

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
DEPARTAMENTO DE DIREITO

VINICIUS SOUZA NOVAES

**PROTEÇÃO JURÍDICA AOS SINAIS DISTINTIVOS DA ATIVIDADE
EMPRESARIAL**

SÃO LUÍS
2015

VINICIUS SOUZA NOVAES

**PROTEÇÃO JURÍDICA AOS SINAIS DISTINTIVOS DA ATIVIDADE
EMPRESARIAL**

Monografia de Graduação apresentada como requisito final para a obtenção do grau de Bacharel em Direito, pela Universidade Federal do Maranhão.

Área de concentração: Direito Comercial

Orientadora: Prof^ª. Esp^ª. Eliana Lima Melo Rodrigues

SÃO LUÍS
2015

Novaes, Vinicius Souza

Proteção jurídica aos sinais distintivos da atividade empresarial / Vinicius Souza Novaes. – São Luis, 2015.

73f.

Orientadora: Prof^a. Eliana Lima Melo Rodrigues

Monografia (Graduação) – Universidade Federal do Maranhão, Curso de Direito, 2015.

1. Direito comercial 2. Proteção jurídica 3. Sinais distintivos 4. Atividade I.
Título

CDU 347.7

VINICIUS SOUZA NOVAES

PROTEÇÃO JURÍDICA AOS SINAIS DISTINTIVOS DA ATIVIDADE EMPRESARIAL

Monografia de Graduação apresentada como requisito final para a obtenção do grau de Bacharel em Direito, pela Universidade Federal do Maranhão.

Área de concentração: Direito Comercial

Orientadora: Prof^a. Esp^a. Eliana Lima Melo Rodrigues

Banca examinadora:

1. _____
Eliana Lima Melo Rodrigues – Prof^a. Orientadora

2. _____
Prof. Avaliador

3. _____
Prof. Avaliador

Aprovado em: ____/____/____

Conceito: _____

A Álvaro Martins de Souza, meu avô.

Nisto conhecemos o que é o amor: Jesus Cristo deu a vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos.

(1 João 3:16)

RESUMO

O presente trabalho busca examinar a proteção garantida aos sinais distintivos da atividade empresarial, sobretudo as consequências trazidas pelo seu desrespeito. Para alcançar tal intento, analisamos as formas pelas quais o Estado, através de suas funções típicas, quais sejam legislativa, administrativa e jurisdicional, tutela o direito de exclusividade pertencente ao titular do nome empresarial, do título de estabelecimento e da marca, sancionando aquele que, em afronta ao direito de propriedade, utiliza-os indevidamente.

Palavras-chave: Direito Comercial. Proteção jurídica. Sinais distintivos. Atividade.

ABSTRACT

This study aims to examine the legal protection afforded to the distinctive signs of business activity, particularly the consequences brought about by his disrespect. To achieve this purpose, we analyze the ways in which the state, through its typical functions, namely legislative, administrative and judicial, protects the right of exclusivity belonging to the holder of the trade name, title of establishment and brand, sanctioning who, against the right of ownership, use them improperly.

Keywords: Commercial Law. Legal protection. Distinctive signs. Activity.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ADI – Ação direta de inconstitucionalidade
ADO – Ação direta de inconstitucionalidade por omissão
Ag – Agravo
AgRg – Agravo regimental
Apel – Apelação
CC – Conflito de competência
CC/02 – Código Civil de 2002 (Lei n. 10.406/02)
CNE – Cadastro Nacional de Empresas
DNRC – Departamento Nacional de Registro do Comércio
DREI – Departamento de Registro Empresarial e Integração
EIRELI – Empresa individual de responsabilidade limitada
EREsp – Embargos em recurso especial
INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial
ISS – Imposto sobre serviços de qualquer natureza
LPI – Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/96)
LSA – Lei de Sociedades Anônimas (Lei n. 6.404/76)
ME – Microempresa
REsp – Recurso especial
STF – Supremo Tribunal Federal
STJ – Superior Tribunal de Justiça
TJMA – Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão
TJMG – Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
TJPR – Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
TJRS – Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
TJSP – Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
TRF-1 – Tribunal Regional Federal da 1ª Região
TRF-2 – Tribunal Regional Federal da 2ª Região
TRF-5 – Tribunal Regional Federal da 5ª Região

SUMÁRIO

	DEDICATÓRIA	3
	EPÍGRAFE	4
	RESUMO.....	5
	<i>ABSTRACT</i>	6
	LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS.....	7
	INTRODUÇÃO	10
1	TERMINOLOGIA E APLICAÇÃO DO DIREITO EMPRESARIAL	14
1.1	Distinções terminológicas	14
1.1.1	<i>Empresa</i>	14
1.1.2	<i>Empresário</i>	18
1.1.3	<i>Estabelecimento empresarial</i>	20
1.2	Âmbito de aplicação	21
1.2.1	<i>Teoria da empresa</i>	24
2	SINAIS DISTINTIVOS DA ATIVIDADE EMPRESARIAL	26
2.1	Natureza jurídica	26
2.1.1	<i>Direito da personalidade</i>	27
2.1.2	<i>Direito real de propriedade</i>	28
2.1.3	<i>Direito pessoal de caráter patrimonial</i>	29
2.2	Sinais distintivos da atividade empresarial em espécie	30
2.2.1	<i>Nome empresarial</i>	30
2.2.1.1	Definição.....	30
2.2.1.2	Princípios específicos	31
2.2.1.2.1	Veracidade	31
2.2.1.2.2	Novidade	32
2.2.1.3	Subespécies	32
2.2.1.3.1	Firma individual e razão social	32
2.2.1.3.2	Denominação	33
2.2.1.4	Registro	34
2.2.2	<i>Título de estabelecimento</i>	34
2.2.2.1	Definição.....	34
2.2.2.2	Registro	35
2.2.3	<i>Marca</i>	36
2.2.3.1	Definição.....	36
2.2.3.2	Requisitos específicos	36
2.2.3.2.1	Especialidade ou especificidade.....	36
2.2.3.2.2	Capacidade distintiva	37
2.2.3.2.3	Novidade	38
2.2.3.2.4	Desimpedimento.....	38
2.2.3.3	Subespécies	38
2.2.3.3.1	Marca de produto ou serviço	38
2.2.3.3.2	Marca de certificação	39
2.2.3.3.3	Marca coletiva	39
2.2.3.4	Registro	39
3	PROTEÇÃO INSTITUCIONAL	41
3.1	Breves considerações	41

3.2	Atribuição.....	42
3.2.1	<i>Legislativa</i>	42
3.2.1.1	Federal	42
3.2.1.2	Estadual.....	44
3.2.1.3	Municipal	44
3.2.2	<i>Executiva</i>	46
3.2.2.1	Federal	46
3.2.2.2	Estadual.....	49
3.2.2.3	Municipal	51
3.2.3	<i>Jurisdicional</i>	51
3.2.3.1	Federal	52
3.2.3.2	Estadual.....	54
4	PRÁTICA PROTETIVA JURISDICIONAL.....	57
4.1	Sancionamento.....	57
4.1.1	<i>Cível</i>	57
4.1.2	<i>Penal</i>	59
4.2	Procedimentalização	60
4.2.1	<i>Legitimidade</i>	60
4.2.2	<i>Ação</i>	62
4.2.2.1	Cível	62
4.2.2.2	Penal	63
4.2.3	<i>Prescrição</i>	64
4.2.3.1	Cível	64
4.2.3.2	Penal	65
	CONCLUSÃO.....	67
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	68

INTRODUÇÃO

A organização jurídica dos sistemas econômicos é um fenômeno recente que aconteceu nos mais diversos países do mundo ocidental. A preocupação dos legisladores em construir as bases que serviriam de sustentáculo à ordem econômica de determinado território independente nasceu, tão somente, com a paulatina passagem do Estado Liberal para o Estado Social.

José Afonso da Silva, *verbi gratia*, diz que

a ordem econômica adquiriu dimensão jurídica a partir do momento em que as constituições passaram a discipliná-la sistematicamente, o que teve início com a Constituição mexicana de 1917. No Brasil, a Constituição de 1934 foi a primeira a consignar princípios e normas sobre a ordem econômica, sob a influência da Constituição alemã de Weimar (2005, p. 786).

Comentando o momento de embate entre as políticas de fortalecimento dos mercados e a maximização do Estado Social, Pietro Perlingieri, brilhantemente, ensina-nos o que se traslada:

Quanto ao mercado, à livre concorrência e aos abusos das posições dominantes, hoje o risco é, de um lado, de incorrer em percursos aplicativos que frustrem ou anulem as razões da legislação antitruste, com a vitória dos sujeitos economicamente mais fortes e que coincidem com as forças que determinam as mudanças; de outro lado, que a praxe constitucional esgote a sua função no alargamento das fronteiras da vida do mercado, com uma mudança decisiva em direção às instâncias do “constitucionalismo econômico” e de um pragmatismo distante dos princípios e dos valores centrais do ordenamento vigente, fazendo assim coincidir as razões do mercado com as razões do interesse público, a eficiência com a justiça (2008, pp. 510-511).

A omissão legislativa – notadamente constitucional – era sentida, anteriormente ao século XX, em razão da adoção de um fortalecido Estado Liberal, pautado na total proibição da Administração Pública em intervir no seio das atividades econômicas.

Tornou-se o Direito Privado, dessa forma, o capítulo mais relevante da Ciência Jurídica, tendo em vista que o Estado se apequenava frente às atividades econômicas desempenhadas pelos particulares.

Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho e Paulo Gustavo Gonet Branco ressaltam as consequências da adoção do referido modelo de liberalismo puro nos ordenamentos jurídicos nacionais. Vejamos:

Fruto desse aparente desinteresse jurídico pelo fato econômico, de que se nutriu o Estado Liberal, foram a exacerbação do capitalismo e a sua consequente confrontação com o proletariado, dando origem à Questão Social, a exigir uma constituição econômica ou um direito especial da economia, em que o Estado, embora não se substituísse ao mercado, interviesse minimamente nas suas disputas, através de normas e/ou institutos que, embora assegurassem o direito de propriedade, a liberdade de imprensa

e a liberdade de trabalho – como direitos fundamentais econômicos -, não permitissem abusos no seu exercício. (2010, pp. 1.534-1.535).

Luís Roberto Barroso, ainda, esposando a mesma orientação, agora tratando das normas infraconstitucionais, escreveu que

as doutrinas individualista e voluntarista, consagradas pelo Código Napoleônico (1804) e incorporadas pelas codificações do século XIX, repercutiram sobre o Código Civil de 1916. A liberdade de contratar e o direito de propriedade fundiam-se para formar o centro de gravidade do sistema privado. Ao longo do século XX, todavia, esse quadro se alterou. A progressiva superação do liberalismo puro pelo intervencionismo estatal trouxe para o domínio privado diversos princípios limitadores da liberdade individual e do primado da vontade, denominados princípios da ordem pública (2009, pp. 57-58).

Não se quer dizer, contudo, que a compilação de dispositivos constitucionais que tenham por objeto a organização da ordem econômica, os quais nasceram sob a égide da transformação de um Estado Liberal para um Estado intervencionista, possuam orientação notadamente socialista. Quer-se dizer, pois, que os permissivos formais de ingerência da Administração Pública na atividade econômica somente se fizeram presentes a partir do desmonte do puro Estado Liberal.

José Afonso da Silva diz que não se faz presente, nesta matéria, um sopro de socialização, visto que no Brasil, como na maioria dos países ocidentais - conforme dissemos alhures - *“a ordem econômica consubstanciada na Constituição não é senão uma forma econômica capitalista, porque ela se apoia inteiramente na apropriação privada dos meios de produção e na iniciativa privada”* (2005, p. 786).

Assim, a Constituição Federal de 1988 adotou o modelo liberal de organização da ordem econômica, restringindo-o, tão somente, quando expressamente assim o fizer. Nessa esteira, por exemplo, o art. 173 traz as seguintes palavras:

Art. 173, da Constituição Federal de 1988. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos de segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.

Contudo, ater-nos-emos à regra geral, qual seja a permissão dada por nosso constituinte para que qualquer cidadão, sozinho ou em sociedade, explore determinada atividade econômica, através de simples escolha.

Nos dizeres de Leonardo Vizeu Figueiredo, liberdade econômica

consiste na manifestação da liberdade do ciclo econômico (produção, circulação/distribuição e consumo). Constitui o gênero que compreende duas espécies: liberdade de empresa, segundo a qual há livre escolha da atividade a desempenhar, bem como dos meios para o fiel desempenho, e a liberdade de concorrência, baseada na livre disputa de mercados.

É corolário da livre-iniciativa, devendo o Estado garantir que todos os agentes interessados possam participar do ciclo econômico de seu respectivo mercado.

Observe-se que a liberdade econômica é limitada e mitigada, sendo regulada pelo interesse público, que se materializa nos requisitos legalmente estabelecidos, de observância obrigatória e cogente a todos os que desejem entrar e participar em mercados específicos (2014, p. 106).

Tendo o nosso constituinte originário optado por esse modelo de liberdade de empreender, mitigado pelo interesse público, materializaram-se, pois, os artigos 1º, IV, e 170, *caput*, ambos da Constituição Federal. Observemos:

Art. 1º, da Constituição Federal de 1988. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

[...];

IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

*

*

*

Art. 170, da Constituição Federal de 1988. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

I – soberania nacional;

II – propriedade privada;

III – função social da propriedade;

IV – livre concorrência;

V – defesa do consumidor;

[...].

Portanto, a livre iniciativa é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, inserida, é claro, num contexto em que a dignidade humana e a justiça social se façam, também, presentes.

Dessa forma, excetuando-se aqueles casos em que a Administração Pública tome para si o monopólio de fornecimento, qualquer agente econômico poderá desempenhar atividades de produção ou circulação de produtos, com fins lucrativos, ingressando no mercado de consumo e participando da benéfica concorrência que o modelo liberal traz para os destinatários finais.

Em acertada lição, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, comentando nossa Magna Carta, trazem que

a livre concorrência é um dos princípios norteadores da atividade econômica. Desse modo, o princípio da concorrência é assumido como *garantia-institucional* da ordem econômica. A projeção no mercado das diferentes e autônomas iniciativas é tida como a forma mais adequada de racionalização econômica, porque, em razão da diversidade e competitividade de ofertas, cria-se terreno favorável para um progresso econômico e social em benefícios dos cidadãos (2009, p. 643).

Nesse sentido, quando determinado empresário - seja ele organizado de forma individualizada ou societária – ingressa no mercado, disputando posições em nichos mercadológicos, deve o mesmo diferenciar de forma cristalina o seu produto, além sua própria personalidade jurídica.

Pela importância do tema em questão: 1) inicialmente, tratamos de diferenciações terminológicas em sede de Direito Empresarial, separando conceitos e determinando o âmbito de aplicação das normas deste importante ramo do Direito; 2) a um segundo momento, lavramos texto, de forma pormenorizada, que trata da definição, das características, dos requisitos e das formas de registro do nome empresarial, do título de estabelecimento e da marca, sinais diferenciadores da atividade mercantil; 3) em um terceiro capítulo, primeira parte do núcleo deste trabalho, cuidamos da proteção institucional desempenhada pelo Estado, no âmbito de suas três funções típicas; 4) em um último capítulo, complementação do núcleo, tecemos comentários sobre as sanções previstas em nosso sistema jurídico, além de relatar, de forma sintética, os procedimentos cíveis e criminais atinentes ao tema desta monografia.

Esperamos, assim, que o presente trabalho seja satisfatório, a ponto de acrescer, um pouco, na pesquisa deste importante, mas, às vezes, esquecido, ramo do Direito.

1 TERMINOLOGIA E APLICAÇÃO DO DIREITO EMPRESARIAL

1.1 Distinções terminológicas

Antes de adentrarmos especificamente no objeto de estudo do presente trabalho monográfico, necessária se faz a distinção de termos que, corriqueiramente, são empregados de forma incorreta, não só por leigos, mas também por estudiosos do Direito que não possuem tanta familiaridade com o ramo que avalia as melhores condutas em âmbito empresarial.

Nesse diapasão, traremos elucidações sobre qual o momento adequado para a utilização de alguns vocábulos que, informalmente, aparentam possuir o mesmo sentido, em linguagem superficial.

As conceituações recairão sobre as seguintes expressões: empresa, empresário e estabelecimento empresarial.

1.1.1 Empresa

Empresa é atividade, jamais podendo ser identificada como sujeito de direitos e deveres, nem mesmo com a localidade em que se encontra centralizada a tomada de decisões do agente econômico.

O Código Civil de 2002, principal instrumento regulador do Direito Empresarial, não se preocupou com a conceituação do termo empresa, o que é elogioso, tendo em vista que não faz parte da boa lavra legislativa a definição de expressões, mas sim a organização de dispositivos que auxiliem na estrita aplicação escolhida pelo legislador.

A definição de instituto é, sem sombra de dúvidas, atribuição da doutrina, excepcionalmente do legislador, vez que os sentidos podem ser alterados com o tempo, devendo a legislação se pautar em conceito abertos, os quais deverão ser complementados pelo hermeneuta em cada caso concreto.

Os elogios ao Código de Direito Privado, contudo, não merecem prosperar, pois o artigo que inaugura o Livro II, da Parte Especial – Do Direito de Empresa – caracteriza aquele que desempenha atividades empresarias. Vejamos:

Art. 966, do Código Civil de 2002. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.

Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa.

Não obstante as críticas já expostas, analogicamente, podemos conceituar empresa como a atividade economicamente organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.

Ricardo Negrão, comentando a teoria poliédrica, expõe que esta avalia o conceito de empresa sobre quatro aspectos, quais sejam: subjetivo, objetivo, funcional e corporativo. *In litteris*:

O conceito poliédrico desenvolvido por Alberto Asquini concebe quatro perfis à empresa, visualizando-a, como objeto de estudos, por quatro aspectos distintos, a saber: a) perfil ou aspecto subjetivo; b) perfil ou aspecto objetivo; c) perfil ou aspecto funcional; e d) perfil ou aspecto corporativo ou institucional.

O primeiro aspecto – subjetivo – compreende o estudo da pessoa que exerce a empresa, isto é, a pessoa natural ou a pessoa jurídica (sociedades empresárias) que exerce atividade empresarial.

O segundo aspecto – objetivo – concentra-se nas coisas utilizadas pelo empresário individual ou sociedade empresária no exercício de sua atividade. São os bens corpóreos e incorpóreos que instrumentalizam a vida negocial. É essencialmente o estudo da Teoria do Estabelecimento Empresarial.

O terceiro aspecto – funcional – refere-se à dinâmica empresarial, ou seja, a atividade própria do empresário ou da sociedade empresária, em seu cotidiano negocial. O termo empresa é concebido nesta acepção: exercício de atividade. Atividade nada mais é do que o complexo de atos que compõem a vida empresarial.

O quarto aspecto – corporativo ou institucional – volta-se ao estudo dos colaboradores da empresa, empregados que, com o empresário, envidam esforços à consecução dos objetivos empresariais. No Direito brasileiro o aspecto corporativo submete-se ao regramento da legislação trabalhista (NEGRÃO, 2014, pp. 29-30).

Podemos constatar que o legislador optou pelo aspecto funcional como caracterizador do instituto empresa, sendo esta, portanto, um conjunto de atos que, organizados, objetivam a produção ou a circulação de bens ou de serviços, com fim lucrativo.

A coordenação dos atos, ou seja, a sua organização é o elemento caracterizador da atividade empresarial, devendo o empresário individual ou a sociedade empresária ter completo controle sobre os fatores de produção – capital, mão de obra, insumos e tecnologia.

Conforme observamos a partir da leitura do parágrafo único do art. 966, CC/02, não existindo elemento de empresa – desta forma, não havendo organização dos fatores de produção -, as atividades intelectuais, de natureza científica, literária ou artística, ainda que com o concurso de auxiliares ou colaboradores, não poderão ser caracterizadas como empresa.

Quer-se dizer que, em razão das atividades intelectuais não necessitarem de complexa organização para o desenvolvimento, em regra, não há de serem enquadradas como operações empresariais.

Contudo, quando a organização dos fatores de produção, em determinada atividade intelectual de considerável envergadura, tornar-se essencial para o seu desenvolvimento, caracterizado estará o elemento de empresa, devendo tal atividade ser enquadrada como operação mercantil, regrando-se pelo regime jurídico empresarial.

O Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, reconheceu que deveria incidir de maneira não diferenciada ISS sobre sociedade que desempenhava atividades intelectuais, quando existisse o chamado elemento, considerando-a empresa.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. TRATAMENTO DIFERENCIADO CONFERIDO AOS PROFISSIONAIS LIBERAIS E ÀS SOCIEDADES UNIPROFISSIONAIS. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL OU SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INAPLICABILIDADE. EXERCÍCIO DE PROFISSÃO INTELLECTUAL COMO ELEMENTO DE EMPRESA. CONFIGURAÇÃO.

1. A Primeira Seção consolidou o entendimento de que “as sociedades uniprofissionais somente têm direito ao cálculo diferenciado do ISS, previsto no artigo 9º, parágrafo 3º, do Decreto-Lei n. 406/68, quando os serviços são prestados em caráter personalíssimo e, assim, prestados no próprio nome dos profissionais habilitados ou sócios, sob sua total e exclusiva responsabilidade pessoal e sem estrutura ou intuito empresarial” (REsp 866.286/ES, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, julgado em 29.09.2010, publicado em 20.10.2010).

2. Segundo o artigo 966, do Código Civil, considera-se empresário aquele que exerce atividade econômica (com finalidade lucrativa) e organizada (com o concurso de mão de obra, matéria prima, capital e tecnologia) para a produção ou circulação de bens ou de serviços, não configurando atividade empresarial o exercício de profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda que com o concurso de auxiliares ou colaboradores, que não constitua elemento de empresa.

3. A tributação diferenciada do ISS não se aplica à pessoa física ou jurídica cujo objeto social é o exercício de profissão intelectual como elemento integrante da atividade empresarial (vale dizer, o profissional liberal empresário e a sociedade empresária profissional). No caso, configurado o caráter empresarial da atividade desempenhada, fica afastada a incidência do artigo 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei 406/68.

4. Recurso especial desprovido.

(STJ, Primeira Turma, REsp n. 1.028.086/RO, Min. Teori Albino Zavascki, j. 20.10.2011, p. 25.10.2011).

Nesse sentido, *verbi gratia*, imaginemos um grupo de médicos que conjuntamente prestem serviços em uma pequena clínica. Caso o funcionamento dependa tão somente dos conhecimentos e da mão de obra personalíssima dos proprietários do empreendimento, afastado estará o *animus* empresarial. No entanto, caso a pequena clínica se desenvolva ao ponto de tornar-se um grande hospital, em que diversos serviços sejam prestados, necessitando de atividades-meio que auxiliem

no propósito de prestar uma melhor atividade-fim, os proprietários deixarão de desempenhar funções meramente intelectuais, exercitando, então, controle administrativo de razoável complexidade.

Marlon Tomazette, sobre a temática, ensina-nos que

um dos critérios que pode ser usado para verificar a predominância da organização é a padronização e objetivação da atividade. Quanto mais padronizada for a atividade, mais clara fica a condição secundária da atividade intelectual. Outrossim, para o consumidor há uma certa fungibilidade na atividade prestada, isto é, não interessa o prestador, mas apenas o serviço em si (2013, p. 40).

Comentando o presente tópico, em clássica lição, Sylvio Marcondes indica o que se segue:

Há, porém, pessoas que exercem profissionalmente uma atividade criadora de bens ou de serviços, mas não devem e não podem ser consideradas empresários – referimo-nos às pessoas que exercem profissão intelectual – pela simples razão de que o profissional intelectual pode produzir bens, como o fazem os artistas; podem produzir serviços, como o fazem os chamados profissionais liberais; mas nessa atividade profissional, exercida por essas pessoas, falta aquele elemento de organização dos fatores de produção; porque na prestação desse serviço ou na criação desse bem, os fatores de produção, ou a coordenação de fatores é meramente acidental (1977, p. 11).

É o que acontece, assim, quando o paciente chega a um grande hospital, não sabendo, de antemão, quem será o médico que o atenderá.

Na III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, dois enunciados foram aprovados, os quais tecem orientações sobre as questões analisadas neste tópico. *In verbis*:

Enunciado n. 194, da III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal. Os profissionais liberais não são considerados empresários, salvo se a organização dos fatores de produção for mais importante que a atividade pessoal desenvolvida.

* * *

Enunciado n. 195, da III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal. A expressão *elemento de empresa* demanda interpretação econômica, devendo ser analisada sob a égide da absorção da atividade intelectual, de natureza científica, literária ou artística, como um dos fatores da organização empresarial.

Sendo assim, jamais podemos perder de vista que a empresa é o conjunto de atos desempenhados pelo empresário (pessoa física ou jurídica), que objetiva lucro, produzindo ou fazendo circular bens ou serviços de diversos tipos.

1.1.2 Empresário

Tomadas as anotações do tópico comentado alhures, podemos conceituar o empresário como aquela pessoa que desempenha atividade economicamente organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços, nos termos do que prenuncia o art. 966, do CC/02.

Em lição já tradicionalizada, Maria Helena Diniz determina que pessoa

é o ente físico ou coletivo suscetível de direitos e obrigações, sendo sinônimo de sujeito de direito. Sujeito de direito é aquele que é sujeito de um dever jurídico, de uma pretensão ou titularidade jurídica, que é o poder de fazer valer, através de uma ação, o não cumprimento do dever jurídico, ou melhor, o poder de intervir na produção da decisão judicial (2011, p. 129).

Possuidor de direitos e compelido por obrigações legais, o empresário é o titular da atividade, podendo ser caracterizado por uma pessoa natural isoladamente ou por uma pessoa jurídica, neste caso através dos esforços de diversas pessoas naturais.

Gladston Mamede nos manifesta que,

para além da identificação do ser humano, cunhou-se no Direito o artifício de se permitir que o traje ou véu da personalidade jurídica fosse atribuído a entes não humanos, conforme previsão legal. Fala-se, corriqueiramente, na personificação das coletividades, já que no Direito Privado brasileiro, tem-se a *universitates personarum*, ou seja, coletividade de pessoas, que podem estar organizadas para fins não econômicos ou econômicos, bem como a *universitates bonorum*, isto é, a coletividade de bens (2010b, p. 30).

Desse modo, há pouco tempo, quanto à estruturação, classificavam-se os agentes em empresários individuais e sociedades empresárias. Não obstante, a partir de alteração no Código Civil, perpetrada pela Lei n. 12.441/11, inseriu-se a figura da EIRELI – empresa individual de responsabilidade limitada -, como nova forma de organização jurídica daquele que desempenha a empresa.

Prenuncia, destarte, o novel dispositivo normativo:

Art. 980-A, do Código Civil de 2002. A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não será inferior a 100 (cem) vezes o maior salário mínimo vigente no País.
[...].

De fato, anteriormente à nova composição, várias pessoas naturais desempenhavam atividades econômicas na clandestinidade, à revelia de qualquer inscrição em órgão oficial. Isto se dava em razão da falta de segurança que o Estado ofertava ao agente que quisesse empreender individualmente, vez que os riscos não poderiam ser mitigados, podendo os bens pessoais do agente serem utilizados para quitar débitos advindos da atividade empresarial.

A responsabilização limitada quanto ao negócio é, certamente, um grande incentivo que o Estado propicia às pessoas para que estas ingressem no competitivo mercado de trocas. Entretanto, até antes de 2011, no Brasil, somente através da composição de algumas formas societárias se poderia limitar o risco do negócio ao capital integralizado.

Atualmente, a impossibilidade de extensão da responsabilidade sobre o patrimônio da pessoa natural não se aplica tão somente aos sócios das limitadas e das anônimas, além dos comanditários, mas também à pessoa natural que se compõe como EIRELI.

Reformando interlocutória, entendendo no mesmo sentido como dissemos, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em acertada decisão, compreendeu pela ilimitada responsabilidade de uma microempresa, considerando que seu registro fora concedido anteriormente à entrada em vigor da Lei n. 12.441/11, não sendo, desta forma, beneficiária dos efeitos da EIRELI. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. FIRMA INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE DA PESSOA FÍSICA.

1. Agravo de instrumento manejado contra decisão que, em sede de execução fiscal, determinou a exclusão da pessoa física do empresário JOBSON FIGUEIREDO ALVES pelas dívidas em execução e que estavam inscritas em nome da pessoa jurídica constituída sob a forma de firma individual, entendendo pela distinção patrimonial entre ambas. A decisão agravada equipara a firma individual à figura da “EIRELI”, prevista no art. 980-A, do Código Civil, acrescentado pela Lei n. 12.441/11, sociedade unipessoal de responsabilidade limitada.

2. Da análise dos autos verifica-se que a execução fora ajuizada contra a pessoa de JOBSON FIGUEIREDO ALVES ME, empresa individual, constituída em 13.08.1989, cuja responsabilidade da pessoa física é ilimitada, diferentemente da figura da “EIRELI”.

3. Destarte, em razão da empresa ter sido constituída em período anterior à Lei n. 12.441/11, ou seja, cuja firma individual não foi expressamente constituída sob a forma de “EIRELI”, não poderá usufruir dos benefícios previstos na supramencionada legislação.

4. Agravo de instrumento provido.

(TRF-5, Segunda Turma, Ag 408445920134050000, Des. Fed. Paulo Machado Cordeiro, j. 01.04.2014, p. 03.04.2014).

Por fim, é indispensável que se distinga a figura do sócio com a do empresário: aquelas pessoas naturais que, em conjunto, se unam para uma melhor organização de atividade tipicamente empresarial serão chamadas de sócios; empresária, no caso, é a própria pessoa jurídica, entidade distinta, a qual possui personalidade jurídica própria, sendo, ainda, possuidora de patrimônio diferenciado, sobre o qual responde por suas obrigações.

1.1.3 Estabelecimento empresarial

O estabelecimento empresarial, também denominado fundo de comércio, a seu modo, refere-se ao conjunto de bens materiais e imateriais dinamicamente utilizados pelo empresário no desempenho da atividade. Diferentemente do Código Comercial de 1850, a legislação vigente entendeu por bem conceituar o instituto ora analisado. Senão vejamos:

Art. 1.142, do Código Civil de 2002. Considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária.

Fran Martins, ao identificar a formação do estabelecimento empresarial, traz alguns elementos que corriqueiramente são lembrados pela doutrina, como a propriedade comercial, o nome empresarial, o título e a propriedade industrial (2014, pp. 602/603).

Conforme dito, não se cuida de instituto estático, dado que seu ponto nevrálgico é a organização dos elementos pertencentes ao empresário, os quais deverão ser estruturados com uma só finalidade: gerar um ambiente capaz de desenvolver as atividades com maior eficiência.

Waldirio Bulgarelli assevera que, quanto ao estabelecimento empresarial, não constitui

um patrimônio separado, já que é simples universalidade de fato, não compreendendo o passivo. É, pois, complexo de bens pertencentes, portanto, ao ativo do patrimônio da pessoa, quer física, quer jurídica. Compõe-se de bens materiais e bens imateriais, compreendendo os materiais as coisas corpóreas, e os imateriais as incorpóreas (1993, p. 59).

A organização do negócio a ser desempenhado é o *plus* do fundo de comércio, vez que ele passa a ter valor agregado, identificando-o como único no mercado. Neste sentido, reconheceu o legislador a possibilidade de alienação conjunta da universalidade de bens pertencentes a um empresário, consoante ao que se observa na seguinte normativa:

Art. 1.143, do Código Civil de 2002. Pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos, translativos ou constitutivos, que sejam compatíveis com a sua natureza.

Fábio Ulhoa Coelho nos ensina que,

ao organizar o estabelecimento, o empresário agrega aos bens reunidos um sobrevalor. Isto é, enquanto esses bens permanecem articulados em função da empresa, o conjunto alcança, no mercado, um valor superior à simples soma de cada um deles em separado (2011a, p. 112).

Dessa forma, os sinais distintivos da atividade empresarial, por exemplo, assumem papel de destaque como elementos do estabelecimento. O valor inerente

ao nome é capaz de criar um vínculo de fidelidade com a freguesia, possuindo não raras vezes, importância superior ao ponto comercial.

Quanto à sucessão empresarial, faz-se necessária a passagem de todos os elementos que compõem o fundo de comércio, corpóreos e incorpóreos, pois só assim a logística empresarial estará por completo transferida para outra administração.

Nesse diapasão, concluindo, os Tribunais de Justiça de São Paulo e Minas Gerais não reconheceram as sucessões empresariais em que ausentes estavam alguns elementos do estabelecimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. TRESPASSE. INOCORRÊNCIA.

1. Agravante que não comprovou a ocorrência de sucessão empresarial.
2. Comprovação de transferência dos bens corpóreos da pessoa jurídica, sem que haja prova de transferência dos bens incorpóreos.
3. Recurso não provido.

(TJSP, Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado, Ag 0047502-18.2012.8.26.0000, Des. Roberto Mac Cracken, j. 31.05.2012, p. 20.06.2012)

*

*

*

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. MESMO ENDEREÇO E RAMO DE ATIVIDADE. MESMO OBJETO SOCIAL. MEROS ÍNDICIOS. AUSÊNCIA DE PROVA INCONCUSSA. INOCORRÊNCIA. NOME FANTASIA IDÊNTICO. FRANQUIA.

A mera ocupação posterior do endereço em que estava instalada a empresa supostamente sucedida não implica a sucessão empresarial, tampouco o simples fato de as empresas serem do mesmo ramo de atividade e possuírem o mesmo objeto social constitui prova suficiente da sucessão. Não restam dúvidas de que a sucessão empresarial é fato que deve ser devidamente comprovado, não podendo ser presumido por simples indícios. A utilização do mesmo nome fantasia não implica a sucessão empresarial, já que empresas que atuam no mesmo ramo de atividade, mas que possuem quadro societário diversos, podem, por meio do denominado contrato de franquia, virem a utilizar o mesmo nome fantasia.

(TJMG, Décima Sétima Câmara Cível, Ag 0903216-33.2003.8.13.0702, Des. Irmair Ferreira Campos, j. 11.03.2010).

1.2 Âmbito de aplicação

Por ser considerado ramo especial do Direito privado – contrapondo-se ao genérico Direito Civil -, indicar o objeto de estudo do Direito Comercial se faz necessário para que seja delimitado o alcance de suas normas, compreendendo-se, desta maneira, quais situações do dia a dia serão geridas pelo regime jurídico empresarial.

Referida demarcação, em verdade, é tópico rotineiro no estudo desta importante área do Direito, sendo, corriqueiramente, o ponto inicial levantado por doutrinadores em seus cursos e tratados.

Não é difícil compreender que a atividade de trocas de produtos surgiu bastante tempo antes do surgimento de uma disciplina jurídica que as regulassem. O ser humano, a propósito, preocupando-se em satisfazer suas diversas necessidades, desenvolveu a prática do escambo, enviando o excedente e recebendo, em troca, o que lhe fosse insuficiente.

André Luiz Santa Cruz Ramos, em precisa narração, conta-nos que

o comércio existe desde a Idade Antiga. Povos antigos, como os fenícios, destacaram-se no exercício dessa atividade. No entanto, nesse período histórico ainda não se pode falar na existência de um Direito Comercial, com regras e princípios próprios (2010, p. 27).

O Código de Hamurabi, o qual data de aproximadamente 1.700 a.C., é considerado o primeiro conjunto de normas escritas de que se tem notícia, regulando, em alguns pontos específicos, situações que hoje se enquadrariam como atividades tipicamente mercantis. Entretanto, mesmo naquela época, não se pode dizer que já existia um Direito Comercial, tendo em vista que a configuração de um ramo autônomo depende da existência de regras e princípios próprios, sistematizados sob a égide de um regime jurídico diferenciado.

Dessa forma, somente a partir da Idade Média, com a generalização e ampliação das trocas entre os povos, tornou-se inviável a lacuna de regulamentação jurídica sobre as atividades mercantis que se desenvolveram, principalmente, a partir do século XIV.

Ante a ausência de um Estado forte – existiam microgovernos sediados nos feudos -, de acordo com o apanhado histórico relatado por Sílvio de Salvo Venosa,

surgem então [...] as Corporações de Ofício, poderosas entidades burguesas que passam a ditar as regras para a regulamentação dessas relações econômicas e das profissões em geral. Cada Corporação tinha suas regras próprias destinadas a disciplinar as relações entre seus membros. (2010, p. 4).

Sendo assim, o incipiente Direito Comercial tinha um caráter subjetivista, pois somente aqueles que integrassem alguma das tantas corporações de ofício poderiam ser regidos pelas consuetudinárias normas que disciplinavam a atividade comercial.

Paulatinamente, entretanto, com o agigantamento dos Estados Nacionais, as corporações foram perdendo espaço, surgindo orientações normatizadas oficiais, respaldadas pelo poder absoluto do monarca.

Assim sendo, em terras francesas, surgiu o Código Comercial de 1808, criando aquilo que se entendeu por teoria dos atos de comércio. Regulamentava-se, pelas regras de Direito Comercial, aquela pessoa que praticasse ato típico da atividade de mercancia. Desta maneira, róis taxativos reproduziram-se nas legislações de todo o mundo que adotaram o citado critério objetivista.

No Brasil, *exempli gratia*, existia dispositivo legal específico que indicava quais atos seriam considerados típicos de atividade comercial. Vejamos:

Art. 19, do Decreto n. 737/1850. Considera-se mercancia:

§ 1º. A compra e venda ou troca de efeitos moveis ou semoventes para os vender por grosso ou a retalho, na mesma especie ou manufacturados, ou para alugar o seu uso.

§ 2º. As operações de cambio, banco e corretagem.

§ 3º. As emprezas de fabricas; de com missões; de depositos; de expedição, consignação e transporte de mercadorias; de espectaculos publicos.

§ 4º. Os seguros, fretamentos, risco, e quaesquer contratos relativos ao commercio maritimo.

§ 5º. A armação e expedição de navios.

Percebe-se, a partir da leitura do artigo transcrito, a incapacidade da teoria dos atos de comércio em acompanhar o desenvolvimento das atividades comerciais, vez que a dinamicidade da vida empresarial necessitou um conceito mais aberto, englobando outras situações que, originariamente, não estavam clausuladas como objeto do Direito Comercial.

Nesse sentido, em *terrae brasilis*, antes mesmo da institucionalização da teoria da empresa, pelo Código Civil de 2002, a jurisprudência de nossos órgãos judicantes caminhava no sentido de englobar atividades alheias à precária legislação comercial. Observemos, por exemplo, julgado do Tribunal Regional Federal da 1ª Região:

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC/SENAC. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO MÉDICOS E HOSPITALARES.

1. A empresa prestadora de serviços médicos e hospitalares, em caráter profissional, com fins lucrativos (sociedade civil com fins econômicos), está obrigada a contribuir para o SESC/SENAC, nos termos da legislação de regência, como acontece com as empresas comerciais em sentido estrito.

2. Conquanto a atividade econômica de prestação de serviços, vista ao lume da teoria dos atos de comércio, esteja afastada do âmbito do Direito Comercial, a sua crescente importância econômica tem levado o Direito moderno a dar-lhe o mesmo tratamento jurídico reservado para as atividades comerciais típicas.

3. Apelação a que se nega provimento.

(TRF-1, Terceira Turma, Apel 1998.01.00.054437-7/AM, Des. Fed. Olindo Menezes, j. 06.04.1999, p. 25.06.1999).

A legislação extravagante, ademais, também já se direcionava no sentido da adoção da teoria da empresa, com precursoras previsões no Código de Defesa do Consumidor de 1990, na Lei de Locação Predial Urbana de 1991 e na Lei de Registro de Empresas de 1994.

1.2.1 Teoria da empresa

A utilização, mais uma vez, de um critério subjetivista, tornou-se necessária para que a legislação de Direito Comercial se adequasse à dinamicidade econômica, amplamente desenvolvida, principalmente, pelas novas tecnologias posteriores à Primeira Guerra Mundial (1914 até 1918).

Sendo assim,

em 1942, na Itália, surge um novo sistema de regulação das atividades econômicas dos particulares. Nele, alarga-se o âmbito de incidência do Direito Comercial, passando as atividades de prestação de serviços e ligadas à terras a se submeterem às mesmas normas aplicáveis às comerciais, bancárias, securitárias e industriais (COELHO, 2010, p. 8).

A adoção dos ensinamentos italianos por nossos legisladores é tão perceptível que a redação do art. 966, do Código Civil de 2002, nada mais é do que a tradução literal de disposto daquele país europeu. Senão vejamos:

Art. 2.082, do Código Civil italiano de 1942. *È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.*

Portanto, com o uso da teoria em comento, para que incidam as normas de Direito Empresarial sobre determinada pessoa ou grupo econômico, faz-se necessária a reunião dos fatores de produção, postos para a produção ou circulação de bens ou de serviços.

Venosa e Rodrigues determinam que, “*sem essa organização, a atividade econômica não é considerada explorada profissionalmente e, portanto, não abrangida pela tutela do Direito Empresarial*” (2010, p. 911).

Contudo, não obstante a maximização do subjetivismo como critério de adequação para a incidência das normas de Direito Mercantil, resquício existe quanto à incidência por meio do objeto de exploração. Desta feita, por exemplo, a Lei de Sociedades por Ações determina que, independentemente da organização dos fatores de produção, caracterizar-se-á a companhia como empresária:

Art. 2º, da Lei n. 6.404/1976. Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não contrário à lei, à ordem pública e aos bons costumes.

§ 1º. Qualquer que seja o objeto, a companhia é mercantil e se rege pelas leis e usos do comércio.

Portanto, devemos compreender que, regra geral, a qualificação de certa pessoa, natural ou jurídica, como empresária depende dos requisitos já tratados anteriormente. Excepcionalmente, como vimos na LSA, deveremos adotar critério objetivo para que aloquemos determinado agente econômico, exigido por lei, regido pelas normas empresárias, mesmo que ausente algum dos requisitos.

2 SINAIS DISTINTIVOS DA ATIVIDADE EMPRESARIAL

Conforme exposto no capítulo anterior, o empresário se vale de diversos bens para desempenhar, organizadamente, sua atividade econômica. Neste sentido, em todos os casos, além dos tangíveis, corpóreos, faz-se necessária a utilização de elementos incorpóreos, que, em situações não muito raras, são corriqueiramente mais importantes do que os estruturais.

Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa, sobre os bens imateriais, diz que

são constituídos pela expectativa de lucros (aviamento), pelo bom nome do empresário, pelo ponto comercial, pelos contratos relacionados com a atividade do empresário, pelo título, pela insígnia do estabelecimento e pelos bens inerentes à chamada “propriedade industrial” (marcas e patentes) (2004, p. 245).

Sendo assim, os sinais distintivos – o nome empresarial, o título de estabelecimento (ou nome de fantasia) e a marca – compõem aquilo que é necessário para diferenciar determinada atividade desempenhada por um titular de outra, no mesmo mercado, identificando, desta forma, o empresário, seu estabelecimento e seus produtos.

Especificamente em relação às marcas, como veremos em seu tópico específico, por vezes, sua função não é de identificação dos produtos e serviços oriundos de determinado agente econômico de natureza privada, mas sim a certificação que atesta o cumprimento de algumas normas técnicas, ou, em outros casos, a identificação de que certo produto advém de um membro signatário de entidade específica, como, por exemplo, uma associação de produtores rurais.

Quanto aos dois primeiros sinais distintivos, necessariamente, suas funções serão a de distinguir o empresário – ou a sociedade empresária – dentro do mercado de consumo.

2.1 Natureza jurídica

Sobre as diversas teorias que buscaram identificar as naturezas jurídicas dos elementos diferenciadores de atividade econômica, trouxemos as três mais destacadas, quais sejam: 1) teoria do direito da personalidade; 2) teoria do direito real de propriedade; e, 3) teoria do direito pessoal de caráter patrimonial.

Assim, colhemos lições de vários doutrinadores que atuam no Direito Privado, com fins de elucidar melhor esse controverso tema. Vejamos:

2.1.1 Direito da personalidade

Primeiramente, surge a explicação de que os sinais distintivos seriam direitos próprios da personalidade.

Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, a respeito dos direitos em questão, ensinam-nos o seguinte:

Conceituam-se os direitos da personalidade como aqueles que têm por objeto os atributos físicos, psíquicos e morais da pessoa em si e em suas projeções sociais. A ideia a nortear a disciplina dos direitos da personalidade é a de uma esfera extrapatrimonial do indivíduo, em que o sujeito tem reconhecidamente tutelada pela ordem jurídica uma série indeterminada de valores não redutíveis pecuniariamente, como a vida, a integridade física, a intimidade, a honra, entre outros (2010, p. 182).

Defendendo a inserção do nome empresarial e, analogicamente, do título de estabelecimento, como direitos da personalidade, Maria Helena Diniz, alicerçada no caput do art. 1.164, do Código Civil, o qual garante a impossibilidade de alienação, entende que se tratam de consequências da personalidade jurídica do empresário individual ou da sociedade empresária. Observemos:

Enquanto o empresário estiver em atividade, terá direito ao nome, pois somente a ocorrência de declaração de sua inatividade poderá extinguir sua firma ou denominação. Logo, o nome empresarial tem duração por prazo indeterminado e constitui direito da personalidade do empresário e como tal é inalienável (2012, p. 167).

Entretanto, não há como prosperar tal alegação, vez que ambos possuem valor econômico, podendo ser transferidos a terceiros, desde que haja alienação do estabelecimento, permissão expressa no contrato e que o adquirente use o nome precedido do seu próprio na condição de sucessor, por força da seguinte instrução legal:

Art. 1.164, do Código Civil. [...].
Parágrafo único. O adquirente do estabelecimento, por ato entre vivos, pode, se o contrato o permitir, usar o nome do alienante, precedido de seu próprio, com a qualificação de sucessor.

De tal modo, ante sua disposição de transferência, mesmo que o titular do estabelecimento seja outro, não deve ser entendido o nome de empresa como direito da personalidade, pois possui natureza patrimonial, o que foge da conceituação de direito da personalidade trazida por Gagliano e Pamplona Filho, supracolacionada.

A marca, por si só, em razão da sua disponibilidade de alienação e cessão, *prima facie*, não pode, de forma alguma, ser enquadrada como direito da personalidade. Razão pela qual iremos analisar, sem perda de tempo, a segunda orientação doutrinária.

2.1.2 *Direito real de propriedade*

A outro giro, parte da doutrina entende que os elementos distintivos da atividade empresarial seriam direitos reais de propriedade.

Primeiramente, através dos ensinamentos de Mauro Bardawil Penteadó, podemos compreender que

a orientação moderna e majoritária conjuga, dentro do conceito de direito real, o poder imediato e direto do titular sobre a coisa com a obrigação passiva universal. Referida orientação é chamada de teoria eclética. O verdadeiro conceito de direito real, para os seguidores da teoria eclética, harmoniza os lados externo e interno, destacando, pois, a verdadeira essência dos direitos reais no plano funcional (2008, pp. 45-46).

Caio Mário da Silva Pereira, em clássico do Direito Civil, conceitua a propriedade nos seguintes termos:

a propriedade é o direito de usar, gozar, dispor da coisa e reivindicá-la de quem injustamente a detenha. E ao mesmo tempo nos reportamos ao conceito romano, igualmente analítico: *dominium est ius utendi et abutendi, quatenus iuris ratio patitur* (2006, p. 91).

Antigamente, contudo, dizia-se que o atual nome empresarial e o título de estabelecimento se inseriam como direitos da propriedade industrial, tendo em vista as suas proteções na antiga LPI. Atualmente, contudo, ante as suas possibilidades de cessão, conforme dissemos no tópico anterior, não podemos mais caracterizá-los desta forma, pois, com a mudança legislativa por que passamos, realizou-se a retirada da exclusividade, inerente aos direitos de propriedade.

Preliminarmente, quanto à marca, é necessário indicar que se trata de espécie do gênero propriedade industrial.

Walter T. Álvares, já na década de 1970, determinava que

o direito do autor, no domínio industrial, é uma propriedade imaterial, pertencendo à categoria dos direitos patrimoniais, como direito real, direito de propriedade. Aí, por fim, a cobertura da lei brasileira, com um Código de Propriedade Industrial (1976, p. 210).

Não pairam dúvidas, contudo, que as marcas geram direito real de propriedade sobre bens móveis. Em interpretação sistemática, através de exegese de dois dispositivos pertencentes a diplomas diferenciados, podemos chegar à presente conclusão. Leiamos:

Art. 5º, da Lei n. 9.279/96. Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial.

*

*

*

Art. 83, do Código Civil de 2002. Consideram-se móveis para os efeitos legais:

[...];

II – os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes;

[...].

O Superior Tribunal de Justiça, já em 1991, lavrou acórdão reconhecendo a permissão de ação possessória para defesa de propriedade industrial. Vejamos sua respectiva ementa:

CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. PATENTE DE INVENÇÃO DEVIDAMENTE REGISTRADA. DIREITO DE PROPRIEDADE.

1. A doutrina e a jurisprudência assentaram entendimento segundo o qual a proteção do direito de propriedades, decorrente de patente industrial, portanto, bem imaterial, no nosso direito, pode ser exercida através de ações possessórias.

2. O prejudicado, em caso tais, dispõe de outras ações para coibir e ressarcir-se dos prejuízos resultantes de contrafação de patente de invenção. Mas tendo o interdito proibitório índole, eminentemente, preventiva, inequivocamente, é ele meio processual mais eficaz para fazer cessar, de pronto, a violação daquele direito.

3. Recurso não conhecido.

(STJ, Terceira Turma, REsp 7196/RJ, Min. Waldemar Zveiter, j. 10.06.1992, p. 05.08.1991)

2.1.3 Direito pessoal de caráter patrimonial

Por tudo o que foi dito até o momento, alicerçando-nos em lições de Marlon Tomazette, compreendemos que o nome empresarial e, em analogia, o título de estabelecimento são, necessariamente, direitos pessoais de natureza patrimonial. Vejamos:

O nome empresarial tem um valor econômico, não é ligado exclusivamente à personalidade do empresário e não há exclusividade. Em suma, o direito sobre o nome empresarial é um direito pessoal (2013, p. 133).

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, especializado na resolução deste tipo de questão, pois o INPI se encontra sediado em área de sua competência, proferiu o seguinte acórdão:

PROCESSUAL CIVIL. RECONVENÇÃO REGULARMENTE PROCESSADA, PORÉM, NÃO DECIDIDA NA SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL.

1. Se, embora regularmente processada na forma do art. 315 e seguintes do CPC, a reconvenção não teve seu pedido apreciado quando da prolação da sentença, é lícito ao Tribunal, reconhecendo o seu cabimento, completar o julgamento, de forma a integralizar a prestação jurisdicional.

ADMINISTRATIVO. ANULATÓRIA DE REGISTRO DE MARCA. REPRODUÇÃO DE ELEMENTO DISTINTIVO DE NOME COMERCIAL. PATRONÍMICO DE ANTIGOS INTEGRANTES QUE SE RETIRARAM DA SOCIEDADE. PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE ÔBICE AO REGISTRO.

2. Se o restaurante Falconi foi vendido pelos antigos proprietários, possuidores do patronímico Falconi, os quais, ao se retirarem da sociedade,

também fizeram a cessão da denominação social e do título do estabelecimento, os quais integraram o respectivo fundo de comércio, é iniludível a constatação no sentido de que se pretendeu manter a exploração de denominação já conhecida da clientela, até mesmo porque, após a retirada daqueles sócios, o título de estabelecimento continuou o mesmo.

3. Inexistindo indicativo de vício em sua constituição, impedir o registro marcário pela sociedade comercial de expressão distintiva de seu nome comercial e do título de seu estabelecimento é medida que importaria em relevante e injustificável prejuízo, pois acarretaria a impossibilidade da difusão justamente da marca que conduz à imediata associação com a procedência dos serviços prestados.

4. A proteção ao patronímico não pode se sobrepor àquela concedida ao nome comercial, mormente quando os antigos integrantes da sociedade comercial, ao transferirem regularmente as suas cotas, não se opuseram à continuidade da exploração de seu patronímico pelos adquirentes.

(TRF-2, Sexta Turma, Apel 227859 2000.02.01.012291-2, Des. Fed. Sérgio Schwaitzer, j. 11.05.2004, p. 14.06.2004)

As marcas, por outro lado, originam-se de direitos reais propriamente ditos, razão pela qual são passíveis de defesa por meio de ações reais.

2.2 Sinais distintivos da atividade empresarial em espécie

2.2.1 Nome empresarial

2.2.1.1 Definição

A priori, com as devidas ressalvas, para adaptação às pessoas jurídicas, podemos compreender que o nome, em sentido amplo, pela magnitude dos ensinamentos de Carlos Roberto Gonçalves, possui as seguintes razões de existência:

O aspecto público decorre do fato de o Estado ter interesse em que as pessoas sejam perfeita e corretamente identificadas na sociedade pelo nome [...]. O aspecto individual consiste no direito ao nome, no poder reconhecido ao seu possuidor de por ele designar-se e de reprimir abusos cometidos por terceiros [...] (2010, p. 149).

Por ser atributo da personalidade, mas, em Direito Empresarial, um direito pessoal de natureza patrimonial, merece proteção específica, exercida pelas Juntas Comerciais do respectivo Estado em que se encontra sediado o agente econômico.

Themístocles Pinho e Álvaro Peixoto definem o nome empresarial como aquele “*sob o qual a empresa exerce suas atividades e se obriga nos atos a ela pertinentes*” (2003, p. 115).

Seria, em verdade, o aspecto público ao qual Gonçalves se referiu, sendo necessário à sociedade que as pessoas tenham segurança nas relações jurídicas que

se envolvam, como incremento ao desenvolvimento e defesa dos abusos e das fraudes.

Por fim, Waldo Fazzio Júnior, ao tratar da importância do nome empresarial, tece os seguintes comentários:

se o nome civil significa a pessoa natural, como símbolo singularizador, o nome empresarial significa o empresário. O nome empresarial individualiza e assinala a espécie de responsabilidade patrimonial do empresário ou sociedade empresária. Todo empresário assinala documentos, sob um nome empresarial, que constitui sua firma, a distinguindo de outrem. É a designação pela qual é conhecido (2008, p. 53).

2.2.1.2 Princípios específicos

2.2.1.2.1 Veracidade

O princípio da veracidade se encontra previsto no Código Civil de 2002, positivado no artigo que se transcreve abaixo:

Art. 1.165, do Código Civil. O nome de sócio que vier a falecer, for excluído ou se retirar, não pode ser conservado na firma social.

Sílvio de Salvo Venosa e Cláudia Rodrigues, em comentários, indicam que

essa norma é corolário do princípio da veracidade, segundo o qual o nome social deve retratar a realidade atual da sociedade. A firma social é formada pelo patronímico dos sócios, segundo a regra do § 1º, do art. 1.158. Dela podem participar todos os sócios ou alguns, mas aqueles que participam na formação do nome devem pertencer ao quadro social (2010, p. 1026).

Em verdade, referido princípio extrapola a simples regra de alteração nominal quando algum dos sócios vier a falecer, passando a ser um corolário de boa-fé nas negociações. Assim, através da norma em comento, o referido sinal distintivo não pode conter informação falsa, garantindo-se transparência sobre quais serviços e quais pessoas integram a sociedade empresária.

O Código, por exemplo, em outra orientação, traz regra que pode ser reputada ao princípio da veracidade. Observemos:

Art. 1.158, do Código Civil. Pode a sociedade limitada adotar firma ou denominação, integradas pela palavra final "limitada" ou por sua abreviatura. [...].

§ 3º. A omissão da palavra "limitada" determina responsabilidade solidária e ilimitada dos administradores que assim empregarem a firma ou a denominação da sociedade.

Ora, se, equivocadamente ou de má-fé, os responsáveis legais por sociedade limitada não apuserem a abreviatura indicativa da natureza jurídica do grupo econômico, em qualquer negociação, deverão sofrer sanção pelo

descumprimento ao princípio da veracidade, com a conseqüente responsabilidade pessoal e solidária.

2.2.1.2.2 Novidade

O princípio da novidade se encontra capitulado no artigo inferiormente colacionado. *In litteris*:

Art. 1.163, do Código Civil. O nome de empresário deve distinguir-se de qualquer outro já inscrito no mesmo registro.

Parágrafo único. Se o empresário tiver nome idêntico ao de outros já inscritos, deverá acrescentar designação que o distinga.

Ao discorrer sobre Direito Mercantil, Maria Helena Diniz expõe, *in verbis*:

pelo princípio da novidade ou da originalidade, o nome empresarial deverá ser novo, ou seja, não poderá ter sido antes assentado no Registro Público de Empresas Mercantis, nem poderá existir homógrafo ou homófono (2012, p. 168).

Através da novidade como regra, proíbe-se registrar nome empresarial que seja idêntico ou se assemelhe a algum já inscrito. Sendo assim, cabe ao órgão competente, qual seja a Junta Comercial, realizar análise em seu banco de dados para identificar possível similitude entre os sinais.

Nesse sentido, o Departamento Nacional de Registro do Comércio, em uma de suas instruções, determina como deve ser averiguada a análise comparativa entre nomes empresariais. Leiamos:

Art. 8º, da Instrução Normativa n. 116/2011, do DNRC. Ficam estabelecidos os seguintes critérios para a análise de identidade e semelhança dos nomes empresariais, pelos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis – SINREM:

I – entre firmas, consideram-se os nomes por inteiro, havendo identidade se homógrafos e semelhança se homófonos;

II – entre denominações:

a) consideram-se os nomes por inteiro, quando compostos por expressões comuns, de fantasia, de uso generalizado ou vulgar, ocorrendo identidade se homógrafos e semelhança se homófonos;

b) quando contiverem expressões de fantasia incomuns, serão elas analisadas isoladamente, ocorrendo identidade se homógrafas e semelhança se homófonas.

2.2.1.3 Subespécies

2.2.1.3.1 Firma individual e razão social

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery conceituam a firma como

o nome sob o qual os empresários individuais, e as sociedades em que houver sócio de responsabilidade limitada devem, e as sociedades por quotas, de responsabilidade limitada, e as em comandita por ações podem exercer a atividade empresária e se assinar nos atos a ela referentes (2015, p. 1.452).

Trata-se da aposição dos nomes pessoais dos sócios, quando em sociedade, ou do próprio nome natural da pessoa física, quando microempreendedor individual ou em EIRELI.

A outro giro, razão social é adotada, segundo Amador Paes de Almeida,

para as chamadas sociedades de pessoas, isto é, aquelas que se fundam no relacionamento pessoal entre os sócios, a *affectio societatis*, tais como as sociedades em comandita simples, em nome coletivo e de capital e indústria. Forma-se com o nome abreviado ou por extenso dos sócios solidários (2008, p. 10).

Nesse diapasão, quando o grupo econômico se caracterizar como uma sociedade de pessoas, deve ser utilizada a forma razão social; entretanto, quando o levantamento de capital se torna mais relevante que a comunhão de esforços dos sócios, determina-se o caso de denominação, conforme será aduzido no tópico seguinte.

Como exceção, as sociedades limitadas, caso optem pela não utilização supletiva das regras da LSA (art. 1.053, parágrafo único, do CC/02), será sociedade de pessoas, contudo, mesmo assim, poderá utilizar-se de denominação.

Diferenciando os dois tipos de sociedades, por último, quanto ao elemento caracterizador de união, Fábio Ulhoa Coelho dita a lição que se transcreve. *In verbis*:

As sociedades de pessoas são aquelas em que a realização do objeto social depende mais dos atributos individuais dos sócios que da contribuição material que eles dão. As de capital são as sociedades em que essa contribuição material é mais importante que as características subjetivas dos sócios (2011b, p. 43).

2.2.1.3.2 Denominação

De acordo com Luiz Cezar P. Quintans, denominação sugere

o nome que se dá à sociedade. A denominação é o ato (dos sócios) de denominar a sociedade. É como todas a chamam; é pôr o nome na empresa. Algumas pessoas costumam usar a expressão “nome fantasia”. A denominação da sociedade não é a assinatura da sociedade; é puramente um elemento de identificação que pode ou não ser um nome civil como também pode ser um nome “fantasioso”, fruto da imaginação (2003, p. 153).

Entretanto, ousamos discordar das lições supra.

Em verdade, a denominação indica o nome sob o qual ficará registrada a sociedade empresária, não sendo, necessariamente, aquele conhecido pelo público.

O nome de fantasia – neste trabalho usamos a expressão título de estabelecimento – até pode vir a ser a denominação, mas o grupo econômico pode optar por outro, o que ocorre não raramente.

Especificamente em relação às anônimas, Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa manifesta que

a lei abre exceções, tendo em vista situações peculiares, por meio das quais pode estar presente o nome do fundador da companhia, de acionista ou de pessoa que, por qualquer outro modo, tenha contribuído para o êxito da empresa. Isto significa a possibilidade de se homenagear tais pessoas, com a inclusão dos seus nomes na denominação social, que tiveram algum papel relevante seja na fundação, seja no sucesso do empreendimento (2008, p. 124).

Por último, trazemos as lições de Fábio Ulhoa Coelho, o qual sintetiza tudo que fora exposto neste tópico:

No Direito brasileiro, obediente aos princípios da veracidade e novidade, a firma só poderá ser o nome de um ou de todos os sócios, indicando patronímico integrante da sociedade. A denominação, nome de fantasia, ou designativo do objeto social, não pode conter nome de quem não seja sócio (2008, p. 1.031).

2.2.1.4 Registro

De acordo com a lei que dispõe sobre o registro público de empresas mercantis, a proteção ao nome empresarial decorrerá, automaticamente, do arquivamento dos atos constitutivos da firma individual ou de sociedades (art. 33, da Lei n. 8.934/94).

Portanto, o próprio registro da empresa é o momento de registro do nome.

Elisabete Vido, a respeito da regularização de empresários, aduz que, “o registro das atividades empresariais ocorre com o arquivamento dos atos constitutivos” (2013, p. 33).

Trata-se, portanto, de ato a ser realizado na respectiva Junta Comercial que possua atribuição territorial de realizar o cadastro de empresários.

2.2.2 Título de estabelecimento

2.2.2.1 Definição

Gladston Mamede enuncia que o título de estabelecimento é “o rótulo de apresentação dos pontos em que a atividade comercial se oferece ao mercado” (2010a, p. 148).

Waldo Fazzio Júnior comprova aquilo que dissemos em contraposição a Quintans, em tópicos anteriores:

sua composição não está, por isso, vinculada àquele. Exemplificando, o nome empresarial pode ser “Luiz Pereira e Cia. Ltda.”, para designar a sociedade empresária de um restaurante, cujo título do estabelecimento pode ser “Coisas da Roça”. Todavia, nada impede que se utilize da firma, razão social ou denominação como título do estabelecimento (2006, p. 36).

Em digressão histórica, Rubens Requião nos lembra que “o Decreto-lei n. 254, revogado pelo de n. 1.005, (...) (usava) da expressão título de estabelecimento para designar o nome deste, isto é, o local, a loja, o armazém, o magazin, a fábrica” (2008, p. 298).

Entretanto, após as alterações do Código de Propriedade Industrial e do Código Civil, deixou-se em aberto o registro e a proteção específica dos títulos de estabelecimento.

2.2.2.2 Registro

Conforme dito alhures, atualmente, não há qualquer órgão com atribuição para o registro dos títulos de estabelecimento. Desta forma, inexiste qualquer tipo de aparato normativo específico que defenda o uso indiscriminado por outros agentes econômicos.

Ocorre, às vezes, sabiamente, do empresário colocar como nome de fantasia o seu próprio nome empresarial, recebendo, portanto, proteção em âmbito estadual, em face de valer-se da proteção do nome.

Em outras ocasiões, o título de estabelecimento é a própria marca pertencente ao empresário, recebendo, logo, proteção em âmbito nacional, por inscrição no INPI.

Contudo, conforme veremos nos dois capítulos posteriores, núcleo deste trabalho, mesmo inexistindo semelhança entre o título de estabelecimento e os outros sinais distintivos, poderá o agente econômico valer-se das regras de defesa à concorrência para a sua integral proteção.

Percebe-se que o Direito Empresarial, atualmente, e de forma indevida, não tutela um de seus principais institutos, razão pela qual o empresário buscará guarida em outro ramo, qual seja o do Direito Econômico.

2.2.3 Marca

2.2.3.1 Definição

É o sinal distintivo visualmente perceptível, usado para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa, bem como para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas e, ainda, para identificar produtos ou serviços provindos de determinada entidade.

Referida definição foi retirada do próprio texto legal, quando, no art. 123, I, II e III, da Lei n. 9.279/96, nosso legislador preocupou-se indicar o que seriam consideradas marcas, aptas, logo, a serem levadas a registro.

Brilhantemente, Newton Silveira, em sua tese de doutorado defendida na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, Universidade de São Paulo, resume o desenvolvimento desse importante sinal distintivo ao longo do tempo. Aprendamos:

A marca evoluiu da “assinatura” do produtor aposta ao produto, ou de um sinal de propriedade apostado às mercadorias em trânsito ou depositadas em armazéns, a um sinal que vai atuar diante dos consumidores para identificar uma procedência constante de determinado produto, mercadoria ou serviço, oferecidos em concorrência com outros de procedência diversa (2008, p. 7).

2.2.3.2 Requisitos específicos

2.2.3.2.1 Especialidade ou especificidade

Através das lições de Michele Copetti,

o princípio da especialidade, com base no conceito de marcas, concede ao titular o uso exclusivo em sua atividade precípua. [...]. Assim, a proteção assegurada à marca recai sobre produtos ou serviços correspondentes à atividade do titular, visando distingui-los de outros idênticos ou similares, de origem diversa (2007, p. 206).

Não obstante, a própria lei que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial excetua o princípio:

Art. 125, da Lei n. 9.279/96. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

O Superior Tribunal de Justiça, ao decidir recurso especial, entendeu que somente o INPI poderá inscrever determinada como de alto renome, não cabendo ao Poder Judiciário, em face de discricionariedade da Administração Pública, intervir no mérito. Observemos o acórdão a seguir ementado:

COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. MARCA. ALTO RENOME. DECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. LIMITES.

1. Embora preveja os efeitos decorrentes do respectivo registro, o art. 125 da LPI não estabeleceu os requisitos necessários à caracterização do alto renome de uma marca, sujeitando o dispositivo legal à regulamentação do INPI.

2. A sistemática imposta pelo INPI por intermédio da Resolução n. 121/05 somente admite que o interessado obtenha o reconhecimento do alto renome de uma marca pela via incidental.

3. O titular de uma marca detém legítimo interesse em obter, por via direta, uma declaração geral e abstrata de que sua marca é de alto renome. Cuida-se de um direito do titular, inerente ao direito constitucional de proteção integral da marca.

4. A lacuna existente na resolução n. 121/05 que prevê a declaração do alto renome apenas pela via incidental configura omissão do INPI na regulamentação do art. 125 da LPI, situação que justifica a intervenção do Poder Judiciário.

5. Ainda que haja inércia da Administração Pública, o Poder Judiciário não pode suprir essa omissão e decidir o mérito do processo administrativo, mas apenas determinar que o procedimento seja concluído em tempo razoável. Dessa forma, até que haja a manifestação do INPI pela via direta, a única ilegalidade praticada será a inércia da Administração Pública, sendo incabível, nesse momento, a ingerência do Poder Judiciário no mérito do ato omissivo.

6. Por outro lado, os atos do INPI relacionados com o registro do alto renome de uma marca, por derivarem do exercício de uma discricionariedade técnica e vinculada, encontram-se sujeitos a controle pelo Poder Judiciário, sem que isso implique violação do princípio da separação de poderes.

7. Recurso especial a que se nega provimento.

(STJ, Terceira Turma, REsp 1162281 RJ, Min^a. Nancy Andrighi, j. 19.02.2013, p. 25.02.2013)

2.2.3.2.2 Capacidade distintiva

Por esse princípio, quando do pedido de inscrição, a autoridade administrativa deverá impedir o registro de nome que, mesmo não homônimo, seja bastante similar à marca de notoriamente conhecida por parte do grande público.

Fábio Ulhoa Coelho indica que a capacidade distintiva também se caracteriza pela

[...] não colidência com marca notoriamente conhecida. Seu fundamento legal se encontra no art. 126 da LPI, que atribui ao INPI poderes para indeferir de ofício pedido de registro de marca, que reproduza ou imite, ainda que de forma parcial, uma outra marca, que notoriamente não pertence ao solicitante. (2011a, pp. 177-178).

Tutela-se, dessa forma, o interesse público, vez que os consumidores não serão confundidos com marcas intencionalmente registradas com má-fé, querendo o agente econômico se beneficiar às custas do êxito alheio.

2.2.3.2.3 Novidade

Segundo Carla Eugenia Caldas Barros,

novidade diz respeito à singularidade e à exclusividade da marca. Isso porque, além de única, ela deve ser excludente, dada a inadmissibilidade legal de outra idêntica ou assemelhada, de forma que se contrarie o princípio da especialidade. Daí a importância das pesquisas de anterioridade que subsidia o requerimento de registro [...] (2007, pp. 331-332).

Cuida-se, em verdade, de consequência própria do princípio da capacidade distintiva, pois, para que o agente requeira o registro de marca diferenciada das que já existam no mercado, há de notar-se, *contrario sensu*, que a referida deverá, portanto, ser nova.

2.2.3.2.4 Desimpedimento

A Lei n. 9.279/96 impossibilita, pelas mais diversas razões, o registro de determinados bens, palavras, expressões, imagens etc. como marcas, com fins de proibir a apropriação indevida de símbolos que (1) não possuem dono ou (2) que já são possuídos por alguém.

Em síntese, ante a extensa lista de proibições legais arroladas pela Lei n. 9.279/96, através de seu art. 124, Denis Borges Barbosa identifica as seguintes:

Em primeiro lugar, são irregistráveis, como *res alii*, os signos já apropriados por terceiros, seja pelo sistema específico marcário, seja por qualquer outro sistema. Ao lado destes, existem signos, embora apropriáveis, cujo uso implicaria a violação dos cânones morais ou éticos. Os signos, também apropriáveis, cujo uso levaria a erro ou confusão o consumidor e, por fim, os signos para o uso dos quais o sistema jurídico brasileiro reservou outro tipo de proteção (2003, p. 808).

2.2.3.3 Subespécies

2.2.3.3.1 Marca de produto ou serviço

Refere-se à marca *standard*, ou seja, indica aquele sinal distintivo utilizado para a diferenciar produtos e serviços inseridos no mercado consumerista.

Nosso ordenamento jurídico traz a seguinte definição:

Art. 123, da Lei n. 9.279/96. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I – marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa.

A respeito da importância desta subespécie, em clássica lição, José Xavier Carvalho de Mendonça tece os comentários que se transcrevem:

As marcas, além de constituírem sinais de origem ou proveniência dos produtos ou na circulação mercantil, tendem a manter no tempo e no espaço os benefícios do crédito, do aviamento e da reputação do industrial ou do comerciante, premunem o público contra as fraudes, proporcionando-lhe a prova de que recebe bem os produtos e as mercadorias, que deseja adquirir, frustrando, destarte, a ação dos concorrentes sem escrúpulos e servem à higiene pública (1963, p. 216).

2.2.3.3.2 Marca de certificação

Gilberto Branco define, a marca de certificação, valendo-se do conceito legal, como aquela “*utilizada para atestar a conformidade de um produto ou serviço segundo alguma norma ou especificação técnica*” (2011, pp. 50-51).

Ipsis litteris:

Art. 123, da Lei n. 9.279/96. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

[...];

II – marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada;

2.2.3.3.3 Marca coletiva

De acordo com o art. 123, III, da Lei n. 9.279/96, marca coletiva é “*aquela utilizada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade*”.

Indica-nos, Marlon Tomazette, que “*a função é garantir a qualidade, origem e natureza de certos produtos ou serviços de membros de uma determinada entidade*” (2013, p. 145).

2.2.3.4 Registro

Primeiramente, quanto à natureza jurídica do registro de marca, Miguel Reale aduz a seguinte análise:

Daí dizer-se (...) que no sistema pátrio o registro possui natureza atributiva, conferindo ao depositante da marca um direito de exclusividade, com as características de um direito de propriedade relativo, direito esse que não resulta do simples uso: por outras palavras, o órgão administrativo não se limita, pelo registro, a declarar um direito pré-existente, conferindo-lhe efeitos “ex tunc” (isto é, a partir do emprego da marca designatória da mercadoria), mas, sim, constitui um direito que atribui exclusividade “ex nunc”, a partir da data do registro (1981, p. 222).

Por fim, indicando nuances dos procedimentos de registro de marcas, de acordo com cada subespécie, Gladston Mamede nos esclarecia com os seguintes dizeres:

a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições da Lei 9.279/96, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado. As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei. Já o registro de marca coletiva só poderá ser requerido por pessoa jurídica representativa de coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros; por seu turno, o registro de marca de certificação só poderá ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado (2010c, p. 290).

3 PROTEÇÃO INSTITUCIONAL

3.1 Breves considerações

A segurança jurídica, ou seja, o respeito às normas legais e às cláusulas contratuais é, sem sombra de dúvidas, uma das razões pelas quais nossa sociedade atingiu o avançado grau de organização em que vivemos.

Não se quer dizer, evidentemente, que inexistam incorreções de distribuição de renda, práticas de corrupção ou atos de preconceito em relação a gênero, cor ou orientação sexual. Queremos indicar que o estado de desenvolvimento econômico, social e político, este último responsável, por exemplo, pelo fortalecimento da cidadania e do Estado Democrático de Direito, deveu-se, em grande, pela aquiescência de todos à primazia da lei.

Eros Roberto Grau, sobre o tema, ensina-nos que,

a igualdade (perante a lei) e a universalidade das formas jurídicas, arrematadas na sujeição de todos ao domínio da lei (legalidade), é fundamental à estruturação desse modo de produção. [...]. A legalidade ainda, por outro lado, enquanto garantidora das liberdades do indivíduo (liberdades formais), prospera não apenas no sentido de prover a sua defesa contra o arbítrio do Estado, mas instrumenta também a defesa de cada indivíduo titular de propriedade contra a ação dos não-proprietários (2008, p. 119).

O empresário, através da formatação de acordos escritos, realiza uma previsão de seu faturamento. Assim, não raras vezes, realiza empréstimos junto a instituições financeiras, programando pagar seu débito através do adimplemento de seus parceiros contratuais.

No Brasil, entretanto, além do desvirtuamento da teoria da revisão contratual, que gera insegurança demasiada, amedrontando o empreendedor, vê-se o agente econômico rendido em relação ao Estado, frente às constantes alterações em nossa legislação, as quais restringem o próprio crescimento ou, em grande parte, determinam a inviabilidade da atividade empresarial.

Contudo, o *déficit* de confiabilidade no seguimento da lei não se dá, tão somente, nas relações contratuais e para com o ente estatal. O presente trabalho monográfico, *verbi gratia*, analisa a segurança jurídica em face de ruptura em relação extracontratual, qual seja na máxima latina de *naeminem laedere*.

Vejamos bem: não há relação jurídica formal, compactuada, entre o titular do sinal diferenciador e os terceiros que se apropriam, indevidamente, de seu uso. Há, no entanto, um aparato legislativo que permite ao agente lesado a garantia de que

possa reaver seu bem incorpóreo, não se esquecendo, é claro, da devida reparação pelos danos sofridos.

Analisaremos, desse modo, neste e no próximo capítulo, as formas pelas quais se dá a tutela do Estado pelo uso proibido dos elementos distintivos da atividade empresarial de terceiros, determinando a competência legislativa para tanto, passando ao controle do Poder Executivo e, por fim, à proteção jurisdicional.

3.2 Atribuição

3.2.1 Legislativa

3.2.1.1 Federal

Nossa *Lex Legum* determina, quanto à organização do Estado *lato sensu*, o seguinte:

Art. 22, da Constituição da República de 1988. Compete privativamente à União legislar sobre:

I – direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;
[...].

Nesse diapasão, em 1988, indicou-se que sobre Direito Comercial, tão somente a União Federal poderá legislar. Isto implica, por exemplo, na determinação obrigatória de inconstitucionalidade de norma estadual ou municipal que verse sobre um dos capítulos do referido ramo da Ciência Jurídica, por vício de iniciativa.

O Supremo Tribunal Federal, desse modo, lavrou acórdão, o qual assim fora ementado:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. COMERCIAL. SOCIETÁRIO. NORMAS LOCAIS QUE ESTABELECEM A PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DE EMPREGADOS DE EMPRESAS PÚBLICAS, SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E FUNDAÇÕES NOS RESPECTIVOS ÓRGÃOS DE GESTÃO (CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETORIA. ARTS. 42 E 218 (NOVA REDAÇÃO) DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. VIOLAÇÃO DO ART. 173, § 1º DA CONSTITUIÇÃO. RESERVA DE LEI FEDERAL PARA DISPOR SOBRE DIREITO COMERCIAL.

1. Viola a reserva de lei para dispor sobre norma de Direito Comercial voltada à organização e estruturação das empresas públicas e das sociedades de economia mista norma constitucional estadual que estabelece número de vagas, nos órgãos de administração das pessoas jurídicas, para ser preenchidas por representantes dos empregados.

2. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (STF, Pleno, ADI 238/RJ, Min. Joaquim Barbosa, j. 24.02.2010, p. 08.04.2010)

Anteriormente, grande parte dos dispositivos atinentes ao Direito Empresarial estavam inseridos no Código Comercial de 1850. Já no século XXI, com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, tentando unificar o Direito Privado, derogou-se aquele diploma legislativo imperial.

Assim, em referência ao tema em destaque, o nome empresarial, por exemplo, encontra-se tutelado entre os arts. 1.155 e 1.168, do Código Reale, legislação federal.

O título de estabelecimento foi esquecido pela legislação unificadora, além de não mais possuir previsão na atual LPI, como outrora fora. Vejamos aquela revogada norma:

Art. 114, do Código de Propriedade Industrial de 1945. Constituem título de estabelecimento e insígnia, respectivamente, as denominações, os emblemas ou quaisquer outros sinais que sirvam para distinguir o estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, ou relativo a qualquer atividade lícita.

Muito embora isso, nosso Texto Magno, através de interpretação teleológica, determinou que norma infraconstitucional o regulasse, o que ainda, infelizmente, não ocorreu. Observemos:

Art. 5º, da Constituição da República de 1988. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...];

XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como a proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes empresariais e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

[...].

Caberia, segundo nosso entendimento, a propositura da chamada ADO, vez que, até o presente momento, o Congresso Nacional se quedou pela inércia, frente à norma constitucional de eficácia limitada, não regulamentada.

Em pesquisa realizada no dia 29 de maio de 2015, junto aos endereços eletrônicos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, não constatamos a existência de qualquer projeto de lei que tenha como objeto a criação de uma tutela específica para o título de estabelecimento.

A marca, por outro lado, encontra-se prevista na Lei n. 9.279/96, a partir de seu art. 122, sendo regulada legislativamente, assim como o nome empresarial, de forma correta, por norma federal.

3.2.1.2 Estadual

A partir da leitura atenta do art. 22, I, da Constituição de 1988, percebe-se que muito pouco foi deixado aos Estados *stricto sensu*.

Alexandre de Moraes, nesse diapasão, indica que

a Constituição Federal prevê nos 29 incisos do art. 22 as matérias de competência privativa da União, definindo preceitos declaratórios e autorizativos da competência geral na legislação federal e demonstrando clara supremacia em relação aos demais entes federativos, em virtude da relevância das disposições (2010, pp. 305-306).

Desse modo, não caberia a qualquer Estado federado, por meio de sua respectiva Assembleia Legislativa, inovar no ordenamento jurídico, criando regras a respeito dos elementos diferenciadores da atividade empresarial.

Excepciona-se essa regra, contudo, na hipótese de autorização por parte da União, prevista no art. 22, parágrafo único, da *Lex Mater*.

A Junta Comercial do Estado do Maranhão, por exemplo, não inova na criação de procedimentos protetivos sobre matéria mercantil, não previstos em legislação federal, o que é elogioso, pois, embora não oriundo do Poder Legislativo, qualquer ato normativo autônomo, ou seja, qualquer disposição inovadora no sistema de direito estaria contrariando repartição constitucional de atribuição legislativa.

Nesse sentido, como a *práxis* nos mostra que grande parte dos empreendimentos no Brasil se inserem nas categorias de microempresa e empresa de pequeno porte, é o Departamento de Registro Empresarial e Integração, vinculado à Secretaria da Micro e Pequena Empresa, quem determina a legislação do registro mercantil, as instruções normativas, as orientações e os procedimentos a serem adotados pela Junta.

Portanto, percebe-se que os Estados não possuem legitimidade para a feitura de normas que organizem a tutela jurídicas do nome empresarial, do título de estabelecimento e da marca.

3.2.1.3 Municipal

Tudo o que fora dito a respeito da atribuição legislativa dos Estados federados, para a criação de leis que inovem na proteção aos sinais diferenciadores da atividade empresarial, pode ser aplicado aos Municípios.

Em verdade, ao Município, como se percebe da observância do Texto Constitucional, nada foi deixado sobre a temática em comento.

Primeiramente, não poderá ter delegada a atribuição de legislar sobre Direito Comercial, prevista no já citado parágrafo único do art. 22; em segundo lugar, não por menos, nosso constituinte entendeu por bem, ainda, não garantir às municipalidades competência concorrente.

Walber de Moura Agra, sobre esse tipo de atribuição legislativa, diz que

competência concorrente é aquela em que a União e os Estados atuam, com prerrogativas próprias, legislando sobre uma mesma matéria. A denominação de concorrente, ou competência legislativa vertical, provém do fato de que dois entes federativos atuam em um mesmo campo de incidência, normatizando uma mesma matéria, mas realizando funções distintas. A competência concorrente é denominada de composta porque se forma da elaboração normativa da União e dos Estados-membros.

O modelo de competência concorrente adotado no Brasil se refere a uma atribuição legislativa vertical, em que a União legisla sobre normas gerais e os Estados se incumbem da legislação específica. Esse tipo de competência reflete um federalismo de feição simbiótica, em que os órgãos componentes somam esforços para alcançar uma finalidade comum (2010, p. 362).

Dissemos tudo isso sobre competência concorrente por uma simples razão: a Constituição Federal permitiu que a União e os Estados-membros legislassem, em conjunto, sobre juntas comerciais.

Vejamos o permissivo constitucional:

Art. 24, da Constituição da República de 1988. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

[...];

III – juntas comerciais;

[...].

Sendo assim, pensaríamos que aos Estados *stricto sensu* estaria permitida a criação de procedimentos próprios para a tutela de qualquer instituto do Direito Comercial, o que seria uma clara afronta ao que estabelece o art. 22, I, da própria Constituição.

Por meio de exegese sistemática, compatibilizando as instruções deixadas por nosso constituinte, compreendemos que: (1) aos Municípios, sem sombra de dúvidas, proibiu-se qualquer permissão para legislar a respeito da tutela de institutos do Direito Comercial; e, (2) aos Estados-membros, embora realizada a permissão para legislar em conjunto com a União Federal sobre juntas comerciais, não há autorização para normatizar sobre os institutos próprios daquele importantíssimo ramo do Direito, por interpretação do art. 22, I, da CF/88.

Por último, vozes poderiam ecoar pela garantia dada aos Municípios de suplementarem a legislação federal e a estadual no que couber, conforme determina o art. 30, II, da Constituição Federal.

Com a devida vênia, não entendemos ser o presente objeto, sinais distintivos da atividade empresarial, uma das complementações a serem realizadas pelas Câmaras Municipais, por arrepio à competência privativa da União para legislar sobre Direito Comercial.

3.2.2 Executiva

3.2.2.1 Federal

Como dissemos em capítulos anteriores, dos elementos diferenciadores da atividade mercantil analisados neste trabalho monográfico – nome empresarial, título de estabelecimento e marca -, tão somente o título não possui tutela específica em legislação infraconstitucional.

Observando a desconcentração orgânica da Administração Pública Federal, percebemos, em referência aos dois outros sinais distintivos, a existência de órgãos de controle e regulação específicos para o combate ao uso irregular dos mesmos.

A lei que dispõe sobre o registro público de empresas mercantis trouxe, quanto à proteção ao nome empresarial, o que se transcreve:

Art. 3º, da Lei n. 8.934/94. Os serviços do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins serão exercidos, em todo o território nacional, de maneira uniforme, harmônica e independente, pelo Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis (Sinrem), composto pelos seguintes órgãos: I – o Departamento Nacional de Registro do Comércio, órgão central Sinrem, com função supervisora, orientadora, coordenadora e normativa, no plano técnico; e supletiva, no plano administrativo; II – as Juntas Comerciais, como órgãos locais, com funções executora e administradora dos serviços de registro.

Como já observamos dissemos em tópico anterior, ao tratarmos dos princípios específicos do nome empresarial, o registro deste instituto é o marco temporal de início da tutela estatal.

Nesse sentido, quando um agente empreendedor realiza o depósito de seus atos constitutivos na Junta Comercial de seu Estado, nasce para particular o direito de oposição ao uso irregular de seu sinal distintivo, por parte de um terceiro.

Não falaremos, neste momento, das juntas, vez pertencerem ao Poder Executivo Estadual, objeto de aprofundamento no tópico seguinte, mas realizaremos tratativas sobre a forma de harmonização, nacionalmente, do sistema registro de empresas mercantis.

Desse modo, sobre o órgão federal que possui atribuição para o controle do registro de empresas mercantis, Gladston Mamede nos informa o que se traslada abaixo:

Criado pela Lei n. 4.048/1961, o Departamento Nacional do Registro do Comércio (DNRC) é um órgão que integra o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, desempenhando importante função de apoio e sustentação da atividade econômica, empresarial, no país. [...] é função do DNRC o gerenciamento nacional dos serviços de registro de empresas, os quais coordena e supervisiona, no alusivo aos aspectos técnicos de sua execução. Para tanto, é de sua competência o estabelecimento de normas e diretrizes nacionais para tais atividades de registro, bem como o poder de solucionar as dúvidas que eventualmente ocorrem na interpretação das leis, regulamentos e demais normas relacionadas com os serviços de registro (2010a, p. 64).

Faz-se necessária aqui, contudo, uma atualização.

Com o desiderato de incentivar o empreendedorismo, o Governo Federal achou por bem retirar parcela de atribuição do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o qual ainda existe, realocando-a para a recentemente criada Secretaria da Micro e Pequena Empresa, pertencente, também à Presidência da República.

Vejamos o disposto legal que determinou tal alteração:

Art. 2º, da Lei n. 12.792/2013. Ficam transferidas as competências referentes à microempresa, empresa de pequeno porte e artesanato do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior para a Secretaria da Micro e Pequena Empresa.

Entendemos as razões pelas quais o Governo Federal desconcentrou sua estrutura orgânica, facilitando, assim, um amparo maior aos micro e pequenos empreendedores, grande maioria dos agentes econômicos responsáveis pela movimentação da economia nacional.

Todavia, precisamos fazer uma ressalva.

O já extinto Departamento Nacional de Registro do Comércio criava diretrizes e dava suporte técnico às juntas comerciais, sendo, portanto, órgão essencial para a harmonização do sistema de registro das empresas em nosso País.

O CNE, Cadastro Nacional de Empresas, o qual pertencia ao DNRC, era essencial para o controle nacional das empresas registradas por todo o Brasil.

Entretanto, achou-se por bem criar o Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI, substituto do DNRC, pertencendo, assim, à novel Secretaria da Micro e Pequena Empresa.

Reformou-se a estrutura do SINREM com um equívoco gritante: o órgão que disciplinará e realizará o controle técnico do registro mercantil, unido com as

juntas comerciais, preocupar-se-á, aparentemente, tão somente com as micro e pequenas empresas.

Sem entrar no mérito se existirá proteção exacerbada ou não, pois a *práxis* nos ensinará, devemos compreender que, agora, o Governo Federal, no exercício de atribuição material, disciplina os procedimentos de proteção no registro de nomes empresariais através desse órgão.

Observemos algumas das atribuições pertencentes ao novo órgão, as quais, de alguma forma, relacionam-se com o presente trabalho monográfico:

Art. 8º, do Anexo I, do Decreto n. 8.001/2013. Ao Departamento de Registro Empresarial e Integração compete:

[...];

III – propor os planos de ação, políticas, diretrizes, normas e implementar as medidas decorrentes, relativas ao Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins;

IV – coordenar a ação dos órgãos incumbidos da execução dos serviços do Registro Público de Empresas Mercantis e Afins;

V – coordenar a manutenção e a atualização do Cadastro Nacional de Empresas Mercantis;

[...].

A outro giro, o Poder Executivo Federal, em relação a diferente signo distintivo da atividade do empresário, qual seja a marca, desempenha, sem sombra de dúvidas, um controle maior ainda, quando comparado à reserva de atribuição protetiva dada ao nome empresarial.

O INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, exerce a função de órgão administrativo que executa a concessão de patentes e o registro de marcas.

A legislação que criou o indicado ente da Administração Pública Indireta Federal trouxe, em um de seus primeiros dispositivos, as funções colimadas para esta importantíssima pessoa jurídica. Leiamos:

Art. 2º, da Lei n. 5.468/70. O INPI tem por finalidade principal, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência.

Desse modo, em razão da marca, como já relatado em capítulo anterior, ser considerada uma das formas de materialização da propriedade industrial, o INPI realiza o registro e a proteção administrativa do uso regular desse sinal distintivo, em âmbito nacional.

Por estar inserido na estrutura orgânica da União Federal, o INPI proporciona, àquele que requeira o registro de sua marca, proteção em todo o território

nacional, estando, neste sentido, impossibilitado o uso indevido deste sinal diferenciador em todo o país.

Ademais, a proteção dada pelo registro no INPI, por força do art. 133, da Lei n. 9.279/96, vigorará pelo prazo de dez anos, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.

Conforme veremos no tópico subsequente, o nome empresarial é protegido pela Administração Pública Estadual, através do arquivamento dos devidos atos constitutivos da empresa na respectiva junta comercial. Por esta razão, para que determinado empresário, individual ou em sociedade, queira proteger o seu nome empresarial em âmbito nacional, deverá requerer a inscrição de seus atos constitutivos em todas as vinte e sete juntas comerciais existente em nosso país.

A LPI, sobre a amplitude protetiva dada à marca, determina o seguinte:

Art. 129, da Lei n. 9.279/96. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

Por fim, devemos perceber que os poderes do Instituto Nacional de Propriedade Industrial não são ilimitados. Assim, *verbi gratia*, se um empresário entende ter sido sua marca maculada por outrem, e o INPI, equivocadamente, em sede administrativa, decide que não houve lesão, referido *decisum* poderá ser levado à análise, em sede jurisdicional.

Sobre o tema, vejamos a lição de André Luiz Santa Cruz Ramos:

Como ente administrativo que é, as decisões do INPI podem ser revistas pelo Poder Judiciário, em função do conhecido princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional dos atos do Poder Público, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição da República (2010, p. 193).

3.2.2.2 Estadual

Completa-se o SINREM com as juntas comerciais, existentes em cada Estado-membro da federação.

Desse modo, como órgão executor do registro de empresas, e em razão do nome empresarial passar a ter proteção pela inscrição do empresário, as juntas exercem um importantíssimo papel para a maximização protetiva deste sinal distintivo da atividade empresarial.

Observemos o seguinte artigo legal:

Art. 1.166, do Código Civil de 2002. A inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as respectivas averbações, no registro

próprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado.

Parágrafo único. O uso previsto neste artigo estender-se-á a todo território nacional, se registrado na forma da lei especial.

Não obstante, é importante indicar que as juntas comerciais possuem subordinação hierárquica híbrida.

Sempre didático em seus ensinamentos, Fábio Ulhoa Coelho, sobre o tema, teceu as palavras que abaixo se transcrevem:

A subordinação hierárquica da Junta Comercial é híbrida. Deve esse órgão, de acordo com a matéria em pauta, reportar-se ou ao DNRC ou ao governo estadual a que pertença, segundo se trate, respectivamente, de matéria técnica de registro de empresa ou de matéria administrativa. Assim, não pode o governador do Estado expedir decreto referente a registro de sociedade comercial, assim como o DNRC não pode interferir com as questões específicas do funcionalismo ou da dotação orçamentária do órgão estadual. Em se tratando, portanto de questões de direito comercial, a subordinação hierárquica da Junta diz respeito ao DNRC; já em termos de direito administrativo e financeiro, diz respeito ao Poder Executivo estadual de que faça parte (2010, p. 38).

Como observamos, pela sua participação no SINREM e pela impossibilidade de criar normas próprias para a procedimentalização do registro mercantil, a junta comercial está, tecnicamente, subordinada às diretrizes estatuídas por aquele órgão federal.

Esse entendimento, de acordo com o que já foi exposto, compatibiliza-se com a divisão de atribuição legislativa determinada pelo art. 22, I, da Constituição Federal de 1988, pois não caberia ao Estado-membro, nem mesmo por sua Assembleia, muito menos por órgão integrante do Executivo, como é a Junta Comercial, inovar em matéria empresarialista.

Contudo, administrativamente, ou seja, em questões relacionadas a matéria alheia ao objeto mercantil, mas sim, por exemplo, ao funcionalismo público ou a divisões internas, para melhor atendimento, a subordinação será em relação ao Chefe do Poder Executivo Estadual.

Não foi por outra razão que o Superior Tribunal de Justiça, chamado a dirimir conflito de atribuição, decidiu no ulterior sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE PRESIDENTE DE JUNTA COMERCIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. COMPETÊNCIA.

1. Compete à Justiça estadual processar e julgar mandado de segurança impetrado por servidor estadual aposentado que teve excluído de seus proventos o auxílio-alimentação por ato do presidente de Junta Comercial do Estado.

2. Conflito conhecido e declarada a competência do suscitado.

(STJ, Tereceira Seção, CC 45236/SC, Min. Nilson Naves, j. 08.09.2004, p. 22.11.2004)

Se o ato do Presidente da Junta Comercial, no entanto, tivesse como pano de fundo a negativa de registro a empresário, alicerçada em diretriz do DREI, a competência jurisdicional para processar e julgar seria da Justiça Comum Federal, em razão da subordinação hierárquica técnica.

O tema, de bastante relevância para a proteção dos elementos diferenciadores da atividade empresarial, será melhor discutido no tópico referente à proteção jurisdicional.

3.2.2.3 Municipal

A Constituição Federal, tratando da atribuição material dos Municípios, em seu art. 30, não determinou nenhuma incumbência referente à proteção de institutos do Direito Empresarial, o que já era previsto.

Dissemos já, por mais de uma vez, que aos Municípios, quando da divisão de atribuições legislativas e materiais, não foi deixado nada que se referisse aos elementos distintivos da atividade empresarial.

Diferentemente dos Estados *stricto sensu*, mesmo relegados pelo art. 22, I, da CF, os quais foram lembrados pela obrigatoriedade de participação das juntas comerciais no registro do nome empresarial, os Municípios foram deixados de lado, razão pela qual não teceremos maiores comentários.

3.2.3 Jurisdicional

Diferentemente das outras funções típicas do Estado, quais sejam a legislativa e a executiva, em que a divisão constitucional é de chamada de atribuição, no Poder Judiciário, a outro giro, chamar-se-á competência o fracionamento da função jurisdicional.

Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart trazem a definição que se colaciona:

Como o poder jurisdicional deve ser distribuído, dá-se o nome de competência à jurisdição que pode e deve ser exercida por um órgão, ou por vários órgãos, em face de um determinado grupo de casos. A competência, portanto, nada mais é do que uma parcela da jurisdição que deve ser efetivamente exercida por um órgão ou um grupo de órgãos do Poder Judiciário (2008, p. 37).

Assim, a Constituição da República, tratando da organização dos Poderes, determinou a repartição funcional da jurisdição, via de regra, pela pertinência material.

Desse modo, analisaremos, em relação aos sinais distintivos da atividade empresarial, quais órgãos serão competentes para processar e julgar as ações que objetivem tutelá-los.

3.2.3.1 Federal

Inicialmente, trazemos à baila as lições de Fredie Didier Jr. Vejamos:

A competência da Justiça Federal é constitucional e taxativa. Prevista na Constituição da República, é taxativa, não comportando ampliação por norma infraconstitucional. Assim, o acréscimo, alteração ou subtração de regras de competência, determinadas por norma hierarquicamente inferior, serão inconstitucionais ou inócuos (2012, pp. 182-183).

Nesse diapasão, a *Lex Mater* trouxe diversas hipóteses em que a Justiça Federal de 1º grau deverá atuar, razão pela qual transcreveremos, tão somente, aquelas afins ao presente objeto de estudo. Observemos:

Art. 109, da Constituição Federal de 1988. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

[...];

IV – os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;

[...];

VIII – os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais;

[...].

Primeiramente, em relação ao nome empresarial, observamos que a competência de jurisdição será da União quando o ato do Presidente da Junta Comercial, como já tratado, alicerçar-se em diretriz lançada pelo Departamento de Registro Empresarial e Integração, vinculado à Secretaria da Micro e Pequena Empresa.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por exemplo, sob a relatoria do Excelentíssimo Desembargador Paulo Sérgio Velten Pereira, julgou, acertadamente, nesse sentido, ao analisar *writ* impetrado em face de autoridade da Junta Comercial de nosso Estado, quando o ato, supostamente ilícito, fundar-se-ia em questões de Direito Mercantil, e não sobre tema puramente administrativo. Olhemos:

AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DA JUNTA COMERCIAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRECEDENTES DO STJ.

1. A competência para processar e julgar mandados de segurança contra ato registral praticado pela Junta Comercial, órgão estadual que atua por delegação do DNRC, é da Justiça Federal, em razão da qualidade da parte (CF, art. 109, VIII).

2. Agravo conhecido e improvido. Unanimidade.

(TJMA, Câmaras Cíveis Reunidas, AgRg 0380942012, Des. Paulo Sérgio Velten Pereira, j. 15.03.2013, p. 22.03.2013)

Assim, especificamente em relação ao nome empresarial, somente deverá ser ajuizada ação perante a Justiça Federal quando for hipótese de ato da Junta Comercial que possua supedâneo em normativa do Departamento de Registro Empresarial e Integração.

O título de estabelecimento autônomo, ou seja, aquele que não é homônimo ao nome empresarial ou à marca, não possui, por si só, qualquer relação com a Justiça Federal, salvo quando por conexão ou continência, uma ação indenizatória for deslocada para este órgão jurisdicional.

A marca, regra geral, possui como órgão originário para dirimir eventual conflito de interesses entre particular a Justiça Federal.

A Constituição Federal determina, como vimos alhures, em seu art. 109, I, que competirá aos juízes federais processar e julgar as causas em que entidade autárquica for interessada na condição de autora, ré, assistente ou oponente.

O INPI, por ser uma autarquia federal, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, quando interessado na resolução de determinada lide, determinará a competência absoluta da Justiça Federal, em razão da pessoa.

No mesmo sentido, Elpídio Donizetti:

A Constituição da República adota dois critérios para definir a competência civil da Justiça Federal: em razão da matéria (*ratione materiae*) e em razão da pessoa (*ratione personae*). As causas elencadas nos incisos III e IX do seu art. 109 são atribuídas à competência da Justiça Federal em razão da matéria discutida. Já as causas arroladas nos incisos I, II e VIII do mesmo dispositivo levam em conta as pessoas envolvidas no litígio (2009, p. 166).

Será obrigatória a participação do INPI, *exempli gratia*, na ação de nulidade de registro. Senão vejamos:

Art. 175, da Lei n. 9.279/96. A ação de nulidade registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

Entretanto, quando a ação, seja ela cível ou penal, for intentada sem a demonstração de interesse do INPI, como nos casos de pedido indenizatório ou denúncia proposta pelo *Parquet*, competente será a Justiça Estadual.

Por fim, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, tanto em processo penal quanto em processo civil, no sentido de determinar competência ao órgão estadual, quando ausente qualquer interesse da União. Leiamos:

PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. DOMÍNIO DA INTERNET. UTILIZAÇÃO POR QUEM NÃO TEM O REGISTRO DA MARCA NO INPI.

1. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ação em que o titular, junto ao INPI, do registro da marca tantofaz.com, sob a especificação de portal da internet, pretende impedir o seu uso por outrem.

2. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(STJ, Quarta Turma, REsp 341583/SP, Min. César Asfor Rocha, j. 06.06.2002, p. 09.09.2002)

*

*

*

PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. USO INDEVIDO DE MARCA. ATOS PRATICADOS NO INTUITO DE LEVAR VANTAGEM COMERCIAL. INTERESSE ÚNICO DO TITULAR DO DIREITO DE MARCA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO INPI, AUTARQUIA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Compete à Justiça Comum julgar os casos de utilização de marca quando as infrações incidirem, não sobre a higidez e a legalidade do seu registro junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, autarquia federal, mas em detrimento do direito exclusivo aos dividendos comerciais, frutos da relação de propriedade surgido depois do registro.

2. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da Comarca de Nova Friburgo, RJ.

(STJ, Terceira Seção, CC 33939/RJ, Min^a. Maria Thereza de Assis Moura, j. 14.03.2007, p. 26.03.2007)

3.2.3.2 Estadual

A Lei Maior traz, em seu art. 125, que os “*Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição*”.

Por esse motivo, Dirley da Cunha Jr. e Marcelo Novelino, sobre a jurisdição estadual, dizem o seguinte:

De acordo com a Constituição Federal, cumprem aos Estados organizar a sua própria Justiça, desde que observados os princípios constitucionais. A competência dos Tribunais de Justiça deverá ser definida na Constituição do Estado, sendo que a lei de organização judiciária é de iniciativa do Tribunal de Justiça. Na verdade, a competência da Justiça dos Estados é residual, compreendendo tudo o que não for de atribuição da Justiça Federal, do Trabalho ou Eleitoral (2010, p. 527).

A Constituição da República, desse modo, determinou a competência residual para a Justiça Estadual, sendo apta, logo, a dirimir qualquer conflito que não seja já abarcado por algum dos ramos da Justiça União.

Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco, sobre o tema, trazem as seguintes lições,

onde nada diz a Constituição, a competência é da Justiça comum (Justiça Federal e Justiças ordinárias dos Estados); no seio da própria Justiça comum, também, há alguma relação de especialidade, cabendo: a) à Federal, as causas em que for parte a União ou certas outras pessoas, ou fundadas em tratado internacional, e ainda as referentes aos crimes praticados contra a União; b) às Estaduais, as demais (2011, pp. 196-197).

Assim, como óbvio, a Justiça Estadual será competente para processar e julgar a maioria das situações em que envolvam os sinais distintivos da atividade empresarial.

Vamos por partes.

Em relação ao nome empresarial é preciso indicar que, excetuando-se a hipótese em que autoridade da respectiva junta comercial rejeite a inscrição sob a alegação de cumprimento à diretriz estatuída pelo DREI, todas as outras situações deverão ser dirimidas no foro estadual.

Quanto às marcas, como já dissemos, quando inexistente qualquer interesse do INPI na lide, competente será a Justiça Comum Estadual para processar e julgar o feito.

As ações cíveis cujos pedidos se refiram a obrigações de fazer, não fazer ou dar dinheiro, em que as partes litigantes sejam o empresário e o suposto infrator do direito de exclusividade, deverão ser ingressadas em sede estadual.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em meados de 2012, foi competente, por exemplo, para julgar conflito entre particulares, quando o primeiro, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná, surpreendeu-se quando um terceiro realizou a inscrição do mesmo nome como marca, junto ao INPI. Em razão da prevalência temporal, determinou-se que quem detinha direito seria aquele que primeiramente levou a registro, mesmo em órgão de proteção mais limitada.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE NOME EMPRESARIAL. IMOBILIÁRIA. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE NOME FANTASIA IGUAL AO NOME COMERCIAL NO MESMO RAMO DE ATIVIDADE. REGISTRO DO NOME NA JUNTA COMERCIAL E DA MARCA JUNTO AO INPI. PREVALÊNCIA DO REGISTRO ANTERIOR. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Diante do conflito entre a marca, registrada no INPI, e nome comercial, registrado na Junta Comercial, deve prevalecer o registro efetuado em primeiro lugar, em razão do princípio da anterioridade, posto que ambos gozam de proteção legal.

2. Apelação desprovida.

(TJPR, Sétima Câmara Cível, Apel 8453123, Des. Guilherme Luiz Gomes, j. 10.04.2012, p. 14.05.2012)

Em caso que tratava especificamente da infração à exclusividade da marca, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, acertadamente, conheceu como de sua competência apelação cível, decidindo no sentido abaixo colacionado:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA REGISTRADA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

1. Para condenar a requerida a abster-se do uso de marca de propriedade da autora e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 5.000,00.

2. Não comprovados os danos materiais não especificados na petição inicial.

3. Sucumbência recíproca impõe a distribuição das verbas da sucumbência.

4. Recurso da autora improvido e recurso da requerida parcialmente provido, para condenar cada parte ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios dos respectivos patronos.

(TJSP, Segunda Câmara de Direito Privado, Apel 01087129120088260006, Des. Flávio Abramovici, j. 11.02.2014, p. 12.02.2014)

Por último, como trataremos especificamente no posterior tópico de prática protetiva, a jurisprudência, face a lacuna legislativa, tem garantido a indenização pelo uso indevido do título de estabelecimento, através da regra geral prevista no art. 186, do Código Civil.

Sendo assim, como não há qualquer interesse da União, salvo quando o nome de fantasia seja homônimo à expressão registrada como marca, hipótese em que a tutela da propriedade industrial, indiretamente, protegê-lo-á, a Justiça Estadual terá o condão de proferir o competente *decisum*.

4 PRÁTICA PROTETIVA JURISDICIONAL

4.1 Sancionamento

4.1.1 Cível

Regra geral, a responsabilização civil daquele que utiliza, indevidamente, um elemento diferenciador de atividade empresarial pertencente a outrem, possuirá como supedâneo legal a norma que combate a prática de atos ilícitos.

Vejamos o artigo em comento:

Art. 186, do Código Civil de 2002. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Para o dano material, fruto de violação de direito patrimonial, a reparação deverá seguir a extensão estatuída pelo art. 402, do Código Civil, determinando que *as “perdas e danos devidos ao credor abrangem, além do que efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”*.

Não obstante, a Lei de Propriedade Industrial, tratando não só da marca, como poderia se pensar, mas também dos outros signos distintivos, trouxe disposições específicas para a tutela civil. Observemos:

Art. 209, da Lei n. 9.279/96. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

Percebemos, a partir da leitura do texto legal, que nosso legislador optou por diferenciar os atos entre aqueles que (1) violem direitos de propriedade industrial e (2) pratiquem concorrência desleal.

Os primeiros, usurpadores da propriedade industrial, seriam aqueles que desrespeitassem o direito de exclusividade, tão somente, à marca; os segundos, a outro giro, seriam aqueles que atentassem contra os outros sinais diferenciadores, como o nome empresarial e o título de estabelecimento.

Entretanto, na análise da sanção civil, não há razões para diferenciação, vez que os instrumentos normativos para condenar determinada pessoa a reparar o titular de quaisquer elementos distintivos possuem os mesmos alicerces legais.

Após essa breve reflexão, voltemos às formas pelas quais o nosso ordenamento jurídico pune, civilmente, aquele que atenta contra a exclusividade do direito de diferenciar-se no mercado de consumo.

Segundo Maria Helena Diniz,

para conceder a indenização por perdas e danos, o juiz deverá considerar se houve: dano positivo ou emergente, que consiste num déficit real no patrimônio do credor, e dano negativo ou lucro cessante, relativo à privação de um ganho pelo credor, ou seja, o lucro que ele, razoavelmente, deixou de auferir em razão de descumprimento da obrigação pelo devedor (2010, p. 349).

A comprovação de efetivo dano, na prática, é deveras dificultosa, devendo ser, de forma delineada, exposta de forma clara, indicando estatísticas, provas materiais e usurpação de clientela devidamente demonstrada, para que haja condenação.

A punição pelos lucros cessantes, embora expressamente prevista pela Lei de Propriedade Industrial, é bastante rara, nessas situações de violação aos elementos distintivos.

Segue o artigo, *in litteris*:

Art. 210, da Lei n. 9.279/96. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I – os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II – os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III – a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

Pela dificuldade na determinação do *quantum debeatur*, salvo quando a parte possui grande aparato logístico, com corpo técnico apto, o que é exceção dentre a vastidão de micro e pequenas empresas em nosso país, mostra-se mais eficaz, por exemplo, a utilização de cautelares nominadas, presentes no Código de Processo Civil, como a busca e apreensão de produtos com a logomarca do empresário lesado.

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no entanto, em hipótese de pedido cautelar, julgou ser necessário forte aparato probatório para proferir decisão acautelatória. Leiamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO E ORDINÁRIA DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. FALSIFICAÇÃO DE PRODUTO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CONTRAFAÇÃO DE MARCA QUE NÃO SE RECONHECE. AUSÊNCIA DE PROVAS.

1. Trata-se de ação cautelar de busca e apreensão de produtos - óculos solares - e ação ordinária de abstenção de uso de marca cumulada com indenizatória, sob a alegação de ocorrência de contrafação de marca, julgada improcedente na origem.

2. O titular da marca ou o depositante tem o direito de protegê-la contra a pirataria, falsidade e concorrência desleal, bem como a todo atentado à propriedade industrial que titulariza ou busca a titularidade. Busca-se, ainda, reprimir confusão ou dúvida, o locupletamento com o esforço e o labor alheios e estimular a produção tecnológica devidamente resguardada e protegida por um sistema legal de reserva e exclusividade.

3. Mostra-se incontroverso o fato de que a demandante industrializa e comercializa óculos solares, sendo detentora da marca "HB" - "HOT BUTTERED" e suas derivações, com registro junto ao INPI.

4. A ausência de provas suficientes capazes de ensejar a efetiva contrafação, bem como a não realização de prova pericial, prova importante, sem dúvida conduz a improcedência da demanda, malgrado no caso concreto, diante da falta de elementos de convencimento, afora a impossibilidade de constatação visual dos produtos contrafeitos em confronto com os originais. Ônus probatório que cabia ao autor "ex vi" do art. 333, inc.I do CPC.

5. Nesse contexto, não há como acatar a alegação da ocorrência de contrafação, na mesma medida, não há que se falar em reparação por ilícito praticado.

6. Apelação desprovida.

(TJRS, Sexta Câmara Cível, Apel 70048190482, Des. Niwton Carpes da Silva, j. 29/08/2013, p. 13.09.2013)

4.1.2 Penal

Criminalmente, a utilização indevida do nome empresarial e do título de estabelecimento está tipificada na Lei de Propriedade Industrial, como crime de concorrência desleal. *Ipsis litteris*:

Art. 195, da Lei n. 9.279/96. 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;

[...].

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

Em referências às marcas, protege-se o direito de exclusividade, em Direito Penal, por meio dos seguintes tipos penais, presentes no mesmo diploma legal. Vejamos:

Art. 189, da Lei n. 9.279/96. Comete crime contra registro de marca quem:

I – reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou

II – altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

*

*

*

Art. 190, da Lei n. 9.279/96. Comete crime contra o registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:

I – produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou

II – produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

Pela observância dos preceitos secundários, competente para processar e julgar a ação penal será o Juizado Especial Criminal, previsto na Lei n. 9.099/95.

Fernando Capez diz que

[...] estão submetidas ao procedimento dos Juizados Especiais Criminais, tanto da Justiça Comum Estadual quanto da Justiça Federal [...] os crimes que a lei comine pena máxima igual ou inferior a dois anos de reclusão ou detenção, qualquer que seja o procedimento previsto (2011, p. 112).

Desse modo, percebemos que, penalmente, a repressão estatal é bastante ínfima, vez que a Lei n. 9.099/95 assegura a possibilidade de composição civil dos danos e de concessão do *sursis* processual, além de permitir a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, caso haja prosseguimento regular do feito.

Entretanto, por último, a Lei de Propriedade Industrial, acertadamente, permitiu ao magistrado de atribuição criminal, no bojo de sua sentença, elevar substancialmente a multa, de acordo com a capacidade econômica do infrator, como emanção da função retributiva da pena.

Esse é o entendimento normativo:

Art. 197, da Lei n. 9.279/96. As penas de multa previstas neste Título serão fixadas, no mínimo, em 10 (dez) e, no máximo, em 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, de acordo com a sistemática do Código Penal.

Parágrafo único. A multa pode ser aumentada ou reduzida, em até 10 (dez) vezes, em face das condições pessoais do agente e da magnitude da vantagem auferida, independentemente da norma estabelecida no artigo anterior.

4.2 Procedimentalização

4.2.1 Legitimidade

Sobre a legitimidade, Luiz Rodrigues Wambier, Eduardo Talamini e Flávio Renato Correia de Almeida nos ensinam a seguinte lição:

Para que se compreenda a legitimidade das partes, é preciso estabelecer-se um vínculo entre o autor da ação, a pretensão trazida a juízo e o réu. Terá de ser examinada a situação conflituosa apresentada pelo autor. Em princípio, estará cumprido o requisito da legitimidade das partes, na medida em que aqueles que figuram nos polos opostos do conflito apresentado pelo autor correspondam aos que figuram no processo na posição de autor (es) e réu (s) (2008, p. 161).

Assim, para que alguém possa ajuizar ação em face de outrem, faz-se necessária a demonstração de relação jurídica prévia, a qual determinaria o início de

funcionamento do aparato estatal, por via jurisdicional, com a finalidade resolutive da lide.

Em complementação, Misael Montenegro Filho nos indica que há possibilidade de terceiro ajuizar ação em nome do verdadeiro titular. Vejamos:

A legitimidade da parte está atrelada à verificação de que a pessoa que toma assento no processo (como autor e como réu) é titular do direito material em disputa. Quando isso se confirma, encontramos-nos diante da legitimação ordinária. Em alguns casos, a lei permite que a ação seja ajuizada por pessoa diferente do titular do direito material, pondo-se diante das hipóteses de substituição processual [...] (2010, p. 35).

Assim, devemos analisar a legitimidade de acordo com cada tipo de ação.

Primeiramente, em relação às ações de reparação por perdas e danos, além daquelas que possuam como objeto um fazer ou uma abstenção, será legitimado para a propositura o detentor do direito de exclusividade do sinal distintivo, seja este de qualquer espécie.

Entretanto, quanto às ações cíveis, exceção há a regra aduzida no parágrafo anterior. Senão vejamos:

Art. 173, da Lei n. 9.279/96. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.
[...].

Esse dispositivo, presente na Lei de Propriedade Industrial, garante a legitimidade *ad causam* do INPI para a propositura de ação cujo objeto seja a decretação de nulidade do registro de marca.

Por outro lado, quando falamos em legitimidade para ajuizamento de ação penal, devemos compreender que o legitimado ativo não será o titular da relação jurídica de direito material.

Eugênio Pacelli de Oliveira, sobre o tema, esclarece-nos o que se segue:

É bem de ver ainda que o tema não pode ser tratado nas mesmas bases do processo civil, já que o Ministério Público (em regra, o legitimado ativo) não pode ser considerado o titular da relação de direito material suscitada no juízo penal (2010, p. 122).

Aquele que detém o direito punir, *ius puniendi*, é claro, sempre será o Estado *lato sensu*.

Rogério Greco indica que “a legitimidade ativa no processo penal é expressamente determinada pela lei, que aponta o titular da ação, podendo tanto ser o Ministério Público, órgão acusador oficial, ou o particular” (2010, p. 652).

Nesse sentido, em relação aos crimes de concorrência desleal, além daqueles que violem o direito às marcas, por expressa previsão normativa, deverão

ser ajuizados por aquele que detenha o direito de exclusividade referente ao elemento diferenciador da atividade empresarial em análise.

Assim determina dispositivo comentado:

Art. 199, da Lei n. 9.279/96. Nos crimes previstos neste Título somente se procede mediante queixa, salvo quanto ao crime do art. 191, em que a ação penal será pública.

Afasta-se, desse modo, qualquer participação do Ministério Público como titular de possível ação penal, vez que o art. 191, da Lei n. 9.279/96, o qual foi excetuado da regra geral, versa sobre crime cometido por meio de marca, título de estabelecimento e sinal de propaganda, não atacando, em verdade, um outro, mas sendo o sinal distintivo meio para a consumação da conduta tipificada.

Indicamos, por último, a necessidade de o legitimado ativo ajuizar a competente ação no prazo decadencial de seis meses, previsto no art. 103, do Código Penal.

4.2.2 Ação

4.2.2.1 Cível

As ações cíveis de indenizar, fazer e não fazer, quando possuírem pano de fundo os sinais distintivos da atividade empresarial, deverão seguir a ritualística do procedimento comum ordinário, em razão da necessidade de se instruir devidamente o processo, com ampla possibilidade de produção de provas.

Sendo assim, Alexandre Freitas Câmara, resumidamente, mostra o fluxograma natural do rito ordinário, exaltando sua importância para a resolução de conflitos não penais. Observemos:

[...] o procedimento ordinário é um “modelo” quase que perfeito de módulo processual de conhecimento, com a delimitação das diversas fases que o compõem, e a mais ampla possibilidade de apresentação de alegações e provas que se possa imaginar.

[...].

O procedimento ordinário é, pois, no sistema processual vigente entre nós, o mais relevante entre todos os procedimentos do módulo processual de conhecimento, sendo possível chamá-lo de o mais comum dos procedimentos, por ser o de maior utilização prática, além de ser aplicável subsidiariamente aos demais (2008, pp. 304-305).

Novamente se faz necessário realizar uma ressalva.

A ação de nulidade de registro de marca, muito embora siga quase toda a ritualística comum, possui algumas diferenciações.

De acordo com o art. 175, da Lei n. 9.279/96, quando o INPI não for autor, deverá esta autarquia federal intervir no feito, como terceiro interessado.

Além disso, diferentemente do prazo comum de quinze dias para contestar, a LPI cria regra diferenciada para o réu titular do registro, nos termos do art. 175, § 1º, garantindo a este o lapso temporal de sessenta dias para a apresentação de resposta.

Por último, ressaltamos a possibilidade, prevista em nosso ordenamento jurídico, de determinada pessoa ajuizar ação cível sem a necessária realização de queixa-crime, em âmbito criminal.

Art. 207, da Lei n. 9.279/96. Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil.

4.2.2.2 Penal

Já foi comentado que os preceitos secundários dos crimes previstos nos arts. 189, 190 e 195, V, todos da Lei n. 9.279, não ultrapassam a pena máxima de um ano de detenção. Por esta razão, competente será o Juizado Especial Criminal para processar e julgar as ações penais em que sejam analisados referidos delitos, salvo hipótese de conexão ou continência.

Vejamos alguns dispositivos da Lei dos Juizados:

Art. 60, da Lei n. 9.099/95. O Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência.

* * *

Art. 61, da Lei n. 9.099/95. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.

Sobre esse procedimento, em síntese, Guilherme de Souza Nucci nos traz a ritualística a ser seguida. *In verbis*:

[...] queixa pode ser oferecida oralmente, com rol de até cinco testemunhas. Reduz-se a termo a peça acusatória, entregando-se cópia ao acusado que, com isso, dá-se por citado e cientificado da audiência de instrução e julgamento. Nesta, poderá ser, novamente, buscada a conciliação e a transação. Não sendo viável, o defensor poderá responder à acusação. Na sequência, o magistrado recebe ou rejeita a [...] queixa. Refutando-a, cabe apelação. Recebendo-a, serão ouvidas a vítima, as testemunhas de acusação e as de defesa. Ao final, interroga-se o réu (2010, p. 679).

Por fim, ressaltamos a possibilidade do emprego de medida acautelatória como a busca e apreensão de mercadorias, além de destruição, quando se tratar de

processo cujo delito cometido, supostamente, tenha sido em desfavor de marca registrada.

Art. 202, da Lei n. 9.099/95. Além das diligências preliminares de busca e apreensão, o interessado poderá requerer:

[...];

II – destruição de marca falsificada nos volumes ou produtos que a contiverem, antes de serem distribuídos, ainda que fiquem destruídos os envoltórios ou os próprios produtos.

4.2.3 Prescrição

4.2.3.1 Cível

César Fiuza, sobre o instituto, diz que “*haverá prescrição quando se der a perda do direito de ação pela inércia de seu titular, que deixa expirar o prazo fixado em lei, sem exercê-lo*” (2010, p. 270).

Em Direito Privado, regra geral, os prazos estão fixados nos arts. 205 e 206, do Código Civil. No entanto, nada impede que em capítulos diferenciados, seja da legislação unificadora, seja de norma extravagante, estejam previstos prazos prescricionais específicos.

Sendo assim, a depender do direito que se busca reivindicar, alterar-se-á o prazo prescricional.

A priori, em relação ao nome empresarial, quando o agente econômico queira anular a inscrição na Junta Comercial, por via judicial, poderá ajuizar a demanda a qualquer tempo, vez ser imprescritível a pretensão a ser aduzida, por força legal.

In verbis:

Art. 1.167, do Código Civil de 2002. Cabe ao prejudicado, a qualquer tempo, ação para anular a inscrição do nome empresarial feita com violação da lei ou do contrato.

A outro giro, em relação ao próprio nome empresarial, além do título de estabelecimento, entendemos ser aplicável aquilo que está previsto na própria legislação geral.

Art. 206, do Código Civil de 2002. Prescreve:

[...].

§ 3º. Em três anos:

[...];

V – a pretensão de reparação civil;

[...].

Ao empresário que teve seu nome empresarial ou seu título de estabelecimento lesados, caberá intentar ação de reparação civil, no prazo estatuído acima.

Em relação à marca, por força da Súmula n. 143, do Superior Tribunal de Justiça, e do art. 174, da Lei n. 9.279/96, prescreve em cinco anos a ação de perdas e danos pelo uso de marca comercial e a ação de nulidade de registro, respectivamente.

Concluindo, em relação àquelas ações que objetivem abster o uso irregular de nome empresarial ou de marca, o Superior Tribunal de Justiça se manifesta no seguinte sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ABSTENÇÃO PARA O USO DA MARCA OU DO NOME COMERCIAL. PRESCRIÇÃO.

1. A jurisprudência consolidada no STJ firmou-se no sentido de que é de 10 (dez) anos entre presente e de 15 (quinze) anos entre ausentes o prazo prescricional para ações que discutam a abstenção do uso do nome ou da marca comercial.

2. Agravo regimental não provido.

(STJ, Terceira Turma, AgRg no Ag 854216/GO, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 25.06.2013, p. 05.08.2013)

4.2.3.2 Penal

Cezar Roberto Bitencourt, sobre a prescrição penal, traz a lição que se colaciona:

Com a ocorrência do fato delituoso nasce para o Estado o *ius puniendi*. Esse direito, que se denomina *pretensão punitiva*, não pode eternizar-se como uma espada de Dâmocles pairando sobre a cabeça do indivíduo. Por isso, o Estado estabelece critérios limitadores para o exercício do direito de punir, e, levando em consideração a gravidade da conduta delituosa e da sanção correspondente, fixa o lapso temporal dentro do qual o Estado estará legitimado a aplicar a sanção penal adequada (2010, p. 809).

Assim, com a finalidade de não eternizar o seu direito de punir, faz-se necessária a existência da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

O Código Repressor, em dispositivo específico, traz o rol de prazos prescricionais, a depender da pena cominada em abstrato ao delito. *In litteris*:

Art. 109, do Código Penal. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

[...];

V – em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

[...].

Como os crimes previstos para a usurpação do direito à exclusividade dos sinais distintivos da atividade empresarial - arts. 189, 190 e 195, V, todos da Lei n. 9.279/96 - não superam o prazo estipulado no dispositivo supratranscrito, o prazo prescricional será de quatro anos.

Por fim, o cômputo do prazo, vez os crimes serem permanentes, começará a correr a partir do dia em que cessou a prática delituosa. Senão vejamos:

Art. 111, do Código Penal. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr:

[...];

III – nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência.

[...].

CONCLUSÃO

Concluimos o presente trabalho com a modesta pretensão de lançar um pouco de luz sobre a escuridão que é a tutela de alguns institutos do Direito Empresarial.

Os sinais distintivos da atividade mercantil, notadamente o nome, o título e a marca, seguramente, exercem importantíssima função para o incremento da economia nacional.

A formação de clientela, para o empresário, é, sem sombra de dúvidas, uma das maiores dificuldades e, ao mesmo tempo, um dos principais objetivos, no sentido de se estabilizar no competitivo mercado de trocas em que está inserido.

Entretanto, quando um terceiro, descumprindo cláusulas gerais de boa-fé, invade direito alheio, deverá o Estado, exercendo sua função jurisdicional, devolver ao proprietário aquilo que lhe faz jus.

Observamos, ao longo do trabalho, que o Brasil possui aparato logístico para a defesa do direito à exclusividade do sinal distintivo, exercendo controle em cada uma de suas três funções típicas, quais sejam a legislativa, a administrativa e a jurisdicional.

Não obstante, após análise apurada das formas de intervenção, nestas hipóteses de violação, percebemos que o Estado, infelizmente, peca em alguns pontos, quando, *exempli gratia*, comina penas ínfimas para aqueles que realizem crimes de concorrência desleal, além daqueles contrários ao direito à exclusividade da marca.

Identificamos, ainda, que não há tutela formal, institucionalizada, por parte do Legislativo e da Administração Pública, em relação ao título de estabelecimento, talvez o mais importante dos sinais distintivos, por ser aquele pelo qual o grande público identifica o empresário.

Findamos, dessa maneira, o atual trabalho, com a sensação de que, mesmo de forma bastante limitada, levamos à discussão este interessantíssimo e relevante tema, às vezes esquecido.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGRA, Walber de Moura. **Curso de direito constitucional**. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010.

ALMEIDA, Amador Paes de. **Manual das sociedades comerciais**. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2008.

ÁLVARES, Walter T. **Direito comercial**. 4. ed. São Paulo: Sugestões Literárias, 1976.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

BARROS, Claudia Eugenia Caldas. **Manual da propriedade intelectual**. Aracaju: Evocati, 2007.

BARROSO, Luís Roberto. **Curso de direito constitucional contemporâneo**. São Paulo: Saraiva, 2009.

BITENCOURT, Cezar Roberto. **Tratado de direito penal**. V. 1. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

BRANCO, Gilberto. **Propriedade intelectual**. Curitiba: Aymar, 2011.

BULGARELLI, Waldirio. **Sociedades comerciais**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1993.

CÂMARA, Alexandre Freitas. **Lições de direito processual civil**. V. 1. 18. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

CAPEZ, Fernando. **Legislação penal especial simplificada**. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. **Teoria geral do processo**. 27. ed. São Paulo: Malheiros, 2011.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Código comercial e legislação complementar anotados**. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2008.

_____. **Curso de direito comercial**. V. 1. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2011a.

_____. **Curso de direito comercial**. V. 2. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2011b.

_____. **Manual de direito comercial**. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

COPETTI, Michele. **Registro de marcas – propulsor para o desenvolvimento?**. In BARRAL, Welber; PIMENTEL, Luiz Otávio. Propriedade intelectual e desenvolvimento. Florianópolis: Boiteux, 2007.

CUNHA JR., Dirley da; NOVELINO, Marcelo. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Salvador: Juspodivm, 2010.

DIDIER JR., Fredie. **Curso de direito processual civil**. V. 1. 14. ed. Salvador: Juspodivm, 2012.

DINIZ, Maria Helena. **Código civil anotado**. São Paulo: Saraiva, 2010.

_____. **Curso de direito civil brasileiro**. V. 1. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

_____. **Lições de direito empresarial**. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

DONIZETTI, Elpídio. **Curso didático de direito processual civil**. 11. ed. Rio de Janeiro: Lumes Juris, 2009.

FAZZIO JÚNIOR, Waldo. **Fundamentos de direito comercial**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2006.

_____. **Manual de direito comercial**. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

FIGUEIREDO, Leonardo Vizeu. **Lições de direito econômico**. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014.

FIUZA, César. **Direito civil**. 14. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2010.

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. **Novo curso de direito civil**. V. 1. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

GONÇALVES, Carlos Roberto. **Direito civil brasileiro**. V. 1. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

GRAU, Eros Roberto. **Direito posto e o direito pressuposto**. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2008.

GRECO, Rogério. **Curso de direito penal**. V. 1. 12. ed. Niterói: Impetus, 2010.

MAMEDE, Gladston. **Direito empresarial brasileiro**. V. 1. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2010a.

_____. **Direito empresarial brasileiro**. V. 2. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2010b.

_____. **Manual de direito empresarial**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010c.

MARCONDES, Sylvio. **Questões de direito mercantil**. São Paulo: Saraiva, 1977.

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. **Curso de processo civil**. V. 2. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008.

MARTINS, Fran. **Curso de direito comercial**. 37. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014.

MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. **Curso de direito constitucional**. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. **Tratado de direito comercial brasileiro**. V. 5. L. 3. P. 1. 7. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1963.

MONTENEGRO FILHO, Misael. **Código de processo civil comentado e interpretado**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

MORAES, Alexandre de. **Direito constitucional**. 26. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

NEGRÃO, Ricardo. **Direito empresarial**. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.

NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. **Código civil comentado**. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.

_____. **Constituição federal comentada e legislação constitucional**. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009.

NUCCI, Guilherme de Souza. **Manual de processo penal e execução penal**. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.

OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. **Curso de processo penal**. 13. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

PENTEADO, Mauro Bardawil. **O penhor de ações no direito brasileiro**. São Paulo: Malheiros, 2008.

PEREIRA, Caio Mário da Silva. **Instituições de direito civil**. V. 4. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006.

PERLINGIERI, Pietro. **O direito civil na legalidade constitucional**. Tradução de Maria Cristina de Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

PINHO, Themístocles; PEIXOTO, Álvaro. **As empresas e o novo Código Civil**. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2003.

QUINTANS, Luiz Cezar P. **Direito da empresa**. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2003.

RAMOS, André Luiz Santa Cruz. **Curso de direito empresarial**. 4. ed. Salvador: Juspodivm, 2010.

REALE, Miguel. **Questões de direito**. São Paulo: Sugestões Literárias, 1981.

REQUIÃO, Rubens. **Curso de direito comercial**. V. 1. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2008.

SILVA, José Afonso da. **Curso de direito constitucional positivo**. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2005.

SILVEIRA, Newton. **Estudos e pareceres de propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

TOMAZETTE, Marlon. **Curso de direito empresarial**. V. 1. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2013.

VENOSA, Sílvio de Salvo. **Direito civil**. V. 8. São Paulo: Atlas, 2010.

VENOSA, Sílvio de Salvo; RODRIGUES, Cláudia. **Código civil interpretado**. São Paulo: Atlas, 2010.

VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. **Curso de direito comercial**. V. 1. São Paulo: Malheiros, 2004.

VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc; PEREIRA, Alexandre Demetrius. **Curso de direito comercial**. V. 3. São Paulo: Malheiros, 2008.

VIDO, Elisabete. **Prática empresarial**. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.

WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo; ALMEIDA, Flávio Renato Correia de. **Curso avançado de processo civil**. V. 1. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008.