

A APLICAÇÃO DO ART. 8.º DA CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS NOS PAÍSES QUE SUJEITAM A REGISTO O NOME COMERCIAL (*)

Pelo Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão

SUMÁRIO:

I — O “NOME COMERCIAL”:

1. Ambiguidade do conceito; 2. A insígnia do estabelecimento;
3. Nome do empresário ou nome do estabelecimento?;
4. A destinação à firma da previsão do art. 8.º CUP; 5. Interpretação autêntica de fontes internacionais?

II — PRESSUPOSTOS DA PROTECÇÃO:

6. A identidade do nome no país de origem e no país de destino;
7. A exigência de um título legítimo de aquisição no país de origem;
8. Sem obrigação de depósito ou registo;
9. A condição de domicílio ou estabelecimento;
10. O uso no país de destino;
11. Subrogados do uso: notoriedade e intenção de usar.

III — CONTEÚDO DA PROTECÇÃO:

12. Os dados do problema;
13. A posição da doutrina portuguesa;
14. A admissibilidade do registo do nome comercial pelo titular estrangeiro;
15. O tipo de tutela convencionalmente imposta;
16. Posição relativa de titulares nacionais e estrangeiros;
17. O carácter não exclusivo do direito *iure conventionis*;
18. A coexistência de nomes semelhantes;
19. A intervenção complementar da concorrência desleal;
20. Conclusão.

(*) Esta é a versão portuguesa do estudo que elaborámos para o “Festschrift Friedrich-Karl Beier”.

I — O “NOME COMERCIAL”

1. Ambiguidade do conceito

A disciplina internacional dos sinais distintivos do comércio continua a ser caracterizada por grande diversidade. Diversidade que começa na determinação dos sinais distintivos que são objecto de direitos privativos. Só reina unanimidade quanto à tutela da marca por um direito privativo. Para além disso, varia muito o círculo dos sinais especificamente tutelados e o modo de tutela consagrado.

Portugal será dos países que mais longe vai no esmiuçar destes direitos privativos, pois protege como tais a firma, o nome do estabelecimento, a insígnia, as recompensas, a denominação de origem ⁽¹⁾ e agora o logótipo, a todos fazendo corresponder registos que condicionam a protecção.

Estas diversidades já se faziam sentir por volta de 1880, quando se gizaram as bases do que viria a ser a Convenção da União de Paris. Por isso, para lançar uma ponte entre os vários sistemas, esta compreendeu logo desde o início, em 1883, um art. 8.º, do seguinte teor: “O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigação de depósito ou registo, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio”. Mais de um século decorrido, o preceito é o mesmo: não sofreu alteração ou aditamento de qualquer espécie.

As conciliações realizadas pelas conferências internacionais representam, com frequência, composições semânticas. O acordo só se torna possível graças à ambiguidade das expressões utilizadas. A história ensina-nos que também neste caso não se fugiu à regra.

O conceito de “nome comercial”, que é o pilar do preceito, é um conceito ambíguo. Mesmo na França, o país que terá estado na origem daquela formulação, os entendimentos eram e continuam a ser vários ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Para além da tutela das indicações de proveniência.

⁽²⁾ Assim, para Chavanne/Burst, *Droit de la propriété industrielle*, 4.ª ed., Dalloz, 1993, pág. 1302, o nome comercial distingue um estabelecimento comercial (“fonds de commerce”) de estabelecimentos comerciais similares. É seguramente, o nome do estabelecimento que se assim caracteriza, e não o nome do empresário. Também não há corres-

Por isso, o primeiro problema é determinar que realidades podem abrigar-se naquela expressão.

Particularmente, pergunta-se se o “nome comercial” abrange o sinal distintivo firma, ou o sinal distintivo nome do estabelecimento (na terminologia portuguesa, amparada nos direitos privados que lhes correspondem), ou ambos.

A firma é o nome do empresário: em sentido amplo, abrange a denominação social das pessoas colectivas. O nome do estabelecimento é o nome dado ao complexo de bens que suportam a actividade do comerciante, em sentido restrito, será o nome da loja ou estabelecimento aberto ao público em que o comerciante exerce a sua actividade.

2. A insígnia do estabelecimento

Aliás, pode perguntar-se desde logo se o “nome comercial” abrange também a insígnia do estabelecimento. Esta é em Portugal, como dissemos, um sinal distintivo a que corresponde um direito privativo próprio.

É escassa a verosimilhança de uma resposta afirmativa, pois uma insígnia não é um nome; não se vê que o conceito-chave do art. 8.º CUP suporte semelhante extensão.

Todavia, o Supremo Tribunal de Justiça de Portugal admitiu que a insígnia estrangeira, embora não registada em Portugal, gozaria de protecção na ordem jurídica portuguesa. Com esse fundamento recusou o registo de uma insígnia semelhante à da “Air France”. Embora o fizesse por invocação de concorrência desleal, baseou-se expressamente na circunstância de aquela insígnia merecer protecção independentemente de registo, por força do art. 8.º CUP⁽³⁾.

pondência exacta de país para país entre o que seja firma, *raison social*, nome de estabelecimento e outras categorias potencialmente envolvidas. Na Alemanha segue-se antes um entendimento amplo, segundo o qual o “nome comercial” abrange todas as designações que distinguem uma pessoa na actividade comercial: *Beier/Krieger*, *Der Schutz des Handelsnamen*, GRUR Int. 1964, 440; *Der Handelsname*, GRUR Int. 1965, 616.

⁽³⁾ Acórdão de 21 de Março de 1961, no «Boletim do Ministério da Justiça», n.º 105, pág. 651.

Há, na ordem jurídica portuguesa, uma razão particular que conduziu o tribunal neste sentido, e o dispensou de interpretar sequer a expressão “nome comercial” do art. 8.º CUP. O art. 146.º do Código da Propriedade Industrial (CPI) de 1940, ao tempo vigente (mas praticamente reproduzido no art. 232.º do Código da Propriedade Industrial de 1995) rezava: “A propriedade e o uso exclusivo do nome e insígnia do estabelecimento são garantidos pelo seu registo, sem prejuízo do disposto no artigo 8.º da Convenção da União de Paris”. Daqui inferiu o julgador, sem mais indagações, que a protecção da insígnia estrangeira estava assegurada.

Nem sequer gramaticalmente, porém, aquela conclusão era forçosa. A ressalva do art. 8.º poderia referir-se apenas a parte do conteúdo da previsão — e nomeadamente, unicamente ao nome do estabelecimento. Bastava isto para que a interpretação daquele art. 8.º CUP fosse indispensável.

Mas sobretudo, o acórdão erra quando supõe que a insígnia estrangeira só pode ser protegida contra a concorrência desleal se estiver ao abrigo do art. 8.º da CUP. Pressuposto da concorrência desleal é, na ordem jurídica portuguesa, uma relação de concorrência: não é a preexistência de um direito privativo. O tribunal poderia ter recusado o registo de insígnia semelhante à da Air France com fundamento em concorrência desleal sem nenhum recurso ao art. 8.º CUP. O que significa que tudo o que naquele acórdão respeita a este preceito é supérfluo e equivocado.

Afastado este desvio injustificado, há que equacionar o problema por si. O “nome comercial” do art. 8.º CUP poderá abranger também a insígnia do estabelecimento?

O recurso à categoria “nome comercial” não é casual. Figura logo no art. 1/2 CUP, entre os objectos da protecção outorgada pela convenção.

Não vemos nenhuma base para atribuir à categoria *nome comercial* uma extensão tão inusitada que a leve a abranger os sinais distintivos em geral. A protecção muito particular que o art. 8.º CUP outorga é delimitada pelo âmbito preciso do que é *nome* (4). Ir além disso seria transformar um conceito ambíguo num conceito praticamente em branco, o que é inadmissível.

(4) Cfr. neste sentido Stephen Ladas, *Patents, Trademarks and Related Rights*, vol. III, Harvard University Press (Cambridge), 1975, § 831.

Quanto ao actual art. 232.º CPI deve ser objecto de uma interpretação restritiva, de maneira a referir a remissão para a Convenção de Paris apenas ao nome de estabelecimento, e não à insígnia também.

3. Nome do empresário ou nome do estabelecimento?

Retomemos o problema principal, que é o de determinar se o art. 8.º CUP contém uma referência subjectiva ou objectiva. Ou seja, se refere um agente económico ou um estabelecimento; se caracteriza uma pessoa ou uma categoria de bens afectos à actividade económica.

Em Portugal, “nome comercial” não é um conceito técnico-legal. Designou anteriormente o actual nome do estabelecimento, mas a partir de 1940 desapareceu da lei, cedendo o lugar a esta última categoria. Por isso, para a interpretação da expressão no art. 8.º CUP têm sido defendidas quase todas as posições possíveis. Ou se faz coincidir com o nome do comerciante, e portanto com a firma; ou com o nome do estabelecimento; ou com ambos. Só não tem sido defendido que não corresponda a nenhum deles; não vemos na verdade como seria possível entendê-lo sem violar o conteúdo preceptivo do art. 8.º CUP.

José Gabriel Pinto Coelho sustentou que a expressão “nome comercial” seria de aplicar ao nome do estabelecimento e não à firma.

Parte ele ⁽⁵⁾ do art. 146.º do Código da Propriedade Industrial de 1940, relativo ao nome do estabelecimento, que já conhecemos. A ressalva do art. 8.º CUP, aí contida, significaria que o legislador português entende aquela fórmula como relativa ao nome do estabelecimento (82). Reforça a sua posição com o argumento de que os debates surgidos a propósito da protecção internacional respeitam ao nome do estabelecimento e não à firma (84). Cita Pointet e outros estudiosos que têm agitado a questão, mas para concluir que

⁽⁵⁾ O “nome comercial” na Convenção da União de Paris (1883) e no Código da Propriedade Industrial, na *Revista de Legislação e de Jurisprudência*, ano 93.º, 81 e segs.

perante a indefinição internacional cabe aos tribunais de cada país fixar o sentido da expressão “nome comercial” (98). E esse não seria em Portugal o nome do comerciante ou firma, que não é sequer modalidade de propriedade industrial (98).

Esta posição foi retomada por Carbonell Pico. Baseia-se essencialmente neste último argumento, de que a figura não seria em Portugal modalidade de propriedade industrial⁽⁶⁾. Digamos desde já que o argumento parece-nos de nenhum valor, pois a correspondência da expressão “nome comercial” do art. 8.º CUP ao direito interno não está dependente da circunstância formal de um direito ser ou não regulado no Código da Propriedade Industrial ou até de ser qualificado como direito industrial no país em referência.

A jurisprudência portuguesa parece porém orientar-se no sentido de que o preceito convencional engloba a firma (que usamos em sentido lato, recorde-se, abrangendo a denominação social).

Assim, após o já referido acórdão de 10 de Março de 1961, o Supremo Tribunal de Justiça pronunciou-se sobre o registo em Portugal da firma “Sylvania”⁽⁷⁾. Este era contestado pela empresa inglesa “Sylvania”, que aliás obtivera o registo da marca “Sylvania” em seu favor. O tribunal decidiu que o art. 8.º CUP visa essencialmente a protecção da firma, mais que a do nome do estabelecimento, parecendo implicitamente excluir este da protecção: pelo que a firma “Sylvania” não estaria na dependência do registo para obter protecção. Faz ainda uma referência à concorrência desleal, que seria possibilitada se se admitisse o registo da firma “Sylvania”.

Já o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 11 de Dezembro de 1979 parte da aplicabilidade do art. 8.º CUP quer à firma, quer ao nome de estabelecimento⁽⁸⁾.

Este é também o entendimento da generalidade da doutrina portuguesa: considerar compreendidos no art. 8.º CUP quer a firma, quer o nome do estabelecimento⁽⁹⁾.

(6) Relatório apresentado nas Jornadas de Estudos da União de Fabricantes: cfr. RIPIA, 69, n.º 49 (1962), 179-181.

(7) Acórdão de 11 de Julho de 1961, *Bol. Min. Just.*, n.º 109, 676.

(8) *Bol. Min. Just.*, n.º 292, 391.

(9) É a posição adoptada por Ferrer Correia, com apoio em doutrina estrangeira (*Lições de Direito Comercial*, Lex, 1994, n.º 70). Orlando de Carvalho, na Anotação ao acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 11 XII 79, na *Rev. de Legislação e de Juris-*

Assim se pronunciou Fernando Olavo, para quem o sentido do art. 8.º CUP, ao recorrer ao conceito de nome comercial, seria o de que as figuras que num país da União fossem como tal consideradas gozariam de protecção nos restantes (10). É idêntica a conclusão de Justino Cruz, fundando-se numa longa crítica a J. G. Pinto Coelho (11).

Oehen Mendes sustentou especificamente esta posição (12). Chama o autor a atenção para um fenómeno de “objectivação” da firma, que a levaria a desempenhar também a função de individualizar o estabelecimento, sobretudo nos casos que se não tenha adoptado um nome para este. E que razão haveria para proteger com mais rigor um nome de estabelecimento simplesmente usado em França que uma firma registada na Alemanha?

4. A destinação à firma da previsão do art. 8.º CUP

Tomando uma posição, começamos por dizer que na categoria “nome comercial” não pode deixar de estar compreendida a firma.

Não obstante a assinalada ambiguidade, o “nome comercial” abrange, antes de mais, o nome usado por um agente económico: contrapõe-se ao nome civil. É, na noção prevalente, o nome sob o qual o comerciante exerce o seu comércio. Tem a mesma função de identificação pessoal, na vida comercial, que tem o nome civil no plano civil.

A finalidade primária do art. 8.º CUP tem sido diversamente entendida. Ladas considera que essa se situava originariamente na necessidade de assegurar a protecção do nome comercial nos paí-

prudência, ano 113.º pág. 285, aceita a aplicação do preceito ao nome do estabelecimento mas não exclui a aplicabilidade à firma. É todavia problema que não considera.

(10) *O nome comercial e o artigo 8.º da Convenção da União de Paris*, separata da *Colecção de Jurisprudência*, tomo V (1984), 21-22).

(11) *Código da Propriedade Industrial*, 2.ª ed., Livraria Arnado, 1985, sub art. 146.º

(12) *Da Protecção do Nome Comercial Estrangeiro em Portugal*, Almedina, 1982, n.º 12; cfr. também «Actas de Derecho Industrial» (Santiago de Compostela), tomo 7 (1981), 161 e segs. O autor afirma que nunca encontrou a inclusão da firma (além do nome do estabelecimento) sequer problematizada na doutrina e jurisprudência estrangeiras.

ses que a não concediam. À medida que essa protecção se generaliza, a função do preceito modifica-se, embora o texto não tenha sido alterado (13).

Afigura-se-nos todavia que como objectivo principal da regra não poderá deixar de apontar-se, logo desde o início, o de assegurar que um nome comercial não encontrasse obstáculo à sua utilização nos países que faziam exigências particulares para a protecção deste. Por isso se assegura que o nome é protegido sem obrigação de depósito ou registo.

É necessário não esquecer que vários países centrais europeus que participaram das negociações que estão na origem da Convenção de Paris não disciplinavam o nome comercial como objecto de um direito privativo. Mas outros países faziam-no. Tornava-se então necessário assegurar que as empresas desses países centrais, que expandiam os seus negócios para os países que impunham exigências particulares de protecção, não fossem impedidas de usar nos países de destino os seus próprios nomes; mas simultaneamente, que continuassem isentas do ónus de satisfazer as exigências formais de protecção aí estabelecidas.

O objectivo principal da previsão teria sido assim, desde a primeira hora, o de assegurar uma circulação mundial do nome comercial (14). O nome comercial poderá manter-se o mesmo em todos os países. O preço de tal circulabilidade terá de ser a renúncia a conceber o direito ao nome comercial como mais um direito privativo internacionalmente reconhecido, junto aos outros direitos privativos assegurados pela Convenção. Mas este aspecto será melhor fundamentado na terceira parte deste estudo.

(13) Stephen Ladas, *Patents* cit., vol. III, 1545.

(14) Mais longe ainda da verdade nos parece a afirmação de que o objectivo do art. 8.º CUP foi o de evitar riscos de confundibilidade: cfr. Oehen Mendes, *Protecção do nome* cit., n.º 10. A confusão ou o risco de confusão estão completamente fora de cogitação neste dispositivo. O que se pretende é assegurar o direito de usar *urbi et orbi* o próprio nome. A possibilidade de assim se criarem situações de confusão é uma eventualidade, para que haverá que buscar resposta adequada; mas é consequência do regime do art. 8.º, e não causa da sua adopção.

Ora, a finalidade do preceito é muito mais compatível com o entendimento do “nome comercial” como equivalente a firma, que como equivalente a nome de estabelecimento.

É o próprio nome do comerciante que deve antes de mais ser internacionalmente reconhecido, para assegurar em todo o lado a sua identidade.

Pelo contrário, o nome do estabelecimento, que representa sempre o nome de uma realidade objectiva com que o comerciante trabalha, está muito menos fadado para ser destinado a uma função de circulação internacional. Amarrado normalmente a elementos imobiliários, a sua circulação é difícil. Para que o problema se coloque, foi necessária uma evolução, que não era previsível quando, em 1883, o art. 8.º foi aprovado.

Reconstituindo pois o sentido da expressão “nome comercial”, devemos concluir que dificilmente ele abrangerá o nome do estabelecimento. Este apresentava-se como realidade não circulável, que não despertava o interesse das convenções internacionais. Em rigor, o nome comercial é apenas a firma.

Há outra referência na Convenção de Paris ao nome comercial, e também esta vem em suporte deste entendimento. O art. 9.º/1 refere os produtos que ostentem ilicitamente uma marca ou nome comercial: podem ser apreendidos nos países em que essa marca ou nome comercial têm direito à protecção legal. Este “nome comercial” aposto num produto é muito mais facilmente o nome do empresário que o nome do estabelecimento, que dificilmente será aposto em produtos e dessa maneira circulável ⁽¹⁵⁾.

É inegável porém que o próprio nome do estabelecimento passou, em tempos mais recentes, com o estreitamento das relações comerciais e o desenvolvimento das grandes redes empresariais, a

⁽¹⁵⁾ Não queremos todavia deixar de assinalar uma diversidade ao nível do próprio entendimento de nome do estabelecimento que explicará de certo modo as dificuldades particulares defrontadas na ordem jurídica portuguesa. Nos países que não protegem o nome do estabelecimento com um direito privativo este é ainda nome do empresário: é uma das muitas maneiras de designar uma empresa. Em Portugal, a especialização da tutela conduziu a uma separação radical das figuras. Às designações do empresário (firma ou outras) contrapõem-se as designações de um objecto, o estabelecimento, como categoria de todo distinta.

suscitar a problemática do reconhecimento internacional. Assim, grandes superfícies comerciais das capitais europeias tendem a expandir-se, abrindo sucursais noutras cidades, no país ou no estrangeiro. É porém artificial tentar responder criando uma vinculação internacional onde ela não existia efectivamente.

Parece-nos assim poder concluir, com Ladas ⁽¹⁶⁾ e uma significativa doutrina, que a realidade que o art. 8.º CUP pretendeu abarcar, com a referência ao nome comercial, é a firma, ou denominação do próprio empresário. O nome do estabelecimento, como denominação de uma realidade objectiva, parece menos apto a incorrer nas vicissitudes da circulação internacional que dão a matéria daquele preceito.

5. Interpretação autêntica de fontes internacionais?

A conclusão a que pareceria devermos ser conduzidos defronta porém na ordem jurídica portuguesa um obstáculo particular.

Como vimos, o art. 232.º CPI condiciona a protecção do nome do estabelecimento ao registo, “sem prejuízo do disposto no artigo 8.º da Convenção da União de Paris”. Está implícito que o legislador considera que o nome do estabelecimento (ao menos este) está abrangido no art. 8.º CUP. Foi esta a razão, como vimos, que levou os tribunais portugueses a pronunciar-se neste sentido ⁽¹⁷⁾.

Se, porventura, a interpretação correcta é a de que aquele art. 8.º CUP preveria na realidade apenas a firma, surgiria um problema curioso de hierarquia de fontes.

O art. 232.º CPI pretende realizar uma espécie de interpretação autêntica: fixar que o art. 8.º CUP deve ser entendido com esta extensão ao nome do estabelecimento.

⁽¹⁶⁾ *Patents* cit., §§ 830.º e 831.º: pelo menos é o que parece resultar das noções que adopta.

⁽¹⁷⁾ O Parecer da Câmara Corporativa, em *Propriedade Industrial — Parecer*, Assembleia Nacional, 1937, n.º 84, não contém nenhum esclarecimento útil a este aditamento à lei anterior.

Resta saber se a lei ordinária é competente para realizar a interpretação autêntica de fontes internacionais. Mesmo que essa interpretação autêntica seja restrita à ordem jurídica portuguesa.

Nesta, as fontes internacionais têm nível hierárquico superior às fontes internas. Vigoram directamente na ordem interna, nos termos do art. 8.º/2 da Constituição, e não parece poderem ser contrariadas pelo direito interno. Não seriam assim passíveis de interpretação autêntica, porque esta pressupõe que a norma interpretativa não é hierarquicamente inferior à norma interpretada⁽¹⁸⁾.

Em todo o caso, é um tema que podemos deixar por aqui.

Falaremos simplesmente neste estudo em “nome comercial”. Não questionaremos mais o seu conteúdo. Sabemos que abrange necessariamente a firma. Mas a análise será realizada sem distinções, quer a expressão abranja ainda, quer não, o nome do estabelecimento.

II — PRESSUPOSTOS DA PROTECÇÃO

6. A identidade do nome no país de origem e no país de destino

Verifiquemos agora quais são os pressupostos da protecção *iure conventionis*.

O nome comercial a que o art. 8.º se refere é unicamente o nome comercial adquirido no país de origem? Ou pode ser qualquer nome que o comerciante queira usar, mesmo que por hipótese seja um nome de fantasia, escolhido meramente para a actuação naquele país?

Assim, uma empresa como “Hoechst”, de nome particularmente complicado de pronunciar noutros idiomas, pode escolher para um país do Extremo Oriente o nome “Raio de Luar” e reclamar para ele a protecção do art. 8.º CUP?

⁽¹⁸⁾ Cfr. o nosso *O Direito — Introdução e Teoria Geral*, 9.ª ed., Almedina, 1995, n.º 213.

Não pode, porque a própria finalidade do art. 8.º CUP o exclui.

Como vimos, essa finalidade é a de assegurar a circulação sem entraves dos nomes comerciais, mesmo nos países que exigem a satisfação de requisitos especiais para a outorga de direitos privativos. Sendo assim, a garantia de uma designação diferente da originária extrapola da teleologia da convenção. É uma finalidade diferente, a que o art. 8.º CUP não atende já.

E isto é tanto mais importante quanto é certo que no art. 8.º está implicada a atribuição de uma posição de privilégio no país de destino, como melhor veremos de seguida. O nome comercial estrangeiro será protegido, sem dependência de registo, no confronto com nomes nacionais cuja tutela possa depender daquele.

Não se compreenderia então que, por mera escolha de um recém-chegado, se pudesse impor um nome que fosse atingir nomes preexistentes no país de destino. Que o “Raio de Luar”, potestativamente escolhido, se superiorizasse aos nomes “Raio de Luar” já existentes no país de destino.

7. A exigência de um título legítimo de aquisição no país de origem

Na progressão, perguntemos se é pressuposto da protecção haver um título legítimo de aquisição no país de origem.

Nunca poderíamos chegar a uma posição em que exigíssemos como condição de protecção que um nome fosse protegido como direito privativo no país de origem. Pela razão decisiva de que pode um país não conhecer tal direito privativo; e não obstante, as suas empresas têm a mesma expectativa de protecção em países estrangeiros, à luz do art. 8.º, que as empresas de qualquer outro Estado-membro da União de Paris.

Que pensar porém dos nomes comerciais provenientes de países em que o registo seja condição de protecção? Podemos considerar que esse registo é necessário, como emanção do princípio de que só são protegidos os nomes comerciais em relação aos quais

houver um válido título de aquisição no país de origem (19)? Ou pelo contrário, o art. 8.º protegerá os nomes comerciais unionistas, seja qual for a situação no país de origem?

Neste último sentido se pronuncia Kunz-Hallstein, que considera que a referência à lei do país de origem sofre a limitação do art. 2.º CUP, que não permitiria um tratamento mais desfavorável que o atribuído ao cidadão do Estado em que se pede a protecção (20).

Se pensarmos porém que o sentido do art. 8.º CUP não é assegurar aos cidadãos dos Estados-membros o tratamento nacional, pois isso resultaria do art. 2.º, mas sim assegurar a identidade do nome comercial em todos os países da União, a invocação do art. 2.º CUP seria deslocada, pois o art. 8.º CUP contém a possibilidade da atribuição de uma protecção que pode ser diferente da que resultaria da outorga do tratamento nacional.

E na verdade, seria difícil de justificar que uma convenção internacional assegurasse que os cidadãos dos Estados-membros tivessem nos outros Estado uma protecção acrescida em relação à que desfrutam no próprio país. Por isso, cremos ser posição dominante a de que, se um país exige para a protecção do sinal distintivo o registo, quem reclama a protecção nos termos do art. 8.º CUP deve demonstrar que satisfaz essa formalidade (21).

Em todo o caso, cremos dever operar restrições. Não poderia ter protecção, certamente, um nome que fosse considerado ilegal no país de origem. Assim aconteceria se uma lei unionista proibisse o uso de nomes comerciais que não fossem registados.

(19) É a posição defendida por J. G. Pinto Coelho, no seguimento de Pointet: se a lei nacional impuser formalidades, como o registo, estas têm de ser satisfeitas para que a protecção possa ser reclamada nos outros países unionistas. Cfr. *Nome Comercial cit.*, n.º 6.

(20) *La protezione del nome commerciale straniero in Germania*, na *Riv. Diritto Industriale*, 1976, I, 412-423 (419).

(21) Em Portugal, parece comprovar esta posição o art. 5/1 do Dec.-Lei n.º 42/89, de 3 de Fevereiro, mas o texto presta-se a alguma perplexidade: "A admissibilidade de firmas ou denominações registadas no estrangeiro está sujeita à prova desse registo no país de origem e à insusceptibilidade de confusão com firmas ou denominações já registadas em Portugal".

Porém, se o nome é licitamente usado no país de origem, embora não tenha sido levado a registo, a situação pode ser diferente.

Assim acontecerá sempre que num certo país se proporcionar, além da protecção como direito privativo, a admissibilidade da livre adopção de nome comercial. O registo é então facultativo: se o empresário não pretender as vantagens particulares que por ele se conseguem, não regista e usa simplesmente. Poderá então esse empresário pretender a protecção no exterior do nome que adoptou?

A resposta é necessariamente afirmativa. Vimos que os nomes provenientes de países que não outorgam direitos privativos são protegidos pelo art. 8.º CUP. Não podem ficar em relação a eles desprotegidos os nomes provenientes de países em que esses são legitimamente usados, muito embora os seus titulares não tenham satisfeito as formalidades que condicionam a outorga de direitos privativos.

É nestes termos que concluímos que só goza da protecção do art. 8.º CUP o nome comercial que a empresa estrangeira tiver legitimamente adquirido no país de origem.

8. Sem obrigação de depósito ou registo

O art. 8.º CUP diz-nos que o nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigação de depósito ou de registo, faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio.

Deixemos de parte o último requisito. Quis-se esclarecer que a protecção concedida nada tem que ver com a tutela das marcas. Não suscita problemas especiais.

Já o mesmo não acontece no que respeita à dispensa de depósito ou de registo.

É claro que a regra só se aplica aos países que impõem o depósito ou o registo como condição da protecção do nome comercial.

Imaginemos porém uma situação em que, quer o país de origem, quer o país de destino, exigem o requisito do depósito ou de registo para efeitos de tutela.

O art. 8.º CUP destina-se evidentemente a afastar essa exigência, facilitando a protecção.

Mas a afastar a exigência — onde? No país de origem ou no país de destino?

Francisco José Caeiro, numa posição isolada, sustentou que o titular do nome comercial estrangeiro só poderia garanti-lo em Portugal desde que efectuasse aqui o respectivo registo ⁽²²⁾. O autor fundou-se no princípio convencional da equiparação entre nacionais e estrangeiros. Poderia até invocar em seu abono a circunstância de o titular estrangeiro continuar não obstante a ficar em posição favorecida em relação aos nacionais, pois seria dispensado da titularidade de um estabelecimento em Portugal, enquanto aos nacionais seria imposta a condição de estabelecimento.

Mas esta posição é inconciliável com o art. 8.º CUP. O que se pretende com este preceito é assegurar a circulação do nome comercial, garantindo a sua tutela no país de destino. É pois este que está vinculado à outorga de protecção sem mais, independentemente de o titular ter satisfeito quaisquer formalidades de depósito ou registo que eventualmente aí se exijam.

O titular do nome estrangeiro pode reclamar protecção, mesmo sem ter satisfeito esta exigência. É uma extraordinária vantagem, a que não será estranha a circunstância de os mais influentes países fundadores da Convenção de Paris não condicionarem a tutela do nome à realização de um registo.

Problema diferente deste é o de saber se quem reclama a protecção do nome estrangeiro deve ter realizado o registo no país de origem, se este o exigir. O art. 8.º CUP não responde directamente. Já o examinámos: vemos que é de toda a conveniência separar com nitidez estes aspectos.

9. A condição de domicílio ou estabelecimento

O art. 2/2 CUP dispõe que nenhuma condição de domicílio ou de estabelecimento no país onde a protecção é reclamada pode ser exigida para o gozo dos direitos assegurados pela convenção.

⁽²²⁾ *Do nome comercial e industrial, Revista da Faculdade de Direito de Lisboa, ano I, n.ºs 3 e 4, 454.*

Sem dúvida que esta regra se aplica aos direitos privativos convencionalmente reconhecidos. Mas também se aplicará à tutela genérica do nome, prevista no art. 8.º CUP? Ou haverá alguma razão que leve, neste caso particular, ao afastamento daquelas garantias?

Tem-se afirmado que o art. 8.º representa uma excepção ao princípio do tratamento nacional, consagrado no art. 2/1. Aos titulares unionistas seria assegurada uma protecção que ultrapassa a atribuída aos próprios nacionais quando a lei nacional condiciona a protecção a depósito ou registo⁽²³⁾. Significará isto que em contrapartida também os pressupostos gerais do art. 2/2, como a dispensa da condição de domicílio ou de estabelecimento, devem ser revistos?

Este último entendimento pode defender-se em particular com referência à problemática do nome do estabelecimento. Se este for tutelado por força do art. 8.º, e se o art. 8.º consagra um direito especial que a lei nacional põe na dependência de um estabelecimento, é lógico que a protecção atribuída dependa da mesma maneira da condição de estabelecimento.

Mas o entendimento oposto pode fundar-se numa consideração textual. Pode observar-se que o art. 2/2 dispensa a condição de estabelecimento “para o efeito de gozarem de qualquer dos direitos de propriedade industrial”. A latitude da fórmula traduziria que se queriam abranger, quer os direitos fundados no princípio do tratamento nacional, quer os direitos especiais previstos na convenção. Daqui resultaria que a condição de estabelecimento seria sempre dispensada.

Mas como explicar então o paradoxo de um “nome do estabelecimento” que é tutelado independentemente do estabelecimento?

A isto há que observar que o citado preceito só dispensa a presença do estabelecimento “no país em que a protecção é reclamada”. Não se desconhece pois que há direitos industriais que pressupõem a conexão a um estabelecimento comercial. O que se pretende dispensar é que o benefício seja tornado dependente de

⁽²³⁾ Cfr. Ladas, *Patents* cit., § 829.

instalação de estabelecimento no país em que a protecção é reclamada.

Não obstante, poderá ainda perguntar-se se, em relação a todas as espécies tuteladas pela Convenção de Paris, se pode igualmente defender a irrelevância da instalação de estabelecimento no país como condição de protecção, ou se há que estabelecer distinções.

Podem tomar-se duas posições de partida.

- 1) O art. 2/2 é aplicável em todo o âmbito da protecção fundada na Convenção de Paris.

Esta posição é sustentada nomeadamente por Beier, que escreve: “Für den internationalen Schutz des Handelsnamens rückt damit anstelle der Sondervorschrift des Art. 8 der in Art 2 PVÜ niedergelegte *Grundsatz der inländerbehandlung* in den Vordergrund. Danach können ausländische Verbandsangehörige in dem übrigen Verbandsländern für ihre Handelsnamen den gleichen Schutz in Anspruch nehmen, den das nationale Recht der einzelnen Schutzländer den Handelsnamen inländischer Unternehmen gewährt, wie Art 2 Abs. 2 PVÜ klarstellt, ohne daß der Schutz von dem Bestehen eines Wohnsitzes oder einer Niederlassung im Schutzland abhängig gemacht werden darf” (24).

- 2) O art. 2/2 é aplicável na sequência do princípio do tratamento nacional, mas não já aos direitos especiais atribuídos pela Convenção, como o do art. 8.º

Aplicando esta segunda posição, dir-se-ia que a empresa estrangeira não estaria dispensada de ter um estabelecimento.

No caso que nos ocupa, poderia sustentar-se que bastaria que esse estabelecimento se situasse noutro país de União. Esta é a posição tomada em Portugal por Orlando de Carvalho, que interpreta o art. 2/2 como dispensando o estrangeiro de ter o seu estabelecimento (ou algum ramo dele) no país “importador”. Uma coisa é a

(24) Friedrich-Karl Beier, *Der Schutz ausländischer Handelsnamen in Deutschland*, in *Problemi attuali del diritto industriale*, volume celebrativo del XXV anno della *Rivista di Diritto Industriale*, Milão, 1977, pág. 104.

localização do estabelecimento e outra a irradiação ou projecção da empresa no círculo de relações que é o território desse país (25).

Analogamente concluiríamos para a condição de domicílio. Não deixaria de poder haver um interesse relevante à protecção do nome comercial, mesmo quando a empresa estrangeira não tenha qualquer espécie de domicílio em Portugal.

A importância deste debate avultou quando nos interrogámos sobre a exigência de um título legítimo de aquisição no país de origem.

10. O uso no país de destino

Debate-se vivamente se é condição de protecção no país de destino o uso do nome comercial nesse país. Numa orientação extrema, toda e qualquer condição de uso seria dispensada, ainda que a ordem jurídica de destino exigisse normalmente o uso como condição de protecção. A essa tese aderiu J. G. Pinto Coelho, após larga análise, fundado embora numa opção genericamente proteccionista dos nomes notoriamente conhecidos (26).

Posta nestes termos rígidos, semelhante posição nunca poderia ser admitida. Todo o direito tem de se basear em interesses práticos. Seria inadmissível hipostasiar o nome comercial, tornando-o um absoluto, quando mesmo direitos como os de personalidade não o são. Haveria pelo menos que condicionar semelhante posição à ocorrência de um interesse objectivo na invocação do nome comercial.

Observa por isso com inteira justeza o ilustre mestre que hoje celebramos: “O postulado do uso no país de destino é, sobretudo, o resultado duma ponderação do interesse da empresa estrangeira a uma protecção, tão ampla quanto possível, do nome comercial que usa e é protegido no Estado de origem e dos interesses opostos das empresas do país de destino, às quais se não

(25) Anotação ao Ac. do STJ de 11-XII-79 cit., n.º 5.

(26) Mas terminando afinal por dispensar a própria notoriedade. Cfr. *A protecção do “nome do estabelecimento estrangeiro”*, na *Rev. de Legislação e de Jurisprudência*, ano 97.º, 65 e segs. (131).

pode exigir que, antes da escolha de um nome comercial ou de uma marca, se informem acerca da existência de designações semelhantes que estejam a ser usadas por outrem em qualquer país estrangeiro” (27).

É por isso posição largamente dominante, nos meios internacionais, a de que o nome comercial só é protegido se for objecto de exploração comercial no país em que a protecção é reclamada. Assim, Chavanne/Burst notam que seria paradoxal que uma protecção, que não é conferida a uma marca registada somente no estrangeiro, o fosse em relação a um nome comercial que só fosse utilizado no estrangeiro (28).

Uma razão particular concorre neste sentido. O nome comercial não pode ser protegido independentemente de toda a refracção sobre nomes congêneres. Só assim se evita o absurdo de uma lavandaria *King* da Florida poder proibir a utilização desse nome em lavandaria de Kioto — quando não a todos os *King* que designarem discotecas, tabacarias ou empresas semelhantes em qualquer país unionista. Por isso, a convenção não outorga um direito absoluto, a nível mundial, mas sim um direito que não se estende para além do interesse prático.

Tem-se apontado a este propósito uma evolução na jurisprudência portuguesa, que não exigiria inicialmente o uso e teria passado a fazê-lo.

É particularmente importante o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 11 de Dezembro de 1979 (29).

Neste acórdão, referente a um nome de estabelecimento, requer-se expressamente o uso do nome estrangeiro em Portugal como condição de protecção. Invoca-se o art. 161.º/4 CPI, segundo o qual o direito ao nome do estabelecimento caduca se não for

(27) *Der Schutz ausländischer Handelsnamen* cit., II.

(28) *Droit de la propriété industrielle*, cit., n.º 1340. Na Alemanha, o direito à protecção de nomes estrangeiros é adquirido com o uso em território alemão; essa protecção estende-se aos restantes sinais distintivos da empresa, desde que tenham notoriedade nos círculos interessados. Cfr. arts. 16/1 e 3 UWG e Beier, ob. cit. na nota anterior; Dietrich Reimer, *Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in den Mitgliedstaaten der EWG-III — Deutschland*, C. H. Beck, 1968, n.º 229; Hans Peter Kunz-Hallstein, *La protezione* cit.. O uso pode ser realizado por representante: cfr. NJW, 1973, 2152.

(29) *Bol. Min. Just.*, 292, 391.

usado durante mais de 10 anos; e considera-se que aquele nome de estabelecimento estrangeiro nunca fora usado em Portugal nem sequer era notoriamente conhecido.

A jurisprudência subsequente manteve esta orientação ⁽³⁰⁾.

Sendo o uso um requisito do direito ao nome no direito interno, seria admissível que uma empresa estrangeira, que não exercesse actividade em Portugal, viesse reclamar aqui a tutela de um nome comercial, invocando a Convenção de Paris?

Nos termos do art. 8.º CUP, não podia. Só tem direito quem preencher os requisitos de tutela da lei portuguesa. É certo que o art. 8.º CUP dispensa o registo. Para além disso, porém, uma empresa estrangeira não fica mais beneficiada que as empresas portuguesas. Terá de satisfazer os outros requisitos que estas devem satisfazer também ⁽³¹⁾.

Orlando de Carvalho defendeu esta posição, observando que o art. 8.º CUP não dispensa as restantes condições de que o art. 2.º CUP faz depender a igualdade de tratamento. Doutro modo, o art. 8.º transformaria o nome comercial “numa espécie de valor gráfico ou simbólico”, que nada teria que ver com a organização mercantil ou com uma legítima função de polícia do comércio ⁽³²⁾.

11. Sub-rogados do uso: notoriedade e intenção de usar.

Nos países exportadores procura-se alargar quanto possível a tutela do nome comercial, fazendo-a ultrapassar o limite do uso.

A via mais lata consiste num recurso à noção de notoriedade. Desde que houvesse notoriedade do nome, este passaria a gozar de

⁽³⁰⁾ Somos informados da prolação de um muito recente acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, ainda não publicado, referente ao caso do nome do estabelecimento “Corte Inglês”, em que teria sido reafirmada a exigência do uso em Portugal.

⁽³¹⁾ Neste sentido pode referir-se uma decisão do Tribunal de Roma de 28 de Setembro de 1983, que determinou que “a tutela da *ditta* estrangeira em Itália no sentido do art. 8.º da CUP, no texto de Estocolmo, pressupõe o uso efectivo ou pelo menos a notoriedade do sinal em Itália”. Em *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, dirigida por A. Vanzetti, 1585-1702, XII, 1983, n.º 1689 (740).

⁽³²⁾ Anotação cit., n.ºs 5 e 6.

protecção. A mera notoriedade passava assim a ser equivalente do uso⁽³³⁾.

Mas não é este o único caminho. Pode-se procurar fixar o mais cedo possível o *terminus a quo* da relevância do uso; não exigindo o uso efectivo, mas os simples preparativos de uso, quando não a intenção de iniciar proximamente a actividade. Ou então, pela negativa, reprimem-se os actos que revelem má fé, como seria o uso do nome comercial alheio quando se conhecem as intenções expansionistas da empresa estrangeira⁽³⁴⁾.

Oehen Mendes debate o problema e procede a uma série de distinções, que aparentemente o levariam a tomar uma posição restritiva; mas acaba por cair na posição o mais ampla possível. Admite a tutela de nomes estrangeiros meramente conhecidos, nomeadamente através da publicidade, ou quando haja intenção expansionista e má fé, ou quando haja excepcional notoriedade internacional ou ainda quando se coloquem em jogo outros interesses igualmente dignos de protecção⁽³⁵⁾. Mas assim, o que fica de fora?

Algumas destas posições parecem-nos frágeis. Não adianta por exemplo referir a má fé como fundamento autónomo. Tal como o Direito de Autor⁽³⁶⁾, o Direito Industrial não se dirige primariamente a reprimir a má fé, mas a tutelar objectos dignos de protecção. Onde não houver direito específico, qualquer consideração de má fé é irrelevante.

Há sempre o recurso à concorrência desleal. Mas a concorrência desleal, repetimos, pressupõe na lei portuguesa necessariamente uma situação de concorrência. Não havendo uso em Portugal, não há concorrência. Pelo que não se descortina como a concorrência desleal possa funcionar como um sub-rogado do uso.

A jurisprudência dos tribunais italianos estende prevalentemente a noção de uso até à situação de haver um “mercato di

(33) O que cria novos problemas. Assim, aqueles que entendem que a prioridade tem como ponto de partida o começo do uso do país de destino, deverão fazer recuar esse momento ao do começo da notoriedade. O que é uma noção muito vaga.

(34) Sobre esta matéria, cfr. Beier, *Schutz ausländischer Handelsnamen* cit., IV, 3 e 4.

(35) *Nome comercial* cit., n.º 10 (34-35).

(36) Cfr. o nosso *Direito de Autor e Direito Conexos*, Coimbra Editora, 1992, logo no n.º 1.

sbocco”, portanto ao caso de haver um mercado que é o destinatário dos produtos da empresa titular de tal nome de estabelecimento. Na anotação a sentença, há pouco referida, observa-se que o conceito de mercado “di sbocco” é interpretado “ao menos aparentemente, de modo restritivo, ou seja, com referência a factos concretos que façam presumir a extensão da actividade da empresa (e não só da sua notoriedade) a âmbitos territoriais que inicialmente não estavam compreendidos» (37).

O problema dos sub-rogados do uso, ou pelo menos dos limites da sua admissibilidade, carece pois para sua solução de uma fundamentação adequada.

Mas também nos parece que podemos deixar este problema de parte. Tanto quanto se nos afigura, ele não tem relevância específica na situação que nos ocupa, de o país de destino sujeitar a registo a tutela do nome comercial. A não ser que se admitissem enunciados extremos, com que não poderíamos concordar.

III — CONTEÚDO DA PROTECÇÃO

1. Os dados do problema

Analisados os pressupostos da protecção, vejamos qual o conteúdo da própria tutela internacional.

O art. 8.º CUP trará problemas muito diversos para os países que impõem o registo dos sinais distintivos que contempla, e para aqueles que o não impõem.

Para aqueles que o não impõem, o problema está na relação a estabelecer entre o sinal estrangeiro cuja protecção se reclama e os sinais nacionais. Há que discutir a possibilidade de uma hierarquia, e da submissão dos sinais estrangeiros às mesmas regras que vigoram para os nacionais. É problema que não nos ocupará.

Pelo contrário, nos sistemas em que haja a outorga de um direito privativo, baseado no registo, os problemas são distintos e muito complexos.

(37) *Giurisprudenza cit., ibid.*

É necessário saber quais são os requisitos da tutela do nome comercial estrangeiro. E a seguir qual a posição relativa desse nome estrangeiro perante os nomes nacionais ⁽³⁸⁾.

Do texto art. 8.º CUP pouco se retira. Limita-se a estabelecer duas regras:

- 1) o nome estrangeiro é protegido em todos os países da União independentemente de registo.
- 2) é protegido quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio.

Já as conhecemos, no seu teor determinativo. Não adiantam para a solução do problema enunciado.

As respostas podem ser muitas. O art. 8.º impõe a tutela do nome comercial estrangeiro, mas não diz em que termos essa tutela será outorgada. Havendo que perguntar, por exemplo, se essa tutela poderá ser simplesmente resultante dos meios de reacção à concorrência desleal ⁽³⁹⁾. Assim procedem vários países, sem que esse caminho suscite qualquer reprovação.

É certo que se não interpreta o art. 8.º CUP como uma mera placa de sinalização, que remeta para efeitos de tutela do nome comercial para o art. 10.º *bis* CUP, que institucionaliza a concorrência desleal. Assim entendido, o art. 8.º seria quase inútil, pois em rigor ao instituto da concorrência desleal poderia sempre recorrer-se, mesmo que o art. 8.º não existisse.

O art. 8.º traz mais alguma coisa. Esse *plus* é representado pela atribuição do direito ao uso do nome comercial em qualquer país unionista, revista ou não esse direito os extremos de um direito privativo.

Isso não significa que a convenção prejudique de qualquer forma a técnica que eventualmente venha a ser adoptada na lei

⁽³⁸⁾ Sobre as dificuldades particulares surgidas em Espanha com a nova disciplina do “nombre comercial” e do “rotulo de establecimiento”, cfr. Baylos Corroza, *Tratado de Derecho Industrial*, 2.ª ed., Civitas (Madrid), 1993, n.ºs 356-359.

⁽³⁹⁾ Em Portugal, a protecção pela concorrência desleal ofereceria desde logo a significativa diferença, em relação à protecção por um direito privativo, de implicar uma relação de concorrência (a diferença é referida em geral por Ladas, *Patents* cit., §§ 834 e 836) e em exigir sempre a verificação da cláusula geral da contrariedade às normas e usos honestos.

interna. Apenas impõe o resultado: seja qual for o enquadramento, o nome comercial não pode deixar de ser protegido. Os países que protegem o nome comercial através da concorrência desleal devem assegurar-se que do funcionamento do instituto resulte em qualquer caso a protecção do nome comercial estrangeiro.

13. A posição da doutrina portuguesa

A doutrina portuguesa tem encarado esta problemática de forma pouco concludente. Parece estar em geral subjacente a convicção de que quando se afirma que o nome estrangeiro é protegido, está tudo dito, sem haver necessidade de descer a ulteriores distinções.

Neste panorama faz excepção Oehen Mendes, que afirma que a protecção ao abrigo do art. 8.º CUP não poderá ter extensão e conteúdo diversos da prevista para os nomes comerciais nacionais não registados⁽⁴⁰⁾.

Porém, afinal, o autor acaba por abraçar a posição oposta. Observando que a jurisprudência portuguesa tem assimilado o nome comercial estrangeiro não registado ao nome português registado, adere a essa jurisprudência, considerando que só assim se obteria uma tutela minimamente eficaz. Porém — e aqui há nova inversão de marcha — essa tutela só deveria ser atribuída contra o risco de confusão⁽⁴¹⁾.

Vejamos se será possível uma satisfação mais linear destas preocupações.

14. A admissibilidade do registo do nome comercial pelo titular estrangeiro

O art. 8.º CUP diz que o titular estrangeiro será protegido sem obrigação de registo.

Mas poderá, querendo, registar?

⁽⁴⁰⁾ *Protecção do nome* cit., n.º 11.

⁽⁴¹⁾ *Protecção do nome* cit., n.º 11.

Antes de mais, haverá que perguntar qual o interesse que o titular estrangeiro possa ter em registar o nome em Portugal.

Pode dizer-se que esse interesse se resume a obter um título que torne segura a protecção do nome. Não lhe era imposto, mas torna mais cómoda a invocação posterior.

Abre-se porém a possibilidade de, para além disso, o registo oferecer um tipo de tutela diferente da que é outorgada pela convenção.

A protecção que do art. 8.º CUP resulta para o nome comercial estrangeiro é apenas uma protecção independente de registo. Fica assim por apurar se a protecção desse nome, uma vez registado em Portugal, é diferente da protecção assegurada *ex conventione*.

Perante essa eventualidade, há que verificar se o titular estrangeiro poderá realmente registar o nome em Portugal.

O art. 8.º CUP assegura que o nome estrangeiro seja protegido independentemente de registo. Não assegura que seja registado. A admissibilidade do registo, nos mesmos termos que os nomes nacionais, não resulta porém do art. 8.º, mas do art. 2/1CUP. Este estabelece o princípio da equiparação e, como sabemos, inclui expressamente o nome comercial entre as espécies em relação às quais se deve verificar a equiparação. Mas se o titular o quiser fazer terá de se submeter a todos os requisitos do registo no país⁽⁴²⁾.

Pode assim acontecer que o nome estrangeiro tenha todas as condições para ser protegido *ex conventione*, mas não possa ser registado e portanto invocar o título resultante desse registo em Portugal.

E nomeadamente, se houver em Portugal nome idêntico anteriormente registado, ou nome que com o seu se possa confundir, a pretensão de registo não pode ser satisfeita.

15. O tipo de tutela convencionalmente imposta

De facto, a Convenção de Paris impõe a tutela do nome comercial estrangeiro, Mas qual o tipo de tutela que assegura?

(42) Assim, expressamente, Ladas, *Patents* cit., §§ 829 e 831.

Da convenção resulta que o titular estrangeiro é protegido justamente nos termos em que o é o titular de nome registado ou, pelo contrário, haverá uma tutela assegurada *ex conventione*, diferente da tutela assegurada pelo registo, nos termos da lei nacional?

O problema é estranhamente pouco debatido, também em países estrangeiros. Mas bastará a garantia de protecção, independentemente de registo, para que tudo fique esclarecido? Não, porque, desde que se admita um título convencional autónomo de invocação de nomes estrangeiros na ordem nacional, vão-se suscitar difíceis problemas de conjugação de nomes nacionais e estrangeiros.

Se tudo se pusesse em termos de prioridade, teríamos de perguntar qual o critério de prioridade que prevaleceria, em caso de conflito. E poderíamos encontrar nomes estrangeiros que teriam afinal de ser rejeitados, por estarem em conflito com nomes registados iguais ou semelhantes que devessem ser considerados prioritários; tal como poderíamos encontrar a situação oposta.

Mas tudo isto pressupõe que a protecção outorgada pela convenção é da mesma índole que a outorgada pela lei interna.

Não é porém forçoso que seja assim.

A convenção determina que o nome estrangeiro será protegido. Mas não determina a maneira como será protegido. Ora, pode ser protegido por outros meios, que não o de uma equivalência ao nome interno registado.

Pode, nomeadamente, ser protegido através da concorrência desleal, como vimos.

Pelo que a nossa afirmação anterior se mantém.

Do art. 8.º CUP não resulta que a protecção outorgada ao nome comercial estrangeiro seja idêntica à outorgada pela lei nacional.

Determina-se apenas que o nome seja protegido, ficando reservado a cada país a escolha da técnica adoptada para assegurar aquela protecção ⁽⁴³⁾.

⁽⁴³⁾ A este propósito veja-se a posição tomada na Suíça, no caso *Interchemical*, onde se concluiu que a protecção garantida pelo art. 8.º CUP não era a protecção equivalente à das companhias suíças registadas, mas a equivalente à das companhias suíças não registadas: cfr. Ladas, *Patents* cit., § 835.

16. Posição relativa de titulares nacionais e estrangeiros

Temos de perguntar directamente qual a posição que ocupam, em caso de conflito, os titulares de direitos privativos com título nacional e os titulares de direitos assegurados pelo art. 8.º CUP:

As respostas possíveis são as seguintes:

- 1) Prevalece sempre o direito registado
- 2) Prevalece sempre o titular convencional
- 3) Prevalece sempre o direito mais antigo
- 4) Prevalece o direito mais antigo, salvo se houver direito registado
- 5) O tipo de protecção assegurado por cada título é diferente.

Examinemo-las sucessivamente.

- 1) Prevalece sempre o direito registado

É uma solução incompatível com a convenção. Como o nome estrangeiro não seria obstáculo à obtenção de registo, a todo o momento o nome estrangeiro poderia ser preterido por pessoa que fizesse registar o mesmo nome. Equivaleria a dizer que o titular convencional só poderia ter garantido o seu direito através do registo. Mas foi justamente isto que a convenção vedou.

- 2) Prevalece sempre o titular convencional

Seria a solução recíproca: agora o titular convencional prevaleceria sempre. Mas a solução é igualmente inadmissível. Qualquer nome tradicional, devidamente registado, estaria sempre sujeito a ser suplantado por um nome estrangeiro, desde que devidamente adquirido segundo a lei do país de origem. E, ironicamente, justamente com o mesmo fundamento, o nome nacional registado poderia da mesma forma suplantar o nome estrangeiro no país de origem deste, se aí vigorasse sistema análogo ao português. Não é seguramente esta selva que a convenção visa implantar.

- 3) Prevalece sempre o nome mais antigo

O critério seria agora a anterioridade do uso, seja esse do titular registado seja do convencional e seja no país de origem ou no

país de destino, Haveria assim que perguntar qual dos contendores teria utilizado primeiro esse nome. O mais antigo teria direito a prosseguir a utilização. O mais recente estaria proibido de o fazer.

Aparentemente, seria a solução justa e igualitária. Mas não é assim, porque desconhece a função da regra e a potencial não conflitualidade dos nomes. Para além da extrema dificuldade da indagação que poderia impor.

Se os nomes não são usados em relação ao mesmo espaço territorial, nenhuns direitos se adquirem ou se perdem em consequência do uso ou da sua falta.

A “boutique” Anna de Munique não está em colisão com a “boutique” Hannah de Beirute nem com a “boutique” Ana do Porto. Têm círculos diferentes de acção. Pelo que é indiferente a antiguidade do uso desses nomes.

Por outro lado, se no “nome comercial” se abrangesse o nome do estabelecimento, criaria a problemática da colisão com o nome efectivamente mais antigo usado em Portugal, mas não registado. Efectivamente, no que respeita ao nome do estabelecimento, terá de ser registado, para se alcançar o direito de exclusivo; mas o registo é facultativo.

Diremos que semelhante solução não respeita a finalidade mais ampla da convenção. Que é a de permitir a circulação sem entraves do “nome comercial”. E esta reclama para sua satisfação outros meios, como veremos.

4) Prevalece o direito mais antigo, salvo se houver direito registado

Com esta correcção pretende-se responder à objecção da possível existência de direitos mais antigos não registados no país de destino, por um lado; mas por outro, tempera-se o critério da antiguidade com a sobreposição do de registo. É possível que conduza neste sentido a afirmação de que uma firma não registada no país de destino só desfruta da protecção neste outorgada aos nomes comerciais não registados ⁽⁴⁴⁾.

⁽⁴⁴⁾ Cfr. a decisão do *Obersten Gerichtshof* austríaco de 20-IV-93, em GRUR Int. 6/94, 535-537. Nesta decisão não se faz porém nenhuma referência ao art. 8.º CUP.

É certo que o nome estrangeiro também poderia ser registado, pressupõe-se. Mas nem assim se satisfaz a convenção, porque poderia ser registado, pressupõe-se. Mas nem assim se satisfaz a convenção, porque ela quer assegurar a protecção independentemente de registo, e aqui o titular estrangeiro sucumbiria eventualmente, por o registo não ter sido efectuado.

5) O tipo de protecção assegurado por cada título é diferente

Em todas estas posições acaba por se não dar o valor devido ao escopo do preceito, que é como dissemos o de permitir a circulação sem entraves dos nomes comerciais.

Este escopo só será atingido se admitirmos que cada título outorga um tipo de protecção diferente.

É o que desenvolveremos no número seguinte.

17. O carácter não exclusivo do direito *iure conventionis*

O sentido do art. 8.º CUP foi o de atender prevalentemente à situação das empresas dos países centrais europeus, que se encontravam em grande expansão, sem que neles fosse outorgado ao nome comercial um direito privativo. O que se procurou antes de mais assegurar foi que esse nome pudesse ser usado sem hiatos, em todos os lugares, e evitando-se a circunstância perturbadora, por prejudicial ao reconhecimento internacional da empresa em causa, de esse nome ter de variar de país para país. Mas não se teve em vista a outorga em todos os países de destino de um direito privativo, que os países de origem também não outorgavam. Bastou que cada empresa pudesse continuar a usar o seu nome sem entraves.

Se um dia a “boutique” Anna de Munique quiser exercer actividade comercial em Lisboa tem direito ao uso do nome comercial, por força do art. 8.º CUP. Mas não está em condições de superioridade nem de inferioridade perante a “boutique” Ana do Porto ⁽⁴⁵⁾

⁽⁴⁵⁾ Em Portugal, o âmbito da protecção outorgada ao nome do estabelecimento cobre todo o território nacional: cfr. o art. 268.º CPI, por exemplo.

Se for mais antiga, não pode com esse fundamento proibir o uso por uma empresa portuguesa que fundou regularmente o seu direito. Se esse direito era válido perante as circunstâncias da época da sua constituição, não se torna inválido em consequência de uma modificação do campo de actividade da empresa alemã. Tem o direito de continuar o seu exercício, sem ser prejudicado por idêntico direito da empresa estrangeira.

Mas inversamente, se o nome do estabelecimento da empresa alemã tiver sido adquirido após a aquisição do nome pela empresa portuguesa, é agora a empresa alemã que não pode ser prejudicada no seu direito regularmente adquirido. Tem o direito de continuar a funcionar sob o mesmo nome, mesmo em Portugal — o que é visivelmente fundamental no ponto de vista comercial. Não está em causa um exclusivo ou um direito de proibição, mas um direito de uso de um nome noutro país unionista.

E assim se confirma o que dissemos, quanto ao direito *ex art. 8.º CUP* ser, consoante o ponto de vista, mais forte ou mais débil que o direito exclusivo conferido pela lei interna. É mais débil porque não é exclusivo, não podendo assim afastar concorrentes que tenham títulos regulares de aquisição. Mas é mais forte porque não está sujeito a confronto, não cedendo mesmo perante direitos que, à luz da lei interna, ostentariam razões de prioridade.

Só isto, parece-nos, está em consonância com as finalidades do art. 8.º CUP. Dissemos que estas só poderiam estar centradas na necessidade de que as empresas circulem no meio internacional sem terem de prescindir da designação por que são conhecidas. O sistema que defendemos satisfaz integralmente aquela necessidade. A empresa pode usar sempre a sua designação, em qualquer país da União, mesmo que a tenha começado a usar após o início da utilização por outra empresa noutro país da União. O reconhecimento da sua identidade a nível internacional fica assim assegurado. Mas em contrapartida não lhe é outorgado um direito exclusivo.

Este é o resultado que tem de ser assegurado em todos os países da União, seja qual for o sistema interno aí vigente. E deve sê-lo nos mesmos termos em países que apenas tutelam o nome do estabelecimento contra a concorrência desleal. Também eles deverão assegurar, por força do art. 8.º CUP, que os nomes comerciais estrangeiros possam ser usados no próprio país. Para isso não precisam de

instituir um direito exclusivo nem de fazer inscrever os nomes estrangeiros nalgum registo. Mas não se poderão furtar ao resultado: do sistema deve resultar a protecção do nome comercial estrangeiro.

A essência da tutela conferida pelo art. 8.º CUP consiste assim na atribuição de um direito à identidade da designação da empresa, que não é um direito exclusivo, nem se funda no registo ou na prioridade do uso.

O efeito do art. 8.º CUP, para os países que conhecem um direito privativo ao nome comercial, por intermédio de um registo, é assim o de limitar o exclusivo que a lei interna atribui. Há que admitir a coexistência com direitos não registados. Mas paralelamente, também os titulares convencionais não poderão impedir que os direitos titulados pelo registo continuem a ser usados.

18. A coexistência de nomes semelhantes

Chegamos assim a uma conclusão que poderá parecer paradoxal. A coexistência de nomes comerciais similares não é uma anomalia, é uma consequência normal do sistema instituído pelo art. 8.º CUP. Para que se assegure que o nome regularmente adquirido possa ser usado transfronteiras tem de se admitir que esse “nome comercial” coexista com outros nomes regularmente adquiridos nos países de destino; e que não seja um direito exclusivo.

Mas que pensar quanto à possibilidade, que assim se abre, de passarem a coexistir nomes comerciais semelhantes no país de destino?

Não é um caso ímpar. Por aplicação de regras de várias proveniências, vemos sinais distintivos análogos serem utilizados por entidades diferentes. Basta recordar o que se passou com o nome “Zeiss”, em consequência de as fábricas “Zeiss” terem ficado situadas na zona de ocupação soviética aquando da partilha da Alemanha ⁽⁴⁶⁾.

(46) Posteriormente, vimos o Tribunal das Comunidades Europeias consagrar o uso da marca “Hag” por entidades distintas (caso Van Zuylen v. Hag, 1974). Baseou-se o tribunal na circunstância de as marcas em presença terem origem comum. A verdade é que a marca Hag, de procedência alemã, fora confiscada na Bélgica depois da guerra, pelo que nenhuma ligação havia entre as empresas alemã e belga utilizadoras da mesma marca. Ao condenar a oposição da empresa belga ao uso da marca na Bélgica pela empresa alemã, o

Denominações sociais, caracterizadas por elementos de fantasia, poderão coexistir, sem que isso traga nenhum problema. Basta que o ramo de actividade seja diferente.

Ou, se se entender que o art. 8.º CUP cobre esta matéria, poderão coexistir nomes de estabelecimento idênticos, quando o estabelecimento protegido pelo direito português se situe em local a que se não estenda a actividade do titular unionista.

Na grande maioria dos casos, esta coexistência não suscita problemas. Evita-se toda a conflitualidade que se criaria se se tratassem estas situações convencionais como constitutivas de direitos privativos.

Mas isto não significa que se deva ficar por aqui, e nomeadamente que devemos cruzar os braços perante os problemas que essa coexistência realmente trouxer.

E nomeadamente, quando essa coexistência implica o perigo de confusão entre as empresas, podendo enganar o público consumidor — muito particularmente, se essas empresas forem do mesmo ramo — é natural que haja que procurar meios de correcção para essa situação. Há aí um interesse público que dá fundamento suficiente a uma intervenção.

O problema não se resolve, mitiga-se. É um dado a possibilidade de coexistência de nomes comerciais iguais ou semelhantes, com o inerente perigo de confusão. Mas pode-se, mantendo-se a semelhança básica, aditar qualquer elemento distintivo que contribua para mitigar a confusão causada.

É desproporcionado que esta exigência se faça em relação a todos os usos do nome que possam reflectir-se em Portugal. Não é de exigir, por exemplo, quando se fizer publicidade em revistas internacionais que circulem também no país de destino. Parece assim que a necessidade de distinção só se colocará em relação a actos de utilização do nome que se pratiquem no espaço português ou a ele individualizadamente se dirijam.

Nesses casos, e só nesses, como proceder?

tribunal admitiu uma sobreposição de marca idêntica em relação a produtos de proveniências diferentes, e neste caso até sem nenhuma ressalva que mitigasse a possibilidade de confusão junto do público. Ver porém agora o acórdão do mesmo Tribunal de 17-10-90.

A solução natural seria exigir que a algum dos nomes, ou a ambos, fosse feito um aditamento que afastasse o risco de confusão.

Esse aditamento poderia consistir simplesmente na indicação da cidade de origem. A sociedade Lince (Milano) distinguir-se-ia perfeitamente da Lince (Aveiro), por exemplo ⁽⁴⁷⁾.

Resta saber qual o título e o critério que suportariam semelhantes aditamentos.

Antes de mais, qual das duas empresas deverá fazer esse aditamento?

Poder-se-ia dizer que seria a empresa que mais recentemente tivesse passado a usar o nome. Mas isso seria tomar de novo os nomes como estando desde o início em conflito em si. Nenhum conflito existe até à introdução do nome estrangeiro no espaço português. Só nessa altura surge o conflito. A antiguidade é por isso uma faceta irrelevante.

Supomos que o aditamento distintivo, ou que facilite a distinção, deve ser feito pela empresa que entra de novo no espaço português. Ela terá de se apresentar de maneira que evite quanto possível a confusão com o nome já aí existente. Não poderá fazer desaparecer de todo o perigo de confusão: a identidade dos nomes permanece. Mas chamará pelo menos a atenção para a diversidade de origens.

Qual o fundamento da exigência de aditamento de algum elemento distintivo ao nome comercial que se apoie na invocação do art. 8.º CUP?

Podemos falar de um princípio geral em matéria de nomes (e o nome comercial é ainda um nome), que é o do (tendencial) afastamento da susceptibilidade de confusão.

E em vários lugares paralelos podemos encontrar manifestação do princípio de que não é possível usar nomes em situações que criem confusão quanto às identidades.

⁽⁴⁷⁾ Sobre a reacção contra a homonímia, cfr. Reimer, *Deutschland* cit., n.º 241 e segs.; Ladas, *Patents* cit., págs. 1566-1567; Baumbach/Hefermehl, *Wettbewerbsrecht*, 17.ª ed., C.H. Beck, 1993, *sub* § 16 UWG, III. O § 16 UWG foi entretanto revogado pela nova lei de marcas de 26-10-94, que regula também as designações comerciais e as indicações geográficas de origem. A anotação foi assim suprimida na 18.ª ed. (1995).

Dispõem neste sentido o art. 72.º/2 do Código Civil, que é o preceito de maior generalidade neste domínio⁽⁴⁸⁾, e o art. 29.º do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, que restringe o princípio de que o autor se pode identificar pelo nome próprio⁽⁴⁹⁾.

Mas o princípio tem consagrações ainda mais próximas, justamente nas matérias de firma e denominação social e de nome e insígnia do estabelecimento.

Em matéria de firma e denominação social, dispõe o art. 2.º/7 do Dec.-Lei n.º 42/89, de 3 de Fevereiro: “Sempre que tal contribua para melhor distinção entre as firmas ou denominações de duas pessoas colectivas de tipo diferente, das quais faça parte algum elemento comum, pode o director-geral dos Registos e do Notariado, officiosamente ou a requerimento de qualquer das interessadas, determinar que ambas, ou algumas delas, usem por extenso o aditamento que legalmente as caracteriza”.

Em matéria de nome e insígnia do estabelecimento, dispõe o art. 231.º/3 CPI: “A disposição da alínea g) do número anterior não impede que duas ou mais pessoas com nomes patronímicos iguais os incluam nos nomes ou insígnias dos respectivos estabelecimentos, contanto que perfeitamente se distingam”.

Daqui podemos inferir um princípio geral, que aflora ainda noutros lugares da lei. O direito ao uso de um nome não implica que esse nome possa ser usado de modo a criar confusão com outro anteriormente adoptado por outrem. E o modo normal de evitar essa confusão está em fazer um aditamento individualizador.

É pois a lei a revelar-nos expressamente que o princípio acima enunciado se aplica também nas matérias de firma e nome de estabelecimento. E parece claro que o princípio é extensivo sem dificuldade a todos os casos em que o direito a esse uso resulta da aplicação do art. 8.º CUP.

(48) “O direito ao uso do nome não implica que, especialmente no exercício de uma actividade profissional, o nome possa ser usado de maneira a prejudicar os interesses de quem tiver nome total ou parcialmente idêntico; nestes casos o tribunal decretará as providências que, segundo juízos de equidade, melhor conciliem os interesses em presença”.

(49) Não acontecerá assim se o nome for susceptível de ser confundido com outro anteriormente usado. Mas o n.º 2 acrescenta: “Se o autor for parente ou afim de outro anteriormente conhecido por nome idêntico, a distinção pode fazer-se juntando ao nome civil aditamento indicativo do parentesco ou afinidade”.

19. A intervenção complementar da concorrência desleal

Para além de tudo isto, funciona ainda a correcção complementar proporcionada pela concorrência desleal.

Em Portugal, a protecção do nome comercial é assegurada por meio de outorga de direitos privativos, como dissemos, e não mediante a repressão da concorrência desleal. Resulta também do que dissemos que qualquer país é livre de adoptar a técnica que entender, desde que ao nome comercial estrangeiro seja assegurada uma protecção efectiva.

Mas a concorrência desleal é sempre chamada a intervir neste domínio, embora em países como Portugal essa função possa ser meramente “complementar”, para usar o qualificativo corrente, da protecção outorgada por direitos privativos.

E nestes termos, permite reagir contra práticas chocantes em matéria de nome comercial, que possivelmente estarão na origem da preocupação despertada por este domínio.

Em Portugal, a concorrência desleal repousa *sempre* numa cláusula geral, que permite reagir contra um “acto de concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de actividade” (art. 260.º Cód. Prop. Ind.).

Esta fórmula compreensiva abrangerá nomeadamente dois tipos de condutas:

- 1) a adopção de um nome comercial no país de destino em termos que permitam a confusão com um nome usado no país de origem.
- 2) a adopção de um nome comercial no país de origem para ser depois usado no país de destino, criando confusão com nome já aí usado.

Em qualquer dos casos, o fundamento da intervenção das regras da concorrência desleal é a confusão que assim se estabelece com o nome comercial alheio ⁽⁵⁰⁾.

⁽⁵⁰⁾ Portanto, a protecção do nome resultante da concorrência desleal é sempre uma protecção contra a confusão. Isso justifica que neste domínio o uso se torne menos relevante, pois pode estabelecer-se confusão com nomes comerciais estrangeiros conhecidos, embora não utilizados. Cfr. Baumbach/Hefermehl, *Wettbewerbsrecht* cit., sub § 16 UWG, nt. 40.

A lei portuguesa tipifica expressamente, como acto de concorrência desleal, “Os actos susceptíveis de criar confusão com o estabelecimento, os produtos, os serviços ou o crédito dos concorrentes, qualquer que seja o meio empregue” (art. 260.º a CPI).

Para a lei portuguesa, é sempre pressuposto da concorrência desleal a existência de uma relação de concorrência. Torna-se porém irrelevante que haja ou não violação de direitos privativos. O que se pergunta é se a empresa se procura enfeitar com penas alheias, fundando o desempenho negocial, não na sua própria prestação, mas na prestação de um concorrente de quem se aproveita.

Estes princípios gerais têm ampla aplicação no domínio do nome comercial.

Assim, não basta que a empresa que invoca o art. 8.º CUP demonstre ter satisfeito todos os requisitos necessários à aquisição de nome comercial no país de origem. O uso do nome comercial no país de destino pode ser interdito se porventura há na conduta de quem o adopta uma intenção de aproveitamento dum nome comercial de um concorrente nesse país de destino ⁽⁵¹⁾.

Da mesma forma, o nome comercial, mesmo regularmente registado em Portugal, pode ser impugnado, quando se verifique que a obtenção desse nome representou um acto de concorrência desleal, por ser contrário às normas e usos honestos ⁽⁵²⁾.

A concorrência desleal funciona no seu domínio próprio. Tem requisitos muito específicos, que não podemos examinar aqui. Mas do seu funcionamento resulta uma redução da massa possível dos casos de conflito. Muitos conflitos potenciais entre nomes comerciais — talvez os mais frequentes — resultantes da aplicação do

⁽⁵¹⁾ Se bem que pareça ser de reconhecer a figura do ilícito negligente de concorrência desleal, e a lei portuguesa atribua já efeitos à situação meramente objectiva de concorrência desleal, é muito difícil admitir a interdição do uso de um nome comercial adquirido sem mancha, embora seja idêntico ou semelhante a nome usado no espaço português. A eventual imposição de providências distintivas não é reacção contra a concorrência desleal, é um aspecto da tutela do nome comercial, neste caso remediando situações de homonímia.

⁽⁵²⁾ Pondo-se então a problemática do conhecimento que poderá ser exigido à empresa portuguesa. Afirmo Beier, *Der Schutz ausländischer Handelsnamen* cit., pág. 109, baseando-se no caso “Recrin”, que há concorrência desleal quando a empresa sabia da intenção da empresa estrangeira de utilizar o sinal no país de destino, ou quando essa previsão se impunha, por força das circunstâncias.

art. 8.º CUP, são afastados, porque desde logo a obtenção de um dos nomes está inquinada por concorrência desleal.

20. Conclusão

A nossa análise permite no final uma visão de conjunto sobre o tema.

I — A tutela do nome comercial pelo art. 8.º CUP visa precipuamente assegurar a circulação sem entraves do nome usado no comércio, e por isso aplica-se antes de mais à firma. O regime que implica pode porém ser estudado unitariamente, quer no “nome comercial” se abranja também o nome do estabelecimento quer não.

II — O art. 8.º impõe aos países de destino a protecção dos nomes licitamente usados noutro país unionista, desde que esses nomes satisfaçam as condições de protecção no país de destino, exceptuadas as de depósito e de registo.

III — A protecção atribuída não implica a equiparação do nome unionista ao nome registado no país de destino, mas apenas a autorização de usar o nome. Havendo perigo de confusão pode intervir o instituto da concorrência desleal; não ocorrendo esta, podem aplicar-se por analogia as regras que prevêm a imposição de um aditamento distintivo ao nome.