

Prefácio do editor

Essa coletânea de estudos e pareceres de Newton Silveira traz a público uma parte importante da doutrina brasileira de Propriedade Intelectual das últimas décadas, cobrindo um período onde – curiosamente – pouco produziu o Direito brasileiro.

Com efeito, enquanto a produção jurídica após o novo Código da Propriedade Industrial se intensificou e – a bibliografia o comprova – nunca se escreveu tanto sobre o tema, dos anos 70` aos 90` a nossa literatura de direito se cala perante os temas a que se dedica o autor. Não tanto os autoralistas, que mantiveram e mesmo aprofundaram a densidade de sua produção.

Mas – fora a interessante doutrina autóctone de Douglas Daniel Domingues e a contínua documentação de José Carlos Tinoco Soares - pouco se escreveu sobre signos distintivos, patentes e concorrência desleal no Brasil durante esse período, e menos ainda em escritura inovadora e profunda. Quem continuamente pesquisa a doutrina desse período constata o silêncio doutrinário, a ponto de – durante a vigência da Lei 5.772/71, quase que inexistir contribuição dos autores de Direito.

Newton Silveira foi certamente uma exceção a essa paucidade. Da sua tribuna constante na revista de Direito Mercantil e Revista dos Tribunais, através de seus livros de muita circulação, e com sua produção acadêmica junto à USP, o autor manteve um fluxo constante de crítica, análise jurisprudencial e consciência jurídica que redime esse tempo de seca.

Para isso, certamente contribuiu sua prática profissional de advogado especializado. Sócio de um dos mais antigos escritórios especializados do País, herdeiro de tradição familiar de muitas décadas, Newton é um único exemplo de militante da Propriedade Intelectual que perseguiu carreira de professor em uma das nossas faculdades de direito de ponta, ensinando matérias que em todo resto do País eram deixadas à parte.

Isto certamente contribuiu para sua visão abrangente da Propriedade Intelectual, que trata desde o Direito de Autor até a questão patentária, do âmbito constitucional até à pragmática administrativa e judicial. E, mais importante que tudo, estabelecendo as conexões e interfaces entre os diferentes aspectos da proteção jurídica dos bens imateriais, que a velha divisão entre matéria civil (direito autoral) e comercial acabou por segmentar na visão dos praticantes e estudiosos.

Essa abrangência, que os estudos recolhidos neste volume testemunham, é sua mais importante contribuição. A sua dissertação de mestrado, Direito de autor no desenho industrial, publicada pela Ed. Rev. dos Tribunais em 1982, assim como sua tese de Doutorado, Licença de uso de marcas e outros sinais distintivos, publicada pela Saraiva, em 1984, demonstram esse alargamento de visão, essa integração no campo de conhecimento, que é sua característica mais flagrante.

Os textos aqui compilados seguem exatamente tal estratégia de latitude. Não só cobrem toda a extensão da Propriedade Intelectual – desde as patentes até (em menção antecipatória) às topografias de semicondutores – mas, em cada caso estudado, vão do tema especializado ao direito em geral, fugindo à obsessão de tantos outros autores que tratam marcas e patentes como um tema isolado da enciclopédia jurídica, ou à superficialidade de outros tantos, que desdenham as marcas e patentes ao discutir direito público ou direito privado em geral.

Este editor teve a tentação de extrair, dos pareceres transcritos, a minuciosa descrição de fatos que sempre os caracterizam. Poder-se-ia, em tese, assim concentrar a atenção do leitor na matéria doutrinária, transcendente, atemporal, que em cada caso se revela. Mas os estudos compilados têm, todos, aquele entrecimento miúdo entre fato e direito que manifestam o advogado militante, e que os caracterizam como *jurisprudente*¹. Servem tais escritos, assim, simultaneamente como documentos de nossa casuística, com toda a importância historiográfica e propedêutica, e como oportunidade de aprofundamento dos temas, de interesse geral e de aplicação abstrata.

Cabe agora, advertir o leitor para a diversidade normativa a que tais estudos se referem. Quanto à primeira seção, que cuida de nomes de empresa, tivemos, à partir do segundo Código Civil, uma nova atmosfera jurídica. Alguns dos pareceres, ao citar norma anterior, devem ser apreciados a partir desse pressuposto. Teve este editor a oportunidade de notar²:

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..”).

Resolvendo uma lacuna legislativa importante, o dispositivo ainda equipara ao nome empresarial a denominação das sociedades simples, associações e fundações.

É de se entender que os dispositivos do Código não revoguem, a não ser no que especificamente contrastante, a legislação anterior. O Decreto (com força de lei) nº 916, de 1890 detalha as regras aplicáveis às sociedades comerciais de pessoas, como o faz o Estatuto do Advogado no tocante a essa especialíssima sociedade civil de pessoas, de responsabilidade ilimitada, que é a sociedade de advogados. Já as regras mais estritas da Lei nº 6.404/76, em seu art. 3º, no que trata das denominações das sociedades de ações, também seria aplicável às denominações das Sociedades, que optarem por usar, ao invés de razão social, denotando as pessoas que lhe estão por detrás, a expressão impessoal que lhe permitir a lei.

Da firma

No caso do empresário individual, comerciante ou prestador de serviços, o nome toma a forma de *firma* (Art. 1.156.) constituída por seu nome mesmo, completo ou abreviado, opcionalmente acrescido de “designação mais precisa da sua pessoa ou do gênero de atividade”. Assim, “Malaquias Malheiros, Alfaiate”. Abre-se aqui plena liberdade para o uso do *nome de fantasia* pelo empresário individual.

1 Do nosso Estudos de Direito Público, Lumen Juris, 2002, mencionando a classificação do Conselheiro Ribas: “Os práticos do Direito, para Ribas, seriam leguleios, se conhecessem os textos da lei, sem saber interpretá-las; seriam jurisperitos, se conhecessem os textos e sua verdadeira interpretação, mas não aplicassem seu conhecimento; seriam rúbulas, os aplicadores que ignorassem a interpretação e a “teoria científica”; e apenas mereceriam a designação de jurisprudentes os que reunissem “a ciência do Direito à perícia na sua aplicação”.

2 Uma Introdução à Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2003.

Também operará sob firma (Art. 1.157) a sociedade em que houver sócios de responsabilidade ilimitada. Por exemplo, a sociedade de advogados ou a sociedade em comandita por ações. Nesta, somente os nomes pessoais de tais sócios poderão estar incluídos no nome empresarial; alternativamente, pode-se aditar ao nome de um deles a expressão "e companhia" ou sua abreviatura. Na verdade, como o dispositivo explica, quem figurar com seu nome pessoal na firma desse tipo de sociedade fica solidária e ilimitadamente responsável pelas obrigações contraídas sob tal firma social.

Não só a sociedade que tenha responsabilidade ilimitada pode ter firma. Segundo o art. 1.158, pode também a sociedade limitada adotar firma (como pode, alternativamente, adotar denominação) integradas pela palavra final "limitada" ou a sua abreviatura. Neste caso, a firma será composta com o nome de um ou mais sócios, desde que pessoas físicas, de modo indicativo da relação social. Note-se que a omissão da palavra "limitada" em tais sociedades determina a responsabilidade solidária e ilimitada dos administradores que assim empregarem a firma ou a denominação da sociedade.

Da denominação

A denominação deve designar o objeto da sociedade³, sendo permitido nela figurar o nome de um ou mais sócios. Como se viu, a denominação é uma das modalidades possíveis de nome empresarial nas sociedades limitadas, não cabendo nas sociedades de responsabilidade ilimitada em estado puro.

Por exemplo, a sociedade cooperativa funciona sob denominação integrada pelo vocábulo "cooperativa", enquanto que a sociedade em comandita por ações pode, em lugar de firma, adotar denominação designativa do objeto social, aditada da expressão "comandita por ações".

Já a sociedade anônima opera exclusiva sob denominação designativa do objeto social, integrada pelas expressões "sociedade anônima" ou "companhia", por extenso ou abreviadamente. Apenas como exceção, pode constar da denominação o nome do fundador, acionista, ou pessoa que haja concorrido para o bom êxito da formação da empresa. (...)

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) .

Importante notar que o tema do conflito de nomes de empresa e marcas, que continua carecendo de mais precisão em face de seguidas modificações legislativas, tem recebido recentemente um singular tratamento no 2º. TRF, cujo exemplo se lê em recente acórdão da 1ª. Turma Especializada, de 26 de setembro de 2007:

3 [Nota do original] Essa prescrição – de que a denominação deva incluir o objeto da sociedade – modifica a lei anterior, e deve criar problemas de direito intertemporal.

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.

Certo é que o presente livro, pela diversidade de sua temática e pelas extensas qualidades de seu texto, constituirá um elemento necessário de toda biblioteca especializada em Propriedade Intelectual.

Denis Borges Barbosa

