

PARECERES

AÇÕES COMINATÓRIAS — NOME COMERCIAL E MARCA — PRAZO PRESCRICIONAL

ATHOS GUSMÃO CARNEIRO

1. Breve exposição dos sucessos processuais — 2. Dos fundamentos da exceção de prescrição — 3. Do momento inicial do prazo de prescrição - art. 178, § 10, IX do CC — 4. Da contagem do prazo de prescrição, se considerado incidente o art. 177 do Código Civil — 5. Conclusão

Nome comercial. Ação cominatória de abstenção. Pretensão real. Prazo prescricional. Arts. 177 e 178, § 10, IX do Código Civil. Termo inicial do prazo.

Sou consultado pela Edel Empresa de Engenharia S. A., através de seu ilustre advogado Dr. Cristóvão Colombo dos Reis Miller, a respeito do prazo prescricional incidente nas ações de preceito cominatório propostas por titular de nome comercial e de marca, bem como relativamente à forma de contagem do prazo.

1. Breve exposição dos sucessos processuais

1. A consulente Edel Empresa de Engenharia S.A., constituída em 1967 perante as Juntas Comerciais de São Paulo e Porto Alegre, sob a denominação de Empresa de Dragagem Engenharia Ltda — EDEL, ajuizou ação, sob o rito ordinário, de preceito cominatório contra Engenharia de Eletricidade EDEL S. A., a fim de que esta se abstinhasse de usar a expressão EDEL como parte de seu nome comercial, inclusive excluindo-a de seus impressos e propaganda.

A ré contestou argüindo haver seu contrato societário sido registrado na Junta Comercial de São Paulo em 20.03.59, assistindo-lhe destarte prioridade e direito exclusivo de utilização da expressão EDEL; e apresentou reconvenção, com pedido similar ao formulado pela autora.

2. O MM Juiz de Direito da 9.^a Vara Cível da Capital de São Paulo julgou improcedente a ação e procedente a reconvenção, pelo critério da anterioridade no arquivamento dos atos constitutivos perante a Junta Comercial, reportando-se S. Exa. inclusive ao aresto proferido pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça no Resp n.º 6.169, do qual foi relator o signatário deste parecer.

3. Como está no v. aresto proferido pela 8.^a Câmara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo, a Autora, ora consulente, ter-se-ia limitado, em sua apelação, “a sustentar a prescrição do direito da apelada, acolhido em reconvenção. Conformou-se, assim, com a improcedência de sua ação”.

O colegiado recursal entendeu que o prazo invocado pela apelante, e tido como pertinente à espécie, “*de cinco anos (5), nos termos do art. 178, § 10, IX do Código Civil*”, não se teria con-

sumado, pois seu termo inicial pressupõe a “*o conhecimento da ofensa ou do dano*”, assim devendo ser interpretado o texto legal. E, no caso em apreço, “*tudo indica que o apelado somente teve conhecimento do uso daquele nome EDEL, pela apelante, quando de sua notificação para abster-se de tal uso*”.

4. Interpôs a consulente Recurso Especial, pelas alíneas a e c do permissivo constitucional, “*seja para ser decretada a extinção da reconvenção, posto que incidente a prescrição do art. 178, § 10, IX do CCB, seja para ser decretada a improcedência da reconvenção*”.

Admitido o recurso extremo, subiu o processo a julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça e sua egrégia 3.^a Turma.

5. O relator, em. Ministro Waldemar Zveiter, afastou a alegada violação do artigo 69, § único; 98 e 99 da Lei 5.772/72, e art. 524 do Código Civil, à mingua de prequestionamento adequado. De resto, considerou correto o critério de contagem de prazo constante do aresto recorrido; todavia, rejeitou a incidência ao caso da norma do art. 178, § 10, IX, julgando incidente o art. 177 do Código Civil. Ressalva o relator que a solução “*outra seria*”, se lhe fosse dado apreciar o mérito.

Encontra-se, de momento, o julgamento suspenso por pedido de ‘*vista*’ do em. Min. Eduardo Ribiero.

2. Dos fundamentos da exceção de prescrição

6. A análise jurídica do objeto do recurso — limitado à questão do prazo prescricional —, exige uma prévia perquirição, ainda que a mais sucinta, relativa aos fundamentos do instituto da prescrição.

É de questionar-se se o fundamento maior da exceção de prescrição está no interesse individual do devedor em libe-

rar-se do vínculo, assim resultando “*punido*” o credor por sua inércia (“*dormientibus...*”); ou se o instituto apresenta-se, em si, como “*necessário para a estabilidade de todos os direitos*” (Baudry Lacantinerie e Tissier, *apud* Carpenter, “Manual do CCB” de Paulo Lacerda, v. IV, 1919, p. 61).

7. Para mestre Pontes de Miranda, “*os prazos prescricionais servem à paz social e à segurança jurídica. Não destroem o direito, que é; não cancelam, não apagam as pretensões; apenas, encobrindo a eficácia da pretensão, atendem à conveniência de que não perdue por demasiado tempo a exigibilidade ou a acionabilidade*” (“Tratado”, v. II, 2.^a ed., § 662, n.º 2).

Manifesta-se, pois, “*um interesse de ordem pública no afastamento das incertezas em torno da existência e eficácia dos direitos, e este interesse justifica o instituto da prescrição em sentido genérico*” (“Instituições de Direito Civil”, Caio Mário da Silva Pereira, Forense, v. I, 6.^a ed., 1982, p. 589). Ou, na expressão de Brenno Fischer, a tudo sobrepair “*o princípio que vale mais do que todos os outros; — a sua necessidade como garantia das relações jurídicas e para segurança da paz social*” (“A prescrição nos tribunais”, Konfino, 1957, v. I, t. 1, p. 13).

8. Também o clássico Clóvis Bevilacqua refere que a prescrição “*é uma regra de ordem, de harmonia e de paz, imposta pela necessidade da certeza das relações jurídicas*” (“Código Civil Comentado”, 7.^a ed., v. I, p. 459).

Como leciona Sílvio Rodrigues (in “Direito Civil Aplicado”, v. 3, Saraiva, 1986, p. 119), o instituto da prescrição se fundamenta “*no anseio da sociedade em não permitir que demandas fiquem indefinidamente em aberto (...)* Mister que as relações jurídicas se consolidem no tempo. Há um interesse social em que situações de fato que o tempo consagre adquiram juridicidade, para

que sobre a comunidade não paire, indefinidamente, a ameaça do desequilíbrio representado pela demanda”.

9. A prescrição dos direitos (*rectius*, das pretensões) patrimoniais, porque concebida como ‘exceção’, não opera *ipso iure*, “o que dá ao seu titular a faculdade de não na opor” (Pontes, ob. cit., § 662, n.º 8). Não obstante, mais do que a eventual negligência do credor em exercer sua pretensão, o fundamento basilar do instituto é a consideração de que, após um determinado lapso de tempo (mais ou menos longo, conforme cada pretensão), há uma conveniência de ordem pública em por à disposição do indigitado dever um meio de afastar de logo a pretensão adversa, “*ne in perpetuum incerta sit iura*”.

10. Diga-se que a tendência do direito moderno, nestes tempos de comunicação de massas, em que tudo se sabe ou se pode saber com rapidez antes inimaginável, é no sentido de encurtar, não de delongar os prazos prescricionais; de fixá-los em fatos certos e objetivos, de molde que que o ‘*dies a quo*’ se apresente insuscetível de maiores objeções.

3. Do momento inicial do prazo de prescrição — Art. 178, § 10, IX do CC

11. O v. aresto recorrido adotou a tese de que o prazo quinquenal previsto no art. 178, § 10, n.º IX, do CC, somente ocorre a partir da data em que o titular do direito de propriedade tenha tomado conhecimento do evento danoso, *verbi*:

“Contudo, o seu termo inicial pressupõe o conhecimento da ofensa ou do dano. Neste sentido dever ser interpretada a expressão ‘contado o prazo da data em que se deu a mesma ofensa ou dano’”.

Adiante, está no acórdão recorrido que

“... para poder ajuizar o feito é indispensável que o titular tome conhecimento da lesão a seu direito. Daí porque aquele prazo só poderia começar a fluir da data em que se deu, para o titular, a ofensa a seu direito” (sic.).

12. O eminente relator Min. Waldemar Zveiter, em seu voto, em princípio terá acolhido tal orientação: “*Os fatos emergentes dos autos apontam que a Autora notificou a recorrida e esta só teve ciência de que a Apelante, ora recorrente, lesava direito seu, da recorrida, a partir daquela comunicação. De fato, como revelam os autos, da data da notificação até a propositura da Reconvensão, o quinquênio da prescrição não ocorreu*”.

Esta exegese, *data maxima venia*, apresenta-se manifestamente ab-rogante da norma legal, em sua parte final, eis que onde está escrito

“Contado o prazo da data em que se deu a mesma ofensa ou dano”,

não se poderá ler, salvo em interpretação derogatória,

“Contado o prazo da data em que o interessado soube da ofensa ou dano”.

13. O Código Civil, art. 178, dispõe a respeito do termo inicial de muitos prazos prescricionais, conforme a natureza de cada pretensão:

“Considerando o interesse público de afastar toda dúvida, a lei já declarou em certos casos o momento do início do prazo prescricional, deixando ao interessado justapor a regra de contagem à norma específica determinante do termo inicial” (Caio Mário, ob. cit., p. 599).

14. Em certos casos, *a fluência do prazo supõe efetivamente o conhecimento, pelo interessado, do fator gerador da pretensão*.

Assim nas ações entre segurado e segurador, nas quais o prazo anual (art. 178, § 6.º, II), ou o biênio (art. 178, § 7.º, V), será contado “do dia em que o interessado tiver conhecimento do mesmo fato” ou “do dia em que desse fato

soube o interessado", aludindo-se ao fato que 'autoriza' a ação.

Igualmente na ação do doador buscando revogar a doação, em que o prazo se conta "*do dia em que souber do fato, que o autoriza a revogá-la*" (art. 178, § 6.º, I). Também na ação anulatória de casamento, nas hipóteses do art. 178, § 4.º, II, quando o prazo irá fluir "*do dia em que tiverem ciência do casamento*". Da mesma forma, nos casos de ocultação do parto, na ação do marido para contestar a legitimidade do filho de sua mulher, quando será contado o prazo "*da data do conhecimento do fato*", ou seja, quando o autor souber do nascimento (art. 178, § 4.º, I, *in fine*).

15. Nas demais hipóteses de prescrição abreviada, o Código Civil considera apenas o "*ato ou fato de que decorre o direito de agir e, portanto, quando naturalmente deve ter início o prazo prescricional. Se muitos são os atos ou fatos, então, o marco inicial é fixado pelo último ato ou fato acontecido*" (Brenno Fischer, *ob. cit.*, p. 25). Não será então necessário, nem pertinente, pesquisar em que data o interessado teria tido ciência do ato ou do fato.

16. Ponho exemplos: na demanda anulatória de contrato nos casos de erro, dolo, simulação ou fraude, o prazo quadrienal flui exatamente a partir "*do dia em que se realizar o ato ou o contrato*", e não da data em que o contratante teve ciência, ou presume-se que deva ter tido ciência, dos atos ou fatos que caracterizem as causas de anulação do pacto. Transcorrido o quadriênio, prescrita estará a ação, independentemente de perquirição sobre circunstâncias de constatação geralmente polêmica e eivada de subjetivismo.

Na ação de nulidade da partilha, o prazo prescricional anual conta-se "*da data em que a sentença da partilha passou em julgado*", não da data em que o herdeiro soube do vício ou defeito

invalidador (art. 178, § 6.º, V, c/c art. 1805 do Código Civil).

17. João Batista Monteiro ("Análise da Teoria Geral da Prescrição...", in Revista de Processo n.º 26, RT, ed. pp. 95/131), destaca, como regra, a irrelevância do conhecimento pelo titular do direito, para efeito de início de contagem da prescrição:

"Tanto no Direito alemão como no Direito italiano se tem entendido que o começo da prescrição não exige o conhecimento da pretensão e que, existindo as condições jurídicas necessárias e suficientes, mas de ordem subjetiva, para que o direito possa ser feito valer, a ignorância do titular é irrelevante para o cômputo do início da prescrição.

O Direito brasileiro não resolve expressamente a questão, deixando campo propício à doutrina para a discussão da matéria. Na impossibilidade de serem estudadas, uma a uma, as opiniões que sobre a matéria se debatem, limitar-nos-emos a dizer que, segundo é de se crer, o início da prescrição não é impedido pela ignorância do titular sobre a existência do direito, ou sobre a sua titularidade. Embora possa incurrir a negligência, sempre haverá a inércia, pelo que não deve a parte contrária ficar à mercê da ignorância do titular, a qual pode, aliás, prolongar-se por muito tempo."

18. Em conclusão: o prazo do art. 178, § 10, IX do CC contar-se-á a partir exatamente "*da data em que se deu a mesma ofensa ou dano*", e não da data em que a parte teria tido conhecimento da ofensa ou dano.

O registro na Junta Comercial, em 1967, do nome comercial da recorrente contendo a expressão EDEL, é atributivo de propriedade do nome (como o registro da marca EDEL, em 1978, no INPI, é também atributivo de propriedade), e portanto gerou, desde então, efeitos *erga omnes*, independente da ciência pessoa de quaisquer terceiros. Aliás, se o regis-

tro e a publicidade que dele emana não fossem suficientes para dar a todos conhecimento do ato, a formalidade seria vazia, inoperante e sem maior utilidade para a tutela do nome comercial, como propriedade, que o é, da empresa.

19. Decidindo como decidiu, o v. acórdão recorrido contrariou literalmente, *data venia*, a letra da lei federal, e também veio de encontro ao sistema do Código Civil a respeito da fluência dos prazos prescricionais.

O Recurso Especial, a nosso ver, se postas as coisas nos limites angustos apontados no aresto recorrido, merecerá admissão sob o amparo da alínea 'a' do permissivo constitucional, e conseqüente provimento, para que, em se considerando incidente o art. 178, § 10, IX do Código Civil, venha a ser reformado o v. aresto recorrido e, pois, considerada prescrita a pretensão da reconvincente contra a reconvinida.

4. Da contagem do prazo de prescrição, se considerado incidente o Art. 177 do Código Civil

20. Se todavia afastada, conforme o voto até agora condutor, a incidência da prescrição quinquenal, uma consideração prefacial irá impor-se:

A demanda proposta pela Edel Empresa de Engenharia S. A., ação cominatória buscando a condenação da ré, sob pena de multa diária, a abster-se de usar a expressão EDEL de como parte integrante de seu nome comercial, excluindo-a outrossim de quaisquer impressos e propaganda, tal demanda reveste-se da natureza de ação real ou de ação pessoal?

21. Perguntar-se-á, prefacialmente, se o direito ao nome comercial — e é apenas isto que agora se questiona —, caracteriza-se verdadeiramente como um direito de propriedade?

Impõe-se resposta afirmativa, o que é muito relevante, face à amplitude do voto do eminente relator, quem apreciou a questão da prescrição também, e principalmente, sob o ângulo da incidência do art. 177 do Código Civil, ponderando S. Exa. que a jurisprudência prevalecente no colendo STJ (aliás uniformizada no julgamento do Resp 19.355, egrégia 2.^a Seção, ac. de 28.10.92, do qual o signatário participou), declara incidente a prescrição quinquenal apenas às demandas indenizatórias por danos decorrentes de lesão ao direito de propriedade (v. g. Resps. n.º 33.787, rel. o em. Min. Waldemar Zveiter; n.º 10.564, rel. para o ac. o em. Min. Eduardo Ribeiro; n.º 3.185 e 31.304, rel. o em. Min. Eduardo Ribeiro, etc.).

22. O em. Min. Barros Monteiro, relator no superado Resp n.º 4.055, ac. de 19.03.91 (RSTJ, 22/291), no que alude à natureza do direito ao nome comercial refere jurisprudência do colendo STF bem como a melhor doutrina.

Assim João da Gama Cerqueira:

“Em nossa opinião, o direito sobre o nome comercial constitui uma propriedade em tudo idêntica à das marcas de fábrica e de comércio, que se exerce sobre uma coisa incorpórea, imaterial, exterior à pessoa do comerciante ou industrial, e encontra seu fundamento no direito natural do homem aos resultados de seu trabalho. Essa propriedade abrange não só o nome do comerciante singular, como, também, a firma das sociedades em nome coletivo, as denominações das sociedades anônimas e por quotas, a insígnia dos estabelecimentos e os demais elementos que entram no conceito do nome comercial (n.º 780, supra), considerados como objetos autônomos de direito” (“Tratado da Propriedade Industrial”, v. 2, 2.^a ed., p. 1.173).

Também o prof. Fábio Ulhoa Coelho:

“Com efeito, enquanto o nome civil está ligado à personalidade de seu titular, sendo discutível seu caráter patrimonial, em relação ao nome comercial, a sua natureza de elemento integrativo do estabelecimento comercial afasta quaisquer dúvidas quanto à sua natureza patrimonial” (“Tratado de Direito Comercial”, ed. 1988, p. 28).

Igualmente Almeida Nogueira:

“Se ao nome civil pode negar-se o requisito da cessibilidade, a contestação não alcança em absoluto o nome comercial, que é uma propriedade, por vezes de alto valor econômico, tanto para a indústria como para o comércio” (“Tratado Teórico e Prático de Marcas Industriais e Nome Comercial”, t. I, ed. 1910, p. 279).

23. Pretensões reais são as fundadas num *ius in re*, operante contra e perante todos, buscando a tutela direta e imediata aos atributos inerentes ao direito real.

A propriedade de nome comercial, oponível *erga omnes*, encontra tutela jurisdicional específica na ação em que é exigido, àquele que esteja a usar indevidamente ou a lesar a propriedade, que cesse tal ofensa ou uso indevido. Equivale, “*mutatis mutandis*”, à reivindicatória no alusivo aos bens imóveis.

A ação, nominada embora como “cominatória”, reveste-se de indiscutível caráter de ação real, pois nela se pede a proteção direta e imediata do direito real de propriedade do nome comercial, contra quem indevidamente o esteja usando.

24. O em. Min. Eduardo Ribeiro, ao votar no Resp 10.564, sustentando a tese (que resultou prevalecente no Resp 19.355) de que a prescrição quinquenal do art. 178, § 10, IX refere-se tão-somente à ação buscando a reparação de danos decorrentes da ofensa à propriedade, teve oportunidade, com a habitual precisão, lançar o discrímen seguinte:

“Útil se me afigura discernir, no caso, como usualmente se admite em teoria geral, entre direitos *absolutos* e relativos. Nos primeiros, oponíveis a todos, incluem-se os *reais*. Os relativos vinculam determinadas pessoas. Podem nascer, entre outras causas, da violação de um direito absoluto. Assim, *o proprietário tem direito de exigir, de todos, o respeito à sua propriedade. A prescrição rege-se pelas normas pertinentes aos direitos reais*. Violado, entretanto, aquele direito, surge um outro, de pedir reparação do dano. Este, de natureza processual, tem prazo de prescrição distinto.

Decorrido o prazo de cinco anos, prescreve o direito do proprietário da marca de pleitear reparação dos danos que, do desrespeito a ele, lhe tenha advindo. Dela, entretanto, não deixou de ser titular. Nem perdeu a propriedade seus atributos.

Poderá demandar sejam impedidas outras ofensas ou que cesse a existente. O prazo prescricional será o das ações reais, como assinalado pelo Desembargador Oliveira Leite, do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas, em acórdão cuja cópia se encontra nos autos.” (grifos nossos)

25. Distinguem-se, pois, de conformidade com esse voto do em. Min. Eduardo Ribeiro, os dois tipos de ações:

a) a ação por perdas e danos causados ao direito de propriedade do titular do nome comercial ou da marca, com prazo prescricional de cinco anos;

b) a ação de preceito cominatório, para “demandar sejam impedidas outras ofensas ou que cesse a existente”, e nesse caso, “o prazo prescricional será o das ações reais”, isto é, de dez anos — CC, art. 177.

26. No caso em apreciação, a ré apresentou contra a Autora, ora consulente, pedido reconvenicional para que esta fosse condenada a “*abster-se*

de usar a expressão EDEL a que título for, notadamente como parte integrante de seu nome comercial...”

Cuida-se, indubitavelmente, de ação para tutela direta e imediata do direito de propriedade do nome comercial de que a Reconvinte se considera dona, portanto ação real, submetida ao prazo decenal de prescrição.

27. A consulente e Autora, ora recorrente, obteve o registro de seu contrato, com a expressão EDEL, na Junta Comercial de São Paulo no ano de 1967. O pedido reconvenicional é de abril de 1991.

28. Assim:

1967	+	10 anos	=	1977
Registro do contrato da consulente na Junta Comercial		Prescrição da ação real		Termo final do prazo prescricional

Todavia, como dito, a demanda reconvenicional, somente foi proposta em abril de 1991 (fls. 89). Está, pois, prescrita!

29. Apenas ‘*ad argumentandum*’, apreciemos a asserção constante do Resp. n.º

Do arquivamento na Junta Comercial, em 1967, passou a fluir o prazo de 10 anos, pois a partir de tal momento poderia a reconvinte ter proposto ação para a defesa de seu invocado direito à expressão EDEL. (vide inciso 13 a 17 deste Parecer).

Como não poderia deixar de ser, o registro é o divisor de águas. Só o registro é que permite presumir, com segurança, que o ato seja do conhecimento de todos (“*erga omnes*”), o que, aliás, levou o legislador a instituí-lo, inclusive com o caráter atributivo de propriedade.

33.787 e voto do em. relator Min. Waldemar Zveiter, no sentido de que o prazo prescricional seria, no caso de vinte anos.

Vejamos:

1967	+	20 anos	=	1987
Registro do contrato da consulente na Junta Comercial		Prescrição da ação pessoal		Termo final do prazo prescricional

Proposta que foi em abril de 1991, mesmo se considerada a ação como pessoal, a demanda reconvenicional estaria igualmente prescrita!

30. Embora argumento metajurídico, não será demasia sublinhar que, afora a publicação registraria, operante “*erga omnes*”, é pública e notória a utilização da expressão “EDEL” pela consulente, dada a sua marcante atuação no mercado nacional da construção civil, nos últimos 25 anos, amplamente veiculada em reportagens, propaganda em todos os meios de comunicação, balanços, lançamentos

imobiliários e constante publicidade em “Classificados de Imóveis” de vários jornais de circulação nacional, o que a toda evidência não poderia ter passado despercebido à Recorrida durante todos estes longos anos.

31. Nada, em tese, impedirá, diga-se, a utilização em comum da expressão “EDEL” tanto pela consulente como pela Recorrida, cada qual no seu âmbito de atividades: a consulente, no ramo de construção e incorporações de imóveis; a Recorrida, na execução de serviços de engenharia de eletricidade.

5. Conclusões

32.1. Em princípio, realmente o prazo quinquenal do art. 178, § 10, IX do Código Civil, admitido no v. aresto prolatado pela eg. 8.^a Câmara Cível do TJSP, é incidente apenas aos casos de ações indenizatórias decorrentes de ofensa ou danos causados com desrespeito ao direito de propriedade.

32.2. De qualquer forma, a contagem do prazo quinquenal terá início na data em que ocorreu o ato, ou o último dos atos configuradores da ofensa ou dano, e não na data em que o prejudicado teria tido ciência do evento danoso.

32.3. A proposição supra aplica-se aos demais casos de prazos prescricionais, salvante naquelas hipóteses em que o Código Civil expressamente dispõe em contrário.

32.4. A ação com pedido de veto ao uso de nome comercial, ou marca de indústria ou comércio ou serviços, dirigindo-se à tutela direta e imediata do

direito de propriedade sobre o nome ou a marca, caracteriza-se como ação real, sujeita ao prazo decenal de prescrição (entre presentes).

32.5. Mesmo se considerada fosse a ação como de natureza pessoal, o prazo, então de vinte anos, necessariamente teria tido início na data do registro (dito ilegítimo), e este ocorreu, para a recorrente, com o arquivamento de seu contrato social na Junta Comercial em 1967, portanto mais de vinte anos antes da propositura de ação pela recorrida em 1991, na via reconvenicional.

32.6. Sob tais pressupostos, encontra-se prescrita a pretensão da reconvincente contra o uso, desde mais de vinte anos, do nome EDEL pela consulente. Aliás, nem Autora nem Reconvincente pediram a desconstituição do registro obtido pela parte adversa.

É o meu parecer, *sub censura*.

Porto Alegre, 21 de junho de 1994

Athos Gusmão Carneiro