

## Nota sobre Títulos de estabelecimento

Denis Borges Barbosa (2010)

<i>Nota sobre Títulos de estabelecimento</i> .....	1
Distinção de título de estabelecimento, marca e nome de empresa .....	2
Do estabelecimento.....	4
O que já dissemos sobre títulos de estabelecimento .....	6
A atual regulação do título de estabelecimento .....	10
A eficácia local dos títulos de estabelecimentos .....	11
De que local? .....	13
A colisão de título de estabelecimento e marca.....	14
Distintividade mínima.....	16
O estatuto jurídico dos títulos de estabelecimento no direito vigente .....	17
Podem títulos de estabelecimento não registrados obstarem registro de marca?.....	17

Títulos de estabelecimento é um curioso objeto da Propriedade Intelectual, com uma conturbada história no direito brasileiro <sup>1</sup>. São eles:

Títulos de estabelecimentos são as denominações que servem para distinguir o estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, ou relativo a qualquer atividade lícita; insígnias são os emblemas ou quaisquer outros sinais destinados ao mesmo fim. <sup>2</sup>

Carvalho de Mendonça define-a como “o nome da loja, oficina ou casa comercial no restrito sentido; é a designação emblemática ou nominativa que as individualiza ou especializa, distinguindo-as claramente das outras do mesmo ou diversos gêneros”. Pode-se dizer, mais concisamente, que a insígnia individualiza e distingue o estabelecimento comercial ou industrial. A insígnia tanto pode

---

<sup>1</sup> Assim sumariada por DUVAL, Hermano, em 1.º de março de 1978, em parecer publicado na Pág. 203 Revista Forense - Vol. 261 Pareceres: "Entretentes, a base da futura proteção estatutária ao título de estabelecimento, de que ora se cogita, foi lançada pelo art. 215 do vacilante D. n. 24.507, de 29.6.1934, mas sem sanções penais (art. 34), o que permitiu ao então Juiz TOSCANO ESPÍNOLA (1935) rejeitar a queixa-crime de "Confeitaria, Sorveteria e Panificação Tijuca" (título registrado) contra as carrocinhas, apreendidas, de "Confeitaria e Panificação Tijuca", que, assim, só teria a ação cível de abstenção (AJ, 37/448). Esse mesmo indeciso decreto acolheu os sub-ramos alienígenas do "Nome Comercial", inconfundível com o Título de Estabelecimento, e da "Concorrência Desleal" (Convenção de Paris, de 1883), respectivamente, in albis desde 1884 e 1929... Finalmente, a emancipação integral do instituto, com autonomia substantiva-adjetiva, só viria outorgada pelo 1.º Código da Propriedade Industrial (DL n. 7.903, de 27.8.1945, arts. 114 e 120), com a parte penal (arts. 169 a 189), ainda hoje em vigor, mas sucessivamente mutilado pelo DL n. 1.005, de 21.10.1969, cujo art. 166 devolveu a proteção do nome comercial às Juntas Comerciais (L. n. 4.726, de 13.7.1965, e D. n. 5.765, de 19.1.1966) e pela L. n. 5.772, de 21.12.1961, cujo art. 119 expeliu, definitivamente, o título de estabelecimento para o direito comum, in verbis: "Art. 119. O nome comercial ou de empresa e o título de estabelecimento continuarão a gozar de proteção, através de legislação própria, não se lhes aplicando o disposto neste Código" (preâmbulo)."

<sup>2</sup> Gama Cerqueira, João da, Tratado da Propriedade Industrial (atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa), Lumen Juris, 2010, vol. III, no. 255, citando o CPI de 1945.

consistir em um nome ou denominação (insígnia nominativa), como em desenhos, figuras, emblemas, símbolos, etc. (insígnia emblemática), ou na representação plástica de uma figura. Pode-se, ainda, combinar elementos nominativos e emblemáticos, ou associar o emblema à denominação correspondente e vice-versa, obtendo-se uma insígnia mista<sup>3</sup>

### Distinção de título de estabelecimento, marca e nome de empresa

Título de estabelecimento não é marca, nem nome comercial:

"Ela não individualiza o comerciante nem assinala o seu patrimônio e as suas responsabilidades, função do nome ou firma comercial, da qual se diferencia radicalmente; não distingue os produtos ou mercadorias como fazem as marcas de indústria e comércio. Não se confunde, também, com as denominações das sociedades anônimas nem com as indicações das empresas."<sup>4</sup>

"Título de estabelecimento é a denominação com que se faz conhecido e se explora o estabelecimento industrial ou comercial. Nome de coisa, porém não o nome do produto ou da mercadoria. Nem se confunde com o nome comercial, que é nome de pessoa, nem com os outros nomes de coisas, de que trata a lei para as indústrias e o comércio"<sup>5</sup>.

"Não se aplica no direito brasileiro atual a concepção de diversos autores, segundo a qual o conceito de nome comercial compreenderia não apenas as firmas e denominações sociais, mas igualmente os títulos de estabelecimento e as insígnias<sup>6</sup> Ocorre que a legislação nacional seguiu sempre entendimento mais restrito, definindo o nome comercial, a partir do Decreto - com força de lei - 916, de 24.10.1890, como o nome sob o qual o comerciante ou a sociedade exerce o comércio e assina-se nos atos a ele referentes"<sup>7</sup>.

---

<sup>3</sup> Gama Cerqueira, op. Cit., vol. I, no. 198.

<sup>4</sup> J. X. CARVALHO DE MENDONÇA, "Tratado de Direito Comercial Brasileiro", Ed. Freitas Bastos, Rio de Janeiro, 1934, vol. V; 1ª parte, p. 24. Concordando, PONTES DE MIRANDA, "Tratado de Direito Privado", Ed. Borsóí, Rio de Janeiro, 1956, vol. 17/133-134. LEONARDOS, Luis, A proteção ao nome comercial no Direito brasileiro, Pág. 31 Revista Forense - vol. 244 doutrina, nota que Gama Cerqueira, como alguns autores mais antigos (AFFONSO CELSO, "Marcas Industriais e Nome Comercial", Imprensa Nacional, Rio de Janeiro, 1888, p. 101. BENTO DE FARIA, "Das Marcas de Fábrica e de Comércio é do Nome Comercial", J. Ribeiro dos Santos Editor, Rio de Janeiro, 1906, p. 284. SOLIDÔNIO LEITE, "Do Nome Comercial e Suas Garantias", Oficinas do jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 1919) trata o título de estabelecimento como se fosse subespécie dos nomes de comércio. Talvez a atual nomenclatura constitucional auxiliasse a discernir as espécies: o título é um nome e usado no comércio, mas não é nome de empresa, e sim nome de estabelecimento. Assim é que subscrevemos o que diz J.X. e não o que entende Gama Cerqueira. Pontes de Miranda (op. Cit.) , no entanto, desmerece a controvérsia: (No direito brasileiro, não há confusão da doutrina e da jurisprudência quanto ao nome comercial e o título do estabelecimento ou a insígnia, o que acontece em sistemas jurídicos inferiores, tecnicamente, ao sistema jurídico brasileiro.)"

<sup>5</sup> MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado – Tomo XVII : São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1983, § 2.026. Conceito de título de estabelecimento e de insígnia

<sup>6</sup> LEONARDOS, Gabriel, Revista de Direito mercantil. Industrial Econômico e Financeiro. Nova Série Ano XXXIII nº 95 Julho-Setembro/1994. [Nota do original] Tais definições de título de estabelecimento e insígnia têm apoio no Código da Propriedade Industrial de 1946 (art. 114), já revogado, o que, porém, não tira o valor doutrinário da definição ali contida (cf. Newton Silveira, Licença..., 1984, pp. 12 e ss., neste mesmo sentido, Rubens Requião, Curso ... , 1986, pp. 219 e ss.).

<sup>7</sup> [Nota do original] Neste sentido era a opinião de Affonso Celso (cf. Marcas..., 1988, pp. 101-102); Antônio Bento de Faria (cf. Das Marcas..., 1906, pp. 284-285); Thomas Othon Leonardos, que dava tal amplitude ao conceito de nome comercial que compreendia inclusive as marcas de indústria e comércio (cf. Origem..., 1934); e João da Gama Cerqueira (Privilégios..., 1930, 104).

“O equívoco da recorrente assenta em confundir o nome comercial com o nome do estabelecimento. Este nada tem a ver com aquele. Na verdade, uma mesma empresa - pessoa jurídica ou física -, posto seja obrigada a ter o mesmo nome para todas as filiais, poderá adotar outro nome para o estabelecimento. Assinala WALDEMAR FERREIRA: *"A Companhia Algodoeira Paranaense, por exemplo, pode instalar e manter em diversos lugares várias fábricas de tecidos e designar cada uma pelo nome que lhe aprouver: Fábrica Santo Antônio, Tecelagem Santa Catarina ou Usina do Tronco Seco. Mas a sociedade anônima terá uma só denominação - a da mesma personalidade jurídica, onde se apresente, se instale ou contrate: Companhia Algodoeira Paranaense"* (Tratado de Sociedades Mercantis, vol. IV, p. 1.003, nº 8).<sup>8</sup>

O nome comercial tem a mesma função do nome cível: designa pessoa jurídica ou física proprietária do estabelecimento. A insígnia ou título do estabelecimento é o sinal arbitrário o original que o distingue de outros rivais do mesmo gênero do comércio ou da indústria. E a marca de fábrica ou de comércio caracteriza a mercadoria que o estabelecimento vende ou fabrica, distinguindo-a de outras semelhantes ou idênticas. Ap. Cív. 29.985 - Porto Alegre - Apte.: Rubens Tevah & Cia. Ltda Apda.: Tevah Magazine Ltda. - Rel.: Des. Cristiano Graeff Júnior - J. Em 15/5/1979 - TJRS

Pelo estilo e gosto de escrever, vale citar mais amplamente o clássico J.X.:

A insígnia figura, de ordinário, como sinal distintivo na fachada da casa onde é exercido o negócio ou nos papéis da correspondência, faturas, contas etc., ou na aposta sobre as mercadorias. É muitas vezes em redor dela que se reúne a freguesia, tornando-se mais popular do que a firma do comerciante, dono do estabelecimento. Ela pode atravessar anos, sobrevivendo à firma desse dono; o negócio, observa Vivante, varia com qualquer mudança do proprietário; a insígnia, transmitindo-se com o estabelecimento, perpetua-lhe a notoriedade, uma vez adquirida<sup>9</sup>. Vê-se, assim, o valor econômico apreciável que indiretamente representa.

20. A sua atual importância. Forçoso é convir que, atualmente, com o desenvolvimento da instrução, não se liga à insígnia a importância de outrora. A firma do proprietário do estabelecimento vale muito mais do que a insígnia e basta para atrair e garantir, pelo seu crédito, a freguesia.

Entre os romanos, era a insígnia representada por personagens da mitologia, por monstros horrendos, por cenas de batalhas e pelo que pudesse impressionar o público ignaro, conforme comprovam os exemplares achados nas escavações de Pompéia. Na Idade Média, a insígnia já se modificara; constava, comumente, de um quadro de madeira ou de ferro, em que se pintavam objetos, figuras ou quaisquer cenas, balouçando numa haste, fixada na parte superior da entrada da casa comercial. Ainda hoje vemos esses espécimes de insígnia no interior do país e algumas, ainda que raras, nas capitais

---

<sup>8</sup> Rec. Ext. 90.394 - PR - Recte.: Ouro Verde Hotel SI A - Recdo.: Sabóia Hotéis e Turismo Ltda. - Rel.: Min. Raul Mayer - I. em 11/9/1979 - STF .

<sup>9</sup> [Nota do original] Trattato di diritto commerciale, 3ª ed., vol. III, nº 846.

dos Estados e até no Distrito Federal. Procura-se por esse meio chamar a atenção para a loja ou casa de comércio, imprimindo a fortemente na memória do público incapaz de conhecê-la pelo nome do proprietário.

### Do estabelecimento

A noção de estabelecimento merece aqui ser melhor esmiuçada. Os diversos elementos pessoais e reais que compõem a empresa aparecem unidos em função do resultado econômico a obter e da finalidade lucrativa a atingir; tudo porém, se subordina ao engenho e à vontade do empresário. A eficiência e a produtividade da empresa dependem, estreitamente, do poder de iniciativa, do esforço e da personalidade do empresário<sup>10</sup>

O conceito de estabelecimento (azienda) rigorosamente também, implicaria uma administração autônoma, dotada de direitos e obrigações próprios, distintos dos de qualquer outro ente ou pessoa<sup>11</sup>.

Mostra Marghieri que, embora o argumento não fosse tratado de modo amplo e orgânico, dele se encontram noções nas fontes romanas, em vários trechos do Digesto<sup>12</sup>

Ao contrário do Código Comercial de 1850, o novo Código Civil definiu estabelecimento e o concebeu<sup>13</sup> conforme dispõe o art. 1142 –

estabelecimento é o complexo de bens organizado, para o exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresaria.

Pode ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos, translativos ou constitutivos, que sejam compatíveis com a sua natureza (art. 1143). Contempla-se ainda, a possibilidade de sua alienação, as conseqüências, e os direitos e deveres do adquirente (arts. 1144 a 1149). Enfim, o estabelecimento comercial, agora denominado de estabelecimento empresarial, é todo o complexo dos elementos, o conjunto de bens que o empresário ou a sociedade empresarial organiza para a atividade da empresa. É o instrumental da atividade do empresário.<sup>14</sup>

O estabelecimento comercial é, assim, na visão de Oscar Barreto Filho, o conjunto de bens (elementos) de que se utiliza o empresário para o exercício

---

10 Oscar Barreto Filho, Teoria do Estabelecimento Comercial, Saraiva 1988, p. 30

11 Franchi-Pagani, Del commercio in generale, n.91, p.204

12 Alberto Marghieri, Il Diritto Commerciale Italiano, 2ª Ed., I, p. 248, nota 1.

13 Ricardo Negrão, Manual de Direito Comercial e de Empresa, Saraiva, p.60

14 Celso Marcelo de Oliveira, Direito Empresarial, à luz do novo Código Civil, LZN 2003, p. 346.

de sua atividade ou, mais precisamente, o complexo de bens utilizados pelo empresário como instrumento de sua atividade empresarial; é, em resumo, sua ferramenta de trabalho<sup>15</sup>.

Numa precisão técnica que lhe de todo peculiar, diz Pontes de Miranda:

Tanto o título do estabelecimento quanto a insígnia são pertenças do fundo de empresa ou do gênero de indústria ou de comércio a que correspondam<sup>16</sup>.

Isto é tanto mais relevante, porque no tocante ao estabelecimento que um título indica, a noção é tópica e local, e não abstrata e conceitual:

O edifício destinou-se a hotel e adotou o título Hotel Plaza. Durante dois anos consecutivos não foi usado como hotel, porque faltou quem o locasse para isso. Todavia, conservou o título de estabelecimento. Se alguém requer a decretação de caducidade por incidência do art. 152, pode o titular do direito sobre o título de estabelecimento alegar que houve força maior: quando êle registou o título do edifício como título de estabelecimento declarou que teria de ser alugado o edifício e não obteve quem o alugasse. O prazo, em tal espécie, não correu. Se o locatário vai instalar o hotel, o contrato entre êle e o locador é de locação do prédio e de licença exclusiva do título de estabelecimento, quiçá de título de estabelecimento e de insígnia.

Se o dono do edifício instala o hotel, ou porque foi êsse o seu intuito desde que se fêz o registo, ou porque mudou de opinião diante da falta de locatário, não pode transferir o título de estabelecimento sem transferir o fundo de empresa, ou o gênero de indústria ou de comércio; mas pode transferir o fundo de empresa, ou o gênero de indústria ou de comércio, sem transferir o título de estabelecimento. Se transfere o fundo de Empresa ou o gênero de indústria ou de comércio mais o título de estabelecimento, não mais pode usar ou permitir o uso do título de estabelecimento, embora haja permanecido o título do edifício somente como título de edifício<sup>17</sup>.

Embora a questão do estabelecimento *localizado* seja absolutamente relevante, o título do estabelecimento pode mudar de rua ou bairro, sem perder sua característica, como discute interessante acórdão tributário quanto à hipótese prevista no art. 133, do CTN, de sucessão no estabelecimento:

---

<sup>15</sup> Professor Alfredo de Assis Gonçalves Neto (Estabelecimento Comercial, divulgado no Curso de Mestrado em Direito ministrado na UFRN, Natal/RN, março/98)

<sup>16</sup> Código civil: Art. 93. São pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam, de modo duradouro, ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro. Art. 94. Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças, salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação de vontade, ou das circunstâncias do caso.

<sup>17</sup> MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado – Tomo XVII, op. Cit., § 2.027. Direitos a respeito do título de estabelecimento.

A relevância do ponto comercial na aferição da responsabilidade por sucessão dependerá, a meu juízo, de alguns critérios de avaliação, dentre os quais destaco os seguintes:

- (a) Se o local da sede admite *alta rotatividade comercial*, diminuindo a importância desse elemento na universalidade do estabelecimento. É o que acontece nos *shopping centers*, onde jamais será razoável admitir que uma loja de roupas venha a ser sucessora de outra apenas por ocupar o mesmo espaço físico.
- (b) A importância relativa da marca comercial ou do título de estabelecimento, os quais, sendo capazes de atribuir a seu titular amplo reconhecimento social, jogue a segundo plano a importância da sede na atração da clientela. É o que ocorre quando uma loja pertencente a uma rede internacional de franquias *fast-food* seja substituída por um botequim de pequeno porte para mudar-se a outro endereço próximo. Não há dúvida possível sobre a manutenção da clientela pela primeira, apesar da mudança da sede.
- (c) Se as características próprias do imóvel que sedia a empresa limita as opções de atividade comercial passíveis de instalação no local. É o que se dá quando um estabelecimento industrial ocupa o mesmo local de outro anterior, circunstância que não deve gerar qualquer presunção, diante da virtual impossibilidade de instalação de outro ramo de negócio. APELACAO CIVEL 90.02.10419-7, Quarta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade.

#### O que já dissemos sobre títulos de estabelecimento

Assim nos manifestamos anteriormente sobre o tema em 1981 <sup>18</sup>:

105. O título de Estabelecimento e a Insígnia, cuja proteção era assegurada pelo registro, nos termos dos Códigos anteriores, passaram à tutela da "legislação própria", conforme diz o art. 119 da L. n. 5.772/71. Nota-se, porém, que o art. 128 da mesma lei declara estar em vigor o art. 176 do DL n. 7.903/45, dispositivo que considera crime "violiar direito relativo ao nome comercial, ao título de estabelecimento e à insígnia".

106. Ora, o fato de se extinguir o registro destes signos não significa retirar totalmente a tutela do interesse do usuário de um título ou insígnia. Três hipóteses se apresentam: ou a redação do art. 119 exclui dos crimes contra a propriedade industrial a violação de título ou insígnia (e, a fortiori, a do nome comercial); ou subsiste a tutela penal sem a existência de um direito correlativo na esfera privada (como se fosse uma *lex dormiens*); ou o direito à ação penal resulta da simples apropriação por uso.

107. Mas, não enfrentando tal discussão, é de se notar que, de qualquer forma, a proteção ao título de estabelecimento e à insígnia está resguardada pelo art. 178, III do DL n. 7.903/45, como crime de concorrência desleal. O emprego de "meio fraudulento" (e aí está a imitação de insígnias, ou a reprodução não autorizada do título de

estabelecimento) capaz de desviar "clientela alheia" é punível; tal gênero de proteção, menos eficaz do que o resultante de um direito exclusivo, é suficiente, no entanto, para determinar o "uso ilegítimo" a que se refere o art. 76, n. 4.

108. Assim, a legitimidade do uso se pressupõe, salvo comprovação, pelo interessado, de que há fundamentos para a proteção oferecida pelo art. 178, III, do Código de 45, e o uso do título ou insígnia na propaganda é ilegítimo, em face aos parâmetros da Concorrência Desleal.

Posteriormente, em 2003<sup>19</sup>:

A distinção entre marcas, nomes empresariais e títulos de estabelecimento (ou insígnias) não é geralmente precisada. Vale acompanhar o uso comum de cada uma destas figuras para depois mencionarmos as distinções de cunho jurídico<sup>20</sup>.

Numa expressão do tipo "X é o melhor sabão", "X" é a marca; em "No bar Y, a melhor cachaça", "Y" é o título do estabelecimento; em "A Tutaméia S.A. é honesta" ou "A Tutaméia é uma sociedade (ou empresa) honesta", trata-se de nome comercial, mais precisamente, no caso, de denominação social. A insígnia é a expressão figurativa do título de estabelecimento, e segue integralmente seu regime.

Os nomes empresariais, embora excluídos da Lei 5.772/71 e da corrente Lei. 9.279/96, não carecem de proteção, que se radica, aliás, em dispositivo constitucional (Art. 5º., XXIX, sob a designação de "nome de empresa"). Vide a seção a eles dedicada, mais abaixo.

#### O título de estabelecimento no CPI/71

O título de estabelecimento, cuja proteção era assegurada pelo registro, nos termos dos Códigos anteriores, passou à tutela da "legislação própria", conforme dizia o Art. 119 da Lei 5.772/71. Nota-se, porém, que o Art. 128 da mesma lei declarava estar em vigor o Art. 176 do Dec. lei 7.903/45, dispositivo que considerava crime "violar direito relativo ao nome comercial, ao título de estabelecimento e à insígnia".

Ora, o fato de se extinguir o registro destes signos não significa retirar totalmente a tutela do interesse do usuário de um título de estabelecimento. Três hipóteses se apresentavam: ou a redação do Art. 119 excluía dos crimes contra a propriedade industrial a violação de título ou insígnia (e, *a fortiori*, a do nome comercial); ou subsistia a tutela penal sem a existência de um direito correlativo na esfera privada (como se fosse uma *lex dormiens*); ou o direito à ação penal resulta da simples apropriação por uso.

Mas, não enfrentando tal discussão, ademais meramente histórica, é de se notar que, de qualquer forma, a proteção ao título de estabelecimento e a insígnia estava resguardada pelo Art. 178, III do Dec. Lei 7.903/45, como crime de concorrência desleal. O emprego

---

<sup>19</sup> Em nosso Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2ª. Ed. Lumen Juris, 2003.

<sup>20</sup> Por seu alcance e profundidade, vale citar, de Gabriel F. Leonardos, A proteção Jurídica ao Nome Comercial, ao título de estabelecimento e à insígnia no Brasil, Revista da ABPI no. 13, nov./dez. De 1994, de onde coletamos considerável parte da jurisprudência sobre a matéria.

de “meio fraudulento” (e aí está a reprodução não autorizada do título de estabelecimento) capaz de desviar “clientela alheia” era punível.

Assim, havia meios razoavelmente seguros de se determinar a legitimidade do uso de um nome comercial ou de um título de estabelecimento. Consagrou-o a jurisprudência corrente sob o CPI/71. Vide, por exemplo, o Rec. Ext. 90.394, Rel. Min. Rafael Mayer, em 11/09/79, Jur. Bras. 144, pag. 83. Vide, particularmente, a Apel. 20.874-1 T.J.S.P. Rel. Des. Evaristo dos Santos em 24/04/82, *idem, eadem*, em que se discute a vigência dos títulos de estabelecimento sob a legislação de 1971, à luz, inclusive, da jurisprudência do STF. Rec. Ext. 78.970, Rel. Min. Cordeiro Guerra, 1/04/75, Jur. Bras. 144, pag. 40. Vide. Apel. Civ. 29.985, Rel. Des. Cristiano Graeff Jr. em 15/05/79 T.J.R.S., Jur. Bras. no. 144, pg. 41

#### O título de estabelecimento e a insígnia no CPI/96

Não existe registro para os títulos de estabelecimento, nem na Lei 9.279/96 - ou seja, no INPI - nem nas Juntas Comerciais, nem no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. A proteção permanece, por inteiro, no âmbito da concorrência desleal <sup>21</sup>.

Indicando a existência de um regime próprio para as insígnias e títulos de estabelecimentos (ainda que não exclusivos, mas sujeitos ao regime da concorrência desleal), o art. 124 da Lei 9.279/96 proíbe a “reprodução ou imitação de elemento característico de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos”.

Em tutela ativa, o art.194 do CPI/96 considera crime o uso de título de estabelecimento, insígnia ou qualquer outra forma que indique procedência que não a verdadeira, ou vender ou expor à venda produto com esses sinais. Já o art. 195 considera crime de concorrência desleal o uso indevido de título de estabelecimento ou insígnia alheios, assim como a venda, exposição à venda ou o estoque de produto com essas referências. Não parece fácil compatibilizar as duas figuras penais.

Também no art. 191, prevê-se o crime consistente em reproduzir ou imitar, de modo que possa induzir em erro ou confusão, armas, brasões ou distintivos oficiais nacionais, estrangeiros ou internacionais, sem a necessária autorização, no todo ou em parte, em título de estabelecimento ou insígnia, ou usar essas reproduções ou imitações com fins econômicos.

A doutrina diverge sobre a possibilidade de alienar o título e a insígnia independentemente do estabelecimento. Em sentido contrário, Coelho de Souza e parte dos autores italianos; no sentido positivo, Rubens Requião.<sup>22</sup> O Direito francês <sup>23</sup> se inclina por admitir a transferibilidade, a não ser que o fundo de comércio, tal como registrado, inclua cláusula de restrição á transferência . Se tido

---

<sup>21</sup> Ou mais precisamente, no âmbito criminal. Vide a respeito da ambivalência desta proteção, o que se disse, mais acima, sobre a proteção do título de estabelecimento e da insígnia no Código de 1971.

<sup>22</sup> Op. Cit., vol. I, p. 203

<sup>23</sup> Chavanne e Burst, op. Cit., p. 479



como inalienável, evidentemente não poderia ser conferido, salvo na universidade do estabelecimento.

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. 23/5/86<sup>24</sup>).

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<sup>25</sup> 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<sup>26</sup>. Note-se que a anotação do nome de fantasia constitui obrigação tributária acessória junto à Receita Federal, constituindo sua alteração evento próprio (221) relativo ao CNPJ.

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<sup>27</sup>.

---

<sup>24</sup> 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.

<sup>25</sup> TOMAZETTE, Marlon, A proteção ao nome empresarial, encontrado em <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8456>, visitado em 17/1/2008,

<sup>26</sup> "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 insígnia, 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).

<sup>27</sup> "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

### A atual regulação do título de estabelecimento

Como notamos acima, a regulação do título de estabelecimento desde há muito deixa de ser *erga omnes* para ser de direito comum – com especial proteção pelos cânones da concorrência desleal. Não estou sozinho em tal entendimento, pois nele nos honra a precedência de Carlos Henrique Fróes<sup>28</sup>.

5. Não foi ainda editada a legislação própria, nem sobre o nome comercial, nem sobre o título de estabelecimento. No primeiro caso, não há, a rigor, necessidade de qualquer norma especial, uma vez que o nome comercial é protegido, por força da Constituição Federal (art. 153, § 24) e da Lei do Registro do Comércio, a partir da data da constituição da empresa, independentemente de qualquer registro. No segundo caso, o do título de estabelecimento, não havendo legislação anterior aplicável, incide o Direito comum.

6. Ora, o DL n. 7.903/45, que vigora, em sua parte penal, nos termos do art. 128 da L. n. 5.772/71, tipifica, no art. 178, III, como crime de concorrência desleal, o emprego de meio fraudulento para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem.

7. Além disso, segundo o art. 159 do C. Civ., aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

8. Mais ainda. Sendo o título de estabelecimento *um sinal distintivo*, tal como a marca, deve ser protegido, uma vez em uso, nos mesmos casos em que o é a marca usada sem registro (cf. nosso verbete "Registro de Marca", inserto no "Repertório Enciclopédico do Direito Brasileiro", vol. 47, p. 263).

Igualmente, Fábio Ulhoa Coelho<sup>29</sup>:

Quando o título de estabelecimento, contudo, apresenta expressão lingüística diversa da da marca - e não se encontra registrado também como marca no INPI -, o empresário somente poderá impedir que alguém o imite ou reproduza, com base na repressão à concorrência desleal. A lei tipifica como crime desta natureza o uso indevido de título de estabelecimento (LPI, art. 195, V), do que decorre também a responsabilidade civil do infrator, pelos danos decorrentes do desvio de clientela (LPI, art. 209). Como, por outro lado, não existe atualmente registro do título de estabelecimento - ele existiu, no Brasil, entre 1934 e 1967, e produzia efeitos restritos ao âmbito do município -, a prova da anterioridade, no uso do sinal

---

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)

<sup>28</sup> FRÓES, Carlos Henrique de C., julho de 1978 - Parecer, Pág. 181 Revista Forense - vol. 268 pareceres

<sup>29</sup> COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial – Direito de Empresa. São Paulo: Ed. Saraiva, 12ª Edição, 2008, p.184-185

distintivo, pode ser feita por testemunhas ou documentos de qualquer gênero.

E o mesmo diz Hermano Duval:<sup>30</sup>

Em resumo: o C. Civ. (arts. 159 e 1. 518), com as ações de abstenção e de indenização, e o C. Pen. (art. 196, III), só com queixa-crime de C.D., mas sem prévia busca e apreensão, pois não há título do estabelecimento previamente *registrado*, o que parece tornar aquela improponível (C. Pr. Pen., art. 526), são os dois estatutos que comandam, hoje, o destino da insígnia.

#### A eficácia local dos títulos de estabelecimentos

Gama Cerqueira notava<sup>31</sup>:

Dada a natureza da insígnia e o fim a que se destina, a sua propriedade é local, não se estendendo, em princípio, além do lugar onde se acha situado o estabelecimento e concentrada a sua freguesia. Nas grandes cidades, porém, admite-se a coexistência de estabelecimentos congêneres com o mesmo nome, ou nome semelhante, quanto situados em bairros distantes uns dos outros, o que exclui a possibilidade de confusão e do desvio da clientela<sup>32</sup>.

Assim, é pelo sua natureza, e não pelo registro com que certas leis caracterizaram sua tutela, que a proteção é local<sup>33</sup>. O CPI de 1945 e os demais que consagraram o registro (daí efeito *erga omnes*) apenas reconheceram a natureza especificamente *local*; nunca se concedeu efeito estadual ou nacional ao título de estabelecimento<sup>34</sup>.

---

<sup>30</sup> Op. Cit. O autor cita SILVEIRA, Newton, Curso de Propriedade Industrial", ed. RT, S. Paulo, 1977, p. 32: "Considerando não mais existirem regras em vigor de proteção ao título de estabelecimento, deve-se adaptar o que foi exposto relativamente ao nome comercial e suprir a lacuna com as normas de repressão à concorrência desleal" (").

<sup>31</sup> Op. Cit. Loc. Cit.

<sup>32</sup> O CPI de 1945 assim dispunha: 256. O uso exclusivo da insígnia assegurado pelo registro restringe-se ao Município da situação do estabelecimento, "considerando-se, para esse efeito, como Município, o Distrito Federal", o de 1969: Art. 87 O registro do título de estabelecimento somente prevalecerá para o município em que estiver situado o estabelecimento, considerando-se como municípios, para esse efeito, o Distrito Federal e o Estado da Guanabara.

<sup>33</sup> Carvalho de Mendonça, op. Cit., escrevendo antes da criação do registro de títulos de estabelecimento, já indicava a natureza local da proteção: "23. Registro oficial da insígnia. Falta-nos o registro oficial das insígnias, para que se assegure enérgica e eficazmente a propriedade de quem as inventou e adotou. Essa propriedade deve ser restrita ao lugar do estabelecimento. A denominação dos estabelecimentos comerciais independe de registro. Se advier prejuízo a quem anteriormente a adotou, fica salvo ao preutente o direito de acionar o autor do dano. Pondera Pouillet que o direito resultante da adoção da insígnia se deriva do interesse que tem o comerciante de evitar a confusão do seu estabelecimento com outro, e, portanto, o de conservar a sua freguesia. Segue-se que, em princípio, a propriedade da insígnia é restrita à localidade na qual está situada a casa que designa. [Decisão da Junta Comercial do Distrito Federal, em sessão de 1.º de julho de 1907, confirmada pela Câmara da Corte de Apelação, em Acórdão de 18 do mesmo mês e ano (Revista de Direito, vol. V, p. 374-375). No mesmo sentido, incidentemente, o Acórdão da 2.a Câmara da Corte de Apelação, de 29 de novembro de 1907, Revista de Direito, vol. VI, p. 657-660.]"

<sup>34</sup> Segunda Turma RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 78.970, 01.4.75 - Minas Gerais RECORRENTE: HOTÉIS PRIMUS S.A. RECORRIDO: RENATO LINO FREGONEZI EMENTA : - Título de estabelecimento comercial de qualquer natureza, o direito de exclusividade é limitado, no espaço, aos contornos do Município em que se encontra o estabelecimento. Distinção entre título de estabelecimento e nome comercial. Recurso Extraordinário não conhecido com base na súmula nº 400. Relatório: (...) A propósito, ao recorrido ocorreu citar o Curso de Direito Comercial Terrestre, de João Eunápio Borges, em que o digno professor esclarece: "Não se confunda também, com o registro de nome comercial, o registro do título ou de insígnia do estabelecimento comercial, este é suscetível de registro

Sob a norma posterior a 1971, ou seja, já sem registro, a doutrina e a jurisprudência não diferem:

Inversamente, só tendo projeção local, cidadina, como o nome do navio só tem exclusividade no porto de sua matrícula (v.g. cargueiro "Elsa I", do Rio, é compatível com o "Elsa II", da Capitania de Santos), o título só goza, de proteção *local*, inferior à da marca, que a tem *nacional*, e a do nome comercial, de âmbito *internacional* (cf. Conv. de Paris, D. n. 75.572 de 8.4.1975, art. 8).

Ora, tratando-se de fato visível a olho nu, a colidência dispensa perícia técnica: é só o juiz olhar os letreiros das lojas em conflito e conceder a proteção merecida na esfera local <sup>35</sup>.

Duval, além disso, especifica entre as condições de colidência do título com outros signos a natureza do espaço territorial:

Quatro, portanto, são os pressupostos hábeis à erradicação da colidência por homonímia:

- a) *prioridade* de uso do título usurpado;
- b) *igualdade* ou *semelhança* confusionista;
- c) *comunhão local* (Rio de Janeiro);
- d) *fator concorrencial* (mesmo gênero de ind. com.).

E a jurisprudência confirma, mesmo depois <sup>36</sup> da supressão do registro pertinente:

Obviamente, nada tem a ver com a denominação do estabelecimento, pois nome e título, pela doutrina e pela lei, são inconfundíveis. É certo que a L. n. 5.772/71, no art. 119, relegou a proteção do nome comercial ou título de estabelecimento para legislação própria. Se essa legislação não foi editada e se não é aplicável o Código da Propriedade Industrial, tem-se entendido, com o endosso do eg. STF

---

que, no entanto, "somente prevalecerá para o município em que estiver situado o estabelecimento, considerando-se para esse efeito, como Município, o Distrito Federal" (arts. 115 do Código da Propriedade Industrial). Veja-se, como um exemplo, a diferença registrados no departamento da Propriedade Industrial como nome comercial a denominação Casa Guanabara Ltda. E, como título do seu estabelecimento sediado em Belo Horizonte, Casa Guanabara, a sociedade Casa Guanabara Ltda, poderá impedir o registro ou o simples uso de igual denominação em qualquer localidade do território nacional. Mas não conseguirá evitar que no Município de Betim, ou qualquer outro de sua proximidade, se instale outra Casa Guanabara. Porque, repita-se, o nome comercial (de pessoa, natural ou jurídica) goza de exclusividade em todo o país; e o título do estabelecimento (nome de coisa) assegura-a apenas no município de sua sede". (fls. 156/157). Idêntica exegese do texto legal foi feita por Waldemar Ferreira, em seu monumental Tratado de Direito Comercial (Ed. Saraiva, S.Paulo, 1962. 6º volume, p. 213). Pelo não conhecimento do recurso extraordinário. Brasília, 13 de agosto de 1974. José Francisco Rezek - Procurador da República. (fls. 213 a 216). Voto: "Desde que, por lei e como ficou exposto, o registro do título de estabelecimento "somente prevalecerá para o Município em que estiver situado", nada obsta a que exista num município estabelecimento com o mesmo título de outro estabelecimento de município diverso". (p.611); R.T.J. 59/23, Relator Ministro Thompson Flores, R.T.J. 65/580, Relator Ministro Xavier de Albuquerque.

<sup>35</sup> Duval, op. Cit.

<sup>36</sup> Lógico que antes também: "Em se tratando de título de estabelecimento, a proteção é apenas dentro do município. Nego provimento à apelação. O DES. HERMANN H. DE C. ROENICK: Revisei os autos, e a prova, como salientou o eminente relator, é palmar no sentido de demonstrar que "Savoy" é título de estabelecimento e não marca de serviço. Assim sendo, a proteção que decorre da lei é de âmbito apenas municipal". Ap. n. 25.047 - Relator: DES. BONORINO BUTTELLI, Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, 12 de novembro de 1975. Pág. 250 Revista Forense - Vol. 257 Jurisprudência Civil

(RTJ, 92-676) que permanece em vigor o regramento precedente, caso contrário seria vazio o enunciado da continuidade da proteção ao título. Imprescindível, ainda, o registro, que apenas assegura a exclusividade do uso nos limites do domicílio do titular. É mais nítida se torna essa imprescindibilidade do registro se for lembrado que, sendo a proteção do título local, a proteção da marca se estende a todo território nacional.

Autora e ré exercem suas atividades em lugares diferentes - Campinas e São Paulo - e, como está na sedimentada orientação do eg. STF, "o nome comercial de um estabelecimento tem sua influência adstrita à região onde se exerce a sua atividade. A confusão inexistente, pela simples localização diferente". Não teria, portanto, justificativa válida assegurar a exclusividade em todo território nacional, até mesmo por não ser o ramo de atividade tão universal, tão absorvente, a permitir a divulgação de seus negócios com essa amplitude territorial. (Ap. n. 30.143-1 - Relator: DES. OCTÁVIO STUCCHI, 1ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 2 de agosto de 1983 <sup>37</sup>).

#### De que local?

Gama Cerqueira, ao lembrar que, mesmo na vigência do registro, a oponibilidade do título de estabelecimento poderia ser menor que o Município ("nas grandes cidades, porém, admite-se a coexistência de estabelecimentos congêneres com o mesmo nome, ou nome semelhante, quanto situados em bairros distantes uns dos outros, o que exclui a possibilidade de confusão e do desvio da clientela") aponta para os limites da proteção vigente.

A proteção é essencialmente pela concorrência desleal. Em nosso Tratado de 2010 <sup>38</sup>, tratando da área geográfica em que a concorrência (leal ou desleal) existe, assim lembramos:

A fixação do mercado pertinente depende de fatores geográficos, tecnológicos e principalmente históricos. Uma padaria, especializada em pão francês, atenderá seu bairro, não competindo com outra em bairro distinto; uma pizzaria de entrega a domicílio terá um mercado maior. O mercado de açúcar, com maior ou menor influência das barreiras alfandegárias, tem escala internacional. Os tribunais têm aceitado tal fixação como elemento primário de análise <sup>39</sup>.

A Comissão Européia define o mercado geográfico relevante, para efeitos de análise antitruste, como "o território no qual as empresas interessadas intervêm na oferta e procura de produtos ou serviços, no

---

<sup>37</sup> Pág. 233 Revista Forense – vol. 291 jurisprudência civil

<sup>38</sup> BARBOSA, Denis Borges, Tratado da Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2010, vol. I, cap. III, [ 2 ] § 4. 5. - Quarto requisito: definição geográfica da concorrência

<sup>39</sup> "Empresas com atividades idênticas e sediadas no mesmo território não podem usar denominações semelhantes, por induzir a clientela à confusão e possibilitarem a concorrência desleal. (TJESP, AC nº 106.046-2-SP, de 11.06.86, in RJTJSP/LEX-103/214-215);

qual as condições de concorrência são suficientemente homogêneas e em que as condições de concorrência são substancialmente distintas das prevalentes em territórios vizinhos.”<sup>40</sup>

Tal definição geográfica, crucial quando se apura a concorrência desleal, diminui de importância na proporção em que o interesse jurídico em questão tem seus limites geográficos definidos por lei, e não pelo fato da efetiva concorrência. Assim, seja qual o mercado pertinente, uma marca registrada terá proteção nacional, e o nome comercial o do estado ou estados pertinentes. No entanto, não se eliminará sua importância mesmo nesses casos, já que – por exemplo - quando se analisa a efetiva lesividade de uma violação dessa marca, o mercado efetivo, e não o legal, será tudo como parâmetro, sob pena do ataque ao *due process of law*, vedado pelo art. 5º da Carta da República.

E em nosso Proteção de Marcas de 2007:

#### 7.2.2.1. A marca não registrada

Uma marca não registrada tem, em princípio, proteção apenas nos exatos limites geográficos *de fato* de seu mercado pertinente<sup>41</sup>. Ela é protegida, sob os parâmetros da repressão à concorrência desleal, do jeito em que é efetivamente usada na realidade da concorrência entre agentes econômicos<sup>42</sup>.

Entenda-se que não estou atribuindo ao título de estabelecimento a natureza de marca; apenas indicando que, como a marca não registrada é protegida só pelo direito comum (e pela concorrência desleal), o título de estabelecimento passa por idêntica vicissitude.

#### A colisão de título de estabelecimento e marca

Não se há de admitir, no direito vigente, que um título de estabelecimento impeça registro de marca. Como notava Pontes de Miranda, falando do impedimento ao registro de uma marca por efeito da preexistência de título de estabelecimento:

Naturalmente, quando se fala de nome comercial, de título de estabelecimento, ou de insígnia, não se pode pensar em nome comercial ainda não registrada, nem em título de estabelecimento ainda não registrada, ou em insígnia ainda não registrada, salvo se há outro óbice jurídico, como o de se tratar de nome civil, ou de família. Pode haver concorrência desleal.<sup>43</sup>

---

40 Ato de Concentração CADE 27/95, voto da relatora.

41 [Nota do original] Nesse contexto, a construção desse critério se aproxima em muito da territorialidade das marcas estaduais americanas, como se vê em B. Dinwoodie, Trademarks and Territory: Detaching Trademark Law From the Nation-State, op. cit., p. 893-897. No entanto, pelo menos no sistema brasileiro, não há vínculo necessário no direito vigente entre a marca e o fundo de comércio ou estabelecimento, com exceção do caso do direito de precedência ao uso.

42 [Nota do original] Os efeitos do renome e notoriedade da marca podem excepcionar essa regra, conforme a lei.

43 Pontes de Miranda, op.cit., loc. Cit., 2.013. Marcas Irregistráveis

Vale dizer, quando havia registro, só se protegia este, nunca se permitindo que títulos não registrados impedissem o registro de marcas. Eliminado o registro, o título ganharia robustez, mais proteção do que antes teria?

Sem dúvida, não se prestigia o nome de empresa não protegido nas Juntas Comerciais, salvo na hipótese da aplicação extraterritorial do art. 8 da CUP; o título assim passa a carregar mais peso jurígeno do que o nome. A natureza local e restrita do título de estabelecimento torna desequilibrado esse efeito, quando uma marca não registrada não o teria, salvo através dos mecanismos limitados da precedência (por exemplo, não se exige do título o uso por pelo menos seis meses anteriores....).

Note-se que a criação da marca de serviço pelo CPI de 1967, pois que antes não havia, justificou em parte a eliminação dos títulos de estabelecimento entre os registros; era o título de estabelecimento a maneira de se proteger hotéis, bancos, etc., que estavam excluídos da proteção marcária, como se vê da jurisprudência correspondente à época.

Assim, se aquele que usa título de estabelecimento *podia* exercer a pretensão do registro de marcas de serviços, por assim utilizar seu signo, deve fazê-lo com diligência e cuidado, ou valer-se quando pertinente da pretensão do direito de precedência.

Parece, assim, razoável entender que – tendo o art. 118 da Lei 5.772/71 remetido a proteção dos títulos para a legislação própria, mantendo-se os registros em curso até seu término, mas preservando a rejeição das marcas que colidissem com títulos de estabelecimento, a colisão se daria com os títulos ainda registrados. A manutenção do mesmo preceito na lei atual não importa em dar aos títulos de estabelecimento mais peso e importância do que das marcas não registradas, que não tem o mesmo direito de impugnação não qualificado.

Veja-se bem que nosso entendimento não tem sido prestigiado pelo TRF2 <sup>44</sup>, talvez porque ainda não se tenha suscitada a questão.

---

<sup>44</sup> Nos seguintes acórdãos foi reconhecido o valor de título de estabelecimento como fundamento de nulidade de registro de marca: APELACAO CIVEL 401658, proc. 2004.51.01.511859-1, Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, 11 de novembro de 2008, "Renascentista"; AGRAVO 2006.02.01.009831-6, 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por maioria, 26 de junho de 2007; Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, à unanimidade, 28 de agosto de 2002 (Do relevante da ementa: IV - Até o advento da Lei 5.772-71, o "título de estabelecimento" poderia ser registrado como propriedade industrial (art. 3.º "b" do Decreto-Lei n.º 7.903-45). A atual Lei de Propriedade Industrial voltou a conferir proteção, somente com relação ao elemento característico ou diferenciador, ao nome comercial e ao título de estabelecimento (artigo 124, V da Lei 9.279-96). V - Em que pese ao vácuo legislativo ocasionado pela vigência Lei 5.772-71, nossas cortes

### Distintividade mínima

Exigência absoluta quando a proteção do título por registro concedia exclusividade, entendo que a distintividade de um título de estabelecimento deva ser demonstrada, para que haja oponibilidade. Notou-o, em voto divergente, o Des. André Fontes <sup>45</sup>:

Demais disso, sobreleva enfatizar que, a despeito de possuírem contornos distintos a marca e nome empresarial ou mesmo o título de estabelecimento, o elemento característico desse último que venha a ser desprovido de originalidade não tem o condão de impedir o registro de marca. Muito embora inexista na legislação específica qualquer menção a nomes empresariais ou títulos de estabelecimento não dotados de criatividade, pode-se aplicar o mesmo critério que rege as marcas.

Nesse paralelismo de raciocínio, certo é que dentre os requisitos que autorizam o registro marcário está a distinguibilidade, pelo qual devem os termos ou expressões utilizados para tal fim ser dotados de certo grau de criatividade, em relação aos produtos ou serviços assinalados. Essa orientação é uma daquelas que pautam as ditas cláusulas de irregistrabilidade previstas no art. 124 da Lei 9.279-96, como forma de se evitar a concorrência desleal, uma das regras básicas da Convenção da União de Paris, internalizada por meio do Decreto 635, de 21 de agosto de 1992. E a concorrência desleal pode advir, indubitavelmente, da possibilidade de confusão, pelo consumidor, quanto aos produtos ou serviços que se pretende usufruir.

No caso dos autos, o registro impugnado da marca nominativa titularizada pelo ora agravante – DACOLONIA – repete elemento característico do título de estabelecimento da agravada – RAPADURA DA COLONIA. Todavia, é indubioso que o a expressão DA COLONIA é comum e vulgar, mesmo para a classe específica de “rapaduras, pé de moleque, melado, doces cristalizados (confeitos), mariola, cocadas, balas, merengue, mel”, razão pela qual inexistente a suficiente distintividade e originalidade, aptos a autorizarem a proteção marcária.

De fato, admitir a exclusividade in casu assemelha-se a assegurar verdadeiro monopólio, o que é diametralmente oposto à essência das ditas cláusulas de irregistrabilidade previstas na Lei da Propriedade Industrial, qual seja, a garantia da livre concorrência.

---

superiores se mostraram sensíveis ao descompasso entre a lei e a realidade em pronunciamento realizados à época, conferindo tratamento equânime à marca, ao nome comercial e ao título de estabelecimento no que tange a proteção da propriedade industrial (REsp n.º 30636 e 9142). VI - Embora o item 17 do artigo 65 da Lei 5.772-71 literalmente confira proteção somente à "marca alheia registrada" (e não título de estabelecimento), mostra-se irrelevante o aspecto distintivo. Uma interpretação lógico-sistemática do dispositivo ultrapassa a mera literalidade da lei e faz prevalecer os princípios norteadores da proteção à propriedade industrial, tais como a repressão à concorrência desleal (art. 2.º, "d"), a exclusividade (art. 59 e 64), a especialidade, a originalidade e a novidade.)

<sup>45</sup> AGRAVO 2006.02.01.009831-6, 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por maioria, 26 de junho de 2007



### O estatuto jurídico dos títulos de estabelecimento no direito vigente

Como indicado acima, os títulos de estabelecimento são as denominações que servem para distinguir o *estabelecimento* comercial, industrial ou agrícola, ou relativo a qualquer atividade lícita.

Essencial é distinguir – como põe Pontes de Miranda – título de estabelecimento é nome de coisa, não de pessoa, mas não é distintivo de produtos e serviços. Enquanto distinguindo produtos ou serviços, no comércio, tem-se marca; enquanto distinguindo-se pessoas, tem-se nome de empresa <sup>46</sup>.

De 1934 a 1971, os títulos de estabelecimento eram suscetíveis de proteção por registro, que lhes dava exclusividade de uso no âmbito *municipal*. Extinto tal registro, por força do art. 118 da Lei 5.772/71 a proteção passaria para “lei própria”.

Vale dizer, os títulos de estabelecimento, em proteção ativa, recaem essencialmente no âmbito da concorrência desleal, como outros tantos signos distintivos desprovidos de registro. Assim, já não mais sujeitos a um limite municipal, sua proteção, quando deslealdade existir, será a dos limites geográficos da concorrência real e factual; e não mais.

### Podem títulos de estabelecimento não registrados obstarem registro de marca?

Apenas os títulos de estabelecimento *registrados* – como lembra Pontes de Miranda – tinham legitimidade para impugnar pretensão de registro de marca.

Com a extinção dos registros, o código de 1971 manteve a vedação de registro de marca quando colidente com a de título de estabelecimento ou de nome comercial. À época, porém, por força do mesmo código que abolira os registros, mantinham-se em vigor os títulos registrados anteriores, os últimos dos quais vigeram até, possivelmente, 20/12/ 1981.

Com o Código de 1996, a norma prescreve como irregistrável no art. 124:

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;

---

<sup>46</sup> Assim, indevida a longuíssima extrapolação segundo a qual “artigo 1155 do código civil ao estabelecer que “equipara-se ao nome empresarial para os efeitos de proteção da lei a denominação das sociedades simples, as associações e as fundações” abrangeria o título de estabelecimento. O nome da autora das ações é distinto do título de estabelecimento.

Pareceria, assim, que o título de estabelecimento não registrado obstaría incondicionalmente o registro de marca contrastante. Até agora, assim tem entendido a jurisprudência do 2º TRF.

Entendemos que tal interpretação não é razoável. Não há outra hipótese de signos não registrados protegidos de forma incondicional <sup>47</sup> – como se fosse o direito personalíssimo dos nomes civis (e nem mesmo exige-se a notoriedade imposta aos pseudônimos). Ou seja, mesmo os títulos obscuros, reservados, de um sapateiro conhecido mal e mal por meia dúzia de pessoas de um aldeia do Guaporé, estariam protegidos, se tal interpretação procedesse.

Mesmo a marca não registrada, que é objeto do mesmo tipo de proteção ativa – pela concorrência desleal – está sujeita a regime específica de objeção, que é o do direito de precedência. O art. 129, que consigna o direito de precedência de marca impõe condições para exercício de tal direito:

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

Com efeito, o dispositivo do art. 124 não exige boa fé; não limita aos títulos usados no território nacional; não requer uso por seis meses, não exige distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim. Apenas coloca como pressuposto que seja suscetível de causar confusão ou associação.

Mais ainda, não está o título sujeito a uso obrigatório; pode interromper seu emprego seu sofrer caducidade; não está sujeito a pagamento de decênios ou anuidades; não está sujeito a limitações; não está sujeito a nenhum dos requisitos relativos à função social dos signos distintivos protegidos.

Assim, a proteção negativa – obstativa de registro – excede desmesuradamente a positiva. O título de estabelecimento será protegido, em sua esfera positiva, excluindo concorrentes, só na presença de deslealdade, na rua, bairro, cidade ou região onde existe concorrência. Pois esse titular, que

---

<sup>47</sup> Note-se, no entanto, que Douglas Gabriel Domingues, mantendo-se na assimilação de títulos de estabelecimento e nomes de empresa, eliminados do sistema jurídico brasileiro desde 1945: DOMINGUES, Douglas Gabriel. Comentários à Lei da Propriedade Industrial. Ed. Forense; Rio de Janeiro, 2009, p. 415, “6. A proibição supra visa proteger o título de estabelecimento ou o nome da empresa impedindo sua usurpação e evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto ou artigo. De assinalar que para gozar da proteção legal, o título de estabelecimento ou nome de empresa não se acham obrigados a depósito ou registro, não necessitando também fazerem parte de uma marca de fábrica ou de comércio, pois a proibição em causa acha-se inscrita no art. 8º da Convenção de Paris, Revisão de Estocolmo (1967): art. 8º O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigação de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio”.

não poder excluir competidor num outro bairro, pode fazê-lo – negativamente – em nível nacional.

Mais ainda, não se exige que, para fazê-lo, o titular exercite direito de pedir marca, como a lei o faz para o caso das outras marcas não registradas: a do seis bis CUP e o da exceção Pouillet (art. 124, XXIII):

Art. 158. (...) § 2º Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta Lei.

Em suma, a potencialização ofensiva deste valor concorrencial, sem qualquer contribuição correlativa ao interesse social, e ao desenvolvimento econômico e tecnológico do País, configura desbalanceamento írrito à Constituição. É valor obstativo de concorrência honesta e séria, e como potencial atentado à liberdade de iniciativa, merece leitura razoável.

Como fazer tal leitura?

Em primeiro lugar, não deixando que a pretensão obstativa exceda os limites da efetiva proteção concorrencial. Um número importante de decisões nas quais se consagrou o título contra a marca aponta que a lide surge em contexto local, nas lindes da real concorrência, em que o concorrente desleal procurou legitimar sua ilicitude pelo pedido de registro <sup>48</sup>. Neste contexto, a proteção não demasia os pressupostos constitucionais.

Em segundo lugar, prestigiando o sistema no qual se vincule o direito de obstar ao exercício sincero e leal de direito próprio, através de pretensão já exercida na forma do art. 158 § 2º do CPI/96.

Em terceiro lugar, que se exija ao título obstador *pele menos* os mesmos requisitos da precedência: boa fé; que o título seja usados no território nacional; uso por seis meses, uso para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim.

Em quarto lugar, que a pretensão se funde em exercício prudente e honesto da atividade empresarial, sem abandono ou renúncia, e com a diligência normal e esperada de um agente econômico na demanda pela proteção marcária correspondente.

---

<sup>48</sup> Caso do Bar do Pedrão de Mariporã da serra da Cantareira; caso da Casa Alegria, Apelação Cível, 91.02.07340-4, Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, 28 de agosto de 2002 (neste caso, aliás, o beneficiário era titular de registro de título de estabelecimento desde 1950). "Pé quente", RE 30.636-3, 14 de setembro de 1993.

Por último, se a pretensão marcaria obstada for pública e conhecida, ou, no dizer do art. 124, XXII, “marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade”, que não se prestigie o ato de “postergar o exercício de um direito por largo lapso de tempo e com isso propiciar investimentos patrimoniais ou mesmo moral na expectativa do não exercício do mesmo direito em outra oportunidade (suppressio)”.

Sem tais requisitos, entendo que a pretensão obstativa de registro fundada em título de estabelecimento é contra direito.