

DO DIREITO À PROTEÇÃO DO NOME COMO MARCA E NOME COMERCIAL E SUAS LIMITAÇÕES

Patricia Carvalho da Rocha Porto¹

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)².

Existem, ainda, os pseudônimos, que são nomes fictos utilizados quando não quer 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.³ 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.

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 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.⁴

¹ Advogada do escritório Denis Borges Barbosa Advogados; Especialista em Direito da Propriedade Industrial – UERJ; Pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Propriedade Intelectual da UERJ - NEPI; Pesquisadora do Instituto Brasileiro da Propriedade Intelectual – IBPI; Cursa a Especialização em Direito da Propriedade Intelectual na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC/RJ.

² 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 das 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.

³ No presente trabalho nos concentraremos nos nomes civis, patronímicos e de família.

⁴ 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

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.⁵

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 extingue pelo seu não uso, da mesma forma que sua aquisição não é resultante do curso do tempo⁶).

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

O nome utilizado pela pessoa com finalidade de uso personalíssimo, 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 comercial 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, até, integrar direito de propriedade industrial submetido às normas e limites destes direitos.

Assim nos ensina Tinoco Soares, citando as lições de Afonso Celso e Rammela⁷:

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

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

⁵ Ibidem

⁶ Ibidem.

⁷ 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 conseqüência 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).

Neste sentido Pontes de Miranda esclarece que o nome de pessoa, em abstrato, serve a distinguir a pessoa; não, porém, o produto ou a mercadoria.

Dannemann⁸ 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**

⁸ DANNEMANN, Siemsen Bigler & Ipanema Moreira. **Comentários à lei de propriedade industrial e correlatos.** Rio de Janeiro, São Paulo:Renovar, 2005, p. 221 - 222.

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 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 Azêma⁹:

“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 dispor e utilizá-lo como marca. Uma mulher poderá igualmente dispor do 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.

Os nomes civis, patronímicos ou de família ao tornarem-se bens tutelados pelos direitos de propriedade industrial passam a ser bens concorrentes e passíveis de utilização por direitos de exclusividade. Os nomes, quando empregados nessas funções de cunho patrimonial, não são objeto da integralidade das prerrogativas e privilégios inerentes aos direitos tutelados pelos direitos da personalidade e passam ser regidos por princípios, normas e a sofrer limitações inerentes aos direitos de propriedade industrial.

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

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.**

⁹ AZÉMA, Jacques & GALLOUX, J. Christophe. **Droit de la Propriété Industrielle**. Paris: Dalloz, 2006, p. 757-760.

De acordo com a legislação nacional e com a doutrina¹⁰ qualquer pessoa pode registrar seu nome civil, seu nome de família ou sua assinatura como marca ou nome comercial sem necessitar do consentimento de terceiros, familiares ou homônimos.¹¹ 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 comercial por pessoas da mesma família ou por homônimos ou por terceiros autorizados pelos titulares dos nomes.

O uso do nome como marca ou nome comercial pelo seu titular será, no âmbito de sua função como signo distintivo, objeto de direito de exclusividade. No Brasil, com algumas exceções, adotamos o sistema atributivo para a aquisição da propriedade marcária ou do nome comercial, ou seja, quem primeiro registra o nome tem o direito a exclusividade do seu uso. No caso das marcas a proteção exclusiva é limitada ao segmento de mercado para o qual foi registrada, essencialmente – no Direito Brasileiro - a especificação da atividade exercida pelo titular da marca. No caso do nome comercial, 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 marca ou nome comercial ele ganha o direito de ser utilizado exclusivamente, 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 nome¹².

¹⁰SOARES, 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.”

¹¹ 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.

¹² Vide decisões :

Origem: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - QUARTA REGIÃO Classe: AC - 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:000065, inc:000005, inc:000012 e Inc: 000020 e art:000123.

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)

...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS 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.

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** 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**

Tanto a doutrina como a jurisprudência são dominantes com relação a este ponto.

Em princípio, qualquer nome de pessoa pode ser registrado como marca, mas é **preciso que distinga: o nome de pessoa, a despeito de homônimos 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. ...**¹³

Continuamos com Dannemann¹⁴:

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...

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.

Cabanellas¹⁵ também defende a posição aqui adotada:

¹³ ¹³ Op. Cit. Loc Cit

¹⁴ Op. Cit. Loc Cit.

¹⁵ BERTONE, L. Eduardo & CABANNELAS, Guillermo de las Cuevas. **Derecho de Marcas 2** – Marcas , Designaciones y nombres comerciales. Buenos Aires: Heliasta, 2003, p. 83.

“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.**

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 **igual** **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 ²³⁵, 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 ²³⁶. Mais l'article L. 713-6 réserve la possibilité de l'utiliser à d'autres titres .¹⁶

Homônimo. A princípio, cada um tem o direito de atuar no comércio utilizando seu patronímio. Mas as hipóteses de homônimo são frequentes e as confusões tendem a resultar no espírito da clientela. O homônimo pode utilizar comercialmente seu nome se o mesmo encontra-se marcado depositado por outrem? No caso, se o nome já for objeto de uma marca na mesma

¹⁶ DULIAN, F. Poullaud. **Droit de la Propriété industrielle.** Paris: Montchrestien, 1999, p. 473-474.

especialidade, é indisponível por constituir uma nova marca. O princípio é a proibição. Se o nome integrar uma marca complexa, buscaremos verificar se na constituição do elemento distintivo ou se gerará confusão. Mas o artigo L-713-6 mantém a possibilidade de uso de 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 comercial:

“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. ..."¹⁷ (...)

“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

¹⁷ PACHECO, Jose Ernani de Carvalho. **Jurisprudência Brasileira**, 144. Curitiba: Juruá, 1989, p. 123-124.

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.**

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

Os titulares de nomes homônimos podem, ainda, proteger seus nomes como marca em classes idênticas, **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**¹⁸. O homônimo deve demonstrar que não registrou a marca na mesma 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:

“...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. 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,

¹⁸ 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. »

não o fez. Algum elemento figurativo concorreria para melhor assinalamento distintivo dos produtos ou mercadorias.¹⁹

”

Azéma:

« 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.² 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 doivent rechercher si l'usage de l'homonyme est susceptible de créer la confusion³.

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. »²⁰

« As dificuldade se impõe já que o nome patronímico é detido por mais de uma pessoa que exercem a atividade comercial no mesmo setor ou em setores vizinhos.

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

²⁰ AZÉMA, Jacques & GALLOUX, J. Christophe. **Droit de la Propriété Industrielle**. Paris: Dalloz, 2006, p. 757-760

O Código de Propriedade Intelectual resolve o problema em seu artigo L.713-6. A solução proposta é nitidamente menos liberal 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.² 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 ...

... Em face de uma fraude, o artigo L.713-6 dá ao juiz a escolha de utilizá-lo 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 confusão³.

Isto porque, em nossa opinião, em face de situações particulares, é oportuno que os juízes determinem a proibição e não a regulamentação. Aquele que eleger como denominação social, nome comercial ou insígnia, o nome patronímico, especificamente no comércio onde seu concorrente já usa a mesma marca para lhe reunir ao seu redor uma clientela, não se faz inocentemente e atua como parasita para aproveitar de seu homônimo, e isto ocorrerá enquanto é fácil adotar um outro nome. Muitas vezes, os tribunais encontram-se inteiramente livres para decidir por proibir o uso. A proibição limita os usos abusivos ou indizados, e a regulamentação se refere ao uso não fraudulento. »²¹

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 divergente 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 – a comprovação de que, apesar de registrada na mesma classe, as atividades são diversas e

²¹ AZÉMA, Jacques & GALLOUX, J. Christophe. **Droit de la Propriété Industrielle**. Paris: Dalloz, 2006, p. 757-760

inconfundíveis pelo público; 3 – a comprovação de existência de boa-fé da segunda requerente ao registro da marca homônima para a mesma classe.²²

²² 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 V O T O Se as marcas em exame identificam produtos em mercados relevantes distintos e não são capazes de gerar confusão entre os consumidores, não há que falar em aplicabilidade das cláusulas de irregistrabilidade e, via de conseqüência, não de ser invalidados os atos administrativos que nulificaram os registros obtidos pelo apelante em decorrência das ditas cláusulas, relativos às marcas mistas LENNY e LENNY NIEMEYER, sob os nº 818.999.128 e nº 821.201.166. A controvérsia versada nos presentes autos centra-se na legalidade de registros deferidos pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, relativos às marcas mistas LENNY e LENNY NIEMEYER (n.ºs. 818.999.128 e 821.201.166, classe 25) posteriormente invalidados em sede administrativa sob o fundamento de que registros titularizados por LENNY MATOS MODAS LTDA., nomeadamente LENNY & CIA. e LC LENNY & CIA., consubstanciam a anterioridade impeditiva. Pretende o autor, ora apelante, a invalidação desses últimos atos administrativos, com o conseqüente retorno o status quo ante. A tese sustentada na r. sentença de primeiro grau está pautada na possibilidade de confusão entre os produtos assinalados pelas marcas em exame e, uma vez que os registros da ora apelada são anteriores, devem eles prevalecer em razão da cláusula de irregistrabilidade do art. 124, XIX da Lei 9.279-96, que dispõe não ser registrável como marca “reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia”. Mas a *quaestio juris* mostra-se de maior complexidade, como se verá. Dos documentos que instruem os presentes autos constata-se que a ora apelante – LENNY COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA., que tem por objeto social “a) Confecção e Comércio Atacadista de roupas para banho e fins esportivos e demais artigos do vestuário; b) Prestação de Serviços de Administração de Negócios”, encontra-se regularmente constituída com esse nome empresarial desde 16.02.1984 (fl. 34). Já a ora apelada depositou seus atos constitutivos na Junta Comercial de São Paulo em 03.11.1987 (fl. 454), tendo por objeto social “Indústria e comércio de roupas, calçados, art. do vestuário e bijouterias que serão industrializados por terceiros.” (fl. 452) Já quanto as datas dos respectivos registros, tem-se que os titularizados pela ora apelante, cujos efeitos pretendeu-se aqui restaurar, datam de 10.01.1996 – LENNY, mista, para a classe 25.10 e 20 (fl. 316) e de 06.11.1998 – LENNY NEMEYER, mista, para as classes 25.10, 20 e 60 (fl. 318). A seu turno, os que deram fundamento para a dita anterioridade impeditiva, titularizados pela ora apelada, datam de 10.04.1990 – LENNY E CIA., mista, para as classes 25.10 e 20 (fl. 684) e 04.11.1997 – LC LENNY E CIA, mista, para as classes 25.10, 20 e 60; e, 01.11.1997 – LC LENNY CIA., com brasão, mista, para as classes 25.10 20 e 60 (fl. 687). **Nesse contexto, e sendo certo que as decisões do Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI que extinguíram os registros da ora apelada foram publicadas na Revista de Propriedade Industrial nº 1679, de 11.03.2003, razão pela qual é possível deduzir que ambas as sociedades, no desenvolvimento dos respectivos objetos sociais, sempre valeram-se de boa-fé que, nesse momento, faz-se verificar a partir de um dado objetivo, qual seja, o fato de ambas conviverem no mercado por mais de 23 (vinte e três anos).** Não se pode perder de vista que no caso vertente o objeto da ação é a verificação da legalidade da concessão de registro marcário e sua posterior invalidação pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, uma vez que ao Poder Judiciário, como regra, não deve imiscuir-se no mérito das decisões administrativas. Cabe-lhe, apenas, o controle dos elementos vinculados do ato administrativo. **Como é de notória sabença, quanto aos seus efeitos perante terceiros, o registro de marca tem por finalidade precípua a distinção de produtos ou serviços, comercializados ou prestados, identificando-os junto a dado segmento do mercado de consumo, que é o mercado relevante. Tem por finalidade, também, assegurar a saúde do mercado, evitando-se a prática de atos atentatórios aos princípios da ordem econômica, dentre esses o da livre iniciativa e da defesa do consumidor. No direito marcário, consubstanciados nas ditas cláusulas de irregistrabilidade, insertas no art. 124 da Lei 9.279-96.** De se lembrar também que tais práticas foram objeto de orientação a contrario sensu pela Convenção Unionista de Paris, da qual o Brasil é signatário e foi internalizada por meio do Decreto 635, de 21 de agosto de 1992 e destinam-se, por óbvio, à preservação, por um lado, dos agentes econômicos e, por outro, dos consumidores. Em relação aos primeiros, quanto à necessidade de igualdade de condições no exercício da empresa, notadamente no que diz respeito ao uso de marcas; já no tocante aos consumidores, evitando-se eventuais confusões ou associações indevidas de produtos ou serviços identificados por aquelas, titularizados por pessoas jurídicas que atuam no mercado. Sob outro prisma, em sede de propriedade industrial, o nome empresarial, que identifica o agente econômico no

mercado, goza de ampla proteção nos termos do art. 8º da Convenção Unionista de Paris e no art. 124, V da Lei 9.279-96. Verdade que essa proteção ampla não se amolda com perfeição ao sistema atributivo de marcas, que tem o registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, como ato necessário ao reconhecimento das prerrogativas da proteção marcária, dentre essas o direito de exclusividade do uso. Nesse particular aspecto, não escapa a observação de que a ora apelante depositou seus atos constitutivos perante à respectiva junta comercial em momento anterior à data da prática desse ato pela ora apelada, o que autoriza a conclusão de que ao primeiro há de se reconhecer prioridade na obtenção de registro marcário, do respectivo elemento caracterizador e identificador, in casu, LENNY. Também não passa despercebido o fato de que os registros primeiros, concedidos pela já referida autarquia federal, são titularizados pelo ora apelado. **Mas é imperioso notar, no caso dos autos, que as marcas concedidas o foram sob a forma mista, cuja proteção é atinente apenas quanto ao conjunto marcário, não quanto aos termos vistos isoladamente. E mais, corrobora a já referida boa-fé das partes o fato de que a opção de escolha do elemento designativo – LENNY, decorreu, ao que tudo indica, de coincidência entre a abreviatura dos nomes dos respectivos fundadores das pessoas jurídicas que integram os pólos ativo e passivo da presente relação processual. Da autora, ora apelante – MARIA HELENA ORTIZ NIEMEYER – LENNY NIEMEYER; do réu, ora apelado – DEUSLENE OLIVEIRA MATOS – LENNY MATOS. Dito isso, e por outro prisma, entendo que no caso sub examen, os mercados relevantes, diferentemente do sustentado na r. sentença a quo, são flagrantemente distintos, a despeito de tratarem ambos de moda feminina. O da ora apelante abrange artigos de vestuário de praia, cujos produtos que mais se destacam são os biquínis e maiôs, tal como demonstram os elementos de prova juntados com a inicial. Já quanto aos produtos identificados pela marca da ora apelada, artigos sociais e em couro, como exemplos bolsas, sapatos e cintos. A despeito de tratarem-se de classes idênticas, a aplicação do princípio da especialidade das marcas não pode passar ao largo dessa verificação.** Argumenta-se que há nos autos informação jornalística equivocada quanto à notícia de inauguração de uma loja em local de forte comércio na Zona Sul deste Município. **Todavia, os mais de 23 anos de convivência entre ambas as sociedades no mercado denota que, de fato, as marcas em comento não geram qualquer confusão para os consumidores. Essa ilação torna-se ainda mais bem fundamentada do cotejo dos objeto de proteção marcária. No conjunto, ou no formato misto, as marcas, a olhos vistos, são suficientemente distintas entre elas, razão pela qual deixa de existir o fundamento lógico para a aplicação das ditas cláusulas de irregistrabilidade e do raciocínio da anterioridade impeditiva, nomeadamente, a possibilidade de confusão junto aos consumidores e a livre iniciativa.** É indubitoso, portanto, que nesse aspecto a discussão perde tônica, mormente diante da diversidade de mercados relevantes. Denota-se, também, que a convivência das marcas ao longo desses anos não trouxe qualquer prejuízo ou benefício indevido a qualquer das sociedades empresárias. Conclui-se, dessa feita, que os atos administrativos atacados na presente demanda, que invalidaram os registros concedidos à ora apelante, não resistem a uma análise mais acurada e devem ser nulificados, a fim de que, com o retorno ao status quo ante, sejam mantidos os registros. Assinale-se mais uma vez que o espectro de proteção a ser conferido, porque tratam-se de marcas mistas, cinge-se ao conjunto – termos e signos – não havendo que se falar em direito ao uso exclusivo dos termos vistos isoladamente ou no formato nominativo. Por fim, destaque-se que o fato de haver feito em trâmite na Justiça Ordinária local em nada afasta a solução desta causa, haja vista a distinção havida entre os seus objetos: aqui o pedido é de anulação de atos administrativos, enquanto que naquela outra ação o pedido destina-se à imposição de uma obrigação de não-fazer, qual seja, a abstenção do uso de marca. De todo o exposto, provejo o recurso para julgar procedente o pedido, a fim de que sejam invalidados os atos administrativos que anularam os registros nº 818.999.128 e nº 821.201.166, relativos às marcas mistas LENNY e LENNY NIEMEYER, titularizados pela ora apelante, mantendo-se, por conseguinte, a validade daqueles registros anteriormente concedidos. Condene, outrossim, os réus, ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser rateado entre os réus. É como voto. Em 28 – 08 – 2007 .ANDRÉ FONTES. Relator. Desembargador do TRF 2ª Região

VOTO DIVERGENTE (DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO – RELATOR)
Pedindo vênia ao ilustre Relator ouso discordar de seu entendimento, dando outra solução à lide.

O caso é bastante singular e de alta relevância para as partes, que construíram suas marcas ao longo dos últimos 20 anos calcadas nos nomes de seus estilistas e na criatividade de suas produções, mas que a expansão em grande escala dos negócios em mercados altamente similares, vem tornando difícil a convivência entre os litigantes. A controvérsia, portanto, cinge-se em saber se existe alguma possibilidade de convivência entre as marcas “LENNY e CIA” e “LC LENNY e CIA” - anteriormente registradas, com as marcas da Apelante –

Esta decisão demonstra o quão difícil é na prática decidir sobre a coexistência de nomes civis, de família ou patronímicos como marca ou nome comercial registrados em classes idênticas ou afins.

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 doutrina²³ e jurisprudência²⁴.

“LENNY” e “LENNY NIEMEYER”, indeferidas pelo INPI, sabendo-se que todas têm origem no patronímico dos estilistas a ela associados. Em que pesem os respeitáveis fundamentos exarados pelo douto Relator, não visualizo possibilidade de convivência da marca “LENNY” com as marcas da Apelada, uma vez que a sigla CIA, conjugada às mesmas, **é insuficiente para conferir qualquer distinguibilidade aos signos, ainda que mistos, sendo possível supor tratar-se de registros consecutivos, pertencentes a um único titular, gerando confusão no mercado consumidor conforme demonstrado nos autos.**

Quanto à segunda marca “LENNY NIEMEYER”, meu julgamento caminha em sentido contrário, não visualizando problemas de convivência entre os signos em face da indicação expressa do sobrenome da estilista, fato que ao meu ver fulmina inteiramente qualquer possibilidade de confusão com as marcas paradigmas, que só fazem uso do primeiro nome de seu estilista. De outro lado, não se pode olvidar que o sobrenome NIEMEYER, por pertencer principalmente a um dos maiores arquitetos do século XX - OSCAR NIEMEYER - é de todos conhecido, conferindo ao signo indubitosa distinção. Creio assim dar justa solução à lide, fiel ao entendimento de que a denominação LENNY, por se tratar de nome de pessoa corre, dependendo do caso, de ser por outros compartilhada. Com essas considerações, dou parcial provimento ao Recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de nulidade do ato administrativo que extinguiu o registro da marca “LENNY NIEMEYER”, nº 821201166, determinando seja restaurado na forma como foi concedido pelo INPI. É como voto. DES. FED. MESSOD AZULAY NETO 2ª Turma Especializada (grifos nossos)

²³ 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 réglementé³². En cas de fraude³³ (notamment en cas de convention de prête-nom) ou lorsque le nom est notoire³⁴, 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)**³⁶. 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. »

²⁴ NOME COMERCIAL – PATRONÍMICO NOTÓRIO - USO EXCLUSIVO GARANTIDO EM FAVOR DE QUEM ORIGINOU A NOTORIEDADE OU, NA FALTA DESTE, EM FAVOR DE TODOS OS MEMBROS DA FAMÍLIA - RESSALVAS À QUELE DIREITO, PORÉM, AS HIPÓTESES DE MÁ FÉ E CONCORRÊNCIA DESLEAL “O patronímico notório milita em favor de quem originou a notoriedade; na

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

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.

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. **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.**

Acreditamos que a utilização de nomes de família ou patronímicos por membros da mesma família deva ser privilegiada e sempre que possível deve-se buscar um 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 sobrepor aos interesses dos particulares.

falta deste, milita em favor de 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.