

## As condições pelas quais um patronímico pode tornar-se marca

Denis Borges Barbosa e Patrícia Porto (2008)

### Nome como parte 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) <sup>1</sup>.

Existem, ainda, os pseudônimos, que são nomes fictos, utilizados quando não se quer revelar o nome verdadeiro, tendo ainda como espécies o nome artístico ou religioso; e os apelidos (ou agnome), 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 fenómeno 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 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 <sup>2</sup>.

---

1 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.

2 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

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

Enquanto atua como direito da personalidade, integra sua natureza jurídica ser 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 tempo)<sup>3</sup>.

Pelo cuidado de especialista, que em muito se demorou no estudo jurídico da questão, cabe aqui transcrever o magistério de Rubens Limongi França<sup>4</sup>: 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. (...)

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.

(...)

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

---

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

3 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 inauferível (Spencer Vampré, "Do nome Civil", p. 102). O nome é um direito da personalidade e de ordem pública. Pág. 237 Revista Forense – VOL. 279

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

Constituição Federal, art. 5º, caput e nºs. I, X, XII, XIV, XXVII, XXIX.

(...) 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 (...).

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.”

### Da personalidade ao fundo de comércio

O nome utilizado pela pessoa, com finalidade 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 é de direito de cunho patrimonial, no que ele se torna um bem incorpóreo. Nesta qualidade, é suscetível de fazer parte do fundo de comércio, e integrar direito de propriedade industrial. Quando tal ocorre, passa a ser submetido às normas e limites destes direitos.

Essa noção é absolutamente assente em nosso direito. Vide Azéma, quanto ao francês:

O nome patronímico é um dos signos mais frequentemente adotados como marca. Ele é indispensável para poder resolver os problemas complexos colocados por esse emprego de bem distinguir o nome patronímico atribuído da pessoa que obedece às regras do direito civil e é imprescritível, não passível de cessão, impenhorável como o nome patronímico depositado como marca e que, por este fato, tornou-se um elemento incorpóreo do fundo de comércio. Ele perde assim quase totalmente seu aspecto pessoal para estar submetido a todas as regras do direito marcário (passível de cessão, de penhora etc.)<sup>5</sup>.

Nota-o Gama Cerqueira:

97. O princípio da transmissibilidade da marca é de caráter geral. Indaga-se, porém, se as marcas constituídas pelo próprio nome do comerciante ou industrial também podem ser transferidas, sendo o nome da pessoa incessível por sua natureza. Mas, o nome da pessoa registrado como marca perde essa qualidade e, como tal, deixa de indicar a pessoa que o traz, passando a ser simples sinal distintivo dos produtos a que se aplica, como uma marca qualquer. A doutrina, sem discrepâncias, admite a transmissibilidade dessas marcas e também das constituídas pela firma ou denominação das sociedades. (CARVALHO DE MENDONÇA, ob. cit., vol. V, parte I, n.º 336, pág. 329; BENTO DE FARIA, ob. cit., pág. 219; RAMELLA, ob. cit., vol. 2.º, n.º 489, pág. 114; CHENEVARD, ob. cit., vol. 1.º, n.º 159, pág. 277; BRAUN, BISSOT e FAVART, ob. cit., n.º 149, pág. 666; ALLART, Marques de Fabrique, n.º 63, pág. 122; BREUER MORENO, ob. cit., n.º 324, pág. 329)<sup>6</sup>.

---

5 AZÉMA, Jacques & Jean-Christophe Galloux. Droit de la Propriété Industrielle. Paris : Dalloz, 2006., 1378 O original lê: « Le nom patronymique est l'un des signes les plus fréquemment adoptés comme marque. Il est indispensable pour pouvoir résoudre les problèmes complexes posés par cet emploi de bien distinguer le nom patronymique attribué de la personne qui obéit aux règles du droit civil et est imprescriptible, incessible, insaisissable d'avec le nom patronymique déposé comme marque et qui, de ce fait, est devenu un élément incorporel du fonds de commerce. Il perd alors presque totalement son aspect personnel pour être soumis à toutes les règles du droit des marques (cessible, saisissable, etc.) »

6 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro:Revista Forense, 1956, p. 181-183.

E tal ocorre desde o início de nosso sistema de marcas, até o presente, como nota Tinoco Soares <sup>7</sup>:

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 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 assinalamento 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.

Dannemann <sup>8</sup> também identifica este fenômeno...

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

---

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

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

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 Azèma <sup>9</sup> :

“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 citação de Azèma frisa o aspecto central da conversão do objeto do direito personalíssimo em objeto do direito mercantil: o nome passa a designar e integrar não mais uma pessoa, mas um fundo de comércio <sup>10</sup>.

#### ***A afetação do nome ao fim marcário***

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

Empregados nessas funções de cunho patrimonial, não são objeto da integralidade das prerrogativas e privilégios inerentes aos direitos tutelados pelos direitos da personalidade, pois 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.

---

9 AZEMA, loc. cit. “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. »

10 Ainda que não se necessite reiterar a questão, não se pode deixar de citar a excelente ponderação de DULIAN, F. Poullaud. Droit de la Propriété industrielle. Paris: Montchrestien, 1999, p. 506-507. “1108 Nom patronymique. La société peut choisir comme dénomination sociale le nom de l'un ou de plusieurs de ses fondateurs ou même le nom d'un tiers qui l'autorise à faire un tel emploi, par exemple le nom d'un sportif célèbre ou le nom du commerçant qui cède son fonds à la société.”

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 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”<sup>11</sup>.

#### Do fundo de comércio à propriedade marcária

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<sup>12</sup> e imagem de terceiros, *salvo com consentimento* do titular, herdeiros ou sucessores.

Poder-se-ia alegar que essa disposição do CPI/96 faria conflito com o disposto no Art. 11 do Código Civil (Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária). Na verdade, não só não há que se falar em conflito, em se tratando de norma especial, como o próprio Código Civil prevê de forma idêntica ao CPI:

Art. 18: "Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial"

Assim, a conversão desses elementos da personalidade (e veja-se, não só o nome) em integrante do fundo de comércio presume um ato de *autorização*. Certamente não há aí qualquer renúncia à plenitude das funções do nome (assinatura, imagem etc) como função de personalidade, nem alienação de quaisquer parcelas desta panóplia. Mas o *empréstimo* ou *conversão* do elemento do campo da personalidade para o da atividade empresarial deve ser assentida.

---

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

12 Na norma anterior, não havia tal previsão para o patronímico.

### *Da impossibilidade de retratação*

Pode-se retratar essa autorização? Poder-se-iam alvitrar certos motivos pelos quais o titular de um direito de personalidade desejasse retratar-se. Certamente não, sem o respeito aos direitos legitimamente constituídos.

Um exemplo desta conciliação de interesses da personalidade e da vida econômica encontra-se na Lei Autoral (9.610/98):

Art. 24. São direitos morais do autor: (...) V - o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada; VI - o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem; (...) § 3º Nos casos dos incisos V e VI, ressalvam-se as prévias indenizações a terceiros, quando couberem.

Ou seja, só pagando a integralidade do fundo de comércio perdido, o autor exerce seu direito moral, nos casos considerados. É pré-requisito do exercício da desconversão do valor econômico. O predomínio do valor personalíssimo não elimina, antes respeita em integralidade, a segurança jurídica do detentor do valor econômico no plano autoral.

No campo de que falamos, o dos signos distintivos, uma vez que o nome é constituído como fundo de comércio, a retratação é impossível:

1108 A questão mais freqüentemente colocada é de saber se o dirigente, que deixa a sociedade ou torna-se minoritário, tem o direito de fazer cessar a utilização de seu nome pela sociedade, que deveria assim trocar sua denominação social, ao passo que o antigo dirigente poderia fundar uma nova empresa sob seu nome. No âmbito de uma concepção exclusivamente personalista do direito sobre o patronímico, esta solução seria a imposta.

Tal solução apresenta graves inconvenientes, em particular aquele de afetar o direito da empresa ou da sociedade sobre estes signos distintivos. Outrossim, em se tratando da denominação social, a solução contradiz a autonomia da pessoa moral, que tem um direito próprio sobre sua denominação. Enfim, nada impede que se confunda o uso do patronímico para distinguir a pessoa física, direito personalista, com o uso do mesmo nome como signo distintivo comercial, direito de propriedade incorpórea<sup>33</sup> É porque a Corte, no célebre caso “Bordas” de 12 de março de 1985 decidiu que:

“o princípio da inalienabilidade e de imprescritibilidade do nome patronímico, que impede que seu titular disponha livremente para identificar com mesmo nome outra pessoa física, não se opõe à conclusão de um acordo sobre sua utilização de tal nome como denominação social ou nome comercial ( ... ) tal patronímico tornou-se, em razão de sua inserção ... nos estatutos da sociedade assinados pelo Sr. P Bordas, um signo distintivo que está destacado da pessoa física, para se aplicar à pessoa jurídica que ele distingue e assim tornar-se objeto de propriedade incorpórea...”.

Portanto, a sociedade que possui um direito de propriedade incorpórea sobre o nome utilizado em sua função de signo distintivo, não pode o ter de si retirado por um antigo associado, que tampouco



pode servir-se de seu nome como signo distintivo, para fazer concorrência à sociedade em um setor específico idêntico ou similar

13

### *Da legitimidade autônoma de cada titular de patronímico*

Entende certa doutrina<sup>14</sup> 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 homônimos<sup>15</sup>.

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 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<sup>16</sup>.

Quando um nome civil, ou patronímico, é registrado como integrante de marca ou nome empresarial, esse uso passa a ser exclusivo, nos limites acima

---

13 DULIAN, F. Poullaud. Droit de la Propriété industrielle. Paris: Montchrestien, 1999, p. 506-507. O original lê : « 1108 La question la plus fréquemment posée est de savoir si le dirigeant, qui quitte la société ou devient minoritaire, a le droit de mettre fin à l'utilisation de son nom par la société, qui devrait alors changer de dénomination sociale, tandis que l'ancien dirigeant pourrait fonder une nouvelle entreprise sous son nom. Dans une conception exclusivement personaliste du droit sur le patronyme, cette solution s'imposerait. Une telle solution présente de graves inconvénients, en particulier celui d'affecter le droit de l'entreprise ou de la société sur ses signes distinctifs de précarité. Par ailleurs, s'agissant de la dénomination sociale, la solution contredit l'autonomie de la personne morale, qui a un droit propre sur sa dénomination. Enfin, rien n'impose de confondre l'usage du patronyme pour distinguer la personne physique, droit personaliste, avec l'usage de ce nom comme signe distinctif commercial, droit de propriété incorporelle 33. C'est pourquoi la Cour de cassation, dans le célèbre arrêt " Bordas " du 12 mars 1985 34, a décidé que "le principe de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité du nom patronymique, qui empêche son titulaire d'en disposer librement pour identifier au même titre une autre personne physique, ne s'oppose pas à la conclusion d'un accord portant sur l'utilisation de ce nom comme dénomination sociale ou nom commercial ( ... ) ce patronyme est devenu, en raison de son insertion ... dans les statuts de la société signés par M. P Bordas, un signe distinctif qui s'est détaché de la personne physique qui le porte, pour s'appliquer à la personne qu'il distingue et devenir ainsi objet de propriété incorporelle ... ". Dès lors, la société qui possède un droit de propriété incorporelle sur le nom pris dans sa fonction de signe distinctif, ne peut en être dépossédée par l'ancien associé, qui ne peut pas non plus se servir de son nom comme signe distinctif, pour concurrencer la société dans un secteur de spécialité identique ou similaire

14 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."

15 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.

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

indicados. Muitas vezes a jurisprudência reconhece um direito de anterioridade - em face a esse uso específico - com relação aos demais titulares do mesmo nome <sup>17</sup>.

### *Do caso especial do patronímico notório*

As Diretrizes de Análises de Marcas, instituídas pela NA nº 051/97, dispõem:

“Em se tratando de marca constituída por nome de família ou patronímico isolados, essas denominações deverão ser examinadas quanto á sua notoriedade e singularidade. Em sendo notório o nome para identificar determinada pessoa, o seu registro será possível se requerido pela própria ou com o seu consentimento, garantindo-se-lhe exclusividade em relação a terceiros sempre que houver possibilidade de confusão ou associação indevida.

Em não sendo notório, nem singular, o registro será também possível, desde que requerido pelo titular ou com o seu consentimento, observada a condição de distintividade em relação a eventual anterioridade.”

Recentemente, tal proposta normativa encontrou consagração judicial:

ADMINISTRATIVO. MARCAS. PATRONÍMICO DE CARÁTER COMUM. COLIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE SUFICIENTE DISTINTIVIDADE. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.

Em se tratando de marca constituída por nome de família ou patronímico isolados, essas denominações deverão ser examinadas quanto á sua notoriedade e singularidade. Em sendo notório o nome para identificar determinada pessoa, o seu registro será possível se requerido pela própria ou com o seu consentimento, garantindo-se-lhe exclusividade em relação a terceiros sempre que houver possibilidade de confusão ou associação indevida.

Em não sendo notório, nem singular, o registro será também possível, desde que requerido pelo titular ou com o seu consentimento, observada a condição de distintividade em relação a eventual anterioridade. Ausente tal condição, é de mister a decretação de nulidade de registro marcário concedido sem a sua observação. (...)

---

17 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 título 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 Emami de Carvalho. Jurisprudência Brasileira, 144. Curitiba: Juruá, 1989, p. 123-124).

AC 199951010241108, Relatora, Marcia Helena Nunes, Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, 15 de janeiro de 2008.

Assim, a prevalecerem tais normas como bom direito, e não só diretrizes aos servidores do INPI, distinguem-se as pretensões relativas ao nome notório (ou singular, ou seja, raro, de improvável homonímia) e o nome de curso comum.

Naqueles, como nestes, exige-se o assentimento de *um* titular do nome; mas, no caso de nome notório, é de se presumir que o assentimento venha daquele titular de quem a notoriedade acede, e não qualquer outro:

38. A razão do art. 21/1 se poderia perguntar, sob o plano da justiça substancial, se o princípio da habilidade de apropriação livre do nome de terceiro como marca não seja obrigatório de justificativa. Ou o âmbito de aplicação deste princípio é em realidade muito restrito, dado que são excluídos os casos nos quais os nomes outros que se querem apropriar sejam nomes “notórios”. Como veremos em breve, de fato, o artigo 21/3 m. dispõe explicitamente que o nome notório não pode ser adotado como marca se não pelo seu titular ou com o seu consenso.<sup>18</sup>

De outro lado, os efeitos dos registros em face de terceiros são diversos: a) em face de homônimos, o nome *de uso comum* admite convivência, respeitados os critérios mínimos de distintividade relativa entre as marcas dos homônimos<sup>19</sup>. b) já o nome notório rejeita a convivência, tendo em vista a possibilidade mais elevada de aproveitamento ilícito:

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.<sup>20</sup>

---

18 VANZETTI, Adriano & Vincenzo di Cataldo. Manuale di Diritto Industriale. Milão: DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE, 1993, p. 162-167 - 38. La ratio dell'art. 21/2 Si potrebbe chiedersi, sul piano della giustizia sostanziale, se il principio della libera appropriabilità del nome altrui come marchio non sia privo di giustificazioni. Senonchè l'ambito di applicazione di questo principio è in realtà assai ristretto dato che ne sono esclusi i casi in cui il nome altrui del quale ci si voglia appropriare sia un nome "notorio". Come si vedrà fra breve, infatti, l'art. 21/3 l.m. dispone esplicitamente che il nome notorio non possa essere adottato come marchio se non dal titolare di esso o con il suo consenso

19 Para uma longa análise desse caso, que não pertine ao objeto deste estudo, vide BARBOSA, Denis Borges. PORTO, Patrícia Carvalho da Rocha. BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. O patronímico como elemento de marca. Aracaju: Evocati Revista n. 25, jan. 2008 Disponível em: < [http://www.evocati.com.br/evocati/artigos.wsp?tmp\\_codartigo=188](http://www.evocati.com.br/evocati/artigos.wsp?tmp_codartigo=188) >. Acesso em: 22/01/2008

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

Na verdade, a proposta das diretrizes tem amparo doutrinário. Lembra Azema<sup>21</sup>:

Está certo que, apesar tais precauções, os perigos de confusão subsistirão, sobretudo em se tratando de nomes que tenham certa notoriedade. Os juízes devem pesquisar se a utilização do homônimo é suscetível de criar a confusão.

### **Notoriedade e especialidade**

Mesmo no caso do nome notório, haverá um limite no âmbito da especialidade:

Superior Tribunal de Justiça, Quarta Turma, Embargos De Declaração Nos Embargos De Declaração No Agravo Regimental No Rec Urso Especial, proc. 653609, 19/05/2005 (..) 9. 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. 12. Diversas as classes de registro e o âmbito das atividades desempenhadas pela embargante (comércio e beneficiamento de café, milho, arroz, cereais, frutas, verduras e legumes, e exportação 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. Precedentes.

Tal ilumina o sentido da “notoriedade” a que se referem as diretrizes. Notoriedade, para tais efeitos, não é a extraterritorial, nem a extra-especialidades, mas simplesmente a boa fama **que importe em potencial de clientela.**

Ou seja, é o elemento do signo na qual o fundo de comércio preceda o pedido de registro de forma substantiva e óbvia.

---

21 AZEMA, op. cit. O original lê : « 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 confusion.