

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

ANÁLISE DE SUGESTÃO ENCAMINHADA PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL - ABPI

Autor: Associação Brasileira da Propriedade
Intelectual - ABPI

Relator: Deputado JOÃO CASTELO

I - RELATÓRIO

Distinguiu-me o Senhor Presidente desta Comissão para relatar a Sugestão n.º 47/2002, da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI, que "dispõe sobre o nome empresarial e dá nova redação aos artigos 1.158, § 2º, 1.160, 1.163 e 1.165 a 1.168, da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil".

Ressalte-se que a Lei n.º 10.406, que institui o Código Civil, foi publicada no dia 11 de janeiro de 2002 e contém, em seu Art. 2.044, cláusula de vigência para após um ano de sua publicação, o que ocorrerá no dia 11 de janeiro de 2003, período de transição necessário para que a sociedade brasileira possa conhecer a nova lei e penetrar nos seus cânones sem maiores conflitos.

Acresce que, com muita honra, presidi a Comissão Especial destinada a apreciar e proferir parecer sobre as Emendas do Senado Federal ao Projeto de Lei 634, de 1975, do Poder Executivo, que "institui o Código Civil", oportunidade em que tive o privilégio de participar das discussões e das soluções para as controvérsias.

Após longo período de tramitação legislativa, eis que emerge o novo Estatuto do Direito Privado Brasileiro. Divergências quanto aos seus preceitos certamente existem. Contudo, isso é muito positivo e apenas corrobora a elevada formação, maturidade e responsabilidade do nosso meio jurídico

Embora o Código recém aprovado ainda não tenha sido posto à prova, é direito de qualquer cidadão ou entidades representativas de quaisquer segmentos da sociedade, como é o caso presente, recorrer ao parlamento sugerindo, segundo seu juízo, possíveis adaptações, com intuito de aprimoramento da legislação vigente.

Destarte, corroborada na licitude da participação direta da população brasileira nos trabalhos desta Casa, razão de ser deste Colegiado, e uma vez que a proposta se apresenta devidamente fundamentada, com idéias lógicas e inovadoras, merece, portanto, ser acolhida, convertida em projeto de lei e submetida ao crivo da crítica e dos recursos regimentais postos à disposição do processo legislativo com vista ao seu aperfeiçoamento.

Ressalto, contudo, que, consoante acordo ocorrido no âmbito da referida Comissão Especial, o Senhor Deputado Ricardo Fiuza ficou incumbido de apresentar proposta visando alterar alguns pontos específicos do novo Código, tendo em vista conformar divergências afloradas intempestivamente naquele âmbito, em razão do avançado estágio de tramitação em que se encontrava o então Projeto de Lei.

Fiz contato com Sua Excelência, que confirmou o recebimento de cópia da presente proposta, admitindo que poderá aproveitar parte destas sugestões. Sendo assim, nada mais justo do que permitir que a discussão e votação possam decidir, ao final, qual o texto que melhor se adeque aos anseios maiores da sociedade brasileira.

II - VOTO DO RELATOR

Pela primeira vez numa codificação civil brasileira, passa-se a disciplinar as regras básicas da atividade negocial, do conceito de empresário ao de sociedade. Observa o **Prof. Benjamim Garcia de Matos**, do curso de Direito da UNIMEP, Piracicaba –SP, que “a revogação da primeira parte do

Código Comercial de 1º de junho de 1850, com a introdução do Direito de Empresa no novo Código Civil, é um avanço, que merece destaque especial, até porque torna o comerciante um empresário voltado para a atividade econômica, que é a nova leitura que se deve fazer nos tempos modernos “.

Ensina-nos o Prof. Miguel Reale que foi “empregada a palavra *empresa* no sentido de atividade desenvolvida pelos indivíduos ou pelas sociedades a fim de promover a produção e a circulação das riquezas. É esse objetivo fundamental que rege os diversos tipos de sociedades empresariais, não sendo demais realçar que, consoante terminologia adotada pelo projeto, as sociedades são sempre de natureza empresarial, enquanto que as associações são sempre de natureza civil. Parece uma distinção de somenos, mas de grande consequências práticas, porquanto cada uma delas é governada por princípios distintos”.

Relevante ressaltar que o projeto espanca em definitivo a antiga confusão entre empresa e estabelecimento, além de dispensar da formalidade de inscrição no registro das empresas o empresário rural e o pequeno empresário .

Justifica a entidade proponente que "o direito de exclusividade inerente ao nome empresarial refere-se unicamente à sua expressão característica, de função distintiva, não abarcando as demais expressões de livre uso que o compõem, indicativas da forma societária (por ex., Ltda. ou S/A) ou do objeto social (Ind. e Com., Representações etc.). Para tanto, alega que "haverá conflito entre dois nomes empresariais quando houver identidade ou semelhança entre as respectivas expressões características, combinado com o risco de confusão ou associação”.

Importante observar que a adequada regulamentação quanto ao nome empresarial, visa embasar e dar substância à tipificação de ilícito previsto no Art. 195, da Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996, que "Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial”.

Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996

"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;

..."

É fato incontestado que a proposta traz significativa contribuição ao aperfeiçoamento do Código Civil Brasileiro, instrumento que, devo admitir, face às modificações comportamentais, tecnológicas e constitucionais por que passou a sociedade brasileira no passado recente, é ainda uma obra a ser aperfeiçoada.

A Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, por não deter prerrogativa no âmbito do Poder Legislativo, submete à apreciação desta Comissão a possibilidade das sugestões virem a constituir matéria sujeita à apreciação pelo Poder Legislativo.

Análise preliminar indica não haver nenhum óbice quanto à sua admissibilidade sob o enfoque jurídico, não se observando contrariedade com relação à Constituição e no que se refere ao sentido, diretrizes e princípios adotados no novo estatuto civil. Contudo, o contraditório, próprio do processo legislativo, poderá propiciar o aperfeiçoamento necessário a conferir legitimidade à proposta.

Assim, afigura-se relevante o conteúdo da presente proposta, merecendo tramitar nesta Casa e passar pelo contraditório, próprio do processo legislativo, o qual certamente propiciará o aperfeiçoamento necessário a lhe conferir legitimidade.

Em vista do exposto, o nosso VOTO, em suma, é pelo ACOLHIMENTO do Anteprojeto de Lei que "dispõe sobre o nome empresarial e dá nova redação aos artigos 1.158, § 2º, 1.160, 1.163, 1.165, 1.166, 1.167 e 1.168, da Lei n.º 10.406, de 11 de janeiro de 2002, que "institui o Código Civil", passando a matéria a constituir Projeto de Lei de autoria desta Comissão.

Sala da Comissão, em de junho de 2002.

Deputado JOÃO CASTELO
Relator

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

ANTEPROJETO DE LEI ENCAMINHADO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL - ABPI

TEXTO FINAL

Modifica os Artigos 1.158, 1.160, 1.163, 1.165, 1.166, 1.167 e 1.168 da Lei n.º 10.406 de 11 de janeiro de 2002, que "institui o Código Civil".

O Congresso Nacional decreta:

Os arts. 1.158, § 2º, 1.160, 1.163, 1.165, 1.166, 1.167 e 1.168, da Lei n.º 10.406, de 11 de janeiro de 2002, passam a ter a seguinte redação:

"Art. 1.158.

...

§ 2º A denominação será composta por um ou mais elementos de fantasia, sendo facultado que nela figure tanto o nome de um ou mais sócios, quanto o objeto da sociedade.

Art. 1.160. A sociedade anônima opera sob denominação integrada pelas expressões "sociedade anônima" ou "companhia", por extenso ou abreviadamente, podendo nela figurar expressões designativas do objeto social.

Art. 1.163. O nome empresarial deverá distinguir-se de outros anteriores, suscetíveis de causar risco de confusão, associação ou denegrimiento.

Art. 1.165. O nome de sócio que vier a falecer poderá ser conservado na firma, salvo manifestação contrária em vida.

Art. 1.166. Compete à Junta Comercial indeferir de ofício o registro de nome empresarial cuja expressão característica e distintiva reproduzir ou imitar a de outro nome empresarial já inscrito no mesmo registro e for suscetível de causar confusão, associação ou denegrimiento.

Parágrafo único. Mediante provocação do interessado, a Junta Comercial indeferirá o registro de nome empresarial que conflitar com anterior registro de marca, ou com nome empresarial já inscrito em outra Junta Comercial ou protegido nos termos do art. 8º da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial.

Art. 1.167. Prescreve em 10 (dez) anos, contados da data da publicação oficial do registro, a ação para a modificação de nome empresarial e a reparação dos danos causados, salvo nos casos de má-fé, quando a ação poderá ser ajuizada a qualquer tempo.

Art. 1.168. Após 10 (dez) anos sem o uso efetivo do nome empresarial pela falta ou interrupção das atividades da empresa, o direito ao nome caducará e qualquer interessado poderá requerer, a qualquer tempo, o seu cancelamento.

Parágrafo Único. O registro do nome empresarial também será cancelado quando ultimar-se a liquidação da sociedade que o inscreveu ou por ordem judicial, para assegurar o cumprimento de sentença que tenha ordenado a sua modificação.

JUSTIFICATIVA

As disposições constantes do novo Código Civil, ao reintroduzirem a obrigatoriedade de indicar o objeto social na denominação, não estão em sintonia com os avanços que já constavam do Direito Brasileiro. Não há razão alguma para tolher a liberdade do empresário na escolha e composição do nome empresarial.

As expressões designativas do objeto social são de livre uso. Dada a sua generalidade, não servem de elemento distintivo (função que no nome empresarial é desempenhada pelo elemento característico, fantasioso ou patronímico) e não conferem qualquer direito de exclusividade. Não se justifica, pois, a obrigatoriedade de sua indicação.

A própria Lei 10.406/2002 (novo Código Civil) assinala em seu art. 1.156 que a indicação do objeto social na firma individual é facultativa. Sob pena de quebra da uniformidade de princípio, convém que a mesma regra valha para as sociedades anônimas e de responsabilidade limitada, proporcionando tratamento isonômico com relação a esta questão.

A tradição jurídica de há muito permite que o nome de fundadores e ex-acionistas seja mantido na denominação social das sociedades anônimas (cf. art. 3º, § 1º, da Lei 6.404/76 e art. 1.160 do novo Cód. Civil). O mesmo se dá em relação aos sócios falecidos nas sociedades de advogados (cf. art. 16, § 1º, da Lei 8.906/94). Cumpre, pois, adotar a mesma regra no tocante às sociedades de responsabilidade limitada, não havendo razão legítima para a diversidade de tratamento.

Aliás, o novo Código Civil, em seu art. 14, contempla como direito da personalidade a faculdade de dispor em vida sobre o destino do corpo após a morte. Idêntico tratamento deve se dar em relação ao nome, que também é incluído como um dos direitos da personalidade (cf. art. 16).

A redação dada pela Lei 10.406/2002 ao art. 1.163 do novo Código Civil adota o princípio da anterioridade. No entanto, não ressalva que a

anterioridade de que se cuida não é a absoluta, mas sim a relativa. Se os respectivos objetos sociais forem inteiramente distintos, não há risco de confusão que impeça o registro do nome empresarial cuja expressão característica seja idêntica ou semelhante à de outro nome empresarial já registrado (ressalvados os casos de aproveitamento parasitário de sinais alheios notoriamente conhecidos}.

Para esclarecer o real alcance da lei, cumpre aludir expressamente que a anterioridade relevante é aquela suscetível de causar risco de confusão, associação ou denegrimiento. Este é o conceito já empregado, no tocante às marcas, pelos arts. 124, inciso XIX, e 130, inciso I, ambos da Lei de Propriedade Industrial (Lei n.º 9.279/96).

Outro aspecto que deve ser modificado na redação atual da Lei 10.406/2002 é a eficácia do registro do nome empresarial, que os arts. 1.163 e 1.166 pretendem restringir ao âmbito estadual. Na verdade, como a violação ao nome empresarial é um crime de concorrência desleal (art. 195, V, da Lei 9.279/96), a sua proteção deve se estender a todo território nacional, na medida em que o uso do nome mais recente possa causar risco de confusão, associação, denegrimiento ou qualquer prejuízo ao nome mais antigo.

Nossos Tribunais, em várias decisões, já assinalaram que a proteção ao nome empresarial extrapola os limites estaduais, podendo abarcar o âmbito nacional ou internacional. Neste sentido, STF, AgPet 5.481 (RF 58/229); STJ, Resp's 6.169-AM (DJU 12.08.91), 9.142-0 (DJ 20.04.92), 11.767 (DJU 28.08.92), 30.636-3 (RSTJ 53/220), 40.326-0 (RST J 67/428); TRF da 3a Região, AC 90.03.03499-0 (DJ 03.08.92); TRF da 2a Região, AC 90.02.19566-4 (DJ 06.02.91); TJRJ, AC 2892/92 (DJ 25.03.93); TJSP, AC 195.356-1/7 (DJ 23.11.93), dentre outros.

Quanto à proteção internacional, a mesma é contemplada pelo art. 8º da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial. Por este tratado internacional, cada país pode condicionar a proteção ao nome empresarial de seus nacionais à necessidade ou não de registro. Assim, todos os países membros devem proteger o nome empresarial de estrangeiros independentemente de registros. Em razão disso, a despeito do novo Código

Civil, os nomes comerciais de empresas estrangeiras continuarão tutelados em todo o território nacional, independentemente do registro especial de que cuida o atual parágrafo único do art. 1.166.

Neste contexto, observa-se mais um argumento para que seja modificada essa situação, pois os nomes empresariais de empresas brasileiras somente são protegidos em nível estadual, exigindo-se registro especial para proteção em nível nacional. Tal disparidade de tratamento não se justifica e contraria o preceito de igualdade contemplado no art. 5º, caput, da Constituição Federal. Se o estrangeiro goza de proteção para o seu nome empresarial em todo o território nacional, não há porque tratar diversamente os nacionais, restringindo a proteção destes ao âmbito apenas estadual.

Na verdade, a razão que levou a Lei 10.406/2002 a conferir eficácia meramente estadual ao nome empresarial não foi de ordem filosófica, mas sim logística. As Juntas Comerciais não têm estrutura para realizar pesquisas com a finalidade de verificar a existência de registros anteriores em nível nacional. Esta mesma incapacidade já havia levado a Presidência da República a vetar os parágrafos 1º e 2º do art. 33 da Lei 8.934/94, que conferiam extensão nacional ao registro do nome empresarial (o que também não se justificava, diante da proteção internacional que este pode ter, dependendo do caso concreto).

No que se refere à possibilidade de atuação *ex officio* das Juntas Comerciais deve, pois, ser dissociada da extensão da proteção ao nome empresarial. Isso é possível por se tratar de coisas realmente distintas. Na nova redação sugerida para os arts. 1.163 e 1.166 do novo Código Civil, as buscas de anterioridade feitas de ofício pelas Juntas Comerciais continuariam restritas às inscrições feitas em seu registro. No entanto, se admitiria que terceiros pudessem apresentar oposição, com base em registros de nome empresarial efetuados em outros Estados ou mesmo de procedência estrangeira. Preserva-se, assim, a eficácia nacional ou internacional destes.

A nova redação contempla ainda a possibilidade de conflito entre nome empresarial e marca. O entrelaçamento destes dois institutos é da tradição do ordenamento jurídico brasileiro, conforme destaca a doutrina, farta

jurisprudência sobre o assunto, bem como revela a redação do art. 124, V, da Lei da Propriedade Industrial (Lei n.º 9.279/96) e do revogado art. 49 da antiga Lei de Registro do Comércio (Lei n.º 4.726/65)⁵.

Em prol da segurança jurídica que há de imperar nas relações sociais, a imprescritibilidade deve limitar-se aos casos de má-fé. É o que dispõem a resolução Q 23 da AIPPI -Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle e o art. 6 bis, item 3, da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, e o art. 54 da Lei 9.784/99 .

O prazo prescricional aplicável às demais hipóteses deve ser de 10 (dez) anos. Justifica-se uma alusão expressa a tal prazo, para afastar dificuldades de interpretação com o prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no art. 206, § 3º, inciso V, do novo Código Civil.

Por fim, o artigo ressalta a necessidade da concessão do registro ser efetivamente publicada, o que atende ao princípio da publicidade e contribui para uma maior segurança jurídica quanto ao início do cômputo do prazo.

A caducidade do direito ao uso do nome empresarial ao término de 10 (dez) anos de inatividade observa a função social que a Propriedade Industrial deve ter, por imperativo constitucional (art. 5º, inciso XXIII). Este prazo, aliás, é da tradição do Direito brasileiro, haja vista o disposto no art. 60 da Lei 8.934/94, cujas disposições são aprimoradas e aperfeiçoadas pelo presente anteprojeto.

O anteprojeto ora proposto pela ABPI também amplia as hipóteses de cancelamento previstas na Lei 10.406/2002, de modo a abarcar a hipótese de ordem judicial. O prejudicado que obtém sentença favorável condenando a empresa a se abster de usar determinado nome ou expressão de fantasia em seu nome empresarial muitas vezes se depara com várias dificuldades para implementar esta condenação. Isto ocorre quando a empresa cessou suas atividades e não foi localizada para cumprir a obrigação de não fazer que lhe foi imposta. A dificuldade advém do disposto nos arts. 997, II, e 999,

do novo Código Civil, que exigem a anuência dos sócios para alterações de nome empresarial.

O acréscimo da ordem judicial como causa idônea a cancelar a inscrição de nome empresarial permitirá, nestas situações, que se consiga obter o resultado prático equivalente ao cumprimento de tais sentenças de obrigação de não fazer. Com isto, será superada a resistência que, dadas as lacunas da atual legislação, as Juntas Comerciais por vezes se opõem ao cumprimento de sentenças que determinam o cancelamento ou a alteração forçada de nomes empresariais adotados com violação à lei ou ao contrato.

Sala da Comissão, em de junho de 2002.

Deputado JOÃO CASTELO

Relator