no momento em que ocorrer a usurpação arguida por ter sido usado em negócios um grau significativo ou porque desfrutava de uma reputação mundial (ATF 91 II 117 consideração. I / 1) ²⁵.

whether it forms part of a trademark ...Article 8 does not impose any requirements on the scope of protection, other than, through Article 2 [of the Paris Convention], the requirement of national treatment." A decisão recursal assim indica que as duas conclusões são convergentes.

24 OHIM Board of Appeals - 29 APRIL 2010 – R 1096/2009-4 – SPEED TO SHELF / SPAR II35 "The opponent's reference to Article 8 of the Paris Convention is insufficient. That provision merely obliges the parties to the Paris Convention to protect trade names in favour of nationals of other countries party to the Paris Convention, i.e. provides for national treatment. That provision is not in itself protecting trade names in a given country or a provision regarding the conditions and limitations of such protection."

25 Caso GALLUP vs. GALLUP, Acórdão ch-4A-253-2008 «5.1 L'art. 8 CUP prévoit que le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'union sans obligation de dépôt ou d'enregistrement, qu'il fasse partie ou non d'une marque de fabrique ou de commerce. Cette disposition n'offre pas une protection absolue au nom commercial. En vertu du principe du traitement national figurant à l'art. 2 CUP, les États s'engagent seulement à accorder la même protection à un nom commercial étranger que celle octroyée aux noms commerciaux nationaux. Or, en droit suisse, lorsqu'une entreprise n'est pas inscrite au registre du commerce suisse, sa désignation n'est protégée qu'à la condition que son droit au nom ait été atteint (art. 29 al. 2 CC) ou en présence d'un acte de concurrence déloyale (ATF 114 II 106 consid. 2 p. 108; plus récemment arrê 4C.199/2001 du 6 novembre 2001 consid. 5b, in sic! 2002 p. 162). La protection de la raison de

Ou a decisão da Corte Federal Alemã na decisão Napoléon II, (04.11.66 – ZR 161/64):

“a) De acordo com o Art. 8º CUP (...) o nome de empresa deve ser protegido em todos os países da União sem a obrigação de depósito ou registro, independentemente dele ser parte de uma marca de fábrica ou de comércio. Assim a distribuidora francesa da ré é reconhecida a mesma proteção na Alemanha que é reconhecida a uma empresa nacional. A única condição exigida para essa proteção, nos casos quando um sinal já goze em sua origem de força distintiva individualizante, é que ele seja usado no território nacional (BGH in GRUR 1966, 267, 269, White Horse) de tal forma, que deixe indicar o início de uma atividade econômica duradora no território nacional. Em contrapartida não se exige que um nome estrangeiro penetre no mercado nacional de tal forma, que ele já goze frente ao setor público pertinente de um determinado reconhecimento como uma indicação da empresa estrangeira. O momento do início do uso nacional determina também a prioridade, ou não, do direito ao nome da empresa internacional (BGH, decisão citada).”²⁶

Ou no acórdão da Relação de Lisboa de 2007:

Tribunal da Relação de Lisboa Acórdão 599/06-2 Relator: GRAÇA MIRA, Data do Acórdão:01/15/2007 Sumário: I - A protecção do nome comercial ao abrigo do art.º 8, da Convenção da União de Paris, impõe o uso ou o facto do referido nome ser notoriamente conhecido no país onde se pretenda a referida protecção. (...) Passemos, agora, ao alegado quanto à aplicação do art.º 8º da Convenção da União de Paris (A CUP é um tratado internacional celebrado em Paris, em 20 de Março de 1883, tendo sido revista em Bruxelas, em 14 de Dezembro de 1900; em Washington, em 2 de Junho de 1911; em Haia, em 6 de Novembro de 1925; em Londres, em 2 de Junho de 1934; em Lisboa em 31 de Outubro de 1958 e, em Estocolmo, em 14 de Julho de 1967. O nosso País aderiu a este Tratado em 1984).

Dispõe tal normativo o seguinte: “o nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigação de registo, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio”. Esta redacção tem suscitado problemas quanto à sua correcta interpretação, designadamente quanto ao entendimento mais correcto a dar ao “nome comercial”. A doutrina maioritária, no nosso País, defende, no entanto, que tal expressão engloba quer o nome comercial, quer a firma (v.g. Oliveira Ascensão – artigo publicado na ROA, ano 56, Tomo II, de 1996, pags.443 e segs., sob o título – “A aplicação do art.º 8º, da Convenção da União de Paris nos países que sujeitam a registo o nome comercial”, bem como “Direito Comercial – Direito industrial”, Vol.II, AAFDL, de 1988, pags.131 e segs.; Ferrer Correia, “Lições de Direito Comercial”, Vol.I, pág.290;).

commerce non inscrite est limitée au rayon de l'activité commerciale du titulaire. Le nom devait être connu en Suisse lors de l'usurpation critiquée, parce qu'il y avait été utilisé en affaires dans une mesure notable ou parce qu'il jouissait d'une réputation mondiale (ATF 91 II 117 consid. I/1).” Fonte <http://www.darts-ip.com>, consultada em 21/9/2012. Tradução do autor.

26 [Nota do original] No original a) Nach Art. 8 PVÜ (Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 zum Schutz des gewerblichen Eigentums, Londoner Fassung, RGBl. 1937 II, 583) soll der Handelsname in allen Verbandsländern, ohne Verpflichtung zur Hinterlegung oder Eintragung, geschützt werden, gleichviel, ob er den Teil einer Fabrik- oder Handelsmarke bildet oder nicht. Die französische Lieferantin der Bekl. genießt danach in Deutschland denselben Namensschutz wie ein inländisches Unternehmen. Dieser Schutz setzt bei einer Bezeichnung, die von Haus aus individualisierende Kennzeichnungskraft besitzt, nur voraus, dass der Name im Inland in Gebrauch genommen worden ist (BGH in GRUR 1966, 26, 269 White Horse), und zwar in einer Weise, die auf den Beginn der dauernden wirtschaftlichen Betätigung im Inland schließen lässt. Dagegen ist nicht erforderlich, dass der ausländische Name so weit in den inländischen Verkehr eingedrungen ist, dass er in den beteiligten Verkehrskreisen schon eine gewisse Anerkennung als Hinweis auf das ausländische Unternehmen gefunden hat. Der Zeitpunkt der inländischen Ingebrauchnahme bestimmt auch den Zeitrang des Namensrechts des ausländischen Unternehmens (BGH a.a.O.).“

Segundo Oliveira Ascensão, (primeira ob. .cit., págs. 457 e segs.) “O nome comercial só é protegido se for objecto de exploração comercial no país em que a protecção é reclamada” - (neste caso, Portugal). “Assim, Chavanne/Brust notam que seria paradoxal que uma protecção, que não é conferida a uma marca registada somente no estrangeiro, o fosse em relação a um nome comercial que só fosse utilizado no estrangeiro. ... Sendo o uso um requisito do direito ao nome no direito interno, seria admissível que uma empresa estrangeira, que não exercesse actividade em Portugal, viesse reclamar aqui a tutela de um nome comercial, invocando a Convenção de Paris? Nos termos do artº8º da CUP não podia. Só tem direito quem preencher os requisitos de tutela da lei portuguesa”.

Concorda-se com este entendimento que nos parece fazer todo o sentido e vai, em parte, de encontro ao que se mostra decidido no Ac. do STJ, lavrado em 11/12/79, tendo como Relator – Santos Victor, in BMJ 292, 1980, pág.391 e www.dgsi.pt que, em sumário, diz o seguinte: “Registado um nome comercial (El Corte Ingles) em pais estrangeiro (Espanha) signatário da Convenção da União de Paris de 19883, registo feito há mais de dez anos, esse nome não pode ser protegido em Portugal, nomeadamente pela proibição do nome aqui registado (Corte Ingles e Corte Ingles Infantil), também há mais de dez anos, uma vez provado que a empresa espanhola nunca usou aquele nome no nosso País, nem tal nome é aqui notoriamente conhecido”.

Daqui decorre que, fundamental para tal protecção, nos termos do normativo em causa, é, desde logo, o uso (ou o facto de ser, tal nome, notoriamente conhecido) no país onde essa mesma protecção é desejada.

Ou, no julgado da Corte Europeia de 16 de novembro de 2004:

"95 No presente caso, portanto, há que verificar se o nome comercial em questão, que as partes concordam é não é registado nem estabelecido pelo uso no Estado-Membro em que a marca está registada e em que a proteção conferida pela marca contra o nome comercial em questão é pedido, satisfaz as condições estabelecidas no parágrafo anterior do presente acórdão.

96 Decorre do artigo 8º da Convenção de Paris, que, como foi explicado no parágrafo 91 do presente acórdão, deve ser respeitadas por força do Acordo TRIPs, que a proteção do nome comercial deve ser garantida e que essa proteção não pode ser sujeita a qualquer exigência de registo.

97 Quanto quaisquer condições relativas ao uso mínimo ou um conhecimento mínimo do nome comercial para o qual nome que pode, de acordo com o órgão jurisdicional nacional, sujeitos de direito finlandês, deve-se observar que, em princípio, nem o artigo 16 (1) do Acordo TRIPs nem o artigo 8 da Convenção de Paris impedem tais condições." 27

27 Caso 18429, References C-245_02 [2005] E.T.M.R. 27, publicado no GRUR 2005,153 GRUR Int 2005,231 e no IIC 2005,572 MarkenR 2005,33, Mitt. 2005,124 "95 In the present case, it must therefore be ascertained whether the trade name in question, which the parties agree is neither registered nor established by use in the Member State in which the trade mark is registered and in which the protection afforded by that mark against the trade name in question is sought, satisfies the conditions set out in the preceding paragraph of this judgment. 96 It follows from Article 8 of the Paris Convention, which, as was explained in paragraph 91 of this judgment, must be complied with by virtue of the TRIPs Agreement, that the protection of trade names is to be guaranteed and that such protection may not be made subject to any registration requirement. 97 As regards any conditions relating to minimum use or minimum awareness of the trade name to which that name may, according to the national court, be subject under Finnish law, it should be observed that, in principle, neither Article 16(1) of the TRIPs Agreement nor Article 8 of the Paris Convention precludes such conditions."

Note-se que, interpretando texto internacional vigendo em comum no país estrangeiro e aqui, tais precedentes têm especial importância a nossas cogitações.

Assim, fica claro que o Art. 8º da Convenção não presume oposição direta a nome ou marca no Brasil, pela simples anterioridade: o uso ou criação de fundo de comércio aqui é o que garante a prevalência²⁸.

Finalmente, o próprio Manual da OMPI enfatiza que a exigência de uso é compatível com a Convenção:

5.133 Em nenhum caso pode ser a proteção condicionada ao depósito ou registro do nome comercial. No entanto, caso um membro de proteção país nomes comerciais depender da utilização do nome e na medida em que um outro nome comercial possa causar confusão ou prejuízo relativamente ao primeiro nome comercial, tal exigência e critério podem ser aplicados nesse país membro²⁹.

Os requisitos legais que dão fundamento da proteção

Com efeito, não se imagine que – como ocorre com as obras protegidas pela Convenção de Berna – a simples publicação (ou publicização) de um nome comercial em qualquer país da CUP assegure imediata e universal proteção em todos os outros. A dispensa do requisito de registro tanto para as obras literárias quanto para os nomes pareceria igualá-los nesse contexto, mas é engano³⁰.

Assim, *data maxima venia*, os precedentes que acolhem a simples antecedência do nome estrangeiro sobre a pretensão do nome ou marca nacional aplicaram erroneamente a Convenção, vale dizer, a norma brasileira, resultante da internalização do texto convencional desde 1884.

A proteção está sujeita às boas práticas do comércio

Na verdade, como a Convenção dispensa o registro, com seus consectários de publicidade e precisão de anterioridade, o elemento básico da proteção é a razoabilidade. Não se pode aceitar que se aplique o art. 8º da Convenção de

28 Confirmando este entendimento, vide a interpretação desse julgamento pela doutrina especializada: "Prima facie, the Court's ruling would result in plaintiff's trademarks having to co-exist with defendant's use of an identical or similar trade name in respect of the market for beer in Finland. Nor can such use be prohibited by virtue of plaintiff's earlier registered marks having priority over the trade name. In a reversal of the rule of territoriality, if the trade name is registered in its home state A, then it has priority in State B if the trade name owner has established a minimum of sufficient goodwill and reputation in that territory. Nonetheless, undoubtedly concerned as to the degree its activism tended to privilege trade names, by way of limitation, the Court's reading of Article 8 does not preclude Member States laying down conditions relating to minimum use or minimum awareness of the trade name in their territory.", EVANS, Gail E., Substantive Trademark Law Harmonization by Means of the WTO Appellate Body and the European Court of Justice: The Case of Trade Name Protection, *Journal of World Trade Law*, Vol. 41, No. 6, 2007, encontrado em http://gailevans.com/Ch7_Evans_Final.doc, visitado em 25/9/2012.

29 Manual, op. cit., "5.133 In no case can protection be made conditional upon filing or registration of the trade name. However, if in a member country protection of trade names were dependent on the use of the name and to the extent that another trade name may cause confusion or prejudice with respect to the first trade name, such a requirement and criterion could be applied by that member country."

30 Veja a extensa discussão do tema em LADAS, op. cit., 1554-1561, passim.

forma irrazoável, como algo contrário às boas práticas do comércio ³¹, só pelo engano de que a nome protegido pela Convenção recebe proteção imperial e acima do direito.

É inimaginável, assim, que se argua a prevalência de nome obscuro e nunca usado no Brasil, oriundo de um país remoto, sobre alguém que use nome ou marca de maneira sólida e consequente, pejado de boa fé, e em favor da economia e do trabalhador nacional. É irrazoável que se exclua o empresário honesto e contribuinte necessário ao Tesouro, em favor de um nome desconhecido e jamais utilizado no Brasil.

Como narra Ladas, foi assim que definiu a Suprema Corte da Alemanha no caso Elida em 1932. Em caso anterior (Eskimo Pie, 1929) o mesmo tribunal tinha dado proteção universal e incondicional a um nome americano; mas em Elida, a presença e desenvolvimento de boa fé de uma sociedade alemã com o mesmo nome, criando fundo de comércio por dez anos, sem que o nome suíço fosse utilizado de nenhuma forma na Alemanha, fez inclinar a balança para o lado da anterioridade nacional.

Os tribunais no exterior têm seguido essa propensão, como nota Ladas:

A sólida posição internacional, sem dúvida, é proteger nomes na base de qualquer critério que garanta a razoabilidade no comércio. ³²

A simples antecedência do nome estrangeiro do Nepal ou Burkina Fasso, sem cintila de uso ou conhecimento no Brasil, não impede registro de marca ou nome de empresa estrangeiro. Imaginar que a Convenção dissesse isso é deixar de lado a razoabilidade e a boa fé comercial.

Como a Suprema Corte da Alemanha logo concluiu, a boa fé do nacional e o uso efetivo na Alemanha, exercendo o que hoje se diria a função social que é típica ao nome, afastam e eliminam qualquer significado da anterioridade estrangeira.

31 Quanto à posição da Corte Europeia quanto ao ponto, vide EVANS, op. cit.: “In the case of Bayerische Motorenwerke (BMW)/Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV v. Ronald Karel Deenik, Judgment of the Court in Case C-63/97 of February 23 1999 at 61., the ECJ set out the test as to whether the use was in accordance with honest practice. In that case, the Court held that the latter condition constitutes a duty to act fairly in relation to the legitimate interests of the trademark owner. In assessing “honest practice,” national courts must take into account first, the extent to which the use of the third party’s trade name is understood by the relevant public, as indicating a link between the third party’s goods and the trademark owner; and, second, the extent to which the third party ought to have been aware of that link [Anheuser-Busch Inc. v Budějovický Budvar, národní podnik Judgment of the Court in Case C-245/02 of November 16, 2004 at 83].

32 LADAS, op. cit., p. 1561: “The sound international position, of course, is to protect names on the basis of any criterion which will ensure fairness in trade. Registration in the countries concerned is doubtless a fair basis, because such registration is provided by law precisely for the purpose of giving notice of a claim to a name and is constructive notice to third parties. Therefore, whenever such registration is available, and the enterprise in question has taken advantage of it, although under article 8 of the Convention registration is not required, protection of the registrant must be granted irrespective of use. Use in the country concerned should afford protection because it manifests the on going of activity by the enterprise in such country. Knowledge of the name by the interested circles through reputation created by the well-known use in another country, or by advertising, or other publicity, should equally be a proper basis of protection. Indeed this may be a more substantial foundation of a claim to protection than a casual use of the name across the frontiers, which may not in itself prove an expansion of industrial or commercial activity in the foreign country, resulting in likelihood of confusion by the use of the same name by another person”.

Segundo critério: registro mesmo não exigível

O registro é dispensado, mas não recusado. Assim, é possível ao titular do nome estrangeiro, por exemplo, obter os efeitos de registro para a filial – ou estabelecimento – da sociedade detentora do nome empresarial. Continua Ladas:

Registro em qualquer país pertinente é sem dúvida uma base razoável, pois tal registro é previsto em lei precisamente para o fim de dar publicidade da reivindicação a um nome e dela resulta a ficção da notificação a terceiros.

Assim sempre que este registro esteja disponível, e a empresa em questão utilizou-se dessa oportunidade, mesmo que sob o art. 8º da Convenção não exija o registro, a proteção deve ser assegurada independente de uso.

Note-se o que diz o consagrado autor: o registro (ou procedimento equivalente, como o de autorização de estabelecimento de sociedade estrangeira), por exemplo, da filial exime o nome empresarial estrangeiro de *uso*, de outra forma necessário.

Terceiro critério: uso no país onde se postula a proteção

Com efeito, a dispensa de registro não exime o titular do nome de demonstrar a efetividade de uso no país em que se pretende a proteção. Ladas:

O uso no país pertinente deve assegurar proteção porque ele manifesta a presença da atividade empresarial pelo interessado em tal país.

Um dos mais importantes aspectos da proteção do Art. 8º é a que se descreve neste ponto. Mesmo se a lei brasileira exige a inscrição da sociedade ou empresa na Junta Comercial para se ter a proteção *exclusiva* do nome comercial, o regime especial da Convenção defere tal exclusiva (ou, mais precisamente, a precedência à obtenção da exclusiva) ao nome estrangeiro efetivamente usado no Brasil.

Evidentemente, não o uso eventual ou incidental, mas àquele que cria uma clientela, reúne um fundo de comércio, e exerce a função social pertinente.

Como esse uso é, no direito brasileiro, essencial à proteção dos signos distintivos não registrados, e como a regra do tratamento nacional exige que os nomes estrangeiros sejam tratados como os nomes nacionais não registrados, veremos que essa regra vige no Brasil.

Quarto critério: notoriedade do nome de empresa no onde se postula a proteção

Alternativamente ao *uso efetivo no comércio*, o conhecimento do nome no Brasil também constituirá um fundamento de proteção do nome de empresa estrangeiro, assim dando consequência ao Art. 8º da Convenção.

Sempre Ladas:

Conhecimento do nome pelos círculos interessados através de reputação criada pela notoriedade do uso em outro país, ou por anúncios, ou outro tipo de publicidade, deve também ser um fundamento adequado de proteção.

Na verdade, este pode ser base de proteção mais vigorosa do que um uso casual do nome além das fronteiras, o que pode não ser em si mesmo prova da expansão da atividade comercial ou industrial no país estrangeiro, resultando em probabilidade de confusão pelo uso do mesmo nome por outra pessoa.

Como veremos, a *criação de fundo de comércio* no Brasil é pressuposto da proteção de signos distintivos não registrados. O conhecimento do nome estrangeiro no país, sendo elemento na criação de fundo de comércio, atua igualmente como requisito para que o nome estrangeiro receba proteção no Brasil.

O que se leva em conta na proteção do art. 8º

Assim, não existe na construção do direito uma proteção ao nome empresarial através do art. 8º da Convenção que dê simplesmente atribuindo ao nome estrangeiro uma prevalência absoluta, ou apenas que leve em consideração a precedência no tempo.

Tal entendimento – que a simples antecedência nua no estrangeiro anule toda a pretensão de boa fé nacional – evidentemente agride a Convenção de Paris. O exemplo da Suprema Corte Alemã neste contexto é crucial: não é compatível com a Constituição e a soberania que se defira ao pretendente estrangeiro o poder de afastar as pretensões nacionais de boa fé, em abstrato e imperialmente. Só por ser estrangeiro.

Na verdade, a Convenção de Paris, que desde a origem reunia em quantidade países de igual soberania e poder político, jamais pode ser lida como um estatuto de prevalência do estrangeiro sobre o nacional. Deve, e será interpretado, como um imperativo de razoabilidade e de boas práticas comerciais, no qual a esperteza do nacional não se exerça a despeito da boa fé estrangeira, mas igualmente que a boa fé e seriedade do comerciante nacional não seja afastada pela antecedência de um nome estrangeiro desconhecido, nunca usado, e irrelevante para a economia e a sociedade nacional.

Ou seja, não é porque um nome de empresa estrangeiro seja *anterior* a um nome nacional, ou marca nacional, que se defere a proteção no Brasil.

O sistema da Propriedade Intelectual, ainda que o fundado nos textos internacionais, não presume a prevalência inexorável do interesse estrangeiro sobre o nacional. Como ilustrado no acórdão alemão citado logo acima, a razoabilidade, os usos honestos do comércio, o prestígio à boa fé, a consagração da função social através da proteção do fundo de comércio, são requisitos inexoráveis dessa proteção.

Dos elementos de ponderação a considerar

Dos muitos interesses a considerar, deve-se levar *sempre* em conta:

1. a inexistência até agora de um registro ou base de dados internacional de todos os nomes de empresa ³³,
2. o elemento subjetivo da boa fé e o elemento objetivo da criação de fundo de comércio pelo nacional,
3. a presença do titular do nome estrangeiro no país no qual busca proteção, através do *uso no comércio*, e
4. o conhecimento no nome no país, seja pelo público em geral, seja por um público especializado, seja pelo competidor.

De qualquer forma, não se defere a proteção à luz da CUP ao nome comercial estrangeiro abstrata e automaticamente, só com base em anterioridade, mas de forma a afrontar *irrazoavelmente* os interesses locais legítimos.

Como o uso é relevante no caso brasileiro

Sigamos o raciocínio de Ladas, segundo o qual o primeiro elemento que suporta a proteção de um nome estrangeiro no Brasil seja o seu uso aqui. Esse veio a ser o entendimento predominante no direito comparado. O Manual da OMPI registra:

Se em um país membro a proteção de nomes comerciais for dependente do uso do nome e na proporção em que o outro nome possa causar confusão ou prejuízo com respeito ao primeiro nome comercial, tal requerimento e critério pode ser aplicado por tal país membro ³⁴.

“Sefor dependente do uso...”. No Brasil, a tutela não resulta do uso, mas do registro; no entanto, em caso de uso de signos não registrados, colocados ambos à luz da concorrência desleal, a regra *prior in tempore* tem sido prestigiada.

Não se imagine que se reduza, assim, a proteção do nome estrangeiro à simples concorrência desleal. A questão aqui é outra (embora a questão de concorrência desleal possa ser *também* relevante, conforme o caso).

Como a regra do art. 8º faz a proteção prescindir do registro, o valor deste é neutralizado, em situação de comparação de dois nomes colidentes, e o elemento “uso” no território em questão se torna pregnante. Assim, a regra da anterioridade de uso opera como corolário da operação da compatibilização da lei interna com o teor do tratado.

Com efeito, ao fazer prescindir a proteção do registro, a CUP cria uma situação singular, onde opera o princípio do tratamento nacional. Suprimindo o registro como elemento necessário, a Convenção põe o nome estrangeiro

33 A CUP obriga a proteção, em abstrato, dos nomes das empresas da Eritreia, que nem lei tem, quanto mais registro.

34 “5.133 In no case can protection be made conditional upon filing o/r registration of the trade name. However, if in a member country protection of trade names were dependent on the use of the name and to the extent that another trade name may cause confusion or prejudice with respect to the first trade name, such a requirement and criterion could be applied by that member country”.

não registrado ao mesmo pé de um nome nacional não registrado; e na proteção dos nomes não registrados os princípios da boa fé e da anterioridade se aplicam, isonomicamente.

Aqui, ressalta o valor do uso como elemento útil na ponderação de interesses em jogo, inclusive quanto à boa fé.

Note-se, de novo, que o uso que aqui discutimos é o “uso no comércio”³⁵, ou seja, uso substancial ou não casual nos negócios próprios do titular do nome³⁶. O simples conhecimento, sem que haja uso no comércio é tratado a seguir.

Uso substancial

É preciso enfatizar que aqui, como no caso do uso que frustra a caducidade da marca, o *uso substancial* exige muito mais do que a simples eventualidade, ou emprego ocasional.

Aqui, exatamente como no caso da caducidade ou na afirmação de uma marca de fato, o que se exige é a substancialidade, a efetividade do uso. A criação de uma situação econômica suscetível de estabelecer fundo de comércio – e não o emprego razo e mínimo do nome de empresa.

Sobre isso, disse Gama Cerqueira³⁷:

O uso da marca interrompe esse prazo, que recomeçará a correr por inteiro, desde que a marca deixe de novo de ser usada, deve ser efetivo, isto é, como doutrina BENTO DE FARIA, deve consistir "no emprego, na aposição da marca aos produtos, feito, porém, de modo uniforme e constante, e não na aplicação intervalada e irregular em um ou outro produto, conforme ditar o arbítrio ou capricho do produtor ou mesmo do próprio comprador. Assim, não deve constituir uso, para os efeitos legais, o fato único de, o industrial ou comerciante, distribuir prospectos, cartazes ou circulares, nas quais faz imprimir a marca registrada, ou ainda anunciá-la pela imprensa"³⁸.

35 ASCENÇÃO, José de Oliveira. "As funções das marcas e os descritores" In Revista da ABPI, no 61, nov/dez 2002, p. 17, p.340): Há todavia mais um elemento que não tem sido objecto de tanta atenção. Impede-se o uso de terceiros sem consentimento, "na sua actividade económica..." A frase surge em todos os instrumentos normativos internacionais, com as formulações próprias das várias línguas. Corresponde ao im geschäftlichen Verkehr alemão e ao uso dans la vie des affaires francês. O artigo 5/1 da Directriz sobre marcas, na versão portuguesa, fala em "uso na vida comercial".

36 SCHETCHTER, Roger E.; THOMAS, John R. Intellectual Property. The law of copyrights, patents and trademarks. [s.l.], Hornbook Series, Thompson West, 2003., nota 61, p. 554. "Since the point of trademarks is to enable consumers to relocate goods that they approve of, affixation of the mark to the goods as by itself is not enough to create protectable trademark rights. After all, consumers are not likely to begin associating the mark with a particular producer if there are thousands of units of the merchandise with the mark affixed all sitting in a warehouse behind locked doors and none available for actual purchase in retail stores. Thus, at common law, a merchant must actually "use" the trademark, by selling or leasing goods or services bearing the mark to the public in bona fide transactions in order to earn protectable trademarks rights. As one court has put it, "[t]he gist of trademark rights is actual use in trade." Moreover, the use "must have substantial impact on the purchasing public". Trivial or virtually invisible use of a mark will not be enough to establish common law trademark rights".

37 CERQUEIRA João da Gama, Tratado da Propriedade Industrial, vol. No. 125, III, 3ª. Edição (Anotada por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa), Lumen Juris, 2010.

38 [Nota do original] Ob. cit., pág. 261. No mesmo sentido, parecer do Dr. CARLOS DA SILVA COSTA, publicado no Diário Oficial de 4 de janeiro de 1934.

No que persiste a doutrina a entender³⁹:

no que concerne às formas de comprovação do uso, de forma análoga à experiência internacional, tem-se exigido, no Brasil, que a prova se configure uma exploração séria e continuada, em quantidade economicamente significativa, considerando a natureza.

E:

377. - O ato de uso, a ser levado em consideração e ajudar a estabelecer o uso da marca, deve ser exercido ao momento da comercialização do produto ou serviço. Publicidade, imprensa, cartazes, rádio, televisão ou qualquer outro meio não é suficiente para estabelecer um ato de uso da marca. Tais são atos complementares à comercialização efectiva do produto ou serviço, e não são suficientes. Se não existe comercialização real do produto ou serviço, não existe um ato de uso⁴⁰.

Do valor relativo ao conhecimento do signo

Passemos agora à consideração do *conhecimento* do nome estrangeiro (ainda que não usado “no comércio”) como base de sua proteção.

A questão do conhecimento do signo por terceiros surge seguidamente em Propriedade Intelectual. No âmbito da marca notória, em seu efeito extraterritorial, não é a apropriação do signo pelo titular estrangeiro que avulta, mas o fato de

a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida **como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção**,⁴¹

Ou seja, de haver uma noção geral de que a marca *pertence* a certa pessoa, ainda que tal pessoa não tenha adquirido a propriedade da marca no país onde o conhecimento existe.

O efeito do conhecimento do signo também surge, de forma diversa⁴², no caso do art. 124, XXIII do CPI/96, que considera irregistrável

39 FURTADO, Lucas Rocha, Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro, 1ª edição, Brasília Jurídica, 1986, pág. 136.

40 GUSMÃO, José Roberto d' Affonseca. L'Acquisition du droit sur la marque au Brésil, par, éd. Litec 1990, p. 144-45. « 377. - L'acte d'usage, pour être pris en considération et permettre d'établir l'exploitation de la marque, doit donc s'exercer lors de la commercialisation du produit ou du service. La publicité, par la presse, par les affiches, par la télévision, par la radio ou par tout autre moyen ne suffit pas a etablir un acte d usage de la marque. Ils constituent des actes complémentaires à la commercialisation effective du produit ou service, et ne sont pas suffisants. Si la commercialisation effective du produit ou service manque, il n'y a pas d'acte d'usage. »

41 Art. 6o bis(1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.

42 Vide, quanto a esse ponto, BARBOSA, Denis Borges, Nota sobre o disposto no art. 124, XXIII do CPI/96, in A Propriedade Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. Versão mais recente deste artigo, de outubro de 2011, se encontra em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/excecao_pouillet.pdf.

“o sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia”.

Não se exige, aqui, um conhecimento geral, mas a presunção de que o requerente conhecia da marca estrangeira.

O conhecimento do signo ainda atua para garantir um tipo especial de proteção além das fronteiras da especialidade, no caso do art. 125 do CPI/96⁴³, e como maneira de compensar ou atenuar a carência de novidade absoluta, ou distinguibilidade. Como já dissemos⁴⁴:

A notoriedade de uma marca, ou seja, seu conhecimento pelo público além do território ou do mercado onde tem proteção jurídica, atua no sentido de mitigar pelo menos três princípios: da distinguibilidade da marca, o de territorialidade e o de especialidade da proteção⁴⁵.

O que se depreende desse rol de citações é que, em propriedade intelectual, e, em especial, no campo dos signos distintivos, se comprova um efeito jurígeno do conhecimento, que cria proteção mesmo sem direito de exclusiva, além de outros efeitos importantíssimos⁴⁶

Mas o nome comercial receberá proteção, à luz do Art. 8º da CUP, sem nenhum requisito legal de notoriedade. A Convenção não o exige⁴⁷. No entanto, na construção histórica desta proteção⁴⁸, o conhecimento do signo no território onde se argui a proteção é elemento central na apuração do contexto de boa fé dos eventuais usuários nacionais.

43 Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

44 BARBOSA, Denis Borges. Proteção das Marcas Uma Perspectiva a Semiológica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, § 5.2.1.4. Efeito desespecializante do extravasamento do símbolo

45 [Nota do Original] BURST, Jean-Chacques e CHAVANNE, Albert. Droit de la propriété industrielle. Dalloz, 1976, p. 210 e ss. Outros princípios marcários também podem ser afetados pelo conhecimento da marca: veja Maurício Lopes de Oliveira, “O Alto Renome Contrapondo a Privação da Novidade Absoluta”. Revista da ABPI, N° 46, mai/jun 2000, p. 8.

46 Segundo a nossa tese doutoral, BARBOSA, Denis Borges. Proteção das Marcas Uma Perspectiva a Semiológica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, § 4 - Processos de Mutação Semiológica no Direito de Marcas, “a) O efeito jurígeno da criação do conteúdo da imagem-de-marca pelo público b) O efeito translativo de valores competitivos através da diluição c) O efeito extintivo de direito pela apropriação do signo marcário pelo público d) O efeito jurígeno da efetividade de significação fora do alcance territorial do direito e) O efeito protetivo contra a efetividade de significação de uma outra marca fora do âmbito da especialidade”.

47 “Certo é que o d. Relator entendeu inaplicável o art. 6 bis da CUP porque, a seu sentir, inexistente, no presente caso, a notoriedade exigida para proteger-se a marca sem registro no nosso País. Todavia, entendeu que o art. 8 não exigiria a fama em relação ao nome da empresa, e por isso considerou nulo o registro marcário que imita o nome comercial da autora”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Seção Especializada, Rel. Des. Maria Helena Cisne, Embargos Infringentes de nº 98.02.34759-0, em referência ao voto vencido do Des. André Fontes na Apelação Cível pertinente.

48 Outra vez, remetemos o leitor a LADAS, op. cit., 1554-1561, passim.

Assim é que se nota corrente a jurisprudência que recusa a amplíssima exegese dada ao artigo 8º da CUP, já mencionada, que nos cumpre aqui reiterar ⁴⁹.

“Em outras palavras, *a proteção* ainda que sem registro *pressupõe que a denominação comercial* não seja ignorada, que *seja afamada*, ainda que sem registro no local em análise. Esse, a meu ver, *o alcance da norma*, com vistas a combater a concorrência desleal daqueles que poderiam, eventualmente, tirar proveito de uma ausência registral, *com vistas a locupletar-se de fama de nome comercial de terceiro*”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Apelação Cível de nº 1999.02.01056377-8, Rel. JC. Márcia Helena Nunes, publicado no DJ do dia 18.12.2007 ⁵⁰.

Já indicamos que o uso real e efetivo, ainda que não notório, garantiria a proteção sob o art. 8º. da CUP. Assim, não se exige a notoriedade para garantir-se a proteção, mas a sua ausência pesa na apuração da razoabilidade da proteção.

Note-se que o critério da notoriedade dos signos distintivos já vinha sendo aplicado aos nomes empresariais, mesmo em conflitos internos, como elemento de ponderação de interesses contrastantes à luz da boa fé ⁵¹.

Entendemos que, aqui também, se aplicaria, na construção da proteção própria do nome empresarial ao abrigo do art. 8º o critério do art. 124, XXIII do CPI/96. Se o utente ou registrante nacional do nome empresarial “evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade”, também neste contexto essa presunção opera em favor do titular do nome estrangeiro.

Qual a proteção no Brasil aos nomes comerciais não registrados?

Examinamos acima os pressupostos da aplicação do art. 8º da Convenção no Brasil, à luz da construção doutrinária e jurisprudencial de fontes externas. Passemos agora a examinar o outro aspecto da aplicação do *tratamento nacional* da Convenção, no sentido que se dará ao nome estrangeiro não registrado no Brasil o mesmo tratamento que se reserva ao nome brasileiro não registrado.

49 Tal posicionamento ainda não é pacífico. Vide: “Certo é que o d. Relator entendeu inaplicável o art. 6 bis da CUP porque, a seu sentir, inexistente, no presente caso, a notoriedade exigida para proteger-se a marca sem registro no nosso País. Todavia, entendeu que o art. 8 não exigiria a fama em relação ao nome da empresa, e por isso considerou nulo o registro marcário que imita o nome comercial da autora”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Seção Especializada, Rel. Des. Maria Helena Cisne, Embargos Infringentes de nº 98.02.34759-0, em referência ao voto vencido do Des. André Fontes na Apelação Cível pertinente.

50 Não obstante o extremo respeito que deva à ilustre relatora do acórdão acima indicado, não nos parece que a notoriedade junto ao público em geral seja o único critério para deflagrar a proteção. No mesmo sentido Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AC 2003.51.01.510307-8, J.C. Marcello Granado, DJ 10.11.2009; Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Apelação Cível 1999.51.01.005976-8. J.C Márcia Helena Nunes, DJ 11.04.2007

51 Cita LEONARDOS, Gabriel F., A tutela do Nome Empresarial, In: Manoel J. Pereira dos Santos e Wilson Jabour. (Org.). Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 135 e seg., o caso dos seguintes nomes comerciais: “SOTHEBY’S (sentença da 3ª VCiv de SP no proc. 308/93, de 24/05/1993); “BORDADOS LAPA” (ac. un. na AC 74.635 da 5ª CCiv TJSP, de 30, 05, 1955, in RT 251/228-235); “VIDROBRÁS” (ac. un. na AC 115.008 da 6ª CCiv TJS, de 15.06.1962), in RT 334/173-175); SULAMÉRICA” (ac. un. na AC 21.792 da 4ª CCiv TJGB, de 25.06.1962, in RTJGB 4/242-244, 1963); e “BALILLA” (ac. un. na AC 272.803, da 6ª CCiv TJSP, in RT 525/62-66 - jul./1979).

É importante esclarecer que na verdade não existe um registro de nome comercial no Brasil. O registro é o relativo à pessoa jurídica, e o nome é elemento do registro ⁵².

Assim, o signo usado sem amparo no registro – como os “nomes de fantasia” – terá a proteção correspondente às marcas não registradas, ou seja, pela concorrência desleal.

Enfatiza-se aqui que há, sim, proteção no Brasil aos nomes de empresa, mesmo antes da inscrição da respectiva sociedade ou empresa na junta; mas tal proteção não é *exclusiva*. Como no caso das marcas não registradas, o que se defere a tais casos é a proteção da concorrência desleal.

É solução tradicional do nosso direito. Dizia o Visconde de Ouro Preto ⁵³:

216. Ao contrario da marca, que só depois de registrada e publicada é garantida pela acção coercitiva da Lei, o nome commercial e a firma social são por ella amparados. embora não tenham sido levados a registro. Não consente a Lei que coexistam, no gyro do mesmo negocio ou na exploração da mesma industria, dous nomes identicos ou de tal fôrma parecidos, que possam confundir-se, e outra formalidade não exige, para intervir, além da reclamação do interessado.

E notava Antonio Chaves ⁵⁴:

JOSÉ GABRIEL PINTO COELHO proclama, à p. 78 de "Marcas Comerciais e Industriais", Brasil-Portugal, Lisboa, 1922, que, reconhecendo de um modo genérico a faculdade de usar a marca, a lei não impõe como obrigatório o depósito e o registro da mesma, enquanto AFONSO CELSO consigna, à p. 104, que as garantias da lei tornam-se efetivas independentemente de registro, "ainda ou o nome não seja integralmente reproduzido, mas com acrescentamentos, omissões ou alterações, contanto que haja possibilidade de erro ou confusão".

Estabelece em seguida, à p. 196, oportuna distinção:

"Ao contrário da marca, que só depois de registrada e publicada é garantida pela ação coercitiva da Lei, o nome comercial e a firma social são por ela amparados, embora não tenham sido levados a registro. Não consente a Lei que coexistam, no giro do mesmo negócio ou na exploração da mesma indústria dois nomes idênticos ou de tal forma parecidos, que possam confundir-se, e outra formalidade não exige, para intervir, além da reclamação do interessado."

H. CLÉMENT-GRANDCOUR lança, no entanto, à p. 332, o argumento definitivo, fazendo ver que, se o registro dos nomes fosse obrigatório, o perigo seria ainda mais ameaçador, uma vez que, contra o comerciante leal e primeiro titular do nome, pesaria uma espécie de presunção de culpabilidade por não ter satisfeito tempestivamente às exigências da lei, registrando seu nome.

"A manobra fraudulenta do concorrente desleal encobrir-se-ia sob a aparência e dissimulação da legalidade."

52 Art. 1.166 do Código Civil: "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".

53 CELSO, Affonso. Marcas Industriais e Nome Commercial. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1888, p. 196.

54 Parecer, Revista Forense – vol. 261, Pareceres, Pág. 191

Se a inscrição não fosse senão facultativa, o registro não daria ao comerciante que viesse consultá-lo no momento de fundar uma casa nenhuma informação útil, nenhuma garantia de que ele não usurparia os direitos de um homônimo. Não seria consultado. Então, qual a utilidade de instituí-lo?"

SOLIDÔNIO LEITE, finalmente, cita, à p. 51 e segs., abundante jurisprudência pátria no sentido da proteção independentemente do registro, depósito e publicação.

E, já em direito corrente ⁵⁵:

Diferentemente, o nome comercial objetivo constitui direito subjetivo exclusivo de seu titular, podendo ser formado não só pelo nome comercial subjetivo (firma ou denominação social), como por outros nomes ou sinais pelos quais o público identifique o comerciante, independentemente de registro, tal como preceitua o artigo 8 da Convenção de Paris. Nesse sentido, equiparam-se ao nome comercial as denominações das sociedades civis e fundações.

Em matéria correlata, assim notamos:

O nome de fantasia, levado às Juntas de Comércio sem que o preveja a lei regente, correspondente ao d/b/a da prática americana, constitui-se em criação costumeira, embora citado até em decisão do STF (RE-107892/PR Ministro Rafael Mayer. J. 23/5/86⁵⁶).

Diz a Wikipedia em português, consultada em 17/1/2008, numa expressão imprecisa quanto ao direito, mas expressiva da situação fática:

“Nome fantasia (nome comercial, nome de fachada) é a designação utilizada por uma instituição (empresa, associação etc), seja pública ou privada, sob a qual ela se torna conhecida do público. Esta denominação opõe-se à razão social, que é o nome utilizado perante os órgãos públicos de registro das pessoas jurídicas. O nome fantasia pode ser formado a partir de palavras ou expressões oriundas da razão social, bem como pode ser criado a partir da criatividade do empresário e de sua assessoria de marketing. Igualmente, o nome fantasia pode ser a fonte para a elaboração da razão social. (...)”.

Autores, como Tomazette ⁵⁷ assimilam título de estabelecimento e nome de fantasia, o que parece ser errôneo; o nome de fantasia (ou nome fantasia) é designativo da pessoa, e não do local ⁵⁸. Note-se que a anotação do nome de fantasia constitui

55 SILVEIRA, Newton. Sinais Dinstintos da Empresa. Revista da ABPI - N° 98 - JAN/FEV 2009, p. 6-7-8.

56 RE 52768 /RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. GONÇALVES DE OLIVEIRA Julgamento: 04/07/1963 Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA Publicação DJ 26-09-1963 Ementa Marca comercial. Título comercial. Nome de fantasia protegido desde que susceptível de confusão com marca título de estabelecimento anteriormente registrado para produto do mesmo gênero de negócio ou para a mesma atividade ou atividade similar. "City rio" e título de estabelecimento de confeitaria, não podendo ser registrado nem usado o título "city rio bar Ltda", tratando-se de atividade similar.

57 TOMAZETTE, Marlon, A proteção ao nome empresarial, encontrado em <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8456>, visitado em 17/1/2008.

58 "Assim se diz de toda denominação ou designação adotada pelo comerciante, para individualizar a sociedade que compuser, o estabelecimento de comércio ou suas mercadorias e produtos. Diz-se de fantasia por ser um nome imaginado e diferente do nome civil das pessoas físicas. Como nome comercial, destinado a personalizar a sociedade, o nome de fantasia somente se admite em certas, espécies de sociedades: sociedades por cotas ou sociedade, anônimas . Vulgarmente dizem-se denominações, para que se distingam dos nomes compostos pelos nomes dos sócios. Em regra, para ser tomado como nome comercial, nome de fantasia deve referir-se à natureza do comércio (indústria a ser explorado pela sociedade, a fim de que não se apresente uma burla ou uma mistificação. Quando, entanto, é escolhido como insignia, para individualização do ponto ou do local, ou como nome do produto ou da mercadoria, o nome de fantasia não fica adstrito à realidade do comércio ou do produto (Vocabulário Jurídico", vol., III e IV, ed. Universitária, Forense, 1ª Ed., 1987, 247).

obrigação tributária acessória junto à Receita Federal, constituindo sua alteração evento próprio (221) relativo ao CNPJ ⁵⁹.

Note-se que o art. 195 da Lei 9.279/96 protege o nome comercial como objeto de tutela contra a concorrência desleal, sem nenhum requisito de registro:

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;

Note-se que nem título de estabelecimento, nem insígnia são sujeitos ou podem ser objeto de registro. A lei trata igual as três espécies. Assim nota Pierangeli ⁶⁰:

Como se trata de crime de concorrência desleal, dispensável para a existência do delito, o prévio registro. Haverá o crime com ou sem o registro anterior. Isto não ocorria na legislação pretérita, quando o fato era definido como crime contra o nome comercial, o título de estabelecimento ou a insígnia, e o registro era pressuposto indispensável para o reconhecimento da tutela jurídica.

Vem aqui, de novo, a pertinência do acórdão já citado:

“Em outras palavras, a *proteção* ainda que sem registro *pressupõe que a denominação comercial* não seja ignorada, que *seja afamada, ainda que sem registro no local em análise.* Esse, a meu ver, *o alcance da norma*, com vistas a combater a concorrência desleal daqueles que poderiam, eventualmente, tirar proveito de uma ausência registral, *com vistas a locupletar-se de fama de nome comercial de terceiro*”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Apelação Cível de nº 1999.02.01056377-8, Rel. JC. Márcia Helena Nunes, publicado no DJ do dia 18.12.2007

Quais os pressupostos da proteção de um signo não registrado no Brasil?

Como dissemos acima, a proteção do nome empresarial nacional (ou, alias, também do estrangeiro) não registrado se faz de maneira análoga às das marcas não registradas. Quanto a estas, lê-se no quarto volume do meu Tratado da Propriedade Intelectual ⁶¹:

59 No entanto, como notou o STJ, uma vez que um comerciante adote um nome de fantasia, como complementar ao nome de empresa, com o beneplácito da Junta correspondente, terá proteção nacional; mas tal efeito derivará exclusivamente do nome de empresa: "Direito Comercial. Colidência de expressão (pé quente) utilizada como título de estabelecimento por empresas de mesma área de atuação (revenda de loterias). Registro anterior na junta comercial de Santa Catarina. Prevalência sobre registro de marca, posterior, no INPI. Novidade e originalidade como fatores determinantes. Arts. 59 e 64, da Lei 5.772/71. Recurso desacolhido. 1) Tanto o registro realizado nas juntas comerciais (denominação social ou nome de fantasia), quanto o levado a efeito junto ao INPI (marca), conferem à empresa que os tenha obtido o direito de utilizar, com exclusividade, em todo o território nacional, a expressão que lhes constitui o objeto como título de estabelecimento, como sinal externo capaz de distingui-la, perante a generalidade das pessoas, de outras que operem no mesmo ramo de atividade. 2) Havendo conflito entre referidos registros, prevalece o mais antigo, em respeito aos critérios da originalidade e novidade". (STJ - REsp 30.636-3 - SC - j. 14/9/93 - rel. Min. Sálvio de Figueiredo - RSTJ 53/220)

60 PIERANGELI, José Henrique. Crimes Contra a Propriedade Industrial e Crimes de Concorrência Desleal. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais. 2003. Pg. 310-3.

61 BARBOSA, Denis Borges, Tratado da Propriedade Intelectual, (do 1º. Ao 3º. Volumes) Luemn Juris, 2010. O quarto volume está no prelo.

[4] § 5 . - A marca não registrada: uma proteção estritamente concorrencial

A proteção das marcas não registradas se faz, no Brasil, através dos mecanismos da concorrência desleal. Mas também são relevantíssimas as regras convencionais (ou de outros tratados relevantes) que concedem título jurídico ao titular de marca não registrada no Brasil, por exemplo, através dos institutos da *prioridade*, da *precedência* e da *marca notoriamente conhecida*.

Para aplicação também pelo nacional ou residente no País, usuário de marca não registrada, o CPI/96 prevê o princípio da *precedência* e o da notoriedade relativa a que se refere o art. 124, XXIII da Lei 9.279/96. Pertinentes, também, as regras das *marcas de alto renome*, que se aplicam mesmo às atividades para as quais não exista registro ativo, na modalidade especial de proteção para elas prevista (tutela cautelar). (...)

[4] § 5. 4. - Pressupostos da proteção da marca não registrada

Num dos raros estudos sobre os pressupostos de aquisição da marca *não registrada* no Brasil ⁶², José Roberto d'Affonseca Gusmão elenca como requisitos:

- A condição de uso *como marca*;

- A condição de uso efetivo *no comércio*

- A condição de uso de boa fé ;

- A condição de uso prolongado;

- A aquisição de clientela ⁶³ ;

Salvo as duas últimas condições, que são intrinsecamente resultado da atuação da marca num mercado específico, cada uma desses requisitos são exigências tanto para a aquisição da marca registrada, para a *efetivação* dos efeitos do registro, como pela proteção fora do registro. (...)

Vejamos, então, os elementos típicos exigíveis para a proteção das marcas não registradas.

[4] § 5.4. (A) Do uso efetivo e prolongado

A fonte de tal exigência é sempre Gama Cerqueira:

Tratando-se de sinais não registrados, é condição essencial à ação baseada em concorrência desleal que esses sinais, além de reunirem os requisitos intrínsecos que os tornem distintivos e suscetíveis de constituir marcas, estejam em uso prolongado, de modo a se tornarem conhecidos como marcas dos produtos concorrentes (...) ⁶⁴.

62 GUSMÃO, José Roberto d' Affonseca. L'Acquisition du droit sur la marque au Brésil. Paris; Éd. Litec, 1990, p. 141-155.

63 « 365. (...) Les paragraphes 2 à 6 sont destinés à l'étude des conditions essentielles et minimales que l'usage doit remplir afin d'être considéré comme un usage protégeable. Ces conditions sont : - la condition d'usage en tant que marque (§2); - la condition d'usage effectif dans le commerce (§3); - la condition d'usage de bonne foi (§4); - la condition d'usage prolongé (§5); - la condition du résultat de l'usage : le ralliement de la clientele (§6) ».

64 GAMA CERQUEIRA, João da, Tratado da Propriedade Industrial, 1982, 2ª ed., vol II, págs. 1271/1278

Na verdade, o lapso temporal aqui indicado é na verdade uma condição de efetividade do uso. Sobre isso, bem discorre Oliveira Neto ⁶⁵:

Fora da apreensão formal de um signo como marca, pelo registro, não há marca senão pela sua efetiva exploração. Marca usada é a que efetivamente distingue produtos ou serviços, de modo a exercer um poder atrativo sobre a clientela ⁶⁶. Antes disso não há marca e nenhum valor a ser protegido, mas apenas um signo. Usar a marca, portanto, é fazer com que ela cumpra sua função jurídica essencial, distintiva.

Usar a marca é, no dizer de José Antônio B. L. Faria CORREA, " ... projetar o sinal para o mundo, para que a marca, antes uma simples potencialidade, passe a exercer a função a que se destina" ⁶⁷. Usar a marca constitui-se, precisamente, no dizer de GUSMÃO, " ... na aposição da marca sobre o produto ou sobre um bem material que acompanhe um serviço e permite identificar no momento da venda ou do oferecimento à venda os produtos ou serviços ... " ⁶⁸. O uso efetivo é o que tem por efeito reunir a clientela em torno do sinal ⁶⁹, constitui um ato de exploração da marca, que, no dizer de CHAVANNE e BURST ⁷⁰, resulta em " ... produtos vendidos, serviços realizados".

A simples intenção de usar a marca, os preparativos para o uso e sua divulgação não constituem um uso efetivo ⁷¹. A publicidade de um signo provoca no público consumidor a sua associação com determinado produto ou serviço, mas, se estes não são efetivamente fornecidos, não há marca usada, não se reuniu em torno dela a clientela. O uso deve ser real: a clientela a conheceu e adquiriu produtos ou serviços ⁷².

[4] § 5.4. (B) Da construção de uma clientela

Como dissemos, no vol. I, Cap. III, [2] § 2 . - Condições de concorrência em geral:

Na tutela da concorrência desleal não se protege a *universitas rerum* do estabelecimento, nem a idéia organizativa da empresa como se fossem propriedades ou quase-propriedades, mas exatamente como a expectativa razoável de um padrão de competição.

É o que enfatiza Tulio Ascarelli, num trecho que, em tudo, concordamos⁷³ :

65 OLIVEIRA NETO, Geraldo Honório. Manual de Direito de Marcas: aquisição da propriedade, posse, direito de precedência ao registro e proteção contra a fraude e a concorrência desleal. São Paulo: Pillares, 207, p. 181-198

66 [Nota do original] Tratando dos efeitos do uso anterior de marca sob a vigência do sistema atributivo da lei francesa de 1964, CHAVANNE e BURST apresentam as seguintes características que este uso deveria apresentar para implicar preferência na obtenção do registro: a) uso efetivo e real; b) uso no país; c) caráter público; d) o uso deveria ser inequívoco, revelar a intenção de se apropriar de marca, o que exclui, por exemplo, o uso como nome de empresa; e) o uso não poderia ser precário, isto é, decorrer de uma relação obrigacional que tem o usuário com alguém que autorizou ou permitiu o uso temporário do sinal, com ou sem remuneração; f) o uso deveria ser estável e não acidental (*Droit de la propriété ...* , op. cit., p. 303-4). A lei francesa de 1964 estabeleceu o prazo de três anos, contados da data de sua vigência, para que utentes de marca de fato pudessem requerer o registro, sob pena de perderem a marca para o primeiro depositante após este prazo.

67 [Nota do original] Conceito de uso de marca, Revista da ABPI, (16): 22.

68 [Nota do original] *L'acquisition ...* , op. cit., p. 142.

69 [Nota do original] *ibid.*, p. 146-7.

70 [Nota do original] *Droit de la propriété industrielle.* op. cit. . p. 325.

71 [Nota do original] Cf José Roberto d' Affonseca GUSMÃO, *L'acquisition* op. cit., p. 145.

72 [Nota do original] Cf CHAVANNE e BURST, *Droit de la propriété industrielle*, op. cit., p. 303 e 325.

73 *Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Imateriales*, Barcelona., p. 172.

“el interés tutelado es precisamente el de la lealtad de la concurrencia en relación con la probabilidad de aquella ganancia que corresponde al ejercicio de la actividad frente a terceros en régimen de (leal) concurrencia”.

(...) Lo que la represión de la concurrencia desleal quiere tutelar no es en absoluto el aviamiento o la clientela como caza reservada; es la probabilidad para quien explota la empresa de conseguir aquellos resultados económicos que pueden derivarle del desarrollo de su actividad en régimen de libre concurrencia (...).

A condição da proteção de uma marca não registrada é que ela tenha constituído um valor concorrencial, ou seja, que haja alguma coisa a tutelar no espaço da concorrência leal. Aqui também, como tanto notamos no tocante ao conteúdo das marcas registradas, o alcance de proteção é mutável de acordo com o tempo e o contexto: toda marca, e a não registrada disso não diverge, tem uma penumbra variável.

“Leite, creme e rosas são designativos comuns, mas a marca "Leite de Rosas" adquiriu notoriedade e há muito se consolidou no mercado brasileiro, de modo a nomear não qualquer produto, mas aquele específico comercializado pela recorrente.” Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, Min. Sidnei Beneti, RESP 929604, DJ 06.05.2011.

Assim, a noção de aquisição de clientela, ou de criação de fundo de comércio, como requisito de proteção de uma marca não registrada, é a feição de eficácia correlativa à efetividade do uso. Não só se usou a marca em suas funções próprias, mas esse uso resultou em um valor concorrencial tutelável.

Imaginemos um produto ou serviço, para cuja demanda fosse indiferente a indicação de origem. O enorme investimento em publicidade, distribuição de amostras, esforço do empreendedor, que não tivesse fixado uma demanda do produto ou do serviço em torno do respectivo signo distintivo, careceria de substância econômica. A marca, ainda que digna de tanto investimento, não se constituiria no núcleo de potencialização das oportunidades de mercado – não haveria o que tutelar.

Da confirmação da análise de Ladas

Assim, nada se exige para adequar a análise de Bodenhausen, de Stephan Ladas e dos precedentes estrangeiros da aplicação do Art. 8º ao caso nacional.

Aplicado o princípio do tratamento nacional aos nomes de empresa, para equiparar o nome estrangeiro não registrado ao nome nacional não registrado, exige-se para tal proteção – a resultante do âmbito da concorrência desleal – exatamente os requisitos de razoabilidade e boa fé, acrescidos do uso efetivo no comércio no Brasil, ou conhecimento no mercado nacional pertinente, que tenha efeitos similares, ao criar – aqui - fundo de comércio.

O problema brasileiro do alcance estadual do nome de empresa

Cabe aqui trazer um problema não suscitado no direito comparado. Como no regime atual o efeito da proteção do nome comercial é basicamente estadual, o efeito do Art. 8º da CUP seria que a proteção oferecida aos nomes estrangeiros é não só livre de registro ⁷⁴, mas de alcance nacional ⁷⁵. Discutimos tal questão em 2003:

74 Em tese, não há registro de nome comercial no sistema brasileiro: o registro da pessoa jurídica, decorrendo deste a proteção do nome.

Âmbito territorial da proteção.

Pelo art. 1.166 o registro do nome empresarial assegura o seu uso exclusivo nos limites do respectivo Estado; mas tal exclusividade estender-se-á a todo o território nacional, se o nome for registrado na forma da lei especial.

Assim, também pelo novo Código Civil, ainda não há um registro nacional de nomes empresariais ou de nomes de empresas civis, mas apenas a proteção conferida pelo registro estadual (art.61, §§ 1º e 2º, Dec. 1800/96), cabendo, porém, pedido de extensão a outros estados.

Paradoxalmente, há, sob a Convenção de Paris (art. 8º), proteção *internacional* do nome comercial independente de registro, o que leva a que um titular francês possa ter seus direitos reconhecidos no Brasil, sem qualquer requisito, conquanto o empresário carioca para os ter em São Paulo precisa solicitar a extensão dos seus direitos, segundo o procedimento (aliás sem específico amparo legal) instituído pela Portaria DMRC-G DG n. 1/74 (vide Parecer DNRC 315/77-IOB 16/81, p. 208) ⁷⁶.

No entanto, à luz do que acima se demonstra, o alcance da proteção do nome comercial estrangeiro *não registrado* não é nem estadual nem nacional, mas tão-somente o âmbito da proteção de um signo *não registrado* no Brasil, qual seja, o alcance territorial da concorrência desleal ⁷⁷.

75 Não suscitamos aqui a discussão sobre a pretensa revogação do art. 8º da Convenção pelo Código Civil, como relatada por FIUZA, Ricardo. Código Civil Comentado. Ed. Saraiva . São Paulo. 2010. Pg. 1079-1080: "A jurisprudência nacional, calcada no referido art. 8º da Convenção da União de Paris, vinha entendendo que o direito ao 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" (REsp 8.169/AM, Rel. Min. Athos Carneiro), o mesmo ocorrendo no REsp 65.002/SP, julgado pela 3ª Turma do STJ, Rel. Min. Menezes Direito: "Toda a estrutura do direito comercial em matéria de denominação social está apoiada na necessidade de proteção ao nome comercial" Diz o art. 8º da referida Convenção da União de Paris que: "o nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigações de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio" Tal orientação, porém, parece ter sido superada por este art. 1.166 do Código Civil, o qual, de resto, ratificou o disposto pelo § 1º do art. 61, do Decreto n. 1.800, de 30 de janeiro de 1996, que regulamentou a lei n. 8.934/94 in verbis: "A proteção ao nome comercial circunscreve-se à unidade federal" de jurisdição da Junta Comercial que procedeu ao arquivamento de que trata o caput deste artigo" Ainda que se trate de tema bastante controvertido já que há quem entenda que as normas dos tratados internacionais não podem ser revogadas por leis federais internas por se encontrarem no mesmo status das normas constitucionais - predomina, em sede doutrinária e jurisprudencial a posição de que convenções internacionais e leis federais Internas se equivalem (v., em doutrina, por todos, Francisco Rezek, Direito internacional público, 10. 3. tir., São Paulo, Saraiva, 2007, p. 99 e s. e, em jurisprudência, o RE 252.748-3/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 2-9-1999), conforme a ampla exposição de Manoel de Queiroz Pereira Calças (Sociedade Limitada no Novo Código Civil. São Paulo, Atlas, 2003, p. 82-88). Assim, parece mais prudente o entendimento de que o direito de exclusividade ao nome comercial (tanto em relação à firma como no tocante à denominação), decorrente do princípio da novidade - o qual pede a adoção de nome igualou semelhante ao de outro empresário - circunscreve-se ao Estado no qual a empresa ou sociedade tenha sua sede ou instalado estabelecimento filial." Com efeito, insistimos em que a Convenção, *lex specialis*, não é revogada pela norma geral; e em caso de colisão incontornável, remanesce quiescente, para ressurgir uma vez revogada a norma que se lhe antepõe. Isso ocorre, sem repristinação, como no caso de norma local em matéria de competência concorrente.

76 [Nota do original] MUZZI, Fernando Cortes. Interpretação e aplicação das leis e atos referentes ao registro do comércio: instruções normativas do diretor geral do DNRC. Tabulae, Vol. 21 no. 16 p. 91 a 103. Set. 1987. O nosso texto assim prossegue: "A distinção é odiosa, em desfavor dos que aqui estão estabelecidos. Parece razoável, assim, a tese dos que entendem aplicável, mesmo aos nomes de empresa, o princípio geral do art. 4º. do CPI/96, que estende aos nacionais e residentes no País os direitos garantidos aos beneficiários de atos internacionais de que o Brasil seja parte".

77 Neste ponto específico, concordamos com LEONARDOS, Gabriel F. Crítica à Regulamentação do Nome de Empresa no Novo Código Civil Brasileiro. Revista da ABPI, N° 61, Nov. Dez. 2002, p. 20 à 28, falando o artigo 1166 do CC: "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,

Da opinião de Newton Silveira e Karin Grau-Kuntz

Em posição convergente com a aqui exposta, vide o estudo de Newton Silveira e Karin Grau-Kuntz ⁷⁸:

3. Estabelecidas estas três linhas básicas interpretativas fica evidente que proteção do Art. 8º CUP jamais poderá ser invocada com o intuito de assegurar uma *reserva de mercado nacional potencial*, ou seja, a proteção internacional do Art. 8º da CUP não exige que os empresários nacionais, antes de escolherem os nomes sob os quais exercerão suas atividades comerciais, procedam a uma busca internacional que lhes dê a segurança de que os sinais escolhidos por eles não sejam usados em outros cantos do mundo. Uma interpretação desequilibrada, seja no sentido de se negar proteção ao nome empresarial, seja sentido de dilatar a proteção reconhecida além do escopo sistêmico da Convenção, significaria uma vantagem concorrencial desleal.

4. Ainda lançando mão da interpretação sistêmica e, além disso, valendo de um recurso analógico, manifesto no fato de que uma marca só é garantida proteção quando ela for registrada, ou de fato usada no território nacional, é entendimento internacional difundido que um nome de empresa estrangeiro apenas será protegido quando for usado no país onde se reclama a proteção.⁷⁹ Isso porque um sinal só será capaz reportar a um conteúdo individualizador do trabalho de alguém se lograr reportar *como expressão simbólica*, dentro de um determinado contexto cultural (no caso contexto linguístico), à atividade empresarial de um determinado empresário.

A esse respeito assim nos manifestamos conjuntamente com DENIS BORGES BARBOSA em um trabalho ainda inédito:⁸⁰

“Marcas e nomes comerciais são sinais individualizadores. Sinais, por sua vez, são formas que representam um conteúdo. Individualizar é uma forma de realizar o processo de conhecimento; o ato de individualização expressa capacidade intelectual de determinação de objetos do mundo exterior. Um sinal só será um sinal individualizador se ele for capaz de formar na consciência humana uma unidade com o objeto que assinala, ou seja, se ele reportar a um conteúdo. Não havendo na consciência humana nenhuma referência ao objeto (conteúdo) que o sinal deve assinalar, então ele nada significará. Assim, afirma-se que os sinais, quando considerados em si mesmos, são como “embalagens vazias” à espera de serem preenchidas com algum significado (conteúdo).

O que importa para o ordenamento jurídico, resta assim evidente, é apurar a qual representação, ou a quais representações, o sinal se refere, pois é o conteúdo da representação, e apenas ele, o objeto da proteção jurídica.⁸¹

inclusive, ser internacional, de acordo com o artigo 8º da Convenção da União de Paris - CUP (que tem força de lei no Brasil).”

78 SILVEIRA, Newton e GRAU-KUNTZ, Karin, A Proteção Internacional do Nome Comercial (Empresarial), in: Astrid Uzcátegui Angulo. (Org.). Estudios en Homenaje a Mariano Uzcátegui Urdaneta. Venezuela: , 2011, v. II, p. 506-524 e in Leonardo Nemer Caldeira Brant; Délber Andrade Lage; Suzana Santi Cremasco. (Org.). Direito International Contemporâneo. 1a. ed. Curitiba: Juruá, 2011, v. 1, p. 181-195.

79 [Nota do original] Neste sentido, com outras referências, JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO: Die Anwendung von Art. 8 der Pariser Verbandsübereinkunft auf Länder, in denen der Handelsname eintragungspflichtig ist, in GRUR Int. 1996, (413-425), pág. 418.

80 [Nota do original] DENIS BORGES BARBOSA, KARIN GRAU-KUNTZ, em trabalho inédito elaborado em forma de opinião de juristas acadêmicos.

81 [Nota do original] O sinal, do ponto de vista funcional, representa algo, em face de uma pessoa determinada; a representação presume um sistema (ou convenção), e o liame entre sinal e objeto se define por oposição – define-se o signo pelo que ele não é, pelo encadeamento estrutural de diferenças. Enfatiza-se aqui o estrutural – espaço em que a causalidade não é mecânica, ponto a ponto, mas antes sistêmica.

O sentido de um sinal – ou o seu conteúdo – corresponde à forma como ele é usado em um determinado contexto. Onde o sinal não for empregado (usado) como um instrumento de conexão entre uma forma-significante (abstração) e uma forma-significado (um objeto ou situação real), ele não terá significado algum e, conseqüentemente, não virá jamais a ser conhecido.

Uma marca é um sinal de tipo, ou seja, um sinal que reporta a um determinado tipo de um gênero.⁸² O sinal marca deve, então, ser capaz de desencadear no intelecto humano um processo associativo, que culmine na individualização de um produto ou de serviço, e na sua conseqüente diferenciação em relação a outros produtos ou serviços.

O mesmo ocorre com o nome empresarial em sua função de “sinal de trabalho”, ou seja, como um sinal cujo conteúdo protegido se expressa no trabalho como uma atividade dotada de valor econômico: o sinal deve, necessariamente, reportar à atividade empresarial de uma pessoa determinada.

O contexto no qual o sinal é usado é decisivo para a determinação do conteúdo ao qual ele reportará. A marca e o nome empresarial são sinais que cumprem suas funções em um contexto concorrencial, logo o emprego dos sinais em questão deverá acontecer dentro de um contexto desta natureza.

O sinal Louis Vuitton, por exemplo, reporta a um fabricante de malas que morreu na França em 1892. Nesse sentido, o emprego do sinal Louis Vuitton refere-se a um conteúdo que indica uma determinada pessoa e, assim, nesse contexto individual, não caracteriza um sinal de tipo, ou seja, uma marca, e nem um sinal de trabalho, ou seja, um nome empresarial.

O mesmo sinal ganha outro sentido quando é empregado no mercado (portanto concorrencialmente) para assinalar um determinado tipo do gênero bolsas e malas. Dentro desse contexto, e somente aqui, o sinal alcança importância concorrencial. Mas o sinal Louis Vuitton, presumimos, não tem significado nenhum para os índios do Parque Indígena do Xingú, porque para os índios de tribos como a Kuikuro ou Kamaiurá tanto os produtos quanto a pessoa Luis Vuitton são desconhecidos, ou seja, o sinal não reporta a conteúdo nenhum, nada significa, já que nos limites culturais dos índios não é usado como um meio de relação entre uma abstração – bolsas e/ou a pessoa do fabricante francês de bolsas – e um objeto ou situação real – bolsas Luis Vuitton, homem Louis Vuitton.”

Entendida a necessidade de uso do sinal dentro de um contexto cultural (lingüístico) como uma determinante natural para que ele possa reportar a um conteúdo passível de proteção (o que é protegido pelo direito é o conteúdo ao qual o sinal reporta, e não o sinal em si considerado), e retomando a proposição de analogia com o direito de marcas, assim postulamos, agora conjuntamente com Gert Würtenberger, em um trabalho também ainda inédito⁸³:

“Seria um paradoxo exigir da marca seu registro, enquanto que para o nome comercial nada se exige.”⁸⁴

E seguindo na explicação dissemos então:

“Isto é assim porque a exigência do registro, no caso das marcas, ou do uso, no caso das marcas e dos nomes empresariais, se deixa explicar pela natureza concorrencial da proteção conferida a estes sinais distintivos: é o emprego destes sinais no mercado que justifica sua proteção, proteção que, por sua vez, é sempre bom insistir, está limitada ao território de cada país onde se emprega o sinal. Em outras palavras, a proteção concedida a uma marca ou a um nome de empresa dentro de um território nacional está sempre vinculada à condição que o sinal distintivo seja um elemento incorporado à

82 [Nota do original] Assim JEAN PIERRE LAUPNER, pág. 70

83 [Nota do original] GERT WÜRTEBERGER, KARIN GRAU-KUNTZ, em trabalho inédito elaborado em forma de opinião de juríconsultos acadêmicos.

84 [Nota do original] Assim CHAVANNE/BURST apud JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, ob. cit., pág. 418.

*dinâmica do mercado nacional.*⁸⁵ Não se pode falar em uso do nome empresarial como um sinal de trabalho quando ele não for usado de alguma maneira econômica (porque falamos em trabalho) no mercado nacional em questão (aplicação da regra da territorialidade, ou seja, a relação de concorrência deverá ocorrer no mercado nacional). E, invertendo o raciocínio, se houver uma relação econômica no mercado nacional entre duas empresas, então é evidente (e óbvio) que ambas usam seus nomes empresariais como sinal de trabalho.”

A doutrina brasileira tem dificuldades em compreender a necessidade do uso do nome empresarial no território nacional, para que a proteção internacional possa ser invocada. Isso porque parece haver uma dificuldade muito grande em entender que a não exigência do cumprimento de *formalidades* não implica que o nome empresarial goze de uma reserva de mercado potencial internacional.⁸⁶ Pelo contrário, para merecer proteção ele deve necessariamente ter adquirido no mercado nacional o valor de sinal de trabalho.

Nesse sentido falamos ainda conjuntamente com GERT WÜRTEMBERGER:⁸⁷

“É assim importante insistir que o requisito do uso dentro do território nacional não pode ser confundido com a garantia da proteção independentemente de registro ou depósito do nome empresarial. Registro ou depósito são exigências formais, ou seja, o que o Art. 8º da Convenção da União de Paris diz expressamente é que o nome empresarial será protegido nos países da União sem exigências formais. O requisito do uso do nome comercial dentro do mercado nacional onde se requer proteção, ao contrário, é um requisito constitutivo da proteção da vertente do nome empresarial como um sinal de trabalho (valor econômico).

A exigência do uso do nome empresarial dentro do território nacional se justifica, assim, não só porque é ele o responsável pelo desencadear da proteção como sinal de trabalho, mas também porque, tendo em vista a independência dos direitos nacionais (regra da territorialidade), é o uso do nome empresarial que cuidará de afastar a possibilidade da criação de uma “reserva de mercado nacional potencial”, um efeito indesejado sob o ponto de vista da lealdade concorrencial, também uma das grandes preocupações da Convenção da União de Paris.”

O requisito da utilização do nome empresarial como determinante para o desencadeamento da proteção internacional é regra em outros países unionistas.

85 [Nota do original] É importante compreender: sinais são formas que representam um conteúdo. Um sinal só será “sinal identificador” de alguma coisa se for capaz de formar na consciência humana uma unidade com o objeto que assinala. Não havendo na consciência humana nenhuma referência ao conteúdo do sinal, ele nada significará. Os sinais, quando considerados em si mesmos, são como “embalagens vazias” que devem ser preenchidas com um significado, de forma a servir como uma “ponte” entre a idéia e a existência real do objeto. É através do uso que o sinal ganha o seu significado. Os sinais são apenas um meio de simplificação do processo de individualização e classificação mental dos objetos. Como mero instrumento, nada impede que um mesmo sinal seja usado para designar conteúdos diferentes, ou que um mesmo conteúdo seja designado por sinais diferentes. O que importa para o ordenamento jurídico é apurar a qual conteúdo, ou a quais conteúdos, o sinal se refere, pois é o conteúdo, e apenas ele, o objeto da proteção jurídica. Um sinal estrangeiro que não é usado no território nacional não poderá ganhar dentro de seus limites significado algum e, conseqüentemente, não poderá tornar-se conhecido (como conhecer o que não tem um significado?). O uso é pré-requisito para o conhecimento. E uma vez que o direito não protege os sinais em si considerados, mas o conteúdo específico a que se refere, para contar com proteção concorrencial um sinal deverá ser empregado (usado) de alguma forma vinculada a atividades de mercado (de natureza econômica).

86 [Nota do original] Vide nesse sentido também DENIS BORGES BARBOSA, em trabalho, como muitos dos empregados na elaboração desse ensaio, ainda não publicado: “Com efeito, não se imagine que – como ocorre com as obras protegidas pela Convenção de Berna – a simples publicação (ou publicização) de um nome comercial em qualquer país da CUP assegure imediata e universal proteção em todos os outros. A dispensa do requisito de registro tanto para as obras literárias quanto para os nomes pareceria igualá-los nesse contexto, mas é engano.” [O trabalho em questão é BARBOSA, Denis Borges. Da proteção do nome empresarial prevista no artigo 8º da CUP. Rio de Janeiro: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/cup8.pdf>, 2009, acessado em 01.02.2011. Publicado em BARBOSA, Denis Borges, Da Tecnologia à Cultura: ensaios e estudos de Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2011].

87 [Nota do original] GERT WÜRTEMBERGER, KARIN GRAU-KUNTZ, em trabalho inédito elaborado em forma de opinião de juriconsultos acadêmicos.

Lançando mão do trabalho acima citado, vale a pena destacar, a título comparativo, o entendimento na Alemanha:

“A proteção do nome empresarial estrangeiro na Alemanha está condicionada, em consonância aos requisitos que se exigem para o reconhecimento de proteção aos nomes de empresas nacionais, ao uso comercial do nome dentro do território alemão. Assim expressamente FEZER: “se o nome comercial de uma empresa estrangeira tem força distintiva como nome, então a sua proteção na República Federal da Alemanha apenas depende que ele seja empregado no território nacional de tal forma, que deixe presumir o início de uma atividade econômica duradoura no território nacional.”⁸⁸ A única exceção que se abre à exigência de uso do nome empresarial estrangeiro no território nacional diz respeito ao seu conhecimento notório pelo público nacional do setor pertinente.

Assim expressamente nas palavras do Bundesgerichtshof na decisão Napoléon II, (04.11.66 – ZR 161/64):

*“a) De acordo com o Art. 8°CUP (...) o nome de empresa deve ser protegido em todos os países da União sem a obrigação de depósito ou registro, independentemente dele ser parte de uma marca de fábrica ou de comércio. Assim à distribuidora francesa da ré é reconhecida a mesma proteção na Alemanha que é reconhecida a uma empresa nacional. A única condição exigida para essa proteção, nos casos quando um sinal já goze em sua origem de força distintiva individualizante, é que ele **seja usado no território nacional** (BGH in GRUR 1966, 267, 269, White Horse) de tal forma, que deixe indicar o início de uma atividade econômica duradora no território nacional. Em contrapartida não se exige que um nome estrangeiro penetre no mercado nacional de tal forma, que ele já goze frente ao setor público pertinente de um determinado reconhecimento como uma indicação da empresa estrangeira. O momento do início do uso nacional determina também a prioridade, ou não, do direito ao nome da empresa internacional (BGH, decisão citada).”⁸⁹*

E ainda no mesmo sentido, no caso Napoléon III (21.11.1969, ZR 135/67), assim se manifestou o Bundesgerichtshof:

“(...) De acordo com a jurisprudência do Senado um estrangeiro apenas alcançará no território nacional proteção regular para seu nome de empresa, quando ele fizer uso desse sinal no território nacional [im Inland] de tal forma que deixe concluir pelo início de uma atividade econômica duradoura no território nacional. (...)”⁹⁰

88 [Nota do original] FEZER, ob. cit., pág. 1839: „Besitzt der Handelsname eines ausländischen Unternehmens namensmäßige Unterscheidungskraft, so hängt sein Schutz in der Bundesrepublik Deutschland nur davon ab, dass er im Inland in einer Weise in Gebrauch genommen wird, die auf den Beginn einer dauernden wirtschaftliche Betätigung im Inland zu schließen berechtigt.“ O próprio autor cita, então, uma série de acórdãos do BGH nesse sentido como, por exemplo, o caso White Horse, in GRUR 1966, 267, 269; o caso Napoléon II, in GRUR 1967, 199, 201; o caso Sihl, in GRUR 1969, 357, 359; o caso Napoléon III, in GRUR 1970, 315, 317; o caso SWOPS, in GRUR 1971, 516, 517; o caso Concordia, in GRUR 1980, 114, 115, entre outros.

89 [Nota do original] No original „a) Nach Art. 8 PVÜ (Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 zum Schutz des gewerblichen Eigentums, Londoner Fassung, RGBl. 1937 II, 583) soll der Handelsname in allen Verbandsländern, ohne Verpflichtung zur Hinterlegung oder Eintragung, geschützt werden, gleichviel, ob er den Teil einer Fabrik- oder Handelsmarke bildet oder nicht. Die französische Lieferantin der Bekl. genießt danach in Deutschland denselben Namensschutz wie ein inländisches Unternehmen. Dieser Schutz setzt bei einer Bezeichnung, die von Haus aus individualisierende Kennzeichnungskraft besitzt, nur voraus, dass der Name im Inland in Gebrauch genommen worden ist (BGH in GRUR 1966, 26 , 269 White Horse), und zwar in einer Weise, die auf den Beginn der dauernden wirtschaftlichen Betätigung im Inland schließen lässt. Dagegen ist nicht erforderlich, dass der ausländische Name so weit in den inländischen Verkehr eingedrungen ist, dass er in den beteiligten Verkehrskreisen schon eine gewisse Anerkennung als Hinweis auf das ausländische Unternehmen gefunden hat. Der Zeitpunkt der inländischen Ingebrauchnahme bestimmt auch den Zeitrang des Namensrechts des ausländischen Unternehmens (BGH a.a.O.).“

90 [Nota do original] No original: „Nach der Rechtsprechung des erkennenden Senats erlangt ein Ausländer Schutz für seinen Firmennamen im Inland regelmäßig erst dann, wenn er diese Bezeichnung im Inland in einer Weise in Gebrauch nimmt, die auf den Beginn einer dauernden wirtschaftlichen Betätigung im Inland schließen lässt (...)“.

Conclusão quanto a esta seção

O nome empresarial estrangeiro é protegido no Brasil sem qualquer requisito de registro, eis que o texto convencional afirma em favor do titular estrangeiro os interesses relativos ao nome quanto a esse ponto.

Tal proteção, no entanto, apenas aplica ao titular estrangeiro *os mesmos requisitos exigíveis ao titular nacional* para aquisição de proteção (tratamento nacional).

Como o sistema de registro é elemento estrutural dos direitos, inclusive pela publicidade e clareza de anterioridades, a supressão ocasionada pela derrogação tem de ser reequilibrada, caso a caso, com a aplicação de critérios de razoabilidade. Verifica-se, *in casu*, a aplicação do *substantive due process of Law* resultante do art. 5º LIV da Constituição Federal.

O critério de reequilíbrio é o do procedimento honesto da vida empresarial. Os seguintes instrumentos de razoabilidade são oferecidos pela jurisprudência nacional e pelo direito comparado:

(a) quando o titular estrangeiro faz uso “no comércio” (ou seja, substantivo e sério) de seu nome no território brasileiro, esse uso demarca a sua pretensão, como anterioridade em face de qualquer terceiros.

(b) quando, mesmo sem se fazer uso “no comércio”, o nome é conhecido do público, ou se o utente ou registrante nacional do nome empresarial “evidentemente não [no] poderia desconhecer em razão de sua atividade”, o interesse do titular estrangeiro prepondera em face de terceiros.

(c) se o titular estrangeiro do nome perfaz ato registral (inclusive pela nacionalização de filial) ele terá os mesmos direitos que atribui o registro nacional a quaisquer terceiros, sem derrogar da aplicação dos critérios (a) e (b) em relação aos fenômenos que excedem o alcance do registro estadual ⁹¹.

Do equívoco quanto à aplicação do art. 8º da Convenção

Ao afirmarmos, e com toda certeza possível no campo da doutrina jurídica, que o art. 8º não confronta o requisito do registro para obtenção da exclusividade constitucional, temos consciência de que nos distanciamos de veio relevante da doutrina e dos precedentes pátrios.

Com efeito, como nota André Zonaro Giachetta ⁹²:

91 Note-se que a nacionalização de filial recebe publicação no DOU, e pode-se entender que, neste caso, o requisito estrutural da publicidade estaria satisfeito além do escopo estadual previsto no Código Civil.

92 GIACCHETTA, André Zonaro, A Proteção Do Nome Empresarial Na Perspectiva Do Código Civil De 2002 -Natureza Jurídica E Concorrência, Dissertação de mestrado apresentada no programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, sob orientação do Prof. Dr. Newton Silveira, 2007.

Por essa razão, BULGARELLI⁹³, VERÇOSA⁹⁴ e LEONARDOS⁹⁵, entre outros, consideram que a submissão da proteção do nome empresarial, em âmbito nacional, à obrigatoriedade de registro especial (seja aquele do Decreto n.º 1800/96, seja o do artigo 1.166 do Código Civil de 2002), caracteriza verdadeira violação ao tratado da Convenção de Paris, do qual o Brasil é signatário, a ponto de VERÇOSA afirmar a sua inconstitucionalidade.

Verificamos, ainda, que essa constatação, de violação ao tratado da Convenção da União de Paris, foi realizada por GAMA CERQUEIRA⁹⁶, ainda sob os mandamentos do Código de Propriedade Industrial de 1945, que instituiu o registro dos nomes comerciais perante o DNPI.

GAMA CERQUEIRA reconheceu expressamente a necessidade de observação do artigo 8.º da Convenção da União de Paris, especialmente do tratamento nacional, previsto no artigo 2.º da Convenção:

“Esta disposição participa, pois, do tratamento unionista, que se sobrepõe ao tratamento nacional, impondo-se a observância de todos os países da União. A proteção do nome comercial, nesses países, não depende, portanto, do cumprimento de qualquer formalidade, ainda que a legislação do país em que é reclamada disponha de outro modo. Pode, entretanto, o interessado operar o registro ou depósito,

93 [Nota do original] “O Projeto assegura o uso exclusivo do nome, no território do Estado, pela inscrição do empresário ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as respectivas averbações no registro próprio, (art. 1.204) estabelecendo o seu parágrafo único que “Esse uso estender-se-á a todo território nacional, se registrado na forma da lei especial”. Parecendo contrariar o disposto na Convenção de Paris, o dispositivo também não explica que lei especial é essa, podendo-se pensar na Portaria 1/74, do DNRC em vigor atualmente. De qualquer forma, perdeu-se a oportunidade de assegurar a proteção nacional, como veremos melhor a seguir.” (BULGARELLI, Waldírio. Teoria cit., p. 393.)

94 [Nota do original] “Ora, o Código Civil/2002 acarretou mudança de um sistema em pleno vigor, sem o atendimento dos requisitos necessários à revogação de tratados internacionais. Para esse efeito, como se sabe, torna-se necessária sua denúncia formal pelo país participante interessado, o que não ocorreu em relação ao presente caso. De tudo isso se conclui que o art. 1.166 do NCC (caput e parágrafo único) é inconstitucional. A proteção ao nome comercial, uma vez praticados os atos próprios pelo interessado, tem alcance em todo o território do País e dos países-membros signatários da União de Paris. Note-se que, por tratar de forma completa as questões relacionadas com o nome empresarial, as regras do Código Civil/2002 revogaram todas as normas anteriores em contrário (LICC, art. 2.º, § 1.º), exceto – como se afirmou há pouco – quanto ao campo geográfico de proteção do nome comercial.” (DUCLERC VERÇOSA, Haroldo Malheiros. Op. cit., p. 262.) [O texto citado é VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Curso de Direito Comercial. São Paulo: Malheiros, 2004.]

95 [Nota do original] LEONARDOS, Gabriel. Op. cit., p. 26. [O texto mencionado é LEONARDOS, Gabriel. Crítica à regulamentação do Nome de Empresa no Novo Código Civil. São Paulo. Revista da ABPI, n.º 61, nov.-dez. 2002.]

96 [Nota do original] “O registro criado pelo Cód. da Propriedade Industrial, além de inútil, quanto aos seus fins e quanto aos seus efeitos, está em franco desacordo com o princípio da proteção do nome comercial independentemente do cumprimento de qualquer formalidade, princípio geralmente observado em todos os países e que se acha consagrado no art. 8.º da Convenção da União para a proteção da propriedade industrial. Como signatário desta Convenção, o nosso País comprometeu-se a proteger o nome comercial “sem obrigação de depósito, nem de registro, quer faça, ou não, parte de uma marca de fábrica ou de comércio”, ficando, assim, obrigado a assegurar a proteção legal aos nomes comerciais estrangeiros pertencentes a súditos de qualquer país unionista, independentemente de registro. No entanto, exige essa formalidade para a proteção dos nomes comerciais pertencentes a brasileiros e a pessoas estabelecidas em nosso território. Curioso, porém, é que o Código, instituindo registro, que se tornou fonte de tantas questões intrincadas, anula praticamente a exigência dessa formalidade, ao dispor, no art. 218, que “toda pessoa física ou jurídica poderá, administrativa ou judicialmente, alegar e pedir em seu favor a aplicação em igualdade de condições, de qualquer dispositivo de tratados ou convenções internacionais que, pertinentes, ao caso, estabeleçam ou reconhecem situação vantajosa para as pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no exterior”. Desse modo, sem necessidade do registro, qualquer comerciante ou industrial estabelecido no país poderá invocar a proteção do nome comercial em todo o território nacional, com fundamento na citada Convenção Internacional. Para chegar a este resultado, não valia a pena subverter o regime legal das firmas e denominações com a instituição do registro de nomes comerciais, tão inútil e inconveniente, quanto mal concebido e regulamentado.” (GAMA CERQUEIRA. Op. cit., v. II, p. 310.) GAMA CERQUEIRA ainda afirma: “A proteção assegurada pelo art. 8.º compreende, em sua extensão, não só as medidas tendentes a prevenir e reprimir a usurpação do nome comercial, como também o direito de usá-lo livremente em todo o território unionista.” (Op. cit., p. 450.) [O texto citado é GAMA CERQUEIRA, João da. Tratado da propriedade industrial. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1946, v. 1.]

nos países que o exigem, se isso lhe parecer mais conveniente ou vantajoso. Mas, para poder invocar a proteção nos demais países, é necessário que o titular do nome o tenha registrado no país de origem, se a lei interna exigir essa formalidade.” Ob cit. p. 449)

Mesmo durante a vigência da Lei n.º 8.934/94 e do Decreto n.º 1.800/96, o Superior Tribunal de Justiça reconhecia a aplicabilidade da Convenção da União de Paris, assegurando a proteção ao nome empresarial, independentemente de qualquer registro ou formalidade especial.⁹⁷

Nossa discordância, no entanto, se traduz no entendimento de que não há conflito algum entre disposição convencional e interna. Como o art. 8º da Convenção é sujeito ao princípio do tratamento nacional, o nome empresarial estrangeiro não registrado terá o tratamento do nome empresarial brasileiro não registrado. Inexistente o conflito.

Nada de inconstitucionalidade, mas de harmonia com o entendimento do direito internacional vigente, e interpretado pelos tribunais que, em outros países, passam pelo mesmo contexto de aplicação da Convenção de Paris.

Adotado tal entendimento, prestigia-se a constitucionalidade, no que se protege, isonomicamente, o titular estrangeiro e nacional, quando qualquer deles exerce a função social do nome de empresa, *usando e criando valor no mercado brasileiro*. A precedência será de quem primeiro exercer lícita e eficazmente, a criação do fundo de comércio, e exercer sua atividade com lealdade comercial.

Do uso de nome empresarial estrangeiro para impedir registro de marca nacional

Diz o art. 124, V, excluindo do registro:

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador (...) nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

Os nomes de empresa agem em área germana a das marcas, no que são signos distintivos que designam seja a pessoa (a Microsoft Corporation), seja a atividade que ela desempenha; mas não designam produtos e serviços específicos, ainda que o mesmo elemento significativo possa ser comum às modalidades de marcas e de nomes.

Pelo menos parcialmente, os dois signos repartem o espaço significativo do *im geschäftlichen Verkehr*, ou uso na vida comercial ⁹⁸. Essa convergência se dá particularmente quando o nome de empresa é utilizado como designativo da

⁹⁷ [Nota do original] REsp n.º 40.021/SP, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, julgamento realizado em 14.5.2002. REsp 537756/RS, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, julgamento realizado em 14.11.2003. REsp 406763/SP, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, julgamento realizado em 19.9.2002.

⁹⁸ No dizer de Karin Grau-Kuntz, essa confrontação se dá na função do nome de empresa como signo de trabalho. Do nome das pessoas jurídicas, Malheiros Editores, pág. 23.

atividade empresarial. Assim, há um potencial de colisão claramente determinado.

O que resta na incerteza da dogmática e da casuística é, em primeiro lugar, o alcance geográfico da proteção dos nomes de empresa que, como se verá, no atual sistema se limita a uma proteção no âmbito da junta estadual de comércio que o confere como exclusivo.

A marca é registrável perante o INPI e enseja proibição de utilização por terceiros em todo o território nacional (Lei de Propriedade Industrial - Lei n. 9.279/1996, art. 129). O nome empresarial é depositado perante as diversas Juntas Comerciais, entidades de índole estadual, e produz efeitos apenas na unidade federativa respectiva (Lei n. 8.934/1994, art. 5º; Decreto n. 1.800/1996, art. 61). Não há, pois, que se confundir registro de marca com a denominação comercial da empresa. TRF1, AC 1997.35.00.017052-2/GO; Sexta Turma, Des. Federal Daniel Paes Ribeiro, Publicação: e-DJF1 p.19 de 02/08/2010, Decisão: 12/07/2010.

O segundo aspecto de conflito sistemático é o fato de que os nomes de empresa não são adstritos a uma atividade específica; sua exclusividade cobre toda a atividade da empresa. Pelo menos, e sem dúvida, toda a que constar de seu objeto. Assim, perante a marca que tem exclusividade idiomática a uma atividade específica pode existir demasia, carência, ou mesmo desconformidade.

“Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, eventual conflito entre registro de marca e denominação da empresa deve ser sanado pelo princípio da especificidade, o qual recomenda que não havendo confusão, não há impedimento que tais empresas possam conviver no universo mercantil (REsp 119.998/SP).” TRF1, AC 1997.35.00.017052-2/GO; Sexta Turma, Des. Federal Daniel Paes Ribeiro, Publicação: e-DJF1 p.19 de 02/08/2010, Decisão: 12/07/2010.

Do elemento característico ou diferenciador

Note-se que o que é relevante tanto no conflito sistemático quanto no subjetivo é o “elemento característico ou diferenciador”:

“Demais disso, sobleva enfatizar que, a despeito de possuírem contornos distintos a marca e nome empresarial, o elemento característico desse último que venha a ser desprovido de originalidade não tem o condão de impedir o registro de marca. Muito embora inexistir na legislação específica qualquer menção a nomes empresariais não dotados de criatividade, pode-se aplicar o mesmo critério que rege as marcas”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AC 2001.51.01.514497-7, DJ 18.10.2010.

Quando se exige boa fé para a proteção do nome empresarial

Outro aspecto que merece atenção é de que – sempre em atenção à razoabilidade do procedimento empresarial – mesmo se o nome de empresa estrangeiro é usado ou conhecido no Brasil, o requisito da oponibilidade à pretensão de registro ou exercício de direitos registrais de terceiros é condicionada ao imperativo de que o pretendente estrangeiro esteja de boa fé.

Da colisão entre nomes e marcas

Se aparece veemente o critério da concorrência no conflito entre nomes comerciais, quanto designativo de *atividade empresarial*, com mais razão há aplicação do mesmo princípio no tocante ao conflito com marcas de produtos e serviços. Neste contexto, se aplicam os princípios comuns a todas as modalidades da propriedade intelectual⁹⁹.

Nestes casos, se distinguem duas hipóteses: a do conflito direto de direitos válidos (ou insuscetíveis de arguição de nulidade) e a da ação contrária aos usos honestos do comércio, entre pessoas que eventualmente também detêm direitos exclusivos¹⁰⁰.

Falamos desta duplicidade no nosso texto de 2003:

Concorrência e direitos exclusivos.

Nos casos em que a concorrência é afetada por uma exclusividade legal – marca registrada, patente concedida, desenho industrial registrado (e examinado...), direito autoral, cultivar registrado – o exercício do direito independe de efetividade de concorrência, pois um dos atributos mais fragantes da exclusividade em propriedade intelectual é exatamente essa. Nesses casos (com exceção, como veremos, das marcas registradas) é irrelevante se o infrator é ou não competidor, e se está ou não em competição efetiva com o titular do direito.

De outro lado, a análise da concorrência é sempre crucial em todos os casos relativos à propriedade intelectual. Não só pela pertinência para a definição das indenizações em caso de violação – pois o dano a ser considerado deve ser sempre efetivo. (...) Mas também pela própria circunscrição do direito exclusivo, como ocorre no caso de patentes que não são violadas no caso de um uso não comercial – embora se possam imaginar usos comerciais fora da concorrência, difícil é conceber um uso não comercial por um concorrente. Outros impactos da concorrência real sobre a estrutura ou exercício dos direitos poderiam ser facilmente compilados.

E, logo adiante, falando da hipótese em que se confrontam direitos exclusivos válidos ou não questionáveis:

Direitos da concorrência e direitos de exclusividade: cumulação ou alternativa?

Uma questão interessante é se a existência de direito exclusivo exclui as pretensões relativas à concorrência desleal; se o magis da exclusividade exclui o minus da tutela à concorrência. Embora se encontrem eminentes argumentos neste sentido, fato é que a

99 GAMA CERQUEIRA, João da, Tratado da Propriedade Industrial, 1ª edição, Forense, Rio, 1946, vol. I, pg. 79 define a propriedade industrial como "o conjunto dos institutos jurídicos que têm por fim prevenir e reprimir a concorrência desleal no comércio e na indústria". E ressalta: "na base das leis particulares da propriedade industrial, a que acima aludimos, encontra-se o princípio ético da repressão da concorrência desleal comum a toda a matéria. É esse princípio que informa aquelas leis que são, no fundo, leis contra a concorrência desleal, no campo do comércio e da indústria, como, em outra esfera, as leis do mesmo caráter que protegem a propriedade literária e artística".

100 ROUBIER, Paul, Le Droit de la Propriété Industrielle, Sirey, 1950, tomo I, pg. 13: "L'action en responsabilité se situe, en effet, dans le domaine de la liberté générale; elle suppose la démonstration de certaines conditions particulières, dont l'une au moins, dans le tas de la responsabilité ordinaire de l'article 1382, se réfère à une appréciation de la conduite du défendeur, à savoir la faute; le demandeur, dans l'action en concurrence déloyale, devra établir que le préjudice qui lui est causé provient d'une faute du défendeur. Mais si au contraire il existe un droit privatif, la reconnaissance de ce droit aboutit à la constatation d'une prérogative qui doit être respectée par toute autre personne, et toute atteinte à ce droit constituera, ipso facto, une infraction qui emportera une sanction juridique".

concorrência desleal (técnica ou metaforicamente) se acha correntemente cumulada na jurisprudência dos nossos tribunais. Tal se dá, especialmente, levando em conta os aspectos que excedem aos limites do direito exclusivo, ou como agravante da lesão de direito abstrata.

De outro lado, é corrente – e perfeitamente adequada – a arguição de concorrência desleal em certas situações em que o direito exclusivo não tenha condições de se exercer: elementos de criação não suscetíveis de direito autoral, marcas não registradas, etc.

Como regra, nestes casos o que cabe repressão é ao risco de confusão ou denigração, e não a proteção substantiva da criação tecnológica, do signo distintivo, ou da criação intelectual em si mesma.

Não se pode exercer, em particular, a tutela da concorrência desleal em situações em que a própria Constituição veda a constituição de interesses, como no caso de patentes extintas, ou direitos autorais no domínio público, onde – acima de qualquer interesse privado de concorrência – existe um interesse público na circulação e uso livre das informações tecnológicas e das criações estéticas. Neste caso, o interesse público impera, mesmo porque o interesse privado já foi plenamente satisfeito, segundo o balanceamento de interesses sancionado constitucionalmente.

Outro interessante aspecto da análise da concorrência é no conflito de duas exclusividades, híbridas e inatacáveis, resultantes, por exemplo, de títulos nulos mas cuja desconstituição se acha prescrita, ou entre títulos cuja exclusividade é legalmente limitada (nomes empresariais), ou ainda entre títulos jurídicos diversos (marca e nome comercial).

Nestes casos, a existência de concorrência real e do conflito exige solução judicial, e os critérios de anterioridade ou outros que a jurisprudência elaborar, serão aplicados mas somente uma vez que tal lide se configure como lesão de concorrência. Como nota julgado do TJRS, para se sancionar com proibitória o conflito de dois títulos vigentes e válidos, é preciso “situações de mesmo lugar, confusão manifesta, prejuízo evidente, concorrência de alguma forma, concorrência desleal, aproveitamento de situações e motivação de uso, mesmo ramo de negócios e outros incidentes viáveis”.

A regra de que uma marca não pode ser deferida, se conflitar com nome empresarial, está explícita na legislação ¹⁰¹. A regra inversa, de que a exclusiva

101 CPI/96: Art. 124. Não são registráveis como marca: (...) V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos. Comenta IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Comentários à Lei da Propriedade Industrial. Edição revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 210. "Este dispositivo marca acentuado avanço em relação à Lei precedente. O dispositivo, deixando a linguagem parcimoniosa do inciso V do art. 65 da Lei de 1971, fixa os parâmetros de julgamento da proibição, mandando que só não se registrem elementos definidores de nome de empresa ou título de estabelecimento quando pertencentes a terceiros e na medida em que o emprego possa dar lugar a situações de confusão ou associação. Portanto, o suporte fático da norma proibitiva compõe-se de três elementos: a) sinal definidor de nome de empresa ou título de estabelecimento; b) ilegitimação do pretendente ao registro, por lhe não pertencer o nome e lhe não ter sido concedido direito de explorá-lo e c) possibilidade de confusão. O requisito “c” atenua o caráter absoluto que muitos atribuem ao nome comercial, por interpretação larga da noção de exclusividade que lhe confere a Constituição da República. A jurisprudência dos tribunais tem imposto limites a esse direito, orientando-se pelo dado possibilidade de confusão, além de atentar para o poder definidor do nome. A nova Lei, ao consagrar, em boa hora, esses princípios, dá à comparação entre nome comercial e marca o mesmo tratamento aplicável à verificação de conflito entre marcas. Oportuno, aqui, igualmente, o acréscimo do conceito de associação, a evitar que se tire proveito econômico parasitário do prestígio de nome comercial alheio".

de nomes empresariais também não pode suprimir direitos assegurados por marcas não é manifestada¹⁰², mas decorre do sistema de direito¹⁰³.

Assim, seja como lesão às regras do proceder honesto, seja simplesmente como mecanismo de resolver problema de colisão de direitos, sem nenhuma tintura de concorrência *desleal* (mas concorrência impossível, em face de exclusivas contrastantes), cabe uma análise concorrencial do conflito entre signos distintivos:

10. Quer sob a figura do desvio de clientela, quer sob a figura da concorrência desleal inespecífica, objeto dos artigos 195, III e V, e 209, da Lei 9.279/96, frequentemente aparece a reprodução ou imitação de marca como elemento caracterizados de nome comercial ou de título de estabelecimento. É irrelevante que a marca tenha por fim assinalar mercadorias ou produtos, que o título de estabelecimento distinga o próprio estabelecimento comercial e que o nome comercial identifique o comerciante, porquanto a utilização de elemento caracterizados comum trará inevitável confusão¹⁰⁴.

Nos casos em que inexistente concorrência *desleal*, e determinada a colisão, o critério da prioridade é consagrado¹⁰⁵.

102 COELHO. Fabio Ulhoa, op. cit. "Mas, cabe a indagação: e se o conflito for entre nome empresarial e marca? Imagine-se, com efeito, que o fabricante de produtos de higiene, chamado Souza & Irmãos Ltda., titular da marca registrada Sol, resolva impedir que o comerciante de utensílios de banheiro, denominado Comércio e Representação Sol Ltda., seja proibido de utilizar o seu nome empresarial, em vista da possibilidade de confusão entre os consumidores. Complemente-se a hipótese, cogitando que o registro do nome na Junta Comercial é anterior ao da marca no INPI. Como solucionar este conflito? Na lei, não se encontra dispositivo regulando a matéria, mas a jurisprudência tem normalmente prestigiado a tutela da marca, em detrimento da do nome empresarial, mesmo quando o registro deste é anterior. Exige-se, contudo, em função do princípio da especialidade, que o titular da marca e o do nome colidentes operem no mesmo segmento de mercado (salvo se a marca for de alto renome, quando o empresário goza de proteção em todos os segmentos)."

103 LEONARDOS, Luis. Apreciação do conflito entre marcas e nomes comerciais. Revista da ABPI, nº 41, 1999, p. 35-40: "Assim, não há dúvida que o titular de marca pode impedir a sua reprodução ou imitação para ser usada como nome comercial ou como título de estabelecimento de terceiros. Era o que dispunham expressamente os artigos 111, nº 2, e 120, nº 5, do antigo Decreto-Lei 4 7.903/45, cujos princípios foram mantidos nos artigos 94, inciso 1º, e 100, nº 5, do Decreto-Lei nº 254/67, todos proibindo o registro como nome comercial ou como título de estabelecimento às denominações suscetíveis de confusão com marcas de terceiros. Ainda que estas normas estejam, hoje, revogadas, como também o está o Decreto-Lei nº 1.005/69, que dispunha de modo semelhante quanto aos títulos de estabelecimento (artigo 91, nº 5) e abolia, pela primeira vez, os registros de nomes comerciais, fazendo sua proteção decorrer de sua simples adoção nos atos constitutivos da sociedade arquivados no Registro do Comércio (artigo 166), permanecem em pleno vigor os princípios expostos, que decorrem da proteção outorgada às marcas, garantindo sua propriedade e exclusividade e pelo que dispõe o artigo 124, V, da atual Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96). Pelo artigo 119 do Código da Propriedade Industrial anterior (Lei nº 5.772/71) o nome comercial e o título de estabelecimento continuariam a gozar de proteção através de legislação própria, a qual se encontra na própria Constituição, no artigo 3º, § 2º, da Lei das Sociedades Anônimas, no artigo 35, V, da Lei 8.934/94 (dispõe sobre o registro público de empresas mercantis), mantendo o que se encontrava no artigo 38, IX, da Lei do Registro do Comércio anterior (Lei nº 4.726/65) e no artigo 195, V, da Lei 9.279/96, além da regra de proteção aos nomes comerciais independentemente de qualquer registro, contida no artigo 8º da Convenção de Paris, aplicável internamente por força do artigo 4º, da Lei 9.279/96". Neste sentido: "O registro de nome empresarial idêntico ao de marca registrada e já divulgada no mercado constitui violação ao direito de propriedade da mesma, conforme dispõe o artigo 129 da Lei de propriedade industrial, uma vez que esse assegura ao titular do registro da marca perante o INPI, a disponibilidade, exclusividade de uso, e ações necessárias para assegurar sua integralidade e reputação". Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 10ª Câmara Cível, Des. Alberto Aluizio Pacheco de Andrade, AC 2.0000.00.498906-4/000(1), DJ 12.11.2005

104 LEONARDOS, Luis, op. cit.

105 Como exemplo: "Direito ao nome comercial surge com a constituição da sociedade, através do registro ou arquivamento de seus atos constitutivos na Junta Comercial, enquanto a marca depende do registro no INPI, atendidas às disposições pertinentes do Código de Propriedade Industrial. Ambos, entretanto, conferem à empresa que os tenha obtido o direito de utilizá-los com exclusividade, em todo o Território Nacional. No eventual conflito entre os referidos registros (Nome Comercial e Marca), prevalece o mais antigo, em respeito aos princípios da originalidade e novidade".

O critério da prioridade temporal, porém, cede perante a exigência da boa-fé

Enfatizando que o critério temporal da precedência do nome de empresa sobre o registro de marcas de terceiros – sempre dentro de critérios de mesma área concorrencial - se faz em resguardo da boa-fé, não se pode deixar de notar que a simples precedência é exangue na presença de uma pretensão a que faltam os pressupostos dessa mesma boa-fé:

“O emprego de nomes e expressões marcárias semelhantes - quer pela grafia, pronúncia, ou qualquer outro elemento, capazes de causar dúvida ao espírito dos possíveis adquirentes de bens exibidos para comércio - deve ser de imediato afastado. A proteção legal à marca (lei n. 5.772/77, art. 59), tem por escopo reprimir a concorrência desleal, evitar a possibilidade de confusão ou dúvida, o locupletamento com esforço e labor alheios. A empresa que insere em sua denominação, ou como nome de fantasia, expressão peculiar, passa, a partir do registro respectivo, a ter legitimidade para adotar referida expressão como sinal externo distintivo e característico e impedir que outra empresa que atue no mesmo ramo comercial como tal a utilize. Precedentes do STJ”. Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, Rel. Min. WALDEMAR ZVEITER, REsp 62.770/RJ, DJ 04.08.1997.

“Vê-se, portanto, que a lei protege o nome do estabelecimento comercial, tornando ilícita a apropriação dos esforços do comerciante em proveito de terceiro. Em outras palavras, a lei proíbe a concorrência desleal. A concorrência, de outro lado, pode se caracterizar, dentre outras possibilidades, pela aproximação entre produtos e estabelecimentos. (Constituição Federal. José Tinoco Soares, “Crimes contra a Propriedade Industrial e Concorrência Desleal”, p. 7, Revista dos Tribunais, 1980).”
Apelação Cível nº 90.03.03499-0, Tribunal Federal da Terceira Região, 1ª Turma.

Assim é que, já do texto constitucional, já do teor do nosso direito privado comum ¹⁰⁶, não cabe exercício de *propriedade* disfuncional, em contradição às finalidades para que a situação jurídica é constituída.

Como notou, precisamente, o Tribunal Mineiro,

"O direito de marca comercial existe para evitar a confusão no mercado, bem como para evitar a competição desleal, e não para conferir direitos absolutos ao titular da marca. **Um poder de marca não pode ser utilizado contra as funções sociais da marca, entretanto, caso haja a possibilidade de confusão para os consumidores ou a ocorrência de concorrência desleal, observando-se o abuso do direito, pode ele sofrer limitações.** "De um modo geral, o princípio do abuso do direito implica em uma espécie de limitação ao exercício de direitos legalmente reconhecidos, baseando em um tipo de consciência judicial." Há abuso quando "um direito específico - abstratamente válido- é exercido de uma maneira que ofende a idéia de justiça em uma determinada sociedade". Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 17ª Câmara Cível, Des. Luciano Pinto, AC 1.0024.06.056388-9/001(1), DJ 19.08.2006

E, no mesmo sentido:

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro Embs. Inf. nº 71/2001 na Ap. nº 9.214/99 – Relator: des. Sérgio Cavalieri Filho, Pág. 264 Revista Forense – Vol. 363 Jurisprudência Civil

106 CC Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. § 1o O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais (...).

“a proteção da marca não se limita apenas a assegurar direitos e interesses meramente individuais, mas a própria comunidade, por proteger o grande público, o consumidor, o tomador de serviços, o usuário, o povo em geral, que melhores elementos terá na aferição da origem do produto e do serviço prestado.” (STJ-Resp.7259/CE)

Especialmente, o abuso se apura não em abstrato, mas em uma situação concreta; o exercício de uma faculdade, abstratamente constante dos poderes necessários do titular de uma *propriedade*, pode ser configurar contra direito.

Assim é que o exercício do direito de prevalência do signo nominal, de um registro estadual, pode valer-se em contraposição, ou como justificativa, no caso de conflito contra pretensões de terceiros, ao registro de marca, enquanto esse suporte não seja disfuncional, ou contra direito.

Não existe direito de adquirir propriedade intelectual com substrato em má-fé. A pretensão de adquirir marca com base em nome de empresa anterior está sujeita ao mesmo filtro a que menciona Gama Cerqueira, antes citado:

Não é isso, porém, o que se verifica, mas justamente o contrário, tendendo a livre concorrência para o abuso desse direito, o que exige a intervenção do Estado nos seus domínios, a fim de contê-la dentro de certas regras impostas pela lealdade, pela boa-fé e pelo interesse social. Os princípios em que se funda a teoria da repressão da concorrência desleal dominam todos os institutos da propriedade industrial, como o reverso moral da lei positiva, revelando-se, assim, sob mais este aspecto, a unidade desse ramo do direito.

E não menos aqui se aplica a censura do tribunal federal especializado:

“Além disso, mesmo que se considerasse proeminente no presente caso os alegados direitos do embargante HÉLIO JOSÉ AYRES MARQUES sobre os inventos em questão, tal premissa não poderia persistir diante da falta de ética que caracterizou a conduta dos réus, cabendo lembrar que a garantia constitucional invocada não pode - nem poderia - validar o registro de patente realizado com evidente má-fé.” TRF2, EDAC 2000.02.01.018537-5, Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, à unanimidade, Des. André Fontes, 26 de agosto de 2008

A arguição da precedência de um nome de empresa, como fundamento e legitimação da aquisição de uma marca, não legitima o registro que, embora precedido de proteção estadual ou invocação do art. 8º da Convenção, é contaminado por má-fé.