

PATRONÍMICO COMO ELEMENTO DE MARCA

Denis Borges Barbosa¹

Patricia Carvalho da Rocha Porto²

Pedro Marcos Nunes Barbosa³

Janeiro de 2008.

PATRONÍMICO COMO ELEMENTO DE MARCA.....	1
<i>A anomia entre nomes e marcas</i>	<i>2</i>
A revisão da jurisprudência relevante do TRF2	5
<i>A questão do patronímico</i>	<i>11</i>
Dos nomes civis, patronímicos e de família na seara dos direitos da personalidade	11
Dos nomes civis, patronímicos e de família na seara dos direitos de propriedade industrial.....	15
A afetação do nome ao fim marcário.....	17
Da legislação pertinente	18
Das limitações do registro do nome civil, nome de família e patronímico como marca e nome empresarial	18
Distinções entre o uso como nome e como marca.....	19
Do uso de patronímico comum como marca	24
Recente parâmetro jurisprudencial	27
Da questão do uso do patronímico como elemento do nome empresarial	27
Da utilização do nome patronímico ou de família por membros da mesma família.....	31
Conclusão	33

¹ Advogado no Rio de Janeiro. Bacharel em Direito (1971) e Doutor em Direito Internacional e Integração Econômica pela UERJ, Mestre em Direito pela Columbia University, de Nova York, e Mestre em Direito Empresarial pela UGF. Procurador do Município do Rio de Janeiro, aposentado. Professor nos cursos de pós-graduação em Propriedade Intelectual da PUC/RJ, UERJ, USP, FGV-SP, FGV-RJ, Faculdade Metropolitana de Curitiba e Centro de Extensão Universitária (SP). Autor ou co-autor de Direito da Inovação, Lumen Juris, 2006, e de mais 31 livros.

² Associada de Denis Borges Barbosa, Advogados. Bacharel em Direito pela Universidade Estácio de Sá, 2005. Esp. Direito da Propriedade Industrial na Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, 2006; Grupo de Pesquisa Institucional em Propriedade Intelectual e Interesse Público da Pós-Graduação da UERJ; Curso de Especialização Lato Sensu em Propriedade Intelectual na PUC-RJ, 2006.

³ Associado de Denis Borges Barbosa, Advogados. Bacharel em Direito pela Universidade Candido Mendes - Centro, 2006. Curso de Especialização Lato Sensu em Propriedade Intelectual na PUC-RJ, 2006.

A questão de direito é bastante complexa. Em primeiro lugar, temos o conflito entre nomes de empresa e marcas, o qual a lei especial e o Código Civil – o advérbio é inescapável – covardemente se abstiveram de regular.

Em segundo, temos as peculiaridades da pré-existência de titularidades sobre a matéria marcária, das quais o uso anterior e o uso de patronímico comum são hipóteses particularmente difíceis.

A anomia entre nomes e marcas

Persiste já de há muito um estado de anomia na relação entre marcas e nomes de empresa, objeto de legislação diversa e contrastante, em muito complicada por um efeito perverso do federalismo brasileiro.

Assim notei em meu *Uma Introdução*, 2ª. Edição, Lumen Juris, 2003:

Como um elemento inegavelmente integrante da propriedade industrial - o nome comercial, ou melhor, os nomes empresariais - não foi incluído na Lei 9.279/96. Certamente deveria tê-lo sido, pois subsistem todos os problemas de uma proteção múltipla, de base estadual, à qual se soma a aplicação do art. 8º. da CUP⁴. Um verdadeiro caos.

Apenas as singularidades institucionais (o INPI não cuida de nomes de empresa, as Juntas Comerciais e os Registros Cíveis de Pessoas Jurídicas não cuidam de marcas e, a rigor, nem dos nomes de empresa) e a diferença de prática profissional entre o generalista, que faz os registros de pessoas jurídicas, e do especialista, advogado ou “agente” de propriedade industrial, preveniram a sistematização, outrossim impositiva.

De outro lado, o Código Civil de 2002 introduziu um capítulo onde se regula, de forma abrangente, o campo ora em análise.

E, na questão crucial da inter-relação entre as duas proteções:

Um dos mais árduos problemas da Propriedade Industrial em nosso país é a questão do conflito entre a proteção dos nomes de empresa e as marcas ou outros signos distintivos⁵.

4 O art.8º da CUP: “O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigação de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca ou de comércio.”

5 Vide *Do Conflito entre Nome Comercial e Marca*, de Waldemar Alves Pinheiro, Revista da ABPI 31 (1997).

À diferença do que ocorre com as marcas, cuja lei de regência prevê um complexo regulamento de irregistrabilidades, inclusive em face de nomes empresariais, a norma aplicável a estes últimos apenas recusa o registro a nome comercial que conflite com outro, da mesma espécie. A questão ainda se agrava pelo fato de que, na estrutura atual das Juntas Comerciais, de base estadual, o preceito é aplicado apenas no contexto do próprio órgão registral - ou seja, no estado onde o arquivamento se procede.

Para regular essa análise, assim preceitua a Instrução Normativa nº 53/96, do DNRC, artigo 10 : “entre firmas ou razões sociais, consideram-se os nomes por inteiro, havendo identidade se homógrafos e semelhança se homófonos”. E entre denominações, “consideram-se os nomes por inteiro, quando compostos por expressões comuns, de fantasia, de uso generalizado ou vulgar, ocorrendo identidade se homógrafos e semelhança se homófonos”; “quando contiverem expressões de fantasia incomuns, serão elas analisadas isoladamente, ocorrendo identidade se homógrafos e semelhança se homófonos”.

São vedadas as “denominações genéricas de atividades; gênero, espécie, natureza, lugar ou procedência; termos técnicos, científicos, literários e artísticos do vernáculo nacional ou estrangeiro, assim como quaisquer outros de uso comum ou vulgar; os nomes civis”. “(..) não são suscetíveis de exclusividade letras ou conjunto de letras, desde que não configurem siglas” (art.11, IN-DNRC nº 53/96).

Os conflitos emergem, naturalmente, na via judicial. É nesta sede que se elaboraram as principais doutrinas de colidência, ainda que estejam elas longe de qualquer pacificação. Encarece-se, assim, a importância da jurisprudência, muito embora seja ela também incerta e contraditória.

Regras de colisão: anterioridade

Em primeiro lugar, parece assente o princípio *prius in tempore, fortior in jure*: a prioridade numa proteção específica tende a dar-lhe prevalência no caso de conflito.

Gabriel Leonardos, porém, avança a teoria segundo a qual, na colisão entre nome anterior e marca posterior, coexistirão ambos, se a isto não se opuser o titular anterior, não podendo o dono da marca *opor-se* ao anterior (inoponibilidade, ou ineficácia relativa) ⁶.

Regra de colisão: especialidade

A doutrina e a jurisprudência mais tradicional pareciam se inclinar no sentido de que a proteção dos nomes empresariais não estaria sujeita à regra da especialidade, muito embora as condições de concorrência pudessem influir sobre a análise da confundibilidade. Neste sentido, Luiz Leonardos, Carvalho de Mendonça, Waldemar Ferreira, Trajano de Miranda Valverde, Gama Cerqueira e Pontes de Miranda, além do ensinamento da decisão de 4.5.62, do Supremo Tribunal Federal, mantendo sentença que condenara a Vidrobrás S.A. - Ferramentas Pneumáticas, Indústria e Comércio Ltda. a alterar sua denominação por conflito com Indústrias Reunidas Vidrobrás Ltda.

6 Op.cit., p. 26. Do mesmo autor, Novidades sobre o nome comercial, Revista da ABPI, nov/dez. 1995.

A tendência mais recente tem modificado essa perspectiva: tendo em vista a regra da especialidade das marcas, na colisão entre estas e nomes de empresa, haverá uma tendência a transferir a regra para o objeto da empresa pertinente, e reconhecer a existência de uma lesão à propriedade no contexto da concorrência pertinente - o que é, em princípio, de bom direito.

Vale citar a decisão do STJ no REsp.0009142/91-SP, na qual se entendeu que no caso de conflito entre signos distintivos, “tem incidência, por raciocínio integrativo, o princípio da especificidade, corolário do nosso direito marcário. Fundamental, assim, a determinação dos ramos de atividade das empresas litigantes. Se distintos, de molde a não importar confusão, nada obsta possam conviver concomitantemente no universo mercantil”. Na decisão do caso Hermès, transcrito no capítulo relativo à doutrina da concorrência, também se vê a homologação pelo STF da tese de que os nomes comerciais se aplicariam levando em conta o contexto da concorrência.

Note-se que o mesmo princípio tem iluminado, inclusive, a avaliação da colidência *entre nomes empresariais*⁷.

Regras de colisão: o elemento característico

O terceiro princípio a ser levado em conta é o dos parâmetros de comparação. Como vimos, o que se leva em conta no caso de registro de marcas é a reprodução ou imitação de *elemento característico* de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos (art. 124, V do CPI/96). Dissemos já que o título de estabelecimento ou o nome de empresa é composto de vários elementos, alguns deles necessários (como o S.A. ou Ltda., ou Restaurante), outros de caráter livre, ou seja, dotados de distinguibilidade; a proibição de colisão se refere a este último.

Qual o foco da confundibilidade - o do concorrente, ou do consumidor? Enquanto o princípio da veracidade (aplicável especialmente às firmas, como vimos) aponta para aquele que pode ter negócios com a empresa, e é afetado

7 Gabriel F. Leonardos, op. Cit., p. 22. Em obra mais recente (LEONARDOS, Gabriel F., A tutela do Nome Empresarial., In: Manoel J. Pereira dos Santos e Wilson Jabour. (Org.). Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 135 e seg.), nota o mesmo autor: “A aplicação do princípio da especialidade (também chamado por muitos de princípio da “especificidade”) na aplicação da proteção ao nome empresarial, segundo o qual a proteção opera apenas em face de empresas concorrentes, foi reafirmada algumas vezes. Em 19-5-2005 decidiu o Tribunal que podiam coexistir com os respectivos nomes as empresas ODEBRECHT S/A (autora) e ODEBRECHT COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CAFÉ LTDA. (ré) na medida em que “diversas as classes de registro e o âmbito das atividades desempenhadas pela embargante (comércio e beneficiamento de café) e pela embargada (arquitetura, engenharia, geofísica, química, petroquímica, prospecção e perfuração de petróleo), e não se cogitando da configuração de marca notória, não se vislumbra impedimento ao uso, pela embargante, da marca Odebrecht como designativa de seus serviços, afastando-se qualquer afronta, seja à denominação social, seja às marcas da embargada” (ED nos ED no AgRg no REsp 653.609/RJ, unânime, 4ª Turma, rel. Min. Jorge Scartezzini). Na mesma linha, em 29-6-2006 foi julgado caso em que o nome empresarial da autora, McGregor Corporation, também havia sido por esta registrado como marca, e a ré, McGregor Comercial Ltda., atuava em ramo comercial distinto. Decidiu o STJ: 1. (...) o exame de eventual colidência entre marca integrada pelo nome comercial do titular versus marca alheia idêntica ou semelhante posteriormente registrada não pode ser dirimido apenas com base na anterioridade, subordinando-se, em interpretação sistemática, aos preceitos relativos à reprodução de marcas, consagradores do princípio da especificidade (arts. 59 e 65, XVII, da Lei n. 5.772/71). Precedentes. 2. Orientação que se mantém mesmo em face da Convenção da União de Paris, ante a exegese sistemática dos arts. 2º e 8º, não se havendo falar em proteção marcária absoluta tão-só porquanto composta de nome comercial. Precedente (REsp 658.7021 RJ, unânime, 4ª Turma, rel. Min. Jorge Scartezzini)”.

pelo seu crédito na praça, a questão da confundibilidade entre elementos de fantasia aponta para a defesa do consumidor.

Regras de colisão: notoriedade do nome

Note-se que o princípio da notoriedade dos signos distintivos (vide a seção específica, relativa às marcas), também tem sido aplicado aos nomes empresariais ⁸.

Em particular, quanto a esse último ponto, existe importante decisão pela qual só existiria conflito entre nome de empresa e marca quando houvesse *fama do nome no mercado*. Em 26 de setembro de 2007, no Processo 199902010563778, liderando o voto da Juíza Federal Convocada Márcia Helena Nunes, a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal - 2. Região, assim decidiu, unanimemente:

ADMINISTRATIVO. MARCA E NOME COMERCIAL. COLIDÊNCIA. ARTS. 8º E 9º DA CUP. INTELIGÊNCIA.

Tendo em vista a limitação territorial do registro do nome comercial da empresa, não sendo possível saber-se todos os nomes utilizados no território nacional, e considerando ainda que a Convenção da União de Paris veio a dar tratamento destinado à repressão da concorrência desleal, não podendo ser utilizada, ao revés, para paralisar ou obstaculizar a atividade empresarial, o art. 8º da CUP deve ser entendido como repressivo da concorrência desleal. É dizer, não se tratando de nome de empresa já afamada no mercado e, portanto, não se evidenciando má-fé com vistas ao aproveitamento parasitário de nome comercial alheio, inexistente ilegalidade no registro marcário que, ocasionalmente, imita nome comercial alheio desconhecido à data do depósito.

A revisão da jurisprudência relevante do TRF2

A jurisprudência do TRF-2 ⁹ tende a tutelar o nome empresarial face aos conflitos com signos marcários, de modo que aquele prevaleça sobre este, desde que o tenha sido objeto de depósito pretérito ao pedido de registro no INPI ¹⁰.

8 Cita Gabriel Leonardos, op.cit., o caso dos seguintes nomes comerciais: “SOTHEBY’S (sentença da 3ª VCiv de SP no proc. 308/93, de 24/05/1993); “BORDADOS LAPA” (ac. un. na AC 74.635 da 5ª CCiv TJSP, de 30, 05, 1955, in RT 251/228-235); “VIDROBRÁS” (ac. un. na AC 115.008 da 6ª CCiv TJS, de 15.06.1962), in RT 334/173-175); SULAMÉRICA” (ac. un. na AC 21.792 da 4ª CCiv TJGB, de 25.06.1962, in RTJGB 4/242-244, 1963); e “BALILA” (ac. un. na AC 272.803, da 6ª CCiv TJSP, in RT 525/62-66 - jul./1979).

9 Essa tendência também pode ser encontrada nas ações de abstenção de uso de signos distintivos, de competência dos juízos estaduais. Como exemplo, registre-se julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 14ª Câmara Cível, Apelação Cível de nº APELAÇÃO CÍVEL Nº 2.0000.00.495299-2/000, Rel. Des. Valdez Machado, “AÇÃO VISANDO À ABSTENÇÃO DO USO DE NOME E MARCA - SIMILITUDE DE ATIVIDADES - ANTERIORIDADE DE REGISTRO, EM RELAÇÃO AO NOME E À MARCA DA DEMANDADA - POSSIBILIDADE DE ENGANO. Havendo a requerente registrado seu nome comercial em data anterior à requerida na Junta Comercial, além de ter obtido junto ao INPI o direito de uso exclusivo de determinada marca, se outra empresa do

Em alguns casos, é suscitada a tese de que os nomes comerciais teriam, inclusive, proteção absoluta, especialmente na hipótese de identidade mercadológica (mas em alguns casos, nem afinidade de ramos fora exigido pelos magistrados).

Neste sentido, rezam reiterados julgados:

“Ultrapassada essa questão, e melhor refletindo acerca da exceção ao sistema atributivo de marcas, qual seja, a proteção dada ao nome comercial pelo art. 8º da Convenção Unionista de Paris, saliento inicialmente que se por um lado as cláusulas de irregistrabilidade, via de regra, devem ser aplicadas segundo o princípio da especialidade, por outro, **a proteção unionista dada ao nome comercial é mais ampla, absoluta. Outrossim, não se pode perder de vista que o registro de marca sujeita-se à caducidade, enquanto que o registro do nome comercial no órgão respectivo não** (...) Dessa feita, se os registros mencionados no relatório reproduzem elemento característico do nome empresarial da ora autora, ora segunda epelante (MANCHESTER CHEMICAL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.) – MANCHESTER –, **cujo registro deu-se anteriormente à data do depósito do registro anulando**, outra outra não é a conclusão senão de que há de ser mantida a decisão de primeiro grau.”. (grifos nossos)

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Apelação Cível de nº 98.02.12489-3, Rel. Des. André Fontes, publicado no DJ do dia 04.07.2007.

“Dessa forma, evidencia-se a existência de nulidade sobre o registro da marca “VIAÇÃO SANTA LUZIA”, na medida em que o signo se consubstancia em elemento característico inserto no nome empresarial de outra empresa, cuja constituição é bem anterior ao seu registro.

mesmo ramo a utiliza, possibilitando o engano e confusão por parte do consumidor, deve a última ser impedida de continuar a fazer uso de tal expressão”. Outro julgado interessante é proveniente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, oriundo da 4ª Câmara Cível, na Apelação Cível de nº 310/91, relatada pelo Des. Marden Gomes, julgada em 30.4.1991: “Nome comercial. O prejudicado pode pedir a modificação sempre que houver semelhança de nomes e ramos de atividade, capaz de gerar confusão”. Merece citação, ainda, julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, 6ª Câmara Cível, Apelação Cível de nº 70011885332, Rel. Des. Ubirajara Oliveira: “No que concerne ao nome comercial inscrito na Junta Comercial, a regra geral é que a exclusividade ocorra “apenas dentro do Estado” (HAMMES, ob. cit., p. 286). Ocorre, porém, na hipótese em mesa, que as duas empresas atuam no sul do país, a autora com registro mais antigo na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, e a demandada na do Rio Grande do Sul. Visível a circunstância de aproveitamento, pela nova empresa, da palavra que assume maior prestígio (“Schlagwort”) na denominação, com repercussão inegável nos dois Estados meridionais. Assim, no caso concreto, conluo ser necessária a mudança não só da marca, mas também da palavra que “assume valor atrativo”, a saber, RIOMED, na designação da requerida”.

10 Contudo tal posicionamento não é unânime, consigne-se importante julgado RE n. 11.971-4, SP 2.ª Turma, Relator Min. CARLOS MADEIRA, RTJ 122/1.148, de 31.3.87, assim ementada: "Nome Comercial e Marca. Apesar da anterioridade do registro na Junta Comercial, a denominação e a marca usadas pela firma cedem vez às da firma mais nova que as registrou no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Eficácia do registro no órgão federal, que afasta a do órgão local."

É de se notar, ainda, que ambas as empresas atuam no mesmo segmento mercadológico, qual seja, o de transporte de passageiros, o que poderia certamente levar o público consumidor a erro, dúvida ou confusão”. (grifos nossos)

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Apelação Cível de nº 1999.51.01.01028-7, Rel. Des. Liliane Roriz, publicado no DJ do dia 05.07.2007.

“Da leitura de fls. 147/154, verifica-se que a empresa estrangeira MET-L-CHEK COMPANY, ora apelada, foi constituída no ano de 1952, enquanto que os atos constitutivos da autora datam de 1992 (fls. 14/25), **o que permite concluir que milita em favor daquela o privilégio da anterioridade.**

Quanto à alegação de não ter a ré exercido efetivamente no Brasil o seu nome comercial, o que afastaria a sua proteção, esta não procede, na medida em **que o art. 8º da CUP traz uma proteção em todos os países signatários, traduzindo um direito personalíssimo.**

A tutela, além de não encontrar limitação local ou regional, dentro do território nacional, pode estender-se internacionalmente, independente da inserção ou não da empresa no mercado dos diversos países.

A proibição do registro como marca de nome comercial de terceiro caracteriza uma usurpação da identidade do empresário ou da pessoa jurídica, havendo ou não coincidência de ramos de atividade, local de registro ou âmbito de atuação.

Se a marca objeto da controvérsia integra o nome comercial de ambas as partes litigantes, o dilema há de ser resolvido pela análise da antiguidade dos seus atos constitutivos, de forma que seja declarado o direito em favor daquela que utiliza a expressão em sua denominação há mais tempo”. (grifos nossos)

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Apelação Cível de nº 2002.02.01.019407-4, Rel. Des. Liliane Roriz, publicado no DJ do dia 17.07.2007.

Contudo, mesmo os julgados que conferem uma exegese branda ao disposto na Convenção União de Paris, sempre destacam a necessidade de que o titular do registro marcário anulando não possuisse legitimidade para tanto.

“Compulsando os autos, verifica-se a incidência de tais dispositivos, ante a existência dos três elementos demarcados pelo inciso V, ou seja: a expressão GIPSY TOUR faz parte do nome comercial da autora, ainda que a grafia seja relativamente diferente (GIPSYTUR); **à empresa-ré não pertencia o referido nome, nem detinha o direito de explorá-lo quando**, em 1996, requereu o seu registro; a existência de possibilidade de confusão por parte dos consumidores, vez que as empresas em litígio exercem atividade no mesmo segmento de mercado; bem como o fato de que a expressão GIPSYTUR já era utilizada, amplamente, pela autora, o que restou comprovado pelas notas fiscais de fls. 32/64, referentes ao período compreendido entre os anos de 1993 a 2001”. (grifos nossos)

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Apelação Cível de nº 2002.51.01.511081-9, Rel. JC. Guilherme Calmon, publicado no DJ do dia 07.12.2007.

Em outros casos, o longo convívio no mercado, mesmo havendo identidade mercadológica, também é suficiente a obstar a plena aplicação da norma jurídica em tela, na tentativa de não se aviltar a segurança jurídica trazida com o transcurso do tempo:

“I – A despeito da anterioridade da marca DANTELLE, titularizada por De Millus Comércio e Indústria de Roupas S.A., fato é que o termo DENTELLES é elemento característico do nome empresarial da apelante – COMERCIAL DENTELLES LTDA. – cujo registro na Junta Comercial se deu em época anterior ao depósito realizado por aquele.

II – A proteção dada ao nome empresarial é exceção ao sistema atributivo adotado pelo ordenamento pátrio para a propriedade industrial, desde a Lei 5.772-71 (art. 65, item 5) e vigorando até os dias atuais (art. 124, V da Lei 9279-96 e art. 8º da Convenção Unionista de Paris).

III – Possibilidade de convivência entre as marcas, mormente diante da comprovação de que as mesmas não geram para o consumidor erro, dúvida ou confusão (...)

Não menos importante outra constatação da autarquia, narrada em suas razões, de que “*a convivência* das marcas “DANTELLE”, da antura, e “DENTELLES”, da empresa-ré, sem prejuízo para os seus titulares, *por mais de quinze anos, é a prova mais evidente de que o consumidor não é induzido a erro, dúvida ou confusão quanto à origem dos produtos por ela distinguidos.*”(grifos nossos)

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Apelação Cível de nº 2000.02.01.042604-4, Rel. Des. André Fontes, publicado no DJ do dia 12.09.2007.

Fato é que, havendo mais de um legitimado ao exercício da titularidade marcária, na pior das hipóteses, o convívio de signos homônimos, enquanto não prejudicial ao consumidor, pode e deve ser tolerado.

Por outro lado, como já indicado, foi inaugurada corrente jurisprudencial de modo a mitigar a amplíssima exegese dada ao artigo 8º da CUP, de modo que os nomes comerciais só teriam tal amplitude de tutela caso angariassem de conhecimento público à altura¹¹.

11 Tal posicionamento ainda não é pacífico. Vide: “Certo é que o d. Relator entendeu inaplicável o art. 6 bis da CUP porque, a seu sentir, inexistente, no presente caso, a notoriedade exigida para proteger-se a marca sem registro no nosso País. Todavia, entendeu que o art. 8 não exigiria a fama em relação ao nome da empresa, e por isso considerou nulo o registro marcário que imita o nome comercial da autora”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Seção Especializada, Rel. Des. Maria Helena Cisne, Embargos Infringentes de nº 98.02.34759-0, em referência ao voto vencido

Deste modo, mesmo que houvesse a precedência do nome empresarial – face ao signo marcário – não necessariamente implicaria na nulidade de marca depositada de um “terceiro”, posterior ao arquivamento do nome perante a Junta Comercial pertinente.

Nesse sentido, destacamos o seguinte julgado:

“Em outras palavras, *a proteção* ainda que sem registro *pressupõe que a denominação comercial* não seja ignorada, que *seja afamada*, ainda que sem registro no local em análise. Esse, a meu ver, *o alcance da norma*, com vistas a combater a concorrência desleal daqueles que poderiam, eventualmente, tirar proveito de uma ausência registral, *com vistas a locupletar-se de fama de nome comercial de terceiro*”.

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Apelação Cível de nº 1999.02.01056377-8, Rel. JC. Márcia Helena Nunes, publicado no DJ do dia 18.12.2007.

Portanto, a teor de tal entendimento, somente com notoriedade da denominação alheia se faz possível a conduta de apropriação indevida da fama.

Na análise da produção jurisprudencial, destaque-se o caso das “SEMENTES POPULINA”. Nesse sentido reza a doutrina¹² especializada: “O uso pessoal, o uso como próprio, de nome que pertence a outrem, só é lícito quando igualmente se é titular desse nome. Fora daí, todo uso pessoal de nome alheio é ilícito”.

Ainda assim, mister se faz consignar tal julgado:

“Em sua inicial, as autoras informam que em 1991, o Sr. Vanderso Rotta, sócio principal da 1ª autora, criou a marca de fantasia “SEMENTES POPULINA”, a qual passou a identificar seus produtos, e que se tornou conhecida em diversas localidades do Brasil, sobretudo na região de Alta Floresta/MT, onde se concentram suas vendas; que em 1995, com o crescimento e fama de seu negócio, constituiu, em Alta Floresta, em sociedade com o Sr. Itamar Aparecido Moreira, a empresa AGROPECUÁRIA POPULINA LTDA-ME, adotando a referida expressão “SEMENTES POPULINA”, como nome de fantasia, conforme cláusula segunda do contrato social; que em 1997 o Sr. Itamar se retirou da sociedade e, posteriormente, constituiu a empresa I. A. MOREIRA & E CIA. LTDA-ME, adotando o nome de fantasia “SEMENTES ITAMARATI”; que nesse mesmo ano de 1997 foi constituída a empresa L. ROTTA SEMENTES – ME, a qual está autorizada a utilizar o nome “SEMENTES POPULINA” em sacarias, adesivos, folhetos, bonés, etc.; que ao tomar conhecimento do registro nº 821011332, para a marca mista “SEMENTES POPULINA”, concedido pelo INPI à empresa-ré, requereu perante àquela autarquia a anulação do referido registro, bem como depositou

do Des. André Fontes na Apelação Cível pertinente.

12 FRANÇA, R. Limongi. Do nome civil das pessoas naturais, p. 335.

pedido de registro nº 824487303, para a referida marca, na classe 31, para identificar sementes para agricultura, horticultura e floricultura. Aduz má-fé na conduta da empresa-ré que, segundo informa, tentou vender a referida marca para a 1ª autora pelo valor de R\$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), bem como pelo fato de que a empresa-ré obteve para si registro de marca que tinha conhecimento ser de outrem, na tentativa de locupletar-se às custas da 1ª autora (...) ***bem como o fato de que o titular da empresa-ré, Sr. Itamar, tinha conhecimento de que a expressão SEMENTES POPULINA já era utilizada, amplamente, pela 1ª autora, vez que o mesmo integrou a referida empresa,*** constando na cláusula segunda do Contrato Social, por ele subscrito, que “Nos letreiros de publicidade, bem como nos impressos personalizados, a sociedade usará o seguinte nome de fantasia: SEMENTES POPULINA”, o que restou comprovado, inclusive, pelas notas fiscais de fls. 72/84, referentes ao período compreendido entre os anos de 1995 a 2000”. (grifos nossos)

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Apelação Cível de nº 2002.51.01.511225-7, publicado no DJ do dia 07.12.2007.

Portanto, verifica-se que o julgado acima se pautou por: 1) “a expressão POPULINA faz parte do nome empresarial da 1ª autora”, 2) “que à empresa-ré não pertencia o referido nome, nem detinha o direito de explorá-lo quando, em 1998, requereu o seu registro”, 3) “que existe possibilidade de confusão por parte dos consumidores, vez que as empresas em litígio exercem atividade no mesmo segmento de mercado”, 4) “bem como o fato de que o titular da empresa-ré, Sr. Itamar, tinha conhecimento de que a expressão SEMENTES POPULINA já era utilizada, amplamente, pela 1ª autora, vez que o mesmo integrou a referida empresa”, e 5) “Ademais, o próprio INPI, em sua peça de defesa, reconheceu a procedência do pedido das autoras”.

Por outro lado, diversos julgados presumem a “confusão por parte dos consumidores” quando a nomenclatura possuir alguma identidade. Nesse sentido colacionamos importante julgado do TJRJ:

“Havendo identidade nominal, surge a confusão para o público, que não vai se preocupar em verificar o contrato social de cada sociedade, para saber quem prestou aquele bom serviço”.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 4ª Câmara Cível, Apelação de nº 3.172/92, Rel. Des. Marcus Faver, publicado na Revista Forense de nº 191, Vol.328.

Destarte, à luz das tendências jurisprudenciais referidas, para que se possa anular signo distintivo marcário face ao nome empresarial anterior seria necessária a conjunção dos fatores:

- a) ilegitimidade à titularidade marcária;
- b) identidade mercadológica;
- c) coincidência fonética e gráfica das expressões;
- d) notoriedade do nome empresarial precedente (caso da Apelação Cível de nº 1999.02.01056377-8);
- e) inexistência de longo prazo de convivência;

A questão do patronímico

Dos nomes civis, patronímicos e de família na seara dos direitos da personalidade

O nome civil, no sistema brasileiro, é composto pelo prenome, que tem a função de individualizar a pessoa; e pelo sobrenome ou sobrenomes, que são os nomes de família. O nome de família indica o nome dos pais; pode ser constituído pelo nome patronímico, que indica o nome da família do pai, ou pode ser constituído pela composição do nome patronímico com o nome da mãe (matronímico) ¹³.

Existem, ainda, os pseudônimos, que são nomes fictos, utilizados quando não querem revelar os nomes verdadeiros, tendo ainda como espécies o nome artístico ou religioso; e os apelidos, que são os nomes pelos quais determinadas pessoas são conhecidas em certos meios ou contextos, sem necessariamente ocultar o nome real. Como os nomes não são legalmente, mas apenas factualmente, exclusivos, ocorre o fenômeno dos homônimos, pessoas que detém o mesmo nome civil, de família, patronímico, etc. que outras pessoas.

13 SOARES, José Carlos. Tinoco. Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 196: “O nome civil é o prenome, nome, conjunto de nomes mais o sobrenome e/ou sobrenomes, e/ou, ainda, o patronímico. É também aquele que se encontra na Certidão de Nascimento e foi inscrito, de maneira completa, no Registro Civil das Pessoas Físicas. A título de exemplo, o meu nome civil é José Carlos Tinoco Soares, visto que formado do conjunto de nome José Carlos e de dois sobrenomes e/ ou patronímicos Tinoco Soares. “ BARROS, Ana Lucia Porto. O Novo Código Civil: comentado. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, p. 23. “O direito ao nome compreende o prenome, que tem a função de individualizar a pessoa e o sobrenome, também conhecido como nome de família, que tem a função de indicar a procedência familiar da pessoa, tudo ao molde de distingui-la das demais pessoas integrante da sociedade.” DINIZ, Maria Helena, Org. FIUZA, Ricardo. Novo Código Civil comentado. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 29-30: Dois em regra são os elementos constitutivos dos nome: o prenome, próprio da pessoas e o sobrenome, que é o sinal que indica a procedência da pessoa, indicando sua filiação ou estirpe, podendo advir do apelido de família paterno, materno ou de ambos. A aquisição do nome pode ocorrer não só do nascimento, por ocasião de sua inscrição no Registro competente, reconhecendo sua filiação, mas também da adoção, do casamento, da união estável, ou do ato de interessado, mediante requerimento do magistrado.

O direito ao nome está inserido no rol dos direitos da personalidade e sua proteção positivada nos artigos 16 a 19 do código civil vigente. Seguimos aqui a doutrina para a qual os direitos da personalidade são decorrentes da aquisição da personalidade civil, uma vez que tais direitos passam a existir a partir do momento em que a pessoa passa a ser sujeito de direitos e obrigações ¹⁴.

O direito ao uso e à preservação do nome está inserido no direito à integridade moral corresponde à proteção pertinente à pessoa, no que diz respeito à sua honra, liberdade, recato, imagem e nome.

Por ser um direito da personalidade, sua natureza jurídica é de direito indisponível, irrenunciável (a pessoa não pode dispor ou renunciar ao nome, salvo em raras exceções e com consentimento judicial, como é o caso de troca de nome por ser vexatório, por mudança de sexualidade, etc.), intransferível (o nome não pode ser assumido por terceiros), inalienável (o nome não pode ser objeto de negócios jurídicos translativos), absoluto, *erga omnes* (é eficaz contra todos), e imprescritível (pois não se extinguem pelo seu não uso, da mesma forma que sua aquisição não é resultante do curso do tempo) ¹⁵.

14 SAMANIEGO, Daniela Paes Moreira. A Concepção tomista da pessoa. Em <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=560>. Acesso em 02/12/2007: "Pietro Perlingieri, por exemplo, afirma que a personalidade não é um direito, e sim um valor, segundo ele, o valor fundamental do ordenamento jurídico e, dessa forma, encontra-se na base de uma série de situações existenciais, série esta, aberta, uma vez que pode mudar de maneira incessante. Para este autor: "Tais situações subjetivas não assumem necessariamente a forma do direito subjetivo e não devem fazer perder de vista a unidade do valor envolvido. Não existe um número fechado de hipóteses tuteladas: tutelado é o valor da pessoa sem limites, salvo aqueles colocados no seu interesse e naqueles de outras pessoas. A elasticidade torna-se instrumento para realizar formas de proteção também, atípicas, fundadas no interesse à existência e no livre exercício da vida de relações". (V) E ainda continua o nobre autor, afirmando que nenhuma previsão legal pode ser exaustiva, pois se assim o fosse, correria o risco de deixar de lado algumas manifestações e exigências da pessoa que exigem uma consideração positiva, mesmo com as mudanças sofridas na sociedade por ocasião do seu progresso. Talvez, esta seja uma boa resposta aos questionamentos feitos com relação à variedade dos direitos da personalidade. Concordamos, em parte, com o ilustre autor, quando este afirma que a personalidade é um valor, e não um direito, já que esta é ínsita ao ser humano, bastando nascer com vida, para adquiri-la. No entanto, para proteger a sua integridade física, moral e psíquica, ou seja, para proteger os bens que constituem a sua personalidade, a pessoa, seja física ou jurídica, necessita de proteção legal, e essa proteção legal constitui os direitos da personalidade que, nada mais são do que direitos, decorrentes da aquisição da personalidade, e que existem para protegê-la juridicamente." Grifo nosso

15 O patronímico compõe o direito da personalidade e merece proteção especial. - O direito ao nome civil é pessoal, absoluto, imprescritível e inalienável. Leonardos Decorações Ltda. versus Thomas Othon Leonardos e outros. 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por maioria de votos, Ap. n. 12.004, 18 de setembro de 1980 - Relator: Des. Décio Cretton. Sem dúvida que o nome de família, o patronímico, compõe diretamente o direito da personalidade e merece proteção especial. Cada pessoa tem direito à vida, à integridade física e moral, à reprodução de sua imagem, o direito ao nome e outros direitos individuais (art. 153 da CF, Emenda n. 1/69, e, art. 666, n. X, do C. Civ.). Tais direitos são assim caracterizados: o sujeito ativo é a pessoa física, o objeto é a mesma pessoa e seu nome e o sujeito passivo a coletividade *uti singuli*. São eles protegidos pelo Direito Público e o Direito Privado. O direito ao nome civil é personalíssimo, absoluto, imprescritível, inalienável e inaferrível (Spencer Vampré, "Do nome Civil", p. 102). O nome é

Pelo cuidado de especialista, que em muito se demorou no estudo jurídico da questão, cabe aqui transcrever o magistério de Rubens Limongi França ¹⁶: recentemente falecido, datado de 01/11/1994.

“Proteção do Direito ao Nome no Sistema Jurídico Brasileiro

O Direito ao Nome é um Direito da Personalidade, manifestação que é do Direito à Identidade Pessoal e Familiar.

A proteção dos Direitos da Personalidade tem seu início positivo nas *Actiones Injuriarum* do Direito Romano (V. a respeito a obra clássica de Rudolph Von Ihering – “*Actio Injuriarum – Des Lésions Injurieuses em Droit Romain*” trad. de O. de Meulenaere, Paris, 1888); experimentou considerável desenvolvimento no Direito Canônico Medieval; mas foram os juristas alemães, especialmente GAREIS e KOHLER, que, na segunda metade do século passado, lhe deram os contornos de uma definição científica denominando-os *Individualrechte*, *Personalitätsrechte* ou *Persönlichkeitsrechte*.

Na Espanha, vários autores desenvolveram o respectivo estudo, entre eles Rui Tomás e, na Itália, além de outros, sobressairam-se no exame do assunto Ravà, Gangi, e sobretudo Adriano De Cupis com o notável tratado em 2 volumes – “*I Diritti della Personalità*”.

No Brasil, o primeiro estudo sobre um aspecto da matéria foi o de Spencer Vampré, com o seu “O Direito ao Nome”, de 1935, com 180 páginas; seguiu-se, em 1949, o primeiro trabalho de natureza geral, de nossa autoria (V. LIMONGI FRANÇA “A Proteção Possessória dos Direitos Pessoais”) e a nossa monografia com 679 páginas sobre o Direito ao Nome (V. LIMONGI FRANÇA, “Do Nome Civil das Pessoas Naturais”, 1ª edição, 1958; 3ª edição, 1975).

Nossos estudos foram completados com o ensaio “Direitos da Personalidade – Coordenadas Fundamentais”, publicado em várias revistas científicas, especialmente na “Revista da Academia Brasileira de Letras Jurídicas”, nº 4, p. 37, e traduzido para o espanhol pelo Ministro da Justiça da Argentina, Prof. Dr. Jorge Maiorano, conforme se vê no “Apendice” da “Enciclopédia Omeba”, vol. VI, p. 138.

Nossos estudos também têm sido utilizados na Europa, por autores renomados com o Prof. Dr. Herman Eichler, da Áustria, conforme se depara em sua clássica obra “*Personenrecht*”, Wien – New York, 1983, os. 197, 308 e 313.

Entre outros autores que, posteriormente cuidaram do assunto entre nós, ressaltaram-se Orlando Gomes com o “Anteprojeto de Código Civil”, de 1961, e o Magistrado e Professor Dr. Carlos Alberto Bittar com a excelente monografia “Direitos da Personalidade”, ed. Forense Universitária.

um direito da personalidade e de ordem pública. Pág. 237 Revista Forense – VOL. 279

16 Parecer O Direito Ao Nome Civil e o Seu Uso Industrial apud Newton Silveira, Estudos e Pareceres de Propriedade Intelectual, Lemen Juris, no prelo.

Conforme temos proposto e, de ordinário, vem sendo aceito pela Doutrina e pela Jurisprudência, dizem-se Direitos da Personalidade – as faculdades jurídicas cujo objeto são os diversos aspectos da própria pessoa do sujeito, bem assim dos seus prolongamentos e projeções.

Uma doutrina inicial, adotada por De Cupis, sustentou que são direitos da personalidade apenas aqueles reconhecidos expressamente pelo sistema legal; orientação esta cujo radicalismo positivista foi superado pela doutrina realista, segundo a qual a realidade de tais direitos está no fato de serem efetivamente alicerces da proteção à pessoa humana, podendo dar-se a sua consagração na Jurisprudência, na Doutrina e na própria *Recta Ratio* da demonstração *in casu*.

Tal sustentação não se alinha nos moldes libertários do *Freies Recht* dos juristas de meados do passado século, mas nos ensinamentos da obra científica de mestres como Von Ihering e, particularmente, de François Gény, com o seu “*Méthode*” em 2 vols. e o seu “*Science et Technique en Droit Positif*”, em 4 vols., cujas eruditíssimas considerações são a demonstração da regra hermenêutica – “*Par le Code; mais au delà du Code*”.

No Brasil esta orientação encontra reconhecimento legal expresso nos arts. 4º e 5º da “Lei de Introdução ao Código Civil”, bem assim em muitos textos de diversas leis ordinárias, assim como da própria Constituição Federal, art. 5º, caput e n.ºs. I, X, XII, XIV, XXVII, XXIX.

Em nosso ensaio publicado na Revista da Academia” e na “Enciclopédia Omeba” (Trad. Do Prof. Maiorano) definimos cerca de sessenta espécies de direitos da personalidade, que, em suma, não desejando alongar-nos, se classificam em três grupos fundamentais: A) o Direito à Integridade Física, como o Direito ao Corpo e as partes separadas deste, morto ou vivo; B) o Direito à Integridade Intelectual, como o Direito de Autor; e C) O Direito à Integridade Moral, como o Direito à Identidade Familiar e Individual.

Isto posto, cumpre assinalar que o Direito ao Nome é a principal espécie das categorias que integram o Direito à Identidade, sobressaindo-se em meio a outras variedades, como o agnome, o nome vocatório e o pseudônimo, além de outros.

Mas para bem delinear o objeto da nossa pesquisa cumpre definir Direito à Identidade e Direito ao Nome.

Direito à Identidade é aquele que têm, a Família e a Pessoa, de serem conhecidas como aquelas que são, com os seus peculiares e substanciais atributos, e de não serem confundidas com outrem.

Direito ao Nome é a DESIGNAÇÃO pela qual se identificam e distinguem as Pessoas e as Famílias, nas relações concernentes à sua vida jurídica, econômica, política e social.

Se o agnome ou alcunha pode ser posto circunstancialmente por um grupo de pessoas, de modo transitório, como se dá na vida escolar ou esportiva; se o nome vocatório é aquele que o Sujeito escolhe como o de preferência para ser chamado; se o pseudônimo a Pessoa escolhe para se identificar num certo setor de sua atividade, geralmente no mundo artístico ou literário (V. LIMONGI FRANÇA, “Direito do Pseudônimo”, in “ENCICLOPÉDIA SARAIVA DO DIREITO”, vol. 25, p. 257-293, S. Paulo, 1977; “Do Nome Civil das Pessoas

Naturais”, pg. 495-506, 3ª ed., S. Paulo, 1975); - o Direito ao Nome, por sua substancial importância para a vida jurídica obedece as regras rígidas, de formação, de imposição, de mudança, de uso, e de perda; além do que, extrapola do campo do Direito Privado, para adentrar o do Direito Público, que o reconhece oficialmente, fiscaliza e protege.

Daí, a pari-passu com o Direito ao Nome, a co-existência de uma Obrigação do Nome, de acordo com as rigorosas prescrições legais. (V. Perreau, “Le Droit au Nom”, Paris, 1900; Humblet, “Traité des Noms”, Paris, 1892; Philippe Sudre, “Le Droit au Nom”, Paris, 1903; Fabien Maccario, “Le Droit au Nom”, Paris, 1921; De Cupis, “II Diritto all’Identità Personale”, Milano, 1949; etc).

Assim, em linhas bem sintéticas, quanto à formação do nome, é ele composto basicamente de nome individual (ou prenome) e nome de família (ou patronímico). Quanto à imposição, o direito de por o nome concerne, de acordo com a Constituição atual, tanto ao pai como à mãe; e, no que tange ao nome de mulher casada, nos termos anteriores do Código Civil, a mulher assumia, com o casamento, o nome do marido. Quanto à alteração, só é permitida em casos particulares, como de prenome ridículo. Quanto à mudança, em princípio, o primeiro prenome é imutável. Quanto ao uso, o Direito ao Nome por si implica o direito de usá-lo; ao passo que, por outro lado, os Tribunais e a Doutrina tem reconhecido a alteração, mudança ou acréscimo de nome, em razão de uso habitual não contestado. E, quanto à perda, se ele se dá com o divórcio no que respeita à mulher culpada, o mesmo não acontece em caso de viuvez.”

Dos nomes civis, patronímicos e de família na seara dos direitos de propriedade industrial

O nome utilizado pela pessoa com finalidade de uso personalíssima, como vimos acima, é tutelado pelo direito da personalidade e como tal goza de todos os direitos e prerrogativas inerente a este instituto jurídico.

Entretanto, o nome também pode ser utilizado como nome empresarial ou como marca. Quando isto ocorre, a sua natureza jurídica funciona como um direito de cunho patrimonial, no que ele se torna um bem incorpóreo, sendo, inclusive, suscetível de fazer parte de um fundo de comércio ou um aviamento, podendo, inclusive, integrar direito de propriedade industrial submetido às normas e limites destes direitos.

Assim discorre Tinoco Soares, citando as lições de Afonso Celso e Rammela¹⁷:

Comentando sobre a "forma distintiva" que deveria acompanhar certas marcas de fábrica ou de comércio, AFFONSO CELSO dizia que "esta exigência da Lei funda-se em razões incontestáveis. Toda a marca industrial supõe: a) um elemento invencional, uma concepção própria, por mais rudimentar que seja, de

17 SOARES, José Carlos Tinoco. Tratado de Propriedade Industrial, v. I. São Paulo: Resenha Tributária, 1988, p. 444-449.

quem a escolheu e adotou; b) o ato de sua apropriação, ou adoção para determinado gênero de indústria ou de comércio.

Nenhum desses requisitos concorre no nome considerado em si ou intrinsecamente. Seu portador não o criou, nem o adquiriu pela ocupação, achou-o no seu estado civil, e nada cumpre-lhe fazer para conservá-lo. Enquanto, pois, limita-se a usar dele como indicativo de sua individualidade, nas condições em que o nascimento lho transmitiu, a denominação é estranha às marcas de fábrica e de comércio.

Desde que, porém, dela se serve em caracteres de fantasia e lhe dá, por assim dizer, uma fisionomia particular, desde que por qualquer forma a especializa, já não é uma abstração comum aos seus homônimos, torna-se um assina lamento tão digno de proteção, como qualquer outro, não a título de nome, mas de marca, de caracterização material e exclusiva"...

...269 - O nome patronímico de família, que serve normalmente para as relações da vida civil, pode aplicar-se às relações comerciais, e, portanto, pode ser empregado como sinal da própria personalidade no exercício da indústria ou do comércio, acentua RAMELLA. Pode um nome formar o lema ou a insígnia da própria casa de comércio e ainda pode figurar no nome comercial, desde que faça parte como sócio o titular desse nome. Em semelhante caso, ao lado do nome civil, surge um nome comercial protegível. Pelo fato de que a pessoa emprega sua atividade no campo da vida comercial, seu nome patronímico se comercializa e vem a ser o sinal exterior de sua atividade comercial. Isto é uma consequência do princípio da liberdade comercial que há liberado o trabalho humano em suas aplicações econômicas de todo o entrave para o seu desenvolvimento, salvo o limite do respeito ao direito similar de todos os demais. (grifo nosso).

Dannemann¹⁸ também identifica este fenômeno...

O direito de personalidade pode ser absoluto, mas o seu exercício, se abusivo, é repudiado pelo Direito. E abuso haverá, a nosso ver, por parte daquele que, constatando o sucesso de um empresário, se aproveita da coincidência de nome para fazer-lhe concorrência fácil, independente de investimento. Verifica-se nítida fraude à Lei, pois a hipótese é de violação indireta de dispositivo legal que proíbe confusões entre empresas e reprime a competição desleal. É forçoso reconhecer que, independentemente da função original dos apelidos dados ao homem - tomado o termo apelido na sua acepção mais larga - uma vez que o nome sirva de elemento de identificação de bens no comércio, constituindo instrumento de canalização de clientela, passa a desempenhar, de maneira paralela, papel de marca, alinhando-se aos demais sinais que se acotovelam no mundo mercantil. Não que os sinais derivados de apelidos atribuídos à pessoa humana se submetam a todos os princípios aplicáveis às marcas de carga genética diversa, em face da interseção de direitos de outra ordem - direitos de personalidade -, mas a eles convêm, sem qualquer dúvida, o princípio da capacidade de identificação inequívoca, que não conduza à confusão para o público, e o princípio da lealdade na competição, postulado sobre o qual se assenta todo o sistema de sinais distintivos. Conquanto se reconheça ao homem

18 DANNEMANN, Siemsen Bigler & Ipanema Moreira. Comentários à lei de propriedade industrial e correlatos. Rio de Janeiro, São Paulo:Renovar, 2005, p. 221 - 222.

o direito de fazer uso de seus apelidos, seria injurídico permitir que o exercício desse direito interferisse com a harmonia da vida mercantil.

... assim como Azèma ¹⁹ :

“En principe, le titulaire d'un nom a le droit de le déposer et de l'utiliser comme marque. Une femme pourra également déposer le nom de son mari comme marque. Si elle vient à en perdre l'usage à la suite d'un divorce, en principe elle conserve sur cette marque un droit acquis puisqu'il s'agit d'un élément incorporel d'un fonds de commerce qui lui appartient sauf si cet usage apparaît comme de nature à tromper le public ou à nuire anormalement au titulaire du nom. »

“A princípio, o titular de um nome tem o direito de depositar e utilizá-lo como marca. Uma mulher poderá igualmente depositar o nome de seu marido como marca. Se ela perder o direito ao uso do mesmo após o divórcio, em princípio ela conserva um direito adquirido a esta marca pois detém elemento incorpóreo de fundo de comércio que se refere exceto se o uso tiver natureza de confundir o público ou incomodar anormalmente o titular do nome”

A afetação do nome ao fim marcário

Os nomes civis, patronímicos ou, em geral, de família, ao se tornarem bens tutelados pelos direitos de propriedade industrial, passam a ser bens concorrências e passíveis de utilização por direitos de exclusiva.

Tais signos, assim, quando empregados nessas funções de cunho patrimonial, não são objeto da integralidade das prerrogativas e privilégios inerentes aos direitos tutelados pelos direitos da personalidade, mas passam a ser regidos por princípios, normas e a sofrer limitações inerentes aos direitos de propriedade industrial.

Essa captura de um objeto de direito personalíssimo para um fim determinado, de caráter econômico, é apenas uma hipótese de *criação* de marca, como dissemos em obra recente:

Neste sentido, a criação não se identifica com a criação no conceito do direito autoral, por exemplo, do elemento figurativo (*inventio*). Essa “criação” de que se fala aqui é a concepção de que um signo, nominativo ou figurativo, seja empregado para os fins de distinção de um produto ou serviço no mercado. Ou seja, não é da criação abstrata, mas da afetação do elemento nominativo ou figurativo a um fim determinado – é a criação como marca. Assim, pode-se simplesmente – por exemplo - tomar um elemento qualquer de domínio público e dedicá-lo ao fim determinado, ou obter em cessão um elemento figurativo cujo direito autoral seja de terceiros, e igualmente afetá-lo ao fim marcário, em

19 DANNEMANN, loc. cit.

uso real e prático. Vale notar que a expressão originador da marca seria muito mais adequada do que criador ou ocupante; é um termo correntemente utilizado, neste contexto, na língua inglesa. Vide aqui José Antonio B.L. Faria Correa, “A dimensão plurissensorial das marcas: a proteção da marca sonora na lei brasileira”, publicado na edição de março/abril de 2004 da Revista da ABPI, No 69, p. 19: “Se é verdade que a doutrina vê, na maioria dos casos, o direito à marca como um direito de ocupação, verdade é , também, que, independentemente das hipóteses de pura criação intelectual (marcas inventadas pelo titular) a própria ocupação de sinal disponível para a designação de determinados bens ou serviços já constitui uma inovação semiológica, um uso particular do signo, dentro do qual se derrama novo conteúdo, diverso daquele convencionado, até então, pela cultura”²⁰.

Da legislação pertinente

Das limitações do registro do nome civil, nome de família e patronímico como marca e nome empresarial

O artigo 124. XV, da Lei 9279/96 - LPI estabelece que não são registráveis como marca o nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores. Na norma anterior, não havia tal previsão para o patronímico.

Entende doutrina relevante²¹ que qualquer pessoa pode registrar o seu nome civil, seu nome de família ou sua assinatura como marca ou nome empresarial sem necessitar do consentimento de terceiros, familiares ou homônimos²².

Entretanto, como já comentado logo acima, existem princípios do direito marcário, além do inciso XV do art. 124 da LPI, que impõem certas limitações ao uso do nome civil ou de família como marca ou nome empresarial por pessoas da mesma família ou por homônimos - ou por terceiros autorizados pelos titulares dos nomes.

O uso do nome como marca ou nome empresarial pelo seu titular será, no âmbito de sua função como signo distintivo, objeto de direito de exclusividade. No Brasil, com algumas

20 BARBOSA, Denis Borges, Proteção das Marcas, Lumen Juris, 2007, nota 462.

21 SOARES, José Carlos. Tinoco. Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 196 “Assim sendo, patronímico pode ser objeto de registro de marca pelo próprio titular, ou ainda por quem quer que detenha o consentimento da pessoa que o tiver como integrante de seu nome civil.”

22 Sobre o tema vide decisão do Superior Tribunal de Justiça - EEARES - Embargos e Declaração Nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no REC – 653609, publicado no Diário de Justiça do dia: 27/06/2005, citada no decorrer do presente trabalho.

exceções, adotamos o sistema atributivo para a aquisição da propriedade marcaria ou do nome empresarial, ou seja, quem primeiro registra o nome tem o direito à exclusividade do seu uso ²³.

Distinções entre o uso como nome e como marca

No caso das marcas, a proteção exclusiva é limitada ao segmento de mercado para o qual foi registrada, essencialmente – na prática brasileira - a especificação da atividade exercida pelo titular da marca.

Já no caso do nome empresarial, no regime do Código Civil, a proteção exclusiva a utilização do nome é limitada à área do estado federado para o qual foi registrado, ao que, muitas vezes (em particular no que tange ao conflito com marcas), a jurisprudência acresce o limite relativo à atividade descrita no seu objeto social.

Quando um nome civil, ou patronímico, é registrado como integrante de marca ou nome empresarial, esse uso passa a ser exclusivo, nos limites acima indicados. Muitas vezes a jurisprudência reconhece um direito de anterioridade - em face a esse uso específico - com relação aos demais titulares do mesmo nome ²⁴.

Os demais titulares do mesmo nome, inclusive homônimos, podem ainda utilizar esses nomes como marca ou nome empresarial em outras classes ou atividades empresariais, desde que distingam estes nomes de forma suficiente a não confundir o público consumidor

23 Vide BARBOSA, Denis Borges, Direito de precedência ao registro de marcas, in Usucapião de Patentes e outros estudos de Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2006.

24 Vide decisões: TRF QUARTA REGIÃO, APELAÇÃO CIVEL Processo: 8904178371 UF: RS Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA Data da decisão: 11/03/1993 Documento: TRF400009694 Marca. Nome de família. Registro perante o INPI. Lei:05772/71. Código da propriedade industrial. art:65, V, XII, XX e art 123. 1. viável o registro, como marca, de patronímico de sócio de empresa ou proprietário de estabelecimento comercial ou industrial. Aquele que primeiro registrar seu sobrenome como marca, terá, na respectiva classe, direito exclusivo de uso sobre ele. e a anterioridade do pedido que define o direito ao registro. 2. a precedência determinada pelo uso submete-se ao prazo fixado pelo art:000123 do código de propriedade industrial. Hipótese em que o utente da marca não se valeu de tal prerrogativa legal. 3. o registro de comercio que protege o nome comercial não se estende ao titulo de estabelecimento ou a marca. Eficácia do registro no órgão federal, que afasta o do órgão local. precedente do STF. 4. preliminar de inépcia da Inicial não conhecida. 5. Apelação Provida (grifo nosso) ...

TJMG - NOME COMERCIAL - HOMONÍMIA - CONFUSÃO QUE SE SOLUCIONA PELO CRITÉRIO DA PRIORIDADE DO REGISTRO. Fazendo inscrever o nome comercial na junta de comércio local o legislador atribui à respectiva certidão a mesma eficácia da certidão de nascimento quanto ao Registro Civil, onde a homonímia, capaz de induzir o público em erro ou confusão, se resolve pelo critério de prioridade do registro. (Decisão citada em PACHECO, Jose Ernani de Carvalho. Jurisprudência Brasileira, 144. Curitiba: Juruá, 1989, p. 123-124).

e fazê-los pensar que as marcas ou os nomes empresariais pertençam a um único titular, preservando, assim, os princípios da veracidade e da especificidade das marcas e dos nomes comerciais:

Em princípio, qualquer nome de pessoa pode ser registrado como marca, mas é preciso que distinga: o nome de pessoa, a despeito de homônimas eventuais, distingue a pessoa; isso não quer dizer que sirva, sempre, para distinguir produtos e mercadorias. Daí ter de ser ligado a elementos que sirvam à marcação. A caracterização permite que homônimos empreguem o nome como marca, uma vez que não haja reprodução ou imitação, nem, talvez, aplicação ao mesmo produto ou mercadoria, ou ao mesmo gênero de indústria ou de comércio.²⁵ ...

Continuamos com Dannemann²⁶:

Quid juris na hipótese de homonímia? A ocorrência do fenômeno pode conduzir a um hiato de direitos, na medida em que o homônimo, segundo a postular o registro, se dedique a atividade idêntica, afim ou relativa, e sobretudo - mais grave ainda - quando o primeiro a registrar tenha adquirido reputação junto à clientela. Não se pode negar ao homem, de um lado, o direito a empregar seu nome para suas atividades mercantis ou profissionais. Não se pode negar ao público, por outro lado, o direito de selecionar os bens ou serviços que pretende buscar, identificados por sinais inequívocos, nem ao concorrente o direito de preservar sua clientela, evitando confusão com marca idêntica.

... -, mas a eles convêm, sem qualquer dúvida, o princípio da capacidade de identificação inequívoca, que não conduza à confusão para o público, e o princípio da lealdade na competição, postulado sobre o qual se assenta todo o sistema de sinais distintivos...²⁷

Cabanellas²⁸ também defende a posição aqui adotada:

“Nombres propios: El cotejo entre dos marcas que tienen por objeto un nombre propio pone en juego la facultad de ejercer industria lícita designándola con el propio nombre. Se aplica la regla general de que el cotejo debe ser efectuado entre los conjuntos, sin discutir el valor que separadamente puedan tener sus vocablos integrantes, pudiendo así coexistir nombres vecinos en el registro marcario cuando cuenten con los necesarios aditamentos que los tornen inconfundibles con otras marcas registradas.

25 Dannemann, Op. Cit. Loc Cit

26 Op. Cit. Loc Cit.

27 Comentando o texto citado, cabe notar que na pragmática nacional, o INPI, em hipóteses de homonímia, vem exigindo forma distintiva. Não o faz de modo adequado, pensamos, já que impõe essa conduta mesmo ao primeiro depositante e ainda que outros não haja, no futuro. É razoável que se exija forma distintiva ao nome, mas apenas dos demais pretendentes ao registro.

28 BERTONE, L. Eduardo & CABANNELAS, Guillermo de las Cuevas. Derecho de Marcas 2 – Marcas , Designaciones y nombres comerciales. Buenos Aires: Heliasta, 2003, p. 83.

Cuando tales aditamentos no existen, el derecho a registrar el propio nombre como marca cede cuando a ello se opone el titular de una marca igualo confundible anteriormente registrada. Trátase aquí de un supuesto aún más indubitable que el que se da en caso de oposición por parte de un homónimo, al que la Ley le reconoce, a puestro criterio en términos de excesiva amplitud, este derecho.”

“Nomes próprios: A separação entre as marcas que têm por objeto nome próprio põe em jogo a faculdade de exercer indústria lícita designando a mesma com nome próprio. Se aplica a regra geral de que a separação deve ser efetivada entre os conjuntos, sem discutir o valor que separadamente possam ter os vocábulos integrantes, podendo então coexistir nomes vizinhos no registro marcário quando contarem com os **aditamentos necessários que os tornem inconfundíveis com outras marcas registradas**.

Quando tais aditamentos inexistirem, o direito de registrar o nome próprio como marca cede quando a ele se opõe o titular de uma marca **igualmente confundível com a anteriormente registrada**. Trata-se aqui de uma suposição inquestionável que se dão no caso de oposição por parte de um homônimo, a que a Lei reconhece, com limites de excessiva amplitude, tal direito.”

Pollaud-Dullian:

Homonymie. En principe, chacun a le droit de pratiquer le commerce en utilisant son patronyme. Mais les hypothèses d'homonymie sont fréquentes et des confusions risquent d'en résulter dans l'esprit de la clientèle. L'homonyme peut-il utiliser commercialement son nom si ce dernier constitue aussi une marque déposée par autrui? Tout d'abord, si le nom est déjà l'objet d'une marque dans la même spécialité, il est indisponible pour constituer une nouvelle marque. Le principe est l'interdiction. Si le nom est intégré à une marque complexe, on recherchera s'il en constitue l'élément distinctif ou s'il y a un risque de confusion. Mais l'article L. 713-6 réserve la possibilité de l'utiliser à d'autres titres .

““Homonímia. A princípio, cada um tem o direito de atuar no comércio utilizando seu patronímio. Mas as hipóteses de homonímia são frequentes e confusões tendem a resultar no espírito da clientela. O homônimo pode utilizar comercialmente seu nome se o mesmo encontra-se depositado como marca por outrem? Já de início, se o nome já for objeto de uma marca na mesma especialidade, não está disponível para constituir uma nova marca. O princípio é a proibição. Se o nome integrar uma marca complexa, buscaremos verificar se ele constitui elemento distintivo ou se gerará confusão. Mas o artigo L-713-6 mantém a possibilidade de seu uso a outros títulos”.

A jurisprudência também dá o mesmo tratamento quanto às limitações da utilização de nomes civis, de família ou patronímicos como marca ou nome empresarial:

“NOME COMERCIAL - AÇÃO EM DEFESA DO USO EXCLUSIVO - ALCUNHA DO FUNDADOR DE SOCIEDADE ANÔNIMA UTILIZADA EM SUA DENOMINAÇÃO - ADMISSIBILIDADE - IDENTIFICAÇÃO, PORÉM, COM O SOBRENOME DE PROPRIETÁRIO DE EMPRESA DIVERSA - IMPOSSIBILIDADE DE CONFUSÃO - NOMES COMERCIAIS DIFERENTES - "CONSTRUTORA OURÍVIO S/A" E "VEPLAN . RESIDÊNCIA, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S/A" - IMPROCEDÊNCIA.

Inexistindo possibilidade de confusão entre os nomes comerciais, improcede o pedido de modificação do registrado posteriormente.

Ap. Cív. 54.990 - Belo Horizonte Aptes.: José Carlos Mello Ourívio e outro - Apda.: Construtora Ourívio S/A - Rel.: Des. Lincoln Rocha - j. em 27/11/1980 - TJMG.

O Sr. Presidente (Des. Lincoln Rocha): - Pretendem os autores, ora apelantes que a ré retire o patronímico "Ourívio" do nome de sociedade comercial Construtora Ourívio S/A - ao argumento de que: "Assim agindo está ela a toda a evidência provocando erro ou confusão por parte do público. Realmente fornecedores de materiais de construção, bancos, indústrias e até mesmo clientes podem pensar que haja uma relação entre a ré e os autores, como se a Veplan - Residência Empreendimentos e Construções S/A, a que são notoriamente vinculados, tivesse expandido suas atividades para a cidade de Belo Horizonte (item 20 da inicial)!"

Alegam que não foi observado o requisito legal da veracidade na composição do nome comercial da apelada, pois nenhum dos acionistas, nem mesmo seu fundador, é portador do patronímico "Ourívio", sendo irrelevante o fato de ser esse o patronímico da mãe do Sr. José de Lima Geo e, mesmo, seu apelido. Enfatiza, por seu turno, que não há qualquer justificação ou, mesmo, explicação para a presença da palavra "Ourívio", nome comercial da apelada, a não ser o propósito de se beneficiar de seu prestígio no ramo de atividade de serviços de engenharia e construções...

...Não procede o apelo dos recorrentes, pois a Constituição Federal assegura a utilização do nome comercial. Da mesma forma a Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76), ao dispor: "O nome do fundador, acionista ou pessoa que, por qualquer outro modo, tenha concorrido para o êxito da empresa poderá figurar na denominação".

Iniludivelmente, a prova dos autos é robusta de que "Ourívio" é o apelido do fundador da Construtora Ourívio S/A e seu presidente, apelido que usa, por ser cognome de seu avô, desde a infância, sendo mais conhecido por este do que pelo sobrenome do pai.

...

Na lição de J. X. CARVALHO DE MENDONÇA: "A sociedade anônima não está vedada de incluir incidentalmente na sua denominação o nome de seu fundador ou do sócio principal. O nome assim composto pode ser indispensável para manter o crédito conquistado por um estabelecimento sob o nome de seu antigo dono ou do sócio principal de sociedade que o explorava. Este nome tem um valor industrial apreciável" (in Pareceres - Sociedades, p. 89).

A propósito, o ensinamento de HERMANO DUVAL, que vem abonar o acerto da sentença recorrida, ao asseverar: "Realmente, fazendo inscrever o nome comercial na Junta Comercial local, o legislador atribui à respectiva certidão a mesma eficácia da certidão de nascimento quanto ao Registro Civil, onde a homonímia, capaz de induzir o público em erro ou confusão, se resolve pelo critério de prioridade do registro - potior in tempore, potior in jure.

E arremata: "Assim, a característica atual do nome comercial é a exclusividade ligada à pessoa física ou jurídica, que, na hipótese de homonímia, tem por pressuposto a prioridade no tempo...

..."Seu Ourívio", como ressalta o digno Magistrado sentenciante, "ao lançar o seu apelido vulgar no nome da empresa por ele fundada, usou de um lídimo direito de explorar a confiança a ele creditada pelo comércio durante a sua existência adulta".

E arremata: "O princípio de veracidade não sofreu qualquer violação, já que não poderá haver, por parte dos que lidam no métier de atuação das empresas Construtora Ourívio S/A e Veplan - Residência Empreendimentos e Construções S/A, qualquer confusão".

Consoante salientou a sentença, não há possibilidade de confusão entre os nomes comerciais em apreço, pois os nomes são diferentes e não há, também, uso indevido de nome de família, porque tanto os proprietários da ré quanto os de Veplan são "Ourívio", malgrado os daquela não o tenham estampado no Registro Civil".

A melhor doutrina e a jurisprudência assentaram o princípio de que somente quando haja possibilidade de confusão entre os nomes comerciais é que se impõe a modificação do registrado posteriormente (cf. RT 306/256, 391/281, 394/181, 304/205 e 393/252; Revista de Jurisprudência IV /106 e 107 e VI/38 e 39).

Pelo exposto, excluída a hipótese de qualquer confusão dos nomes comerciais da apelada com o dos apelantes, como, também, excluída a hipótese de qualquer concorrência desleal, forçoso convir pela improcedência desta ação, tal como foi julgada. ..." ²⁹

O tema também surge nas decisões do STJ:

“SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - EEARES - Embargos e Declaração Nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no REC – 653609, publicado no Diário de Justiça do dia: 27/06/2005.

“Especificamente no que tange à utilização de nome civil (patronímico) como marca, verifica-se a absoluta desnecessidade de autorização recíproca entre homônimos, além da inviabilidade de exigência, ante a ausência de previsão legal, de sinais distintivos à marca do homônimo que proceder posteriormente ao registro, também submetendo-se eventual conflito ao princípio da especificidade.

29 PACHECO, Jose Ernani de Carvalho. Jurisprudência Brasileira, 144. Curitiba: Juruá, 1989, p. 123-124.

Consoante o princípio da especificidade, o INPI agrupa os produtos ou serviços em classes e itens, segundo o critério da afinidade, de modo que a tutela da marca registrada é limitada aos produtos e serviços da mesma classe e do mesmo item. outrossim, sendo tal princípio corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários de determinados produtos ou serviços, admite-se a extensão da análise quanto à imitação ou à reprodução de marca alheia ao ramo de atividade desenvolvida pelos respectivos titulares.”
Grifo nosso

Do uso de patronímico comum como marca

É nossa convicção, assim, fundada inclusive na prática de outros países, que titulares de nomes homônimos podem, ainda, proteger seus nomes como marca para segmentos coincidentes, desde que:

(a) comprovem que as atividades abrangidas pela classe são distintas o suficiente para não confundir o consumidor e

(b) demonstrem que a proteção em classe idêntica à marca de um homônimo anteriormente registrada foi feita sob o princípio da boa fé ³⁰.

Elemento essencial da boa fé é a demonstração de que o homônimo não postula a marca para se aproveitar indevidamente do prestígio alcançado pela marca anterior. A mesma prerrogativa serve para o nome empresarial, se a empresa com o nome homônimo comprovar que, apesar conter no seu objeto social atividades em comum, as empresas não exercem a mesma atividade mercantil e que conseguem se distinguir perante terceiros e principalmente perante seus consumidores.

Assim se posiciona Pontes de Miranda ³¹:

“...Se o industrial, agricultor ou comerciante se chama A. B. C., nada impede que ele e outro A. B. C. registrem, ainda para produto da mesma espécie, ou a mesma mercadoria, as marcas: A. B. C. (em letras azuis) e A. B. C. (em letras vermelhas) .O que primeiro obteve registro satisfaz-se com o elemento distintivo da cor, elemento que por si só não seria registável, e não pode alegar que a segunda marca se prestaria a confusão, porque o outro A. B. C. procedeu como ele, por ter entendido bastar-lhe outra cor. Também se pode dar que A. B.

30 DULIAN, F. Poullaud. Droit de la Propriété industrielle. Paris: Montchrestien, 1999, p. 473-474. : « Lorsque le patronyme du commerçant est identique ou similaire à une marque, l'article L. 713-6 du CPI lui permet de l'utiliser comme nom commercial, dénomination sociale ou enseigne, à condition de le faire de bonne foi. »

31 MIRANDA, Pontes. Tratado de Direito Privado – Parte Especial – TOMO XVII. São Paulo:Revista dos Tribunais, 1983, p. 19-20.

C. tenha a marca A. B. C. em pontilhados e o outro A. B. C. peça registro da marca em letra gótica....

...O risco da confusão julga-se partindo-se da apreciação objetiva da marca registrada no que ela apresenta de originalidade, porque ao requerente ficou toda liberdade no escolher o sinal distintivo para ser registrado como marca. Se ele adotou o nome com a cor e apontou os dois elementos como componentes únicos da marca, foi ele quem admitiu tão frágil caracterização... Melhor fôra que houvesse introduzido na marca outros elementos; todavia, não o fez. Algum elemento figurativo concorreria para melhor assinalamento distintivo dos produtos ou mercadorias. ”

De lege ferenda, talvez – só talvez - valesse a proscricção da segunda marca em homonímia – mesmo entre co-titulares do mesmo patronímico. O direito Brasileiro em vigor claramente não o faz. Azêma indica que o Código da Propriedade Intelectual francês passou a adotar posição radical em face da colidência de homonímia no tocante às marcas ³².

« Des difficultés vont néanmoins pouvoir se poser lorsque le même nom patronymique est possédé par plusieurs personnes qui exercent une activité commerciale dans le même secteur ou dans des secteurs voisins.

Le Code de la propriété intellectuelle résout le problème dans l'article L.713-6. La solution proposée est nettement moins libérale que celle de la loi de 1964. En effet, en aucun cas l'homonyme ne pourra déposer son nom comme marque. Il pourra seulement l'utiliser comme dénomination sociale, comme nom commercial ou comme enseigne, à condition que cet usage ne soit pas frauduleux. Et encore, le titulaire du nom patronymique déposé en premier comme marque pourrait-il demander au tribunal, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, une réglementation ou une interdiction de cet usage.

Bien entendu, le principe de la spécialité doit jouer dans ces hypothèses. Si le nom patronymique est utilisé dans un secteur différent, il ne s'oppose pas à son usage par son titulaire...

... En dehors d'une fraude caractérisée, l'article L.713-6 donne le choix au juge d'interdire l'usage comme raison sociale, nom commercial ou enseigne ou de réglementer cet usage par des mentions destinées à éviter les risques de confusion: adjonction d'un prénom, de la date de fondation, du lieu d'exploitation, de graphisme particulier de tout autre élément distinctif.

Il est bien certain que, malgré ces précautions, des dangers de confusion subsisteront, surtout s'il s'agit de noms ayant une certaine notoriété. Les juges

32 AZÉMA, Jacques & GALLOUX, J. Christophe. Droit de la Propriété Industrielle. Paris: Dalloz, 2006, p. 757-760. Note-se que a posição americana é ainda mais radical: In re Joint-Stock Company "Baik", Serial No. 78521961 (August 28, 2007)"The purpose behind prohibiting the registration of marks that are primarily merely surnames is not to protect the public from exposure to surnames, as though there were something offensive in viewing a surname. Rather, the purpose behind Section 2(e)(4) is to keep surnames available for people who wish to use their own surnames in their businesses"

doivent rechercher si l'usage de l'homonyme est susceptible de créer la confusion.

C'est pourquoi, à notre avis, en dehors de situations particulières, il est opportun que les juges prononcent l'interdiction et non la réglementation. Celui qui choisit comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, son nom patronymique, précisément dans un commerce où son concurrent utilise déjà la même marque et ce pour réunir autour de lui une clientèle, n'agit pas innocemment et se comporte en parasite pour profiter de son homonymie, et cela alors qu'il lui aurait été facile d'adopter un autre signe. Souvent, les tribunaux qui restent entièrement libres de leurs décisions sur ce point prononcent des interdictions.

L'interdiction frappe les usages abusifs ou indus, et la réglementation concerne l'usage non frauduleux. »

« Há dificuldades quando o nome patronímico é detido por várias pessoas, que exercem a atividade comercial no mesmo setor ou em setores vizinhos.

O Código de Propriedade Intelectual resolve o problema em seu artigo L.713-6. A solução proposta é nitidamente menos liberal do que a da lei de 1964. De fato, em nenhum caso o homônimo poderá usar seu nome como marca. Ele poderá somente utilizá-lo como denominação social, nome comercial ou insígnia, sob condição de que tal uso não seja fraudulento. E ainda, o titular do nome patronímico depositado inicialmente como marca poderá requerer na justiça, se o uso for prejudicial a seus direitos, uma restrição ou proibição de tal uso.

O princípio da especialidade deve se aplicar nessas hipóteses. Se o nome patronímico for utilizado em setor diferente, ele não se oporá ao uso pelo seu titular ...

... Além da hipótese de fraude caracterizada, o artigo L.713-6 dá ao juiz a escolha de vedar a utilização do nome como razão social, nome comercial ou insígnia ou de regulamentar este uso para evitar os riscos de confusão: conjuntamente com um primeiro nome, a data da fundação, conforme local de exploração, juntamente com uma grafia ou outro elemento distintivo.

É claro que, não obstante tais precauções, os perigos de confusão permanecerão, sobretudo se se tratar de nome com determinada notoriedade. Os juízes devem buscar saber se o uso do homônimo pode gerar a confusão.

Por tal razão, em nossa opinião, excluindo-se situações particulares, é oportuno que os juízes determinem a proibição e não a regulamentação. Aquele que escolhe como denominação social, nome comercial ou insígnia, o nome patronímico, especificamente no comércio onde seu concorrente já usa a mesma marca para reunir ao seu redor uma clientela, não o faz inocentemente e atua como parasita para aproveitar de seu homônimo, e isto enquanto seria fácil adotar um outro nome. Muitas vezes, os tribunais, que estão inteiramente livres para decidir, optam por proibir o uso.

A proibição impede os usos abusivos ou induzidos, e a regulamentação se refere ao uso não fraudulento. »

Recente parâmetro jurisprudencial

Interessantíssimos são os votos dos Desembargadores da 2ª Turma Especializada na decisão proferida na apelação de nº 2003.51.01.504327-6, publicada dia 19/11/2007, sobre alguma possibilidade de convivência entre as marcas “LENNY e CIA” e “LC LENNY e CIA” - anteriormente registrada no INPI, relativas aos nomes da estilista DEUSLENE OLIVEIRA MATOS – LENNY MATOS e as marcas “LENNY” e “LENNY NIEMEYER”, relativas ao nome homônimo utilizado pela também renomada estilista MARIA HELENA ORTIZ NIEMEYER – LENNY NIEMEYER.

Os votos dos dois desembargadores, apesar de divergentes, abordam entendimentos sobre a adequação dos nomes utilizados como marca ao princípio da anterioridade; distintividade; veracidade, especificidade e não confusão ao consumidor.

Com relação voto do relator, verificamos ainda que a decisão majoritária levou em conta a possibilidade de coexistência de nomes registrados como marca para mesma classe caso seja comprovado:

- 1 - a existência de distinção suficiente entre as marcas
- 2 –apesar de registrada na mesma classe, as atividades são diversas e inconfundíveis pelo público;
- 3 – a comprovação de existência de boa-fé da segunda requerente ao registro da marca homônima para a mesma classe ³³.

Esta decisão consagra os parâmetros indicados pela doutrina quanto à coexistência de nomes civis, de família ou patronímicos como marca ou nome empresarial registrados em classes idênticas ou afins.

Da questão do uso do patronímico como elemento do nome empresarial

Sobre essa questão, alongou-se Newton Silveira, à luz da legislação anterior ³⁴:

33 RELATOR: ANDRÉ FONTES/APELANTE : LENNY COM. E CONFECÇOES LTDA/APELADO: INPI e LENNY MATOS MODAS LTDA/ 2º Turma Especializada do TRF-2. Proc.º / Decisão publicada em 19/11/2007

34 Licença de Uso de Marca e Outros Sinais Distintivos, ed. Saraiva, 1984, p. 9/12

“O nome comercial distingue o próprio empresário, firma individual ou pessoa jurídica, no exercício do comércio.

Da mesma forma que o nome civil do cidadão constitui a um só tempo um direito e uma obrigação, não podendo uma pessoa alterá-lo ou substituí-lo, senão nos casos em que a lei autoriza, mas estando preservado, como elemento da personalidade, na mesma medida desta, o nome que o comerciante tenha adotado no comércio (que, no caso do comerciante individual, deve, necessariamente, coincidir com o nome civil) é preservado pela lei da usurpação e da imitação.

Mesmo o nome do autor de obra literária, científica ou artística é preservado em sentido positivo (proibindo-se sua supressão ou substituição) e negativo (proibindo-se sua usurpação) pela lei civil (CC, art. 667, § 1º)³⁵, aplicando-se tal garantia tanto ao nome civil do autor quanto ao pseudônimo ou sinal que utilize para sua identificação na obra artística.

Não há que confundir, pois, a obrigação de utilizar o nome verdadeiro nos negócios jurídicos de que participem o cidadão e o comerciante (dever de veracidade) com o direito que assiste ao autor e ao empresário (individual ou sociedade) de impedir a utilização indevida de seu nome, seja, neste caso, aquele que conste dos registros públicos ou aquele pelo qual seja conhecido do público.

No caso do empresário, o nome ou sinal pelo qual é conhecido no comércio (não só pela clientela, mas pela generalidade dos agentes que atuam no comércio, como fornecedores, instituições de crédito, distribuidores etc.) integra seu aviamento subjetivo, diretamente ligado à pessoa (natural ou jurídica), ao qual se agrega o conceito público de que desfrute esta.

Na primeira hipótese, temos o nome comercial subjetivo, definido no art. 2º do Decreto n. 916, de 1890 (firma ou razão comercial é o nome sob o qual o comerciante ou sociedade exerce o comércio e assina-se nos atos a ele referentes), a que se devem acrescentar as denominações das sociedades por quotas e por ações, tais como constam do contrato ou do estatuto e no Registro do Comércio. Sob este aspecto, o nome comercial constitui obrigação do empresário e seu uso em forma incorreta pode ocasionar a responsabilidade solidária dos sócios a que, normalmente, não estariam obrigados.

De fato, via de regra, o emprego ostensivo do nome civil do comerciante nos atos de comércio implica sua responsabilidade pessoal. Assim é que o art. 3º do Decreto n. 916 estipula que o comerciante individual (ou o que tenha sócio não ostensivo ou sem contrato devidamente arquivado) não poderá tomar para firma senão o seu nome, completo ou abreviado, aditando, se quiser, designação mais precisa de sua pessoa ou gênero de negócio. E é sabido que o comerciante individual responde com todo o seu patrimônio às obrigações mercantis assumidas. O mesmo ocorrerá quando tenha sócio oculto ou com contrato não arquivado, visto que, ostensivamente, os atos de comércio foram por ele praticados.

35 V. também arts. 25 e 126 da Lei n. 5.988/73 e 185 do Código Penal.

Igualmente, na sociedade em nome coletivo respondem os sócios solidariamente, em especial aqueles cujos nomes aparecem na firma. Na sociedade em comandita, a firma não deve ostentar o nome ou nomes dos sócios comanditários (caso contrário poderão ser solidariamente responsáveis pelos compromissos sociais)³⁶. O mesmo se diga do sócio de indústria, cujo nome também não pode constar da firma, a fim de isentá-lo da responsabilidade solidária. E é por esse mesmo motivo que se proíbe o uso de firma ou a inclusão do nome de acionista nas denominações das sociedades por ações (embora o hábito tenha contornado a proibição, incluindo-se nome de acionista a título de “homenagem”, em função de denominação de fantasia)³⁷. Embora se admita o uso de firma nas sociedades por quotas, a omissão da palavra limitada torna os sócios-gerentes e os que fizerem uso da firma social solidária e ilimitadamente responsáveis (Dec. nº 3.708, de 1919, art. 3º § 2º). O simples empréstimo do nome torna a pessoa solidariamente responsável pelas dívidas da sociedade mesmo que não seja sócio (Dec. nº 916, art. 8º, parágrafo único).

No sentido de nome comercial subjetivo, a firma (e a denominação social) constitui dever do empresário (embora lhe seja lícito alterá-lo desde que inscreva a alteração no Registro do Comércio), devendo distinguir-se de outra inscrita no registro do lugar (Dec. nº 916, art. 6º), não sendo alienável a não ser conjuntamente com o estabelecimento (devendo nesse caso ser usada antecedida da declaração *sucessor de* – cf. art. 7º).

Tratam-se, no caso, de preceitos de ordem pública, não derogáveis por vontade das partes.

Diferentemente, o nome comercial objetivo constitui direito subjetivo exclusivo de seu titular (CF, art. 153, § 24), podendo ser formado não só pelo nome comercial subjetivo (firma ou denominação social), como por outros nomes ou sinais pelos quais o público identifique o comerciante, independentemente de registro, tal como preceitua o art. 8 da Convenção de Paris³⁸. Nesse sentido, equiparam-se ao nome comercial as denominações das sociedades civis e das fundações (Dec.-lei n. 7.903, de 1945, art. 104, parágrafo único).

Por sua natureza, o nome comercial é direito exclusivo absoluto, não limitado ao ramo de atividade, de modo que, ao menos quanto às denominações, não

36 [Nota do original] “...el socio comanditario – lo que, a mi modo de ver, debe valer también para la sociedad comanditaria por acciones – que consienta que su nombre figure en la razón social responde ilimitadamente y solidariamente al igual que los socios colectivos; a mi entender, tanto en las sociedades en nombre colectivo como en las comanditarias, puede tomarse en consideración un principio análogo ante el tercero que – independientemente del supuesto del art. 2.292, párr. último – consienta la inclusión de su nombre en la razón social” (Ascarelli, Teoria de la concurrencia y los bienes inmateriales, Barcelona, Bosh, 1970, p. 382).

37 [Nota do original] Decreto n. 916, de 1890, art. 4º, regra essa já atenuada no Decreto-lei n. 2.627, de 1940, art. 3º, § 1º.

38 [Nota do original] Alguns autores, como Rotondi, entendem que o nome comercial objetivo se referiria não ao empresário, mas à própria organização “aziendal”; outros, ainda, o ligam à empresa (atividade), tendência essa que se refletiu em nosso Código de 1967, no qual se adotou a expressão nome de empresa, em substituição a nome comercial, embora o art. 90 o defina como nome do comerciante. O próprio Decreto n. 916, de 1890, estabelece, no art. 15, distinção entre as firmas ou razões comerciais e os nomes comerciais ou industriais. A respeito do conceito de nome comercial objetivo, v. Gama Cerqueira (Tratado, cit., v. 1, p. 472 e s.), onde o autor inclui no conceito o pseudônimo do comerciante, as alcunhas dadas pelo público, as corruptelas do nome comercial, desenhos, emblemas, siglas, iniciais e outros elementos pelos quais o público conheça o comerciante.

podem coexistir no território nacional duas idênticas. No caso de firmas, o princípio se atenua, em face do dever de veracidade na sua formação. Os ramos de atividades e a localização só serão levados em conta em casos de imitação, a fim de se determinar a possibilidade de confusão”.

E diz o mesmo autor, apontando os precedentes normativos ³⁹:

O Decreto 916, de 1890, cuida das firmas e não das denominações e seu art. 6º estabelece a seguinte regra:

"Art. 6º. Toda firma nova deverá se distinguir de qualquer outra que exista inscrita no registro do lugar.

§ 1º. Se o comerciante tiver nome idêntico ao de outro já inscrito, deverá acrescentar designação que o distinga."

Acrescenta seu art. 10:

“Art. 10. O emprego ou uso ilegal de firma registrada ou inscrita dará direito ao dono de exigir a proibição desse uso e a indenização por perdas e danos, além da ação criminal que no caso couber. ...

§ 3º. Também será sumária e processada no juízo comercial a ação para obrigar o concorrente, que tenha direito a firma idêntica, a modificá-la por forma que seja impossível erro ou confusão".

Assim, no regime instituído pelo Decreto 916, o direito à firma era local e admitia-se a semelhança entre firmas, mas não sua identidade, resolvida pelo acréscimo de designação distintiva, dado o fato da possível homonímia das pessoas físicas sócias de uma e outra.

Quanto à jurisprudência mais recente, nota Gabriel Leonardos ⁴⁰:

Em 19-9-2002, o STJ reafirmou a proteção do nome empresarial anterior em face de nome conflitante posterior, mesmo em caso em que a parte distintiva do nome empresarial era o patronímico de sócios de ambas as empresas. O litígio travou-se entre Agropem Agropecuária Maeda Ltda. (autora) e Comercial Agrícola Maeda de Itú Ltda. (ré), tendo o Tribunal decidido que "a circunstância do uso de patronímico não altera o princípio maior da proteção ao nome comercial, subordinado ao princípio da anterioridade, nos termos do art. 8.2 da Convenção de Paris (...)" (REsp 406.763/SP, unânime, 3ª Turma, rel. Min. Carlos Alberto Direito).

39 Estudos e Pareceres de Propriedade Intelectual, op. Cit.

40 LEONARDOS, Gabriel F., A tutela do Nome Empresarial,. In: Manoel J. Pereira dos Santos e Wilson Jabour. (Org.). Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 135 e seg.

Da utilização do nome patronímico ou de família por membros da mesma família

Existem casos de famílias que herdaram empresas que utilizam os nomes patronímicos dos criadores dos negócios e que os membros desta família queiram dar continuidade ao trabalho iniciado pelo titular do nome, mas separadamente abrindo empresas distintas, criando marcas distintas para o mesmo negócio, produto ou ramo de atividade utilizando o nome que herdaram.

Como fazer nestas situações?

Entendemos que - a princípio - todos possuem o direito legítimo de utilizar o nome de família em seus negócios. Entretanto, acreditamos que coexistência entre nomes civis, de família ou patronímico entre pessoas da mesma família também está condicionada a todos os limites elencados acima.

Quando o conflito se dá entre membros da mesma família, esta coexistência deve ser avaliada de modo a se privilegie e se regule este uso em comum, desde que o mesmo não prejudique terceiros. Neste sentido temos doutrina nacional e estrangeira ⁴¹ e jurisprudência brasileira ⁴².

41 DULIAN, F. Poullaud. *Droit de la Propriété industrielle*. Paris: Montchrestien, 1999, p. 473-474.: « Homonymie. Encore faut-il que le patronyme ne soit pas déjà employé dans le même secteur ou un secteur voisin par un homonyme, auquel cas le choix créerait un risque de confusion et l'usage second devrait être interdit ou réglementé. En cas de fraude (notamment en cas de convention de prête-nom) ou lorsque le nom est notoire, il conviendrait de privilégier l'interdiction. Certains auteurs, considérant que le choix du nom va inévitablement parasiter l'activité de l'homonyme, préconisent d'aller plus loin et de poser l'interdiction en principe et de n'admettre la réglementation qu'à titre exceptionnel (en cas de lien de parenté). La jurisprudence admet cependant assez facilement l'usage du nom par l'homonyme s'il est assorti d'autres éléments empêchant le risque de confusion et à condition que l'homonyme exerce réellement l'activité et ne soit pas un simple prête-nom. ». Note-se que solução similar existe tanto no direito inglês como o da diretriz européia, como nota BENTLY, Lionel & Brad Sherman. *Intellectual Property Law*. Oxford: Oxford University Press, 2001, p. 924-925: "In contrast with the law of passing off, trade mark law provides a defence to a claim to infringement where a person uses their own name. Section 11(2)(a) (or, with respect to Community marks Article 12(a) of the CTMR) provides that a registered trade mark is not infringed by 'the use by a person of his own name or address'. As with all of the defences in section 11, this is subject to the proviso that the use is 'in accordance with honest practices in industrial or commercial matters'. These provisions apply not only to personal names per se, but also to the use of business and company names. According to Jacob J, just as a person's name is pretty well fixed by birth and by usage, a company which has used its name and built up goodwill is equally stuck with that name, and therefore equally entitled to such a defence. Nevertheless, the issue cannot be regarded as totally resolved, given the comments during the passage of the Community Trade Mark Regulation, to the effect that the equivalent provision was confined to the use of personal names. Even more doubt exists over whether the section 11(2)(a) defence would apply to the use of a nickname. In order for the section 11(2)(b) defence to apply, the use must be in accordance with honest practices in industrial and commercial matters".

42 NOME COMERCIAL – PATRONÍMICO NOTÓRIO - USO EXCLUSIVO GARANTIDO EM FAVOR DE QUEM ORIGINOU A NOTORIEDADE OU, NA FALTA DESTA, EM FAVOR DE TODOS OS MEMBROS DA FAMÍLIA - RESSALVAS ÀQUELE DIREITO, PORÉM, AS HIPÓTESES DE MÁ FÉ E CONCORRÊNCIA DESLEAL “O patronímico notório milita em favor de quem originou a notoriedade; na falta desta, milita em favor de

Por exemplo, os nomes empresariais e marca podem ser escritos com grafia, cores distintas ou com acréscimo de outras palavras. No caso das marcas, indicamos que cada membro da família utilize elemento figurativo com figuras distintas dos elementos figurativos dos demais familiares.

Vale, neste passo, como precedente consagrado pelo tempo, a decisão do vetusto Tribunal Federal de Recursos de 21/08/1951 (AC n. 2594, Distrito Federal, Primeira Turma, Rel. Djalma da Cunha Melo):

“MARCA DE FÁBRICA – Nome – Pessoa que o tem igual ao de outro e objeto de registro – Faculdade de registrá-lo igualmente com características diferentes.

Qualquer pessoa que tenha direito ao uso do mesmo nome pode usá-lo e registrá-lo como marca desde que lhe dê forma característica diferente, de modo a evitar confusão; admitir o contrário implicaria em permitir monopólio injusto em favor de quem primeiro adotasse o próprio nome para fim comercial com prejuízo evidente para os homônimos.”

Todas estas medidas são necessárias para que o nome de família possa coexistir pacificamente no mercado, sem risco de confusão ou apropriação de prestígio indevido, no caso de existência prévia de negócio conhecido já pertencente a um membro da família.

Na abundante literatura sobre esse tema espinhoso, vale terminar esta seção deste estudo com a citação de José Antonio B.L. Faria Correa ⁴³, com sua elegância estilística de sempre:

E como resolver o impasse dos casos de homonímia? A ocorrência desse fenômeno - que é comum - pode levar a um hiato de direitos, na medida em que o homônimo, segundo a postular o registro, se dedique a atividade idêntica, afim ou relativa e sobretudo - mais grave ainda - quando o primeiro a registrar tenha adquirido reputação junto à clientela. Não se pode negar ao homem, de um lado, o direito de empregar seu nome para suas atividades mercantis ou profissionais. Não se pode negar ao público, por outro lado, o direito de selecionar os bens ou serviços que pretende buscar, identificados por sinais inequívocos, nem ao concorrente o direito de preservar sua clientela, evitando confusão com marca idêntica ou suscetível de confusão.

O direito de personalidade pode ser absoluto, mas o seu exercício, se abusivo, é repudiado pelo direito. E abuso haverá, em nosso sentir, por parte daquele que,

todos os membros da família, ressalvadas a ma fé e a concorrência desleal.” Em: PACHECO, Jose Ernani de Carvalho. Jurisprudencia Brasileira, 144. Curitiba: Juruá, 1989, p. 195-197.

43 CORREA, José Antonio B.L., Sinais não Registráveis, In: Manoel J. Pereira dos Santos e Wilson Jabour. (Org.). Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 209 e seguintes.

constatando o sucesso de um empresário, se aproveita da coincidência de nome para fazer-lhe concorrência fácil, independente de investimento. Verifica-se, nesse caso, nítida fraude à lei, pois a hipótese é de violação indireta de dispositivo legal que proíbe confusões entre empresas e reprime a competição desleal. É forçoso reconhecer que, independentemente da função original dos apelidos dados ao homem - tomado o termo apelido na sua acepção mais larga - , uma vez que o nome sirva de elemento de identificação de bens no comércio, constituindo instrumento de captação de clientela, passa a desempenhar, de maneira paralela, papel de marca, alinhando-se aos sinais que se acotovelam no mundo mercantil. Não que os sinais derivados de apelidos atribuídos à pessoa humana se submetam a todos os princípios aplicáveis às marcas de origem diversa, em vista da intersecção de direitos de outra ordem - direitos de personalidade -, mas a eles convêm, sem qualquer dúvida, o princípio da capacidade de identificação inequívoca, que não conduza a confusão para o público, e o princípio da lealdade na competição, postulado sobre o qual assenta todo o sistema de sinais distintivos. Conquanto se reconheça ao homem o direito de fazer uso de seus apelidos, seria injurídico permitir que o exercício desse direito interferisse com a harmonia da vida mercantil.

Aliás, a necessidade de sintoma entre o direito ao nome e os direitos existentes na esfera do mundo mercantil foi reconhecida por parte da antiga Corte de Apelação do Estado de São Paulo em acórdão de cuja ementa extraímos a seguinte passagem:

(.. .) o direito ao nome é absoluto, derivando da própria personalidade humana (...). Essa regra, porém, sofre a limitação de outra, que não permite que alguém se locuplete à custa da jactura alheia por meio de concorrência desleal. Se a semelhança de nomes de duas marcas rivais der ensejo a confusão do consumidor, o uso do nome, como marca de fábrica, deve ser vedado àquele que entre na indústria para aproveitar-se da reputação adquirida pelo seu homônimo (...) ⁴⁴.

Conclusão

Todos os titulares de nomes civis, de família ou patronímicos possuem o direito de utilizar estes como marca ou nome empresarial. Entretanto, como já discutido, ao serem utilizados como sinais distintivos na seara mercantil, esses nomes passaram a ser tutelados por direitos de propriedade industrial, estando sujeitos às limitações impostas a estes direitos industriais.

Concluimos que a avaliação da viabilidade da utilização do nome civil, de família ou patronímico como marca deve ser examinado *ad hoc*, caso a caso, visto as inúmeras peculiaridades e particularidades de cada caso concreto.

44 Ap Cív. 20.904, sendo apelante L. Faber & Cia. Ltda. e apelado Lápis Johann Faber Ltda., publicada na Revista dos Tribunais, v. 101, p. 506-553, maio de 1936.

Entretanto, entendemos que essa avaliação deva sempre atender às limitações impostas aos princípios da especialidade, anterioridade, veracidade, distintividade, e boa-fé, tudo isso para evitar a confusão do público consumidor e o aproveitamento indevido do prestígio já alcançado por nomes registrados anteriormente por terceiros.

A utilização de nomes de família ou patronímicos por membros da mesma família deva ser admitida; sempre que possível, deve-se buscar o consenso entre os membros da família, mas a sua utilização também deve seguir os princípios elencados acima, pois os interesses de terceiros, como os consumidores, devem se equilibrar com os interesses dos particulares.