

Da proteção do nome empresarial prevista no art. 8º da CUP

Denis Borges Barbosa (2009)

O que é nome comercial	1
O alcance da disposição da CUP	3
Os requisitos legais que dão fundamento da proteção	5
Como o uso é relevante no caso brasileiro	7
Do valor relativo ao conhecimento do signo	8
Conclusão quanto a esta seção.....	10

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.

O que é nome comercial

Como notam os comentários oficiais à Convenção de Paris ¹, o que seja “nome comercial varia em cada país membro.

O que é 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 ².

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

¹ 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.

² [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.”

serviços, ou a atrair a atenção dos consumidores ou usuários”, como ocorre no caso das propagandas.

Mais recentemente, precisei³:

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*⁴. 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 direito⁵.

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 venda⁶. 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*⁷. Assim, perfeitamente possível a sanção dessa lesão pessoal com base na indenizabilidade moral.

³ 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.

⁴ [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”.

⁵ [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”.

⁶ [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.

⁷ [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 entretem 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

O alcance da disposição da CUP

Mas a questão central em discussão é do alcance da proteção prevista pelo art. 8º da CUP. Percebe-se que, sob a Convenção, cada país deve proteger o “nome comercial” dos beneficiários do tratado ⁸, 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, nem que se tenha deferido o registro concessivo. Segundo Bodenhausen ⁹,

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.

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 impregnará 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).

⁸ Note-se que a CUP aqui inovou. Antes, essa proteção aos estrangeiros era frágil ou inexistente. Narra o relatório do embaixador brasileiro que negociou a Convenção em 1883: “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 fera 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 feral, 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 brasileira, 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 differencie de qualquer homonymo dure um anno sem protesto dos interessados. São exceptuados desta protecção os estrangeiros que não tiverem estabelecimento no paiz”. Relatório do Visconde Villeneuve, encontrado em <http://denisbarbosa.addr.com/relatorio.htm>

⁹ 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 coutry of origin of the trade name, even if registration is madatory 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”

Não só uma derrogação, no caso brasileiro. Como no regime atual o efeito da proteção do nome comercial é basicamente estadual, o efeito do Art. 8º da CUP é que a proteção oferecida aos nomes estrangeiros é não só livre de registro¹⁰, mas de alcance nacional. Discutimos tal questão em 2003:

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)¹¹.

Esse princípio tem sido acolhido pacificamente pela jurisprudência pátria, do que se exemplifica:

Ementa Nome comercial. Marca. Fábrica no Brasil para exportação. Prequestionamento. Art. 8º da Convenção de Paris. 1. Os artigos 6º – bis da Convenção de Paris e 16, 01 e 02, do Acordo não foram prequestionados. E, também, não foram prequestionados os artigos 9º, I e II, da Convenção de Paris, 129, 130, 189, 190, 195, 207 e 209 da Lei nº 9.279/96. 2. Nos termos da tranqüila 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. 3. A multa imposta no acórdão dos declaratórios, com base no art. 18 do Código de Processo Civil, fundada em que seriam protelatórios, não merece prosperar. 4. Recurso especial conhecido e provido, em parte.

STJ - RESP 537756 Processo: 200300910716 UF: RS Terceira Turma, 04/11/2003, DJ 10/02/2004 p.253 Relator Carlos Alberto Menezes Direito¹².

¹⁰ Em tese, não há registro de nome comercial no sistema brasileiro: o registro da pessoa jurídica, decorrendo deste a proteção do nome.

¹¹ [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”.

¹² > 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.

Os nomes são assim livres de registro para sua proteção; mas disto não se depreenda que eles estejam dispensados dos outros requisitos legais de proteção. Com efeito, a CUP exige que haja *algum tipo de proteção*, e não uma modalidade específica¹³. Aplica-se então a lei nacional para assegurar a proteção, segundo a regra do tratamento nacional¹⁴, apenas sem exigência de depósito ou registro.

Em particular, tais nomes ficam sujeitos aos princípios da novidade, seja a relativa, seja a absoluta (ou distintividade)¹⁵. A independência do registro não livra tais nomes da apuração de anterioridades, e não têm eles o benefício de qualquer prioridade¹⁶.

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.

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 nomês pareceria igualá-los nesse contexto, mas é engano¹⁷.

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

¹³ 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 (...)”.

¹⁴ 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”.

¹⁵ 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”.

¹⁶ 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”.

¹⁷ Veja a extensa discussão do tema em LADAS, op. cit., 1554-1561, passim.

Na verdade, como se desfaz a estrutura básica da proteção, pela derrogação do registro, com seus consectários de publicidade e precisão de anterioridade, o elemento básico da proteção é a razoabilidade. A norma geral é derrogada, sem equilíbrio de suas disposições em favor da concorrência leal. Não se pode coonestar um ato desrazoável, contrário às boas práticas do comércio, só pelo engano de que a nome protegido pelo art. 8º da Convenção recebe proteção imperial e acima do direito.

Assim 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 tem seguido essa propensão:

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

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

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.¹⁸

¹⁸ 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".

Dos muitos interesses a considerar, deve-se levar em conta a inexistência de um registro ou base de dados internacional de todos os nomes de empresa ¹⁹, a boa fé e a criação de fundo de comércio pelo nacional, a presença do titular do nome estrangeiro no país no qual busca proteção, a intenção manifestada de uso, e do 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, de forma a afrontar *irrazoavelmente* os interesses locais legítimos.

Como o uso é relevante no caso brasileiro

Sigamos o raciocínio de Ladas, examinando como primeiro elemento que suporta a proteção de um nome estrangeiro no Brasil 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 ²⁰.

“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 derrogação da lei interna pelo 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 diferencial, a Convenção põe o nome nacional registrado ao mesmo pé de um nome não registrado; e na proteção dos nomes não registrados os princípios da boa fé e da anterioridade se aplicam, isonomicamente.

¹⁹ A CUP obriga a proteção, em abstrato, dos nomes das empresas da Eritreia, que nem lei tem, quanto mais registro.

²⁰ “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”.

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

Note-se que o uso que aqui discutimos é o “uso no comércio”²¹, ou seja, uso substancial ou não casual nos negócios próprios do titular do nome²². O simples conhecimento, sem que haja uso no comércio é tratado a seguir.

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**,²³

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 diversa²⁴, no caso do art. 124, XXIII do CPI/96, que considera irregistrável

“o sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua

²¹ 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".

²² 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”.

²³ 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.

²⁴ 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.

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/96²⁵, e como maneira de compensar ou atenuar a carência de novidade absoluta, ou distinguibilidade. Como já dissemos²⁶:

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 proteção²⁷.

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 importantíssimos²⁸

O nome comercial receberá proteção, à luz do Art. 8º da CUP, sem nenhum requisito legal de notoriedade. A Convenção não o exige. No entanto, na construção histórica desta proteção²⁹, o conhecimento do signo no território onde se argüi a proteção é elemento central na apuração do contexto de boa fé dos eventuais usuários nacionais.

Assim é que se nota corrente jurisprudencial de modo a mitigar a amplíssima exegese dada ao artigo 8º da CUP, de modo que os nomes comerciais só teriam tal amplitude de tutela caso angariassem de conhecimento público à altura³⁰.

²⁵ Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

²⁶ 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

²⁷ [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*, Nº 46, mai/jun 2000, p. 8.

²⁸ 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”.

²⁹ Outra vez, remetemos o leitor a LADAS, op. cit., 1554-1561, passim.

³⁰ Tal posicionamento ainda não é pacífico. Vide: “Certo é que o d. Relator entendeu inaplicável o art. 6 bis da CUP

Nesse sentido, destacamos o seguinte julgado:

“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.

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 ³¹.

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. Entendemos que, aqui também, se aplicaria, na construção da proteção própria do nome empresarial ao abrigo do art. 8º o critério do art. 125 do CPI/96. Se o utente ou registrante nacional do nome empresarial “evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade”, aqui também essa presunção opera em favor do titular do nome estrangeiro.

Conclusão quanto a esta seção

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,

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.

³¹ 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 “BALILA” (ac. un. na AC 272.803, da 6ª CCiv TJSP, in RT 525/62-66 - jul./1979).

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 derogar da aplicação dos critérios (a) e (b) em relação aos fenômenos que excedem o alcance do registro estadual. ³².

³² 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.