

REVISTA DA

# ABPI

ÓRGÃO  
INFORMATIVO  
DA ASSOCIAÇÃO  
BRASILEIRA  
DA PROPRIEDADE  
INTELECTUAL

2020

JAN/FEV-94



## A Aplicação do Princípio da Especialidade aos Nomes Comerciais

RICARDO PINHO  
Advogado – Daniel & Cia

Em recente trabalho, tivemos oportunidade de analisar a propriedade industrial à luz de alguns princípios constitucionais. Adotando a divisão da propriedade industrial segundo o critério preconizado por Gama Cerqueira(1), concluímos que o *princípio da especialidade*, inserido na lei de marcas, além de claramente delimitar o alcance e extensão do direito de propriedade sobre uma marca registrada, atende aos preceitos constitucionais que determinam que: (a) a *ordem econômica funda-se na livre iniciativa e na liberdade de concorrência* (CF, art. 170, caput e inciso IV); e (b) que a *propriedade atenderá a sua função social* (CF, art. 5º, inciso XXIII). Concluímos, por fim, que a *função social* do direito de propriedade sobre uma marca é, justamente, o de *assegurar o direito à livre iniciativa e a liberdade de concorrência*, posto que, ao ordenamento jurídico não interessa, apenas, a liberdade da concorrência, mas, igualmente, que esta concorrência seja leal e ordenada. No presente artigo, pretendemos avaliar se o *princípio da especialidade* deve ser igualmente aplicável aos *nomes comerciais*.

A prática forense gerou, em nossos Tribunais, inúmeras decisões acerca dos *nomes comerciais*, decisões estas, as mais variadas e, até mesmo, contrárias entre si. Há, por exemplo, decisões a reconhecer a validade do nome comercial para *todo o território nacional*, enquanto que outras tantas o acreditam válido *regional ou estadualmente*. Há decisões que, no mérito, *aplicam o princípio da especialidade* aos nomes comerciais, proibindo, por um lado, que empresas concorrentes se utilizem de nomes comerciais idênticos ou semelhantes e, por outro, permitindo o uso quando não se verificarem, entre as empresas em litígio, a existência de relação de concorrência. Há decisões outras que, contudo, negam a aplicação do *princípio da especialidade* aos nomes comerciais, vedando o uso, mesmo que por empresas não concorrentes, de nomes comerciais idênticos ou semelhantes. A grande diversidade das decisões envolvendo os nomes comerciais – as quais apontam em direções, muitas das vezes, contrárias – nos leva a concluir que o nome comercial não está totalmente regulado pelo nosso ordenamento jurídico. Senão, vejamos.

É inegável que o *nome comercial* – entendido, aqui, como o elemento *característico, essencial e distintivo* incluído nas razões e denominações sociais das pessoas jurídicas – encontra proteção no ordenamento jurídico brasileiro. Tal proteção emana, em primeiro lugar, da ordem constitucional, posto que a Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu art. 5º, inciso XXIX, *in verbis*: "XXIX-a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégios temporários para a sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos *nomes de empresas* e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País". Evidente que a CF, quando se refere a "*nomes de empresas*", está se referindo a "*nomes comerciais*".

Após a promulgação da atual Constituição Federal, em 1988, não foi promulgada nenhuma lei nova regulando o *nome comercial*. Vale dizer, portanto, que a legislação concernente ao nome comercial, àquela altura existente, foi recebida pela Constituição Federal atual. Na legislação assim recebida pela CF não há, por exemplo, uma única disposição que regule a aquisição do direito de propriedade sobre o nome comercial – diferentemente do que ocorre com as marcas e expressões e sinais de propaganda, totalmente reguladas pela Lei nº 5.772/71 (Código da Propriedade Industrial – CPI). Há, isto sim, dispositivos em leis esparsas, que, de uma forma ou de outra, aplicam-se aos *nomes comerciais*. Podemos citar:

- (a) Lei nº 4.726, de 14.07.65, que, em seu art. 49, estabelece a possibilidade das Juntas Comerciais sustarem o arquivamento ou registro de firmas, nas hipóteses em que o *nome comercial* da sociedade reproduza marca anteriormente depositada ou registrada em nome de sociedade pré-existente;
- (b) Lei nº 6.404, de 15.12.76, que, em seu art. 3º, § 2º, confere à sociedade (anônima) o direito de impugnar, administrativa ou judicialmente, a denominação social de terceiro, que seja idêntica ou semelhante à sua;
- (c) novamente a Lei nº 4.726/65, que, em seu art. 38, inciso IX, proíbe o arquivamento de contratos de sociedades com denominações idênticas ou semelhantes às de outras sociedades pré-existentes; e
- (d) o Decreto nº 635, de 21.08.92, que entre nós promulgou a Convenção da União de Paris (Revisão de Estocolmo) em seu art. 8º estabelece que em todos os países da União será conferida proteção ao nome *comercial*, independentemente de registro ou depósito.

Como se vê, nenhuma das leis citadas regula a aquisição do direito de propriedade sobre os nomes comerciais. Algumas delas são aplicáveis aos nomes comerciais apenas por interpretação extensiva, porque – não há que se negar – *nome comercial e denominação ou razão social* não são a mesma coisa.

O que de fato existe – já tendo, aqui, sido comprovado através da citação dos dispositivos legais pertinentes – é uma lacuna da lei, na falta de uma clara regulamentação do instituto jurídico denominado *nome comercial*. Ora, a legislação assegura proteção ao nome comercial, mas não explica como se alcança tal proteção. A propriedade do nome comercial é assegurada, mas como este direito é adquirido ou a partir de que ato ou quando esta propriedade passa a ser reconhecida? Seria através do Registro do Comércio? É o que parecem indicar as leis do Registro do Comércio e das Sociedades Anônimas. Contudo, a Convenção da União de Paris – que, através do Decreto nº 635/92, tem força de lei interna – confere e assegura proteção ao nome comercial independentemente de qualquer depósito ou registro. Vê-se, portanto, que há um vazio legal, o qual faz com que convivam, no ordenamento jurídico, normas até mesmo antagônicas.

Até vigorar o Decreto-Lei nº 1.005, de 21.10.69, o nome comercial se encontrava devidamente regulado e era levado a registro perante o órgão competente (Departamento Nacional da Propriedade Industrial – DNPI, antecessor do atual INPI), estando, pois, regulada a aquisição do direito de propriedade sobre o mesmo. O citado Decreto-Lei, nas suas Disposições Finais e Transitórias, no art. 166, estabeleceu: "A proteção do *nome comercial ou de empresa, em todo o território nacional, é adquirida através do arquivamento ou registro dos atos constitutivos da firma ou sociedade no Registro do Comércio ou no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso*". Mais adiante, no § 1º do mesmo artigo, estabeleceu que: "os pedidos de registro de nomes comerciais ou de empresas e de recompensas industriais, apresentados ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial até a data do início da vigência deste Código, e ainda não concedidos, serão arquivados automaticamente e definitivamente". No § 2º do mesmo artigo, estabeleceu: "Os registros de nomes comerciais ou de empresas, insígnias e recompensas industriais, concedidos até a

data do início de vigência deste Código, extinguir-se-ão, definitivamente, expirados os respectivos prazos de vigência". Havia, pois, até o advento do Decreto-Lei nº 1.005/69, uma lei que regulava o instituto do nome comercial, a qual foi, pelo mesmo diploma legal, totalmente revogada. Contudo, o Decreto-Lei nº 1.005/69 teve curto período de vigência. Em 21.12.71, o mesmo foi revogado pela Lei nº 5.772 – atual Código da Propriedade Industrial (CPI) – que, com relação aos nomes comerciais, estabeleceu, em seu art. 119 (das Disposições Finais e Transitórias): "o nome comercial ou de empresa e o título de estabelecimento *continuarão a gozar de proteção através de legislação própria*, não lhes sendo aplicável o disposto neste Código". Cuidou, portanto, o legislador de – inclusive em observância ao comando constitucional, já existente na anterior Constituição – assegurar a proteção ao nome comercial, *através de legislação própria*, a qual, até hoje, não foi elaborada nem promulgada. Resta, assim, que o nome comercial tornou-se um instituto reconhecido por nosso ordenamento jurídico, sem que, contudo, esteja devidamente regulado.

Ora, se não está – nos seus mais elementares e relevantes aspectos – devidamente regulado, que importância tem tal instituto no direito pátrio? Evidentemente, não é de se negar a importância ou mesmo a existência jurídica do nome comercial, o qual está constitucional e ordinariamente protegido. O Capítulo III do Decreto Lei nº 7.903/45 estabelece, inclusive, os crimes contra o nome comercial (lembrando-se que os arts. 169 a 180 do citado diploma legal estão em vigor por força do art. 128 do atual CPI). Proteção legal, portanto, há. A propriedade do nome comercial, por outro lado, também é direito juridicamente reconhecido, pois é em função da mesma que decorre sua proteção legal. Assim, o que resta a determinar-se não é a existência ou não do direito; mas sim, o seu alcance e a sua amplitude. Resta, portanto, delimitar até que ponto vai este direito e a quais limitações este mesmo direito deve estar sujeito.

Iniciamos este trabalho dizendo termos concluídos que o *princípio da especialidade*, adotado pela lei de marcas, é que delimita o alcance e extensão do direito de propriedade sobre uma marca. Dissemos mais: que este princípio, inserido na legislação ordinária, atende aos preceitos constitucionais da ordem econômica fundada na livre iniciativa e liberdade de concorrência e de que a propriedade deve atender à sua função social. Concluímos, também, que o princípio da especialidade, na medida em que determina o que é concorrência desleal ou não, faz com que a propriedade de uma marca cumpra, duplamente, sua função social: por um lado, garantindo a segurança das relações jurídicas advindas do exercício de tal direito; por outro, assegurando, dentro dos limites legais, a liberdade de iniciativa e de concorrência. Diante disso, pergunta-se: O *princípio da especialidade* é de aplicação exclusiva ao instituto das *marcas* ou deve ser igualmente aplicado ao instituto dos *nomes comerciais*?

Em primeiro lugar, lembremos a lição de Gama Cerqueira, aqui já citada, segundo a qual marcas e nomes comerciais, ao lado de outros sinais distintivos, pertencem a uma divisão da propriedade industrial, onde o ordenamento jurídico objetiva assegurar a lealdade concorrencial ou reprimir a concorrência desleal.

Em segundo lugar, apesar de não se encontrar devidamente regulado, sob inúmeros aspectos, pela legislação ordinária, o nome comercial, como instituto jurídico, não pode escapar da observância

aos princípios constitucionais, mormente quando é a própria Constituição que lhe assegura, inquestionavelmente, proteção, tornando-o objeto de direito de propriedade.

Chega-se, portanto, ao seguinte ponto: marcas e nome comerciais são, juridicamente, institutos afins. Obedecem a determinadas regras que lhes são peculiares, notadamente àquela que determina que sejam protegidos em nome da garantia da lealdade concorrencial. Não se tem – nem nas normas constitucionais, nem nas disposições das leis ordinárias – que um é hierarquicamente superior ou inferior ao outro. Não se tem, de igual modo, que a marca goze de maior proteção do que o nome comercial, ou vice-versa. São institutos distintos, porém originados dos mesmos princípios e fundamentos, guardando muitas semelhanças entre si e diferindo, praticamente, apenas quanto às suas funções.

Na verdade, quando se diz que marca e nome comercial não têm, entre si, prevalência, diz-se com inspiração na própria legislação vigente. Veja-se, por exemplo, o art. 49 da citada Lei nº 4.726/65, *in verbis*:

"Art. 49 – Contendo o nome comercial de sociedade por ações ou de outro tipo, expressão de fantasia, e tendo a Junta Comercial dúvida de que reproduza ou imite nome comercial ou marca de indústria e comércio já depositada ou registrada, poderá sustá-la, ficando o arquivamento ou registro suspenso até que se junte certidão negativa do Departamento Nacional da Propriedade Industrial ou até que se resolva judicialmente a dúvida."

É inegável que a lei equipara, em valor e proteção, tanto o nome comercial, quanto a marca (inclusive aquela apenas depositada que, a rigor, não constitui qualquer direito), não admitindo, entre ambos, quanto à abrangência ou eficácia da proteção conferida, qualquer distinção.

Se um instituto não se sobrepõe ao outro; se não há, entre ambos, distinção hierárquica; têm-se que, *marca e nome comercial gozam de proteção legal em iguais condições*. Se assim não o fosse, a lei cuidaria de deixar definida a clara tal distinção, como faz, por exemplo, com relação às expressões e sinais de propaganda.

A divergência que impera nas decisões envolvendo nomes comerciais, são devidas, sobretudo, a inexistência de uma regulamentação clara quanto à forma de aquisição do correspondente direito de propriedade ou do reconhecimento jurídico deste mesmo direito e quanto à sua extensão e alcance. Entendendo-se – como não pode deixar de ser – o nome comercial e a marca como institutos próximos e afins é de se admitir que, os princípios aplicáveis às marcas, são igualmente aplicáveis aos nomes comerciais.

Portanto, concluímos que, aos nomes comerciais deve – a exemplo do que ocorre com as marcas – ser aplicado o *princípio da especialidade*, de modo que este instituto permaneça harmonizado com o ordenamento jurídico no qual está inserido, submetendo-se ao princípio constitucional de garantia da ordem econômica fundada na livre concorrência e iniciativa e cumprido, enquanto objeto da propriedade industrial, a sua função social, tal como ordenado pela Lei Maior

(1) GAMA CERQUEIRA, João da – in "TRATADO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL", 2ª Edição, Ed. Revista dos Tribunais – São Paulo – 1982.

**DANIEL & CIA**  
Agente de Propriedade Industrial

Sócios:  
DENIS ALLAN DANIEL  
VLADIMIRA ANNA ZDENKA DANIEL  
ALICIA KRISTINA DANIEL SHORES  
NELLIE ANNE DANIEL SHORES  
HENRY KNOX SHERRILL  
RODRIGO S. BONAN DE AGUIAR

Rua da Alfândega, 108 - 7º andar - CEP 20070-001 - Rio de Janeiro - RJ  
Tel.: (021) 224-4212  
Fax.: (021) 224-7091 - 224-3344 - 232-5548