

As condições pelas quais um patronímico pode tornar-se marca: reexaminando a questão

Denis Borges Barbosa (março de 2014)

Da questão da possibilidade de converter o patronímico em marca.....	1
O Código da propriedade industrial versus o código civil.....	3
<i>Quem e como assentir</i>	4
Nome como parte da personalidade.....	5
Da personalidade ao fundo de comércio.....	8
<i>A limitação do consentimento aos fins específicos</i>	11
A afetação do nome ao fim marcário.....	12
Da impossibilidade de retratação.....	15
Da legitimidade para adquirir marca incluindo patronímico.....	16
<i>Limitação à atividade econômica do registro</i>	17
Do caso especial do patronímico de pessoa notória.....	20
Quando não há pessoa notória.....	22
Primeira tese: entre homônimos, só o primeiro requerente registra.....	22
<i>Primazia consagrada pela fama da marca ou nom vedette</i>	25
<i>A questão da distintividade de uma marca subsequente</i>	26
<i>As diretrizes vigentes do INPI</i>	26
<i>A importância de um acordo de convivência</i>	27
Segunda tese: todos os titulares de patronímico têm igual direito à marca.....	28
<i>Os precedentes no sentido de Gama Cerqueira</i>	31
Da hipótese do patronímico corriqueiro.....	34
Nossa posição.....	36
Uma proposta de sistemática.....	38

Estudaremos, neste passo, o direito pertinente à utilização de patronímicos como marcas. Para tanto, atualizamos nosso estudo publicado em 2008, com consideráveis alterações¹.

Da questão da possibilidade de converter o patronímico em marca

Diz a Lei 9.279/96:

Art. 124. Não são registráveis como marca: (...)

XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

1 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 >. Acesso em: 14/02/2014, em versão mais completa em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/condicoes_patronimico.pdf.

Assim, *havendo consentimento de um titular*², permite-se a conversão de patronímico em elemento de signo concorrencial³. Não o havendo, rejeita-se a pretensão de registro⁴:

A marca Ford possui alto renome, tendo ficado notoriamente conhecida do público em decorrência dos veículos que fabrica, constituindo patronímico de seu fundador. Para sua utilização, necessária autorização. 3 - recurso conhecido e parcialmente provido. Maioria." TJDF, EI 20010110142350, 2ª Câmara Cível, Des. Rel. Haydevalda Sampaio, julgamento em 31/03/2004, publicada em 27/05/2004.

Note-se que a escolha da lei brasileira, ainda que atendendo à tradição histórica nacional, não é nem de longe óbvia. No direito americano, *nenhum* patronímico tem acesso ao registro marcário, salvo comprovação de aquisição de significação secundária⁵.

2 "Marca de fábrica. No sistema do código da propriedade industrial (dec. Lei n. 7903 de 1945), faculta-se a defesa da marca ainda não registrada, mas já comprovadamente em uso, como resulta do art. 96. Os nomes e denominações a que se refere o art. 93, são os de coisas, não os de pessoas. Afasta qualquer dúvida o art. 95, que diz (item 9) não poder ser registrado como marca o nome civil e patrimônio, sem o expresse consentimento do titular, ou seus sucessores diretos. Na espécie, o titular do patronímico e o pai, sócio principal da firma recorrente. Recurso extraordinário conhecido e provido." STF, RE 58710/SP, Rel. Ministro Luis Gallotti, julgamento em 18/05/1967, publicado em 27/06/1967. É visível o engano do acórdão do TJPR: "A apelada provou, no documento de f. 122, que o nome Passarela é nome de família, onde constam seis patronímicos. Se o nome de família não é registrável como marca, assim como o patronímico, por expressa e iniludível disposição de lei, o respectivo registro, ainda assim obtido junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, não gera o efeito pretendido pela autora/apelante, configurado na pretensão de seu uso exclusivo, em todo o território nacional, porque do ato nulo não resulta a possibilidade de proteção jurisdicional pretendida pela autora/apelante". Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 6ª Câmara Cível, Des. Lélia Giacomet, AC 0310716-2, Julgado em 11.04.2006.

3 Usamos neste estudo a noção de «signo concorrencial» para designar os usos simbólicos na esfera econômica, por oposição dos usos de nomes como identificação de pessoa, quando realiza direitos personalíssimos. Assim fazendo, tentamos alcançar numa mesma regra a incorporação de patronímico em nome de pessoa jurídica, em marca, título de estabelecimento, etc. Não necessariamente o tratamento dessa conversão será uniforme em todos os sistemas jurídicos. No francês, por exemplo, há tratamento específico da conversão de patronímico já incorporado em marca em face de nome de pessoa jurídica, como se lê do Código da Propriedade Intelectual: Article L713-6 – "L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme: a) Dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique; b) Référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine. Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle soit limitée ou interdite ».

4 Também no direito francês: "25.471. L'atteinte au nom patronymique. Si toute personne peut en principe utiliser son nom patronymique à titre de marque, sous réserve cependant de ne pas porter atteinte aux droits antérieurs acquis par un homonyme (cf. § 33.2), on ne peut cependant déposer à titre de marque le nom patronymique d'un tiers sans son autorisation. Ainsi, la dénomination "Stallone", nom patronymique du célèbre comédien, est indisponible à titre de marque ou de raison sociale (IGI Paris 3e ch. 29 juin 1988 Stallone c/Dahan PIBO 1988 111 432)." BERTRAND, André. La Propriété Intellectuelle Livre II - Marques Et Brevets Dessins Et Modèles. Ed. Delmas. Paris.1991.p.363 item 25.471 e p. 470 e 471.

5: "c] Surnames. The common law of trademarks and the Lanham Act treat surnames in the same manner as marks descriptive of goods' nature or quality. Lanham Act Section 2(e) (3) conditionally excludes from registration a trademark that "consists of a mark which ... (3) is primarily merely a surname." Trademark protection or registration is available for surnames only with a showing that the term has acquired through usage a secondary meaning.³²¹ When a first user does establish rights in a surname, a subsequent user may have a limited right to use in good faith his or her name in business provided he or she takes reasonable precautions to avoid customer confusion." CHISUM, Donald S.; JACOBS, Michael A. Understanding Intellectual Property Law, 1. ed. New York: Matthew Bender & Co., Inc., 1992. p. 5-88 - 5-95. Os autores citam um caso clássico do Juiz Holmes: "321 For an early common law decision recognizing surname protectability on a showing of secondary meaning, see L. E. Waterman Co. v. Modern Pen Co., 235 U.S. 88 (1914), which affirmed an injunction requiring the defendant to use "ARTHUR A. WATERMAN & CO" instead of "A.A. WATERMAN & CO." and to include the disclaimer "not connected with L.E. Waterman." Said Justice Holmes: "whatever generality of expression there may have been in the earlier cases, it is now established that when the use of his

No direito europeu corrente, o patronímico não é por si só registrável; para que o seja, é preciso demonstrar que o público o toma como marca, e não como um simples designativo de pessoa natural⁶. Mas, isso posto, ao contrário do direito americano, não se presume que um sobrenome seja genérico só por ser sobrenome, nem se exige a aquisição de significação secundária. Diz o precedente da Corte de Justiça europeia, pertinente ao caso, em sua versão oficial em português:

29 No entanto, o facto de ser eventualmente mais difícil apreciar em concreto o carácter distintivo de determinadas marcas não é susceptível de justificar a tese de que essas marcas são, *a priori*, desprovidas de carácter distintivo ou de que apenas podem adquirir esse carácter pelo uso, nos termos do artigo 3.º, n.º 3, da Directiva 89/104.

30 Tal como um termo da linguagem corrente, um apelido comum pode garantir a função de origem da marca e distinguir os produtos ou os serviços em causa, desde que não lhe seja oponível um motivo de recusa de registo diferente do previsto no artigo 3.º, n.º 1, alínea b), da Directiva 89/104, a saber, por exemplo, o carácter genérico ou descritivo da marca, ou a existência de um direito anterior.

31 O registo de uma marca composta por um apelido não pode ser recusado a fim de evitar a atribuição de uma vantagem ao primeiro requerente, uma vez que a Directiva 89/104 não contém nenhuma disposição neste sentido, seja qual for, de resto, a categoria da marca cujo registo é pedido⁷.

Cabe então, constatando que a lei brasileira faculta explicitamente a conversão, ponderemos o contexto de direito em que essa faculdade se configura.

O Código da propriedade industrial versus o código civil

Vimos ainda agora que artigo 124. XV, da Lei 9279/96 - LPI estabelece que não são registráveis como marca o nome civil ou sua assinatura, nome de

own name upon his goods by a later competitor will and does lead the public to understand that those goods are the product of a concern already established and well known under that name, and when the profit of the confusion is known to, and, if that be material, is intended by, the later man, the law will require him to take reasonable precautions to prevent the mistake." 235 U.S. at 94. Justice Holmes' L.E. Waterman opinion is foreshadowed by his American Watham opinion on geographic terms, written for the Massachusetts Supreme Court. See § 5C[3][d].

6 "This approach has now been confirmed by the European Court of justice. The question of whether a common surname could be a trade mark arose in *Nichols plc v. Registrar of Trade Marks* [Case C-404/02 *Nichols plc v. Registrar of Trade Marks* [2004] ECR I-8499, [2005]1 WLR 1418]. The Court held that the distinctive character of such a mark needed to be assessed in the same way as that of any other mark. No special criteria applied and such assessment should therefore focus, firstly, on the products or services in respect of which registration is applied for and, secondly, on the perception of the relevant consumers. In other words, one needs to determine whether, in relation to the relevant product or service, the relevant consumers would see the name as a mark distinguishing the goods or services of one source from the goods or services of another, or whether they would see it as nothing more than a surname." TORREMANS, Paul. *Intellectual Property Law*. Ed. Oxford. New York. 2010. P. 396-398

7 Encontrado em <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d0f130d643857e60e0f443e498a5eae6a7ad4ee.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4OaxqQe0?text=&docid=49511&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&par t=1&cid=164047>, visitado em 14/2/2014.

família ou patronímico⁸ 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.

Quem e como assentir

Rezam as diretrizes em vigor do INPI:

Pedidos de registro que apresentem sinais constituídos por nome civil, assinatura e imagem de terceiros (notórios ou não), cujo requerente não seja o próprio titular do direito da personalidade, devem estar acompanhados de autorização do detentor do direito para registrá-lo como marca.

Considera-se como próprio titular do direito da personalidade a pessoa física ou empresa individual, sendo desnecessária a autorização. Nos casos de empresas em que o detentor do direito da personalidade é um dos sócios, será obrigatória sua autorização expressa para registrar como marca seu nome, assinatura, ou imagem, em nome da empresa requerente.

A autorização para o registro como marca também é necessária quando o sinal for constituído por nome de família e patronímico de pessoa notória, na medida em que, sem o consentimento do detentor de tal direito, poderá constituir-se em aproveitamento parasitário ou concorrência desleal, fatos que são rechaçados tanto pela legislação pátria quanto pela CUP (Convenção da União de Paris).

Nos casos de direito da personalidade de pessoa falecida, a autorização para o registro como marca deverá ser concedida por seus herdeiros ou sucessores legais. Em casos de autorização ou de demanda contrária ao pedido de registro de marca por parte do titular, dos herdeiros, ou dos sucessores legais, será considerado que, além do titular, os sucessores legais do titular, cônjuges e parentes até o quarto grau (do pai/mãe até o

⁸ Na norma anterior, não havia tal previsão para o patronímico.

bisneto) podem autorizar ou denegar o uso de direito da personalidade como registro de marca.

Importante para o tema em estudo é o entendimento de que o consentimento é indispensável para o registro “na medida em que, sem o consentimento do detentor de tal direito, poderá constituir-se em aproveitamento parasitário ou concorrência desleal”.

Assim é de se entender que o consentimento não é uma exigência abstrata, mas que se destina tão simplesmente a evitar o ilícito da confusão do público.

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) ⁹.

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 fenômeno dos homônimos, pessoas que detêm 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 ¹⁰.

⁹ 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.

¹⁰ 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

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:

- (a) Indisponível,
- (b) 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.),
- (c) Intransferível (o nome não pode ser assumido por terceiros),
- (d) Inalienável (o nome não pode ser objeto de negócios jurídicos translativos),
- (e) Absoluto,
- (f) *Erga omnes* (é eficaz contra todos), e
- (g) Imprescritível (pois não se extingue pelo seu não uso, da mesma forma que sua aquisição não é resultante do curso do tempo)¹¹:

[Caso Leonardos] "Nome comercial. Firma e denominação social. Artigo 3., par-1. Do decreto 3708, de 1919. No sistema brasileiro, obediente aos princípios de veracidade e novidade, a firma só podera ser o nome de um ou de todos os socios, indicando patronimico integrante da sociedade. A denominação, nome de fantasia, ou designativo do objeto social, não pode conter nome de quem não seja socio - que não lhe tem direito ao uso. Inteligencia e alcance do art-3., par-1. Do decreto 3708, de 1919. Recurso extraordinário conhecido e provido". STF, RE 99574 / RJ, Primeira Turma, Min. ALFREDO BUZAID, 21/09/1984.]

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

11 Trata-se de pleito relativo ao patronímico Leonardos, de larga fama no campo da advocacia e de agência de Propriedade Industrial. Merece também citação o acórdão do tribunal local: "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.

Pelo cuidado de especialista, que em muito se demorou no estudo jurídico da questão, cabe aqui transcrever o magistério de Rubens Limongi França ¹², 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 Constituição Federal, art. 5º, caput e n.ºs. 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,

12 Parecer “O Direito Ao Nome Civil e o Seu Uso Industrial”, apud Newton Silveira, Estudos e Pareceres de Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2009.

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 direitos¹³.

Essa noção é absolutamente assente em nosso e em outros direitos, como a citação anterior de Belucci quanto ao direito italiano. 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

13 Neste sentido, confere veracidade e legitimidade ao signo distintivo – nome de pessoa jurídica ou marca – que incorpora o patronímico: "Direito marcário. Pretensão inibitória e indenizatória, fundada em alegada imitação pelo uso da marca "RICHARDS" em atividade empresarial desenvolvida pela sociedade "RICHAS" Ipanema Rio Comércio De Calçados. Conjunto probatório a revelar a ausência de contrafação, uma vez que o sinal utilizado pela ré constitui patronímico do seu representante, o que lhe confere exclusividade. (...) O conjunto probatório, contudo, demonstra que o signo impugnado se confunde com o patronímico do representante legal da ré, Alberto João Richa Neto, ademais utilizado pela família há mais de 20 anos. Isso porque em 1983 foi constituída sociedade empresária cujo nome era RICHAS PRESENTES LTDA RICHAS PRESENTES LTDA RICHAS PRESENTES LTDA, conforme fls. 88/91. Em 01/03/1988, o ato constitutivo de outra entidade de cunho familiar foi registrado, tendo como nome comercial MAGAZINE RICHAS LTDA (fls. 92/93)."TJRJ, AC 2009.001.48222, Sexta Câmara Cível, Des. Gabriel de Oliveira Zefiro, 14/10/2009.

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.)¹⁴.

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)¹⁵.

E tal ocorre desde o início de nosso sistema de marcas, até o presente, como nota Tinoco Soares¹⁶:

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

14 AZÉMA, Jacques & Jean-Christophe Galloux. Droit de la Propriété Industrielle. Paris : Dalloz, 2006 . 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.) »

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

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

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.

Dannemann¹⁷ 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 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 Azéma¹⁸:

“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”

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

18 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.»

A citação de Azéma 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 ¹⁹.

A limitação do consentimento aos fins específicos

Note-se que a doutrina e os precedentes tendem a emprestar sentido restrito ao consentimento de conversão de nome civil ou patronímico em signo concorrencial:

"Contrato que deve se amoldar ao disposto no inciso XV do art. 124 da LPI, porquanto o herdeiro do artista PORTINARI apenas autorizou o uso da marca na forma como o pintor assinava seus trabalhos em metal, sendo exigível da cessionária que apenas se limite a utilizar tais marcas nos exatos termos do que foi concedido;

3- A cessão celebrada em relação aos signos, CÂNDIDO PORTINARI e PORTINARI, sob a forma de assinatura e grafia utilizadas pelo pintor, não dava ao cessionário o direito de registrar marca nominativa assumindo inclusive outra forma;

4- Não se trata apenas da utilização de um nome, mas sim do nome de um renomado pintor. E mais, não é uma utilização de qualquer forma, mas sim de acordo com aquilo que é capaz de remeter à exata pessoa do artista, o que só é possível na medida em que se verifique nos produtos onde se apõem as marcas, a fiel maneira como ele assinava ou a fiel grafia que adotava para o seu nome: PORTINARI, tal como contratado e para os fins contratados;

5 - A modificação da assinatura ou da forma como grafava o pintor o próprio nome inequivocamente leva à perda da sua identidade e desagrega valor"

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Seção Especializada, Des. Abel Gomes, EAC 2009.51.01.809872-2, DJ 28.05.2013.

DIREITO EMPRESARIAL. NOME EMPRESARIAL. MARCA. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ALBERT EINSTEIN. HOSPITAL E INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ATIVIDADES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL E CONFUSÃO NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS.

(...) 3. Com espeque no artigo 124, inciso XV, da Lei da Propriedade Industrial, a Recorrente respaldou o consentimento do filho de ALBERT

19 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."

EINSTEIN, HANS ALBERT EINSTEIN, no comparecimento desse à colocação da pedra fundamental do Hospital Albert Einstein e na doação de US\$ 500,00 (quinhentos dólares norte-americanos) à instituição hospitalar.

4. Tais fatos, per si, desservem para conferir a exclusividade da marca ALBERT EINSTEIN à Autora. Afinal, a autorização do uso do nome não implica exclusividade, a qual, aliás, sequer pode ser inferida das situações narradas. Em outras palavras, não se pode excluir de outras instituições a possibilidade de homenagem ao renomado cientista, porque não há exclusividade da Autora no uso do nome desse.

5. Logo, a Apelada, como instituição de ensino, pode fazer uso do aludido nome sem ensejar prejuízos de ordem econômico-financeira à Recorrente, mormente, porque inexistente identidade de ramo, já que a Apelante concentra suas atividades em hospital, enquanto que a Apelada, em educação. Não haverá, pois, concorrência desleal entre Recorrente e Recorrida, a ponto de confundir o consumidor, no momento de adquirir os serviços que cada uma presta.

TJDF, Acórdão n.490041, 20010110949530APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 16/03/2011, Publicado no DJE: 24/03/2011. Pág.: 111)

Tal interpretação limitativa dos termos do consentimento tem sido reiterada pelos precedentes estrangeiros mais recentes²⁰

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:

20 "La jurisprudence Ducasse a apporté une rigueur de l'analyse de l'autorisation donnée, la Cour de cassation retenant que l'accord consenti pour la dénomination sociale ne saurait être interprété comme une autorisation donnée à la société de déposer le nom en question à titre de marque [28. Cass. com., 3 mai 2003, Bull. civ. IV, n° 69 ; D. 2003, p. 2228, note G. Loiseau ; CCE 2003, comm. 70, note C. Caron ; Bull. Joly Société 2003, p. 921, note P. Le Cannu.]. La Cour retient qu'il faut un accord exprès du porteur du patronyme pour pouvoir l'enregistrer à titre de marque, les juges semblant toutefois fonder leur décision sur le caractère notoire du patronyme en cause. Cette analyse est confirmée par un arrêt du 29 septembre 2009 qui retient ue la faculté d'enregistrer un signe en tant que marque n'exige pas de disposer d'un droit antérieur sur ce signe [29. Cass. com., 29 sept, 2009, Prop. industr. 2009 comm. 72, note P. Tréfigny-Goy.]. BINCTIN, Nicolas. Droit de la Propriété Intellectuelle, 1re édition. Paris: Lextenso éditions. 2010, p.403-405

Neste sentido, a criação não se identifica com a criação no conceito do direito autoral, por exemplo, do elemento figurativo (*inventio*). Essa “criação” de que se fala aqui é a concepção de que um signo, nominativo ou figurativo, seja empregado para os fins de distinção de um produto ou serviço no mercado.

Ou seja, não é da criação abstrata, mas da afetação do elemento nominativo ou figurativo a um fim determinado – é a criação *como* marca. Assim, pode-se simplesmente – por exemplo - tomar um elemento qualquer de domínio público e dedicá-lo ao fim determinado, ou obter em cessão um elemento figurativo cujo direito autoral seja de terceiros, e igualmente afetá-lo ao fim marcário, em 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”²¹.

E verifica-se a aceitação desse entendimento pelos precedentes:

"Antes de indicar os motivos da confirmação da r. sentença, (...) convém anotar ser a música sertaneja, de raiz ou universitária, um segmento interessantíssimo para os negócios e para a circulação de riqueza, por atrair multidões de apaixonados que consomem tudo aquilo que for produzido pelos cantores e duplas preferidas, sendo que o nome artístico constitui patrimônio valioso para sucesso da empreitada, exatamente por formar e conservar essa clientela.

A retirada do autor da sociedade João Mineiro e Marciano Gravações e Promoção Artística Ltda. aconteceu em 28.12.1992 (fls. 99), sendo que no instrumento formalizador do fato constou, expressamente, que a sociedade manteria o nome que sempre carregou (fl. 92).

Embora conste desse contrato uma cláusula geral de atuação da empresa como representantes de artistas, não há uma regra transparente da licença do autor no sentido de o patronímico “Marciano” continuar identificando a dupla sertaneja de sucesso que, naquele instante e pela ruptura das vozes e da fisionomia dos cantores, perdia o carisma que lhe deu notoriedade e riqueza artística.

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

Não custa recordar ter FERRARA anotado que o trespasse não opera, automaticamente, a transferência do nome da sociedade, anotando que “parece excesivo despojar, sin más, al empresário de aquel signo distintivo con el cual era conocido en el de los negocios y que le sirvió para adquirir la confianza y estima del público y de los capitalistas” (Teoria jurídica de la hacienda mercantil, tradução de José Maria Navas, Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, 1950, p. 201).

O fato de terem os requeridos obtido o registro da marca no INPI (fl. 195) não impede que o Judiciário intervenha e resolva o conflito pela inadmissibilidade da dualidade que prejudica o consumidor ou o público em geral, notadamente pela anotação que se fez sobre a questão do direito marcário merecer ou merecido solução em outro feito instaurado pelas partes (trecho do v. Acórdão fls. 193). (...)

Daí a virtude da r. sentença que, no em linhas gerais, seguiu a diretriz do pronunciamento do Tribunal de Justiça no agravo relatado pelo eminente Desembargador Francisco Loureiro e em outro precedente da Quarta Câmara de Direito Privado (Ap. 994.09.040082-8, Jaú, j. em 11/3/2010, relator Desembargador Ênio Santarelli Zuliani, in Boletim AASP n. 2743) com a seguinte ementa:

“Propriedade industrial Notabilizada a expressão “Avante” na manipulação de ovos pelo empenho comercial de familiares que empregaram o patronímico para registro da marca, é forçoso reconhecer que esse nome se tornou patrimônio industrial e suscetível de tutela, inclusive contra homônimos ou familiares que, em data posterior, tentam utilização do sobrenome próprio para designarem seus produtos, em típica concorrência desleal Ordem de abstenção confirmada (art. 124, V, e 207, da Lei 9279/96) Não provimento.”

O colendo STJ já decidiu que é permitida a tutela da marca formada pelo patronímico (caso Maeda - Resp. 406.763 SP, DJ de 11.11.2002) e HERMANO DUVAL qualificou a persistência de utilização indevida como ato de desvio de clientela permitindo “ação cominatória de abstenção de uso, ou para modificá-lo com adinículo que o distinga suficientemente do usurpado” (Concorrência desleal, Saraiva, 1976, p. 163).

LIMONGI FRANÇA afirmou que o “o uso pessoal, o uso como próprio, de nome que pertence a outrem, só é lícito quando igualmente se é titular desse nome. Fora daí, todo uso pessoal de nome alheio é ilícito” (Do nome civil das pessoas naturais, 3ª edição, RT, 1975, p. 335). O nome é um direito de personalidade (art. 16, do CC) e a impugnação ao uso não pressupõe, necessariamente, exposição ao desprezo público ou desonra, como autorizado pelo art. 17, do CC.

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 frequentemente 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 incorpórea³³ É porque a Corte, no célebre caso “Bordas” de 12 de março de 1985 decidiu que:

²² Note-se que, consagrando o princípio doutrinário, acórdão deu solução diversa ao caso, com base em dois fundamentos diversos: o direito autoral do cantor Marciano, e a relevância do engano do público. Tratar-se-ia assim uma exceção ao princípio da irretroatividade do consentimento para a conversão do patronímico em signo concorrencial, que é o objeto da seção seguinte.

“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 ²³

Da legitimidade para adquirir marca incluindo patronímico

Discutida a questão de que o patronímico é conversível em direito de marca, havendo consentimento de pelo menos um de seus titulares, passemos a ponderar quem pode adquirir a marca incluindo patronímico. Como é óbvio, o patronímico pode ser direito personalíssimo de uma pluralidade de titulares.

A questão aqui é, então, quais desses vários titulares do mesmo sobrenome têm a *legitimidade ad acquirendum*. Um? Vários? Todos?

Uma primeira tendência é segregar o problema dos patronímicos de *pessoas notórias*.

Note-se bem: não se fala aqui de *marcas notórias* em qualquer de suas modalidades; o filtro se coloca em fase anterior à transformação de um patronímico em signo concorrencial. O nome, antes de ser marca, ainda como direito pessoal, tem potencial de reconhecimento e atratividade. Nesses casos – como veremos a seguir -, a pessoa notória teria prelação em face de todos os demais homônimos.

23 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 personnaliste 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 personnaliste, 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.

Passemos, agora, a imaginar que não haja uma pessoa, daqueles múltiplos titulares de sobrenomes, que seja particularmente notória a justificar uma proteção exclusiva.

Se múltiplos titulares estão, em abstrato, em igual condição, a *par conditio* da tradição empresarial, há que escolher quem terá o registro: um, ou todos? A doutrina e os precedentes judiciais de todos os tribunais se dividem em duas principais tendências:

- (a) O primeiro dos homônimos a solicitar proteção de direito exclusivo concorrencial – marca ou nome de pessoa jurídica – obtém exclusiva, afastando os demais; ou
- (b) Todos os detentores do mesmo patronímico são legitimados a convertê-lo em elemento de signo concorrencial, *desde que com forma distintiva capaz de afastar confusão ou associação indevida*.

Vejamos abaixo tais tendências.

Limitação à atividade econômica do registro

Antes de se examinar as várias teses de legitimação à apropriação do uso concorrencial de um patronímico, cabe enfatizar que em qualquer desses casos o registro contendo o sobrenome estará, ainda assim, limitado a uma atividade específica. Mesmo no caso de *pessoa notória*, como se excitou verá a seguir, não se tem, por si só uma hipótese de alto renome ou de signo notoriamente conhecido, que automaticamente transcenda os limites territoriais ou de restrição a certas atividades econômicas.

Como ocorre nos demais casos de registro marcário, não abrangidos pelo alto renome a que se refere o art. 125 da lei de regência, mesmo a marca dotada de patronímico recebe a exclusividade *apenas* para a atividade em que se pretende usá-la:

"O SR. MINISTRO NELSON HUNGRIA - Senhor Presidente, advogado da recorrente invocou vários antecedentes deste Supremo Tribunal, em torno de casos análogos ao que ora se debate.

Escapou a S. Exa. O mais recente deles, julgado nesta primeira turma, o caso dos irmãos Rabecchi. Eram estes sócios de uma empresa de materiais para construção. Um deles se separou e foi montar outra empresa do mesmo ramo de negócio, utilizando o mesmo sobrenome.

Reformando decisão do colendo Tribunal Federal de Recursos, a primeira turma deu provimento ao recurso, no sentido de inibir ao irmão dissidente, o uso do sobrenome, porque, evidentemente, visava a uma concorrência desleal.

A identidade do nome não cria questão alguma, quando não se trata de exploração do mesmo ramo de indústria ou comércio. Mas, desde o momento em que se prevalece da denonímia para fruir da reputação

conquistada por outrem na mesma atividade industrial ou comercial, há um abuso de direito, um ato da concorrência desleal."

STF, voto convergente no RE 23.893-Distrito Federal, 1a. Turma, unânime, relatado pelo Min. Barros Barreto, 24 de setembro de 1953. RE 23.893-Distrito Federal, 1a. Turma, unânime, Relator Min. Barros Barreto, 24 de setembro de 1953.

"O acórdão recorrido (fls. 551/551-v e 555/557-v) afastou o uso exclusivo da marca FOCKINK pela empresa mais antiga em razão do nome constituir patronímico comum aos sócios das empresas em questão e por se tratar de empresas que atuam em ramos diferentes, além de não restar configurado o intuito de aproveitamento do nome da família. Leia-se o seguinte trecho do acórdão recorrido:

"Não está em causa qualquer consideração de anterioridade, prioridade, prelação ou privilégio, mas de justa e louvável igualdade de tratamento, sem que, todavia, se deixe de observar, no caso vertente, as características diversas das empresas titulares: as apelantes são de ramos industriais ou comerciais, ao passo que a apelada tem por objeto a prestação de serviços" (fl. 556v)."

STJ, RESP 716. 179, Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, Min. João Otávio de Noronha, 1º de dezembro de 2009.

"Acolhimento do pleito da autora de nulidade de ato administrativo que indeferiu o pedido de registro da marca "P-PINELLI" da Autora, sob alegação de colidência de anterioridade da marca "PIRELLI", da segunda Ré. –

Não caracterização de colidência e anterioridade impeditivas, já que a empresa autora apenas comercializa produtos de terceiros na área de construção civil enquanto a segunda ré produz e comercializa, no País, pneumáticos, cabos e sistemas para telecomunicações, sendo evidente a atuação em diferentes ramos mercadológicos, afastando-se a possibilidade de confusão ao consumidor. –

Ausência de má-fé de parte da empresa autora, que alterou sua denominação em face do nome de seus atuais sócios. Proteção ao nome comercial, derivado do patronímico, assegurada pela CUP (Convenção da União de Paris), em seu artigo 8o."

TRF2, AC 1992.51.01.040694-2, 1ª Turma Especializada, Rel. Des. em exercício Márcia Helena Nunes, julgamento em 25/01/2006, publicado em 09/02/2006.

“No que tange à questão da marca "MAX & CO" ter sido ou não formada com o patronímico dos sócios da empresa-apelada, destaque-se que a vedação legal ao registro de patronímico estabelecida no artigo 124, XV da LPI deve ser sempre analisada à luz do princípio da especialidade, levando-se ainda em conta, a anterioridade, distintividade, boa-fé e veracidade dos fatos, objetivando assim impedir a concorrência desleal, a fim de garantir a lealdade das relações comerciais”

TRF2, AC 2010.51.01.808639-4, 1ª Turma Especializada, Des. Abel Gomes, DJ 18.04.2013.

Mesmo no caso do nome que adquiriu fama (mas não teve declarado o alto renome na forma do art. 125 do CPI/96), haverá um limite no âmbito da especialidade²⁴:

(..) 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.

STJ, EEARES 653609/RJ, Quarta Turma, Rel. Ministro Jorge Scartezini, julgado em 19/05/2005, publicada em 27/06/2005

E, a contrário senso:

Comprovado que o registro anulando repete patronímico famoso de terceiro - PASCOLATO - e pretende identificar também produtos do segmento de vestuário, há de ser decretada a sua invalidade que impõe, como consequência lógica, a procedência do pedido de abstenção do uso.”

24 Assim também no direito francês: "Dans un arrêt rendu à propos du nom patronymique Agnelli, la Cour de cassation a confirmé un arrêt qui avait jugé que si ce patronyme était celui d'une personnalité célèbre dans le monde des affaires en France et en Italie, ce domaine était néanmoins étranger à celui de la chaussure, pour lequel il avait fait l'objet d'un dépôt en France (Cass. com. 9 fév. 1993 ROP/1994 n° 51 p. 60). La Cour a donc appliqué le principe de la spécialité pour limiter les effets du patronyme Agnelli en tant que droit antérieur." BERTRAND, André . La Propriété Intellectuelle Livre II - Marques Et Brevets Dessins Et Modèles. Ed. Delmas. Paris.1991.p.363 item 25.471 e p. 470 e 471. Mais adiante, diz o mesmo autor: "Compte tenu de l'article L. 713-5 du CPI qui fait en quelque sorte "éclater le principe de la spécialité" pour les marques notoires, on peut se demander ce qu'il en est pour les patronymes notoires utilisés à titre de raison sociale, de nom commercial ou d'enseigne (un arrêt du 2 mars 1990 de la cour de Colmar avait, par application du principe de spécialité, refusé de tenir compte du caractère notoire du nom commercial Larousse pour interdire l'utilisation du patronyme la commercialisation de mousseux sous la marque Pierre Larousse PIBO 1990 111 428; dans le sens contraire, à propos de la marque "Lasserre ". CA Pau 12 oct. 1987 PIBO 1988 III 108, et CA Toulouse 20 oct. 1987 PIBO 1988 III 110 et de la dénomination sociale " Lucie saint Clair ", TGI Paris 3e ch. 10 juil. 1986 PIBO 1987 11155)."

Do caso especial do patronímico de pessoa notória

Como já antecipamos, caso específico ocorre quando se trata de patronímico de *pessoa* notória. Note-se que não estamos nos referindo à *marca* notória, em qualquer de suas modalidades (notoriamente conhecida ou de alto renome). O que tem fama e carrega reconhecimento é o *patronímico*, e não a *marca*, ao qual o sobrenome eventualmente se converte²⁵.

Essa questão encontra repercussão no direito comparado. Por exemplo, no direito argentino também se trata diversamente dos demais casos o nome de pessoa notória, que carrega em si certo potencial de atratividade, dos demais sobrenomes²⁶.

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

“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.”

As diretrizes vigentes assim rezam:

iii. Nome de família: sobrenome derivado de um antecessor de uma mesma família.

Exemplos:

Pacheco Silva

iv. Patronímico: sobrenome designativo de uma linhagem que traz na sua constituição semântica o sentido de designar filho de alguém²⁷.

25 Em estudos anteriores, não ficou clara esta distinção, pelo que nos penitenciamos.

26 "La jurisprudencia argentina ha hecho en general una aplicación prudente de las reglas en materia de registro de nombres como marcas, impidiendo tal registro cuando el nombre, aunque relativamente divulgado, es fácilmente identificable por el público con personas determinadas, especialmente cuando éstas gozan de cierta fama. Por otra parte, ha extendido la protección respecto de marcas que, aunque implicando cierto apartamiento respecto de la literalidad de un nombre famoso, creaban una confusión con el mismo y un intento de aprovechar su fama. BERTONE, Luis Eduardo e CUEVAS, Guillermo Cabanellas de Las. Derecho de Marcas/1 - Marcas, designaciones y nombres comerciales. Ed. Heliasta. 2003. Argentina. P. 369-374

27 A distinção, como dizia o escritor inglês Roald Dahl, é "too subtle for the common palate.".

Exemplos;

PEREIRA	Caso não haja anterioridade impeditiva o registro será possível
GONÇALVES	Caso não haja anterioridade impeditiva o registro será possível
SENNÁ	Sendo o requerente do pedido de registro detentor do direito da personalidade notória ou existindo a autorização para o registro como marca, esta norma não se lhe oporá. Em caso contrário, o pedido será indeferido com base neste dispositivo legal. Havendo anterioridade impeditiva, o registro não será possível

Embora perdendo em clareza com o tempo, infere-se que o INPI continua a admitir uma distinção entre o patronímico notório e que não é²⁸.

Recentemente, tal distinção encontrou consagração judicial no caso do sobrenome Boechat:

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. (...)

28 Não está muito claro pelo exemplo se a distinção é entre o nome corriqueiro e o singular, ou o “Senna” refere-se à personalidade Ayrton Senna, daí, pessoa notória.

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

Quando não há pessoa notória

Entende considerável doutrina²⁹ 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 homônimos³⁰.

Ou seja: *um* dos titulares pode usar ou deixar usar o patronímico, sem que se exija que *todos* os demais titulares do patronímico também com isso concordem.

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 exceções³¹, adotamos o sistema atributivo para a aquisição da propriedade marcária ou do nome empresarial, ou seja, quem primeiro registra o uma marca tem o direito à exclusividade do seu uso. Esse princípio se aplicaria ao caso de múltiplos titulares de um mesmo sobrenome?

Primeira tese: entre homônimos, só o primeiro requerente registra

Lembremos que estamos agora tratando de hipóteses em que o titular do patronímico que o leva a registro não é pessoa notória.

Quando um nome civil, ou patronímico, é registrado como integrante de marca ou nome empresarial³², esse uso passa a ser exclusivo, nos limites acima

29 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”.

30 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.

31 Vide BARBOSA, Denis Borges, Direito de precedência ao registro de marcas, in Usucapião de Patentes e outros estudos de Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2006, encontrado em denisbarbosa.addr.com/precedencia.pdf. Também: Revendo a questão da exceção Pouillet (outubro de 2011), http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/excecao_pouillet.pdf.

32 Incidentalmente, ainda que não seja objeto do nosso estudo, note-se que subsiste, quanto ao uso dos patronímicos, o princípio da veracidade: “Nome comercial. Firma e denominação social. Artigo 3., par-1. do decreto 3708, de 1919. No sistema brasileiro, obediente aos princípios de veracidade e novidade, a firma só poderá ser o nome de um ou de todos os sócios, indicando patronímico integrante da sociedade. A denominação, nome de fantasia, ou

indicados. Em certos casos, a jurisprudência reconhece um direito de anterioridade - em face a esse uso específico - com relação aos demais titulares do mesmo nome, os quais são por isso excluídos da conversão ³³.

A tese, assim, é que – entre titulares de mesmo patronímico - o *primeiro e só o primeiro* reivindicante de proteção para cada ramo de atividade será lícito à exclusiva.

Tal tese tem considerável suporte dos precedentes:

"Nome comercial. Patronímico usado em nome comercial antigo, que veio a ser utilizado em nova firma, fundada por socio dissidente. Não afasta a proteção ao nome comercial, o fato de o sócio dissidente ter o mesmo apelido de família, pois a proteção aquele decorre do ordenamento jurídico da concorrência. O nome comercial como um todo não minimiza a concorrência desleal, quando nele a nuclear, identificadora da firma nova, e semelhante a de nome já registrado, dando margem a confusão. A observância da regra da lei de sociedades por quotas de responsabilidade limitada, no tocante ao nome comercial da nova firma, não pode resultar em vulneração ao direito concorrencial." STF, RE 109478/RS, Segunda Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, julgamento em 30/09/1986, publicado em 10/04/1987.

designativo do objeto social, não pode conter nome de quem não seja sócio - que não lhe tem direito ao uso. Inteligência e alcance do art-3, par-1. Do decreto 3708, de 1919. Recurso extraordinário conhecido e provido." STF, RE 99574/RJ, Primeira Turma. Rel. Ministro Alfredo Buzaid, julgamento em 21/09/1984, publicado em 30/11/1984"

33 Tal parece ser tendência dos precedentes correntes. Vide os arestos e patronímicos citados neste estudo: STF - REXTR 109.478-8, EBERLE; STJ - RESP 1.034-650, ARMELIN; TRF2 - AC 2001.51.01.500990-9, FERRARI; TRF2 - AC 1999.51.01.024110-8, BOECHAT; TJSP - AC 994.09.040082-8, AVANTE; TJSP -AG 0270784-38.2011.8.26.0000 STEFFENS.

Um caso singular é o refletido no STJ – RESP 40.021, CORAZZA: a Recorrida, que primeiro registrou seu nome comercial levou a exclusividade ao uso do nome e a recorrente, que primeiro registrou a marca CORAZZA levou a exclusividade ao uso da marca. Seria a consagração do que a doutrina estrangeira chama de honest concurrent use: "Neste caso, a recorrente efetivamente fez o seu registro de marca no INPI, órgão próprio para esse fim, cabendo-lhe obter a proteção, tão-somente, no que se refere ao uso da marca, nada interferindo com o nome comercial, sendo certo, como afirma a inicial, que a ré existia desde 1923, "mas nunca utilizou referida expressão, oriunda do patronímico de seus fundadores, como ocorreu com a Autora, para designar seus produtos ". A recorrida provou, com abundância, que está com o seu nome comercial devidamente registrado desde 1925, com o que não pode ser compelida a afastar de sua denominação social a expressão em conflito (fls.100). Considerando que deve ser levada na devida conta a proteção ao nome comercial e que, igualmente, não pode ficar descoberta a marca devidamente registrada, eu conheço do recurso e lhe dou provimento parcial para que se abstenha a recorrida do uso da expressão CORAZZA como marca de indústria, fixada a multa cominatória em idêntico valor fixado na sentença para a outra parte, mantida a sentença no que se refere à exclusão da expressão CORAZZA da denominação social da recorrente".

Vide decisões mais antigas: "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: 123 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". TRF4, AC 8904178371 RS, Primeira Turma, 11/03/1993.

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

“Ademais, esta Quarta Turma já decidiu que ‘vige no Brasil o sistema declarativo de proteção de marcas e patentes, que prioriza aquele que primeiro fez uso da marca, constituindo o registro no órgão competente mera presunção, que se aperfeiçoa pelo uso’ (REsp 964.780/SP, DJ de 24.09.2007). Neste passo, e tendo concluído o aresto impugnado que a recorrida foi quem primeiro iniciou as atividades no ramo de confeitaria (conclusão inalterável em sede especial, a teor da súmula 07 desta Corte), merece esta a proteção de seus serviços.

4. Consoante melhor doutrina, ‘qualquer tentativa de registro ou mesmo da utilização pelos homônimos ou por terceiros que tenham nomes semelhantes, deverá, logicamente, ser rechaçada em razão do disposto no artigo 65, n° 17, da Lei n° 5.772/71, que trata especificamente da reprodução e da imitação de marca anteriormente registrada’.

5. Assim, correto o aresto impugnado ao vedar o uso do nome ‘Armelin’ pela ora recorrente no que concerne ao ramo de confeitaria, uma vez demonstrados tanto o prejuízo sofrido pela recorrida, decorrente da confusão ocasionada aos consumidores, quanto a clara imitação de marca (conclusões, novamente, inalteráveis nesta sede, ut súmula 07/STJ).6. Recurso especial não conhecido.”

STJ, Recurso Especial n°. 1034650, 4ª Turma, Relator Min.: Fernando Gonçalves, julgado em 8.4.2008.

“Ao julgar o REsp n° 284.742/SP, de que fui Relator (DJ de 08/10/01), sendo recorrente então a MAEDA S/A AGROINDUSTRIAL, afirmei que havendo "um nome comercial registrado, não pode haver o registro de marca por terceiro. Haveria, inevitavelmente, a confusão para o consumidor da origem do produto, que entenderia pertencer ao mesmo nome comercial a marca dispersa em várias classes, considerando que, no caso, estão as marcas dentro do mesmo mercado agropecuário. Seria, na minha compreensão, expandir a possibilidade de burla ao consumidor, o que não é recomendável". STJ, REsp 406.763/SP, Terceira Turma, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, julgamento em 19/09/2002, publicado em 11/11/2002³⁴.

34 Ainda: “quem opta por registrar marca ou razão social usando patronímico, submete-se à coincidência por outras empresas”. (...) sendo o núcleo forte da denominação, a expressão Maeda utilizada por ambas as empresas em atividades similares do comércio agrícola é o que fica em termos de projeção de imagem. Assim, a simultaneidade de seu uso por empresas diversas, mas de mesmo campo de atuação mercadológica, é capaz de prejudicar a conquista ou a manutenção de uma clientela vinculada a um produto ou serviço afins. Por esta razão, deve prevalecer a proteção legal àquele que primeiro teve o nome registrado na junta comercial”. (...) “[A] circunstância do uso de patronímico não altera o princípio maior da proteção ao nome comercial, subordinado ao princípio da anterioridade, nos termos do art. 8º da Convenção de Paris, na forma da revisão de Haia de 1925” (REsp 406.763/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Menezes Direito, DJ 11.11.2002).

Primazia consagrada pela fama da marca ou nom vedette

Tem-se nessa tendência o importante caso do STF quanto ao patronímico Eberle, no qual a fama do primeiro utente, e o risco de confusão do público, garantiram a exclusividade daquele em face de homônimos:

“Nome comercial. Patronímico usado em nome comercial antigo que veio a ser utilizado em nova firma fundada por sócio dissidente. Não afasta a proteção ao nome comercial o fato de o sócio dissidente ter o mesmo apelido de família, pois a proteção àquele decorre do ordenamento jurídico da concorrência. O nome comercial como um todo não minimiza a concorrência desleal quando nele a parte nuclear, identificadora da firma nova, é semelhante à de nome já registrado, dando margem a confusão. (...)

Trata-se de um nome de família usado em nome comercial de firma antiga que veio a ser utilizado em nova firma, fundada por sócio dissidente. O uso desse nome - "Eberle" - é, como se lê no acórdão, um direito personalíssimo do fundador de nova firma, mas tanto não importa excluir a sua proteção quando usado para fins comerciais. É que, nesse particular, a proteção ao nome se fundamenta na concorrência.

Só em vista desta é que se pode reconhecer a exclusividade do uso do nome. Se o negócio da nova firma concorre, de alguma forma, com a que já detinha o nome como distintivo de suas atividades ou do seu ramo industrial, há concorrência desleal, já que é inevitável a confusão dos nomes, diante dos consumidores e dos outros segmentos das relações comerciais.

Não se pode dizer que a proteção ao nome civil tem o mesmo conteúdo da do nome comercial. Neste, a prioridade do uso cria um privilégio, de tal modo que a sua utilização por firma posteriormente criada traz sempre a presunção do propósito de confusão, ao arrepio da concorrência leal.

No caso, o sobrenome "Eberle" é a palavra dominante de firma quase centenária, e o seu uso na denominação de outra empresa, do mesmo ramo industrial, tem evidente propósito de causar confusão e concorrer deslealmente.

Trata-se de sobrenome notório, cujo uso não é livre, mesmo em se tratando de firma cujo sócio é da mesma família. Como lembra Arnoldo Wald, forte em Georges Ripert: "Mesmo havendo identidade de sobrenome entre sócios ou acionistas de diversas sociedades, a utilização do mesmo sobrenome pela primeira vez inibe a sua utilização em outra denominação social do mesmo ramo de negócios, sob pena de ocorrer concorrência desleal" (Estudos e Pareceres de Direito Comercial, II/68).

Os nomes comerciais confrontados são Metalúrgica Abramo Eberle - a mais antiga - e Eberle Multimatrizes Ltda. Ambas se situam em Caxias do Sul, cidade onde não só o nome da família, como o nome comercial da antiga firma, é muito conhecido.

Não há dúvida de que o sobrenome "Eberle", da antiga firma, é a sua característica dominante, pois como tal são conhecidos os seus produtos. E é, também o nome vedete da nova firma. Há, claramente, o intuito de aproveitar-se da fama do nome, sedimentada em tantos anos de atividade.

Consideradas as duas denominações em seu todo, vê-se que o que realça, o que tem significação, para o efeito da concorrência, é o sobrenome "Eberle", prestigiado na região e em todo o País como firma exploradora do ramo industrial da metalurgia.

É esse sobrenome que é a "expression tellement saillante, tellement caractéristique que c'est elle seule qui frappe la vue et l'ouïe du public et reste fixée dans sa mémoire, de telle sorte que cette expression paraît former la raison et que la différentiation entre deux firmes doit être trancher par rapport à cette seule expression" - como anotou Chevenard, citado por Gama Cerqueira apud Arnoldo Wald, ob. cit., p. 65).

O nome comercial como um todo não minimiza nem afasta a eiva de concorrência desleal quando nele a parte nuclear, a parte evidentemente identificadora da firma nova, é semelhante à de nome já registrado, dando margem a confusão." STF - RE 109.478-8 - 2.ª Turma - j. 30/9/1986 - rel. Carlos Madeira - DJU 10/4/1987.

A questão da distintividade de uma marca subsequente

Como veremos a seguir, os defensores da tese que admite a aquisição de marcas contendo um patronímico por mais de um titular enfatizam a necessidade de distinção entre os signos usados concorrentemente.

Mesmo para aqueles que, pelo contrário, defendem a tese da prelação do primeiro dentre os titulares que requer conversão em signo concorrencial, a carga distintividade de uma segunda marca, por exemplo, se mista ou complexa, pode ser relevante; mas o patronímico terá peso determinante³⁵.

As diretrizes vigentes do INPI

Também as diretrizes de exame do INPI vigentes se afiliam a essa doutrina:

Nos casos de marcas constituídas por patronímico, nome de família e nome civil idênticos, o registro será concedido a quem primeiro depositar. Assim, os pedidos de registro de marcas constituídos por patronímico, nome de família ou nome civil idênticos ou semelhantes, para assinalar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, serão indeferidos pela norma legal contida no inciso XIX do artigo 124 da LPI.

35 "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? La réponse est nuancée. Tout d'abord, si le nom est déjà l'objet d'une marque dans la même spécialité, il est indisponible pour constituer une nouvelle marque. Le principe est l'interdiction. Si le nom est intégré à une marque complexe, on recherchera s'il en constitue l'élément distinctif ou s'il y a un risque de confusion." POLLAUD-DULIAN, Frédéric. Propriété Intellectuelle La Propriété Industrielle. Ed. Economica. Paris. 2011 p. 802-808

Embora o detentor do patronímico, nome de família ou nome civil mantenha seus direitos da personalidade na esfera cível, no universo marcário o pleito será favorável ao primeiro que depositar.

A importância de um acordo de convivência

O princípio da anterioridade da pretensão entre homônimos encontra uma importante limitação. Quando os homônimos regulam entre si, por acordo judicial ou extrajudicial, as condições segundo as quais se podem usar os respectivos patronímicos, os tribunais manifestam especial respeito.

Vejamos:

"Mas há finalmente um documento que, para mim, é decisivo. O marido da ré, Sr. Palmer, em questão que teve contra a sociedade antecessora da autora, se obrigou, conforme juramento que está nestes autos, em inglês a fls. 88 e, em tradução a fls. 94 a.

"não se ocupar da fabricação nem da venda de artigos nem sabões nem quaisquer outros preparados para toucador e a não entrar para interessado de qualquer companhia que se ocupasse na fabricação e venda desses artigos, quer como sócio, funcionário ou acionista de qualquer companhia dedicada a esse ramo de negócio enquanto vivesse".

Ora, esse Sr. Palmer é o marido da ré, a esta fabrica exatamente aquilo que seu marido se obrigou a não fabricar, diretamente ou mesmo como acionista de sociedade por ações.

No caso dos autos, tenho para mim que o registro pedido em nome da mulher de Palmer Woodbury, foi um artifício de que se valeram os integrantes da sociedade postas a Palmer e pelo mesmo assumidas" (fls. 248/249).

A espécie não focaliza, isoladamente, o uso do patronímico para caracterizar marca de fábrica, amplamente admitido, pela razão de que deriva da própria personalidade humana. Antes retrata o propósito à concorrência ilícita, pois preexistia ao registro pedido pela recorrida, sob a designação de "Esther Woodbury" - o da sociedade recorrente com o título: "Woodbury" - ou "John & Woodbury"; e é de notar-se que essa coincidência de nomes, além de levar o consumidor à confusão, que naturalmente estabelece, contravém, indisfarçavelmente, ao compromisso solenemente assumido por Palmer Woodbury, marido da recorrida, ficando vedado a este beneficiar-se grosseiramente, pelo registro da marca com o nome de sua mulher, já que existe entre ambos a sociedade conjugal."

STF, RE 23.893-Distrito Federal, 1a. Turma, unânime, Men. Barros Barreto, 24 de setembro de 1953.

"(...) Compreende-se, então, que, ao ajustarem negócios jurídicos preordenados a regular a cisão, em duas, da 'Irmãos Mahfuz Ltda.', seus

presentantes legais, que, sendo parentes entre si, dividiam a titularidade do capital social, convencionassem, obrando na condição expressa de criadores e detentores do controle de cada uma das duas novas empresas, que estas, na óbvia pressuposição de serem ao depois apresentadas de cada um desses cotistas majoritários, podiam, tão logo formalizada a instituição jurídica de ambas, usar logotipo e marca semelhantes aos da sociedade familiar por cindir, com mera adição de letra ou palavra indispensável à diferenciação das empresas, sem prejuízo de qualquer delas, em caso de ofensa à imagem ou ao bom nome da mesma sociedade, perder-lhes o direito de uso e estar obrigada a adotar logotipo e marcas distintos, sem emprego patronímico Mahfuz (fls. 178/183). O ajuste data de 7 de novembro de 1984.(...) [Acórdão do TJSP citado]"

STJ, RESP 276.005, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 11 de setembro de 2012.

“O patronímico, mesmo já registrado como marca, pode ser utilizado por homônimo, desde que seus caracteres se diferenciem a fim de se evitar confusão entre as marcas. A autorização conferida pela proprietária da marca, em acordo judicial, quanto ao uso desta por empresa homônima, já indica que sua utilização não é absolutamente exclusiva e que inexistente possibilidade de confusão comercialização dos produtos.

Notando-se diferenças entre as marcas, tanto no aspecto visual, quanto no aspecto ortográfico, impossível cogitar de imitação ou reprodução, não se caracterizando, portanto, as hipóteses de contrafação e concorrência desleal. Recurso de apelação conhecido e não provido.”

TJPR, Apelação cível nº 0378712-4, Sexta Câmara Cível, Relator: Des. Luiz Cezar Nicolau, julgado em 29.5.2007.

Sobre essa questão, veja-se a próxima parte deste parecer, dedicada a tais acordos.

Segunda tese: todos os titulares de patronímico têm igual direito à marca

Outra tese igualmente presente na doutrina e nos precedentes é de que todos os titulares homônimos têm direito à obtenção do registro. Predomina nesse entendimento Gama Cerqueira, que, por sua excepcional importância, merece longa transcrição³⁶:

154. Nomes. Qualquer nome pode ser empregado como marca, notadamente o nome do comerciante ou industrial, o nome de terceiros,

36 Gama Cerqueira, João da, Tratado da Propriedade industrial, Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa, Lúmen Juris, Rio de Janeiro, 2010.

do próprio produto, do estabelecimento comercial ou industrial e os nomes geográficos, sujeitos, porém, a regras diversas.

A marca consistente no próprio nome do comerciante ou industrial era considerada, em outros tempos, como a melhor, *“la plus claire et la plus sûre de toutes les marques”*, no dizer do relator da lei francesa de 1857. Mas, segundo observam os autores, a prática demonstrou o grave erro dessa concepção, porque não há nome que não seja usado por várias pessoas, já pela sua difusão em virtude do desdobramento das famílias, já pelo acaso da homonímia, dando lugar a intrincadas questões em que à dificuldade da solução jurídica se alia, não raro, a animosidade das partes apoiadas no direito ao uso do nome comum. Por outro lado, as marcas constituídas pelo nome do comerciante ou industrial prestam-se facilmente aos manejos da concorrência desleal, sendo freqüentes os casos em que concorrentes inescrupulosos procuram pessoa portadoras de nome idêntico, que servem de “testas de ferro”, para legitimar-se a criação de marcas iguais ou semelhantes. Esses inconvenientes explicam o acentuado desuso em que essas marcas vêm caindo há muito tempo. Entretanto, quando o nome é bastante característico e pouco comum, pode constituir marca de real valor, do que são exemplos conhecidas marcas nacionais e estrangeiras compostas pelo sobrenome do comerciante ou industrial.

Dada, porém, a sua natureza, o nome não pode ser adotado como marca sem que se revista de forma característica. “Toda a marca industrial”, — explica OURO PRETO, — “supõe: 1.º, um elemento invencional, uma concepção própria, por mais rudimentar que seja, de quem a escolhe e adotou; 2.º, 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. O que a lei protege, neste caso, não é a designação em si, mas o seu arranjo, a sua aparência, o seu traçado original, a disposição, a forma ou a cor das letras que a compõem”.³⁷

BENTO DE FARIA manifesta-se no mesmo sentido: “O nome como expressão externa da personalidade humana e servindo, portanto, para designar determinado indivíduo, não é, por si só, suscetível de constituir marca industrial. A sua vulgaridade, a existência inevitável de homônimos, negam-lhe o caráter distintivo, que, como vimos, é essencial a qualquer marca. O nome, considerado em abstrato, não pode, portanto, ser empregado como marca. Todavia, a exclusão não é absoluta. Se o nome

apresentar uma *forma distintiva* que possa evitar qualquer confusão, nada obstará, então, a sua adoção para um tal fim”.³⁸

A exigência de forma especial distintiva para que o nome possa constituir marca funda-se, pois, na falta de característico essencial, indispensável a todas as marcas, que as torne distintas de outras. Mas, como diz POUILLET, “*dès que le nom revêt une figure particulière de nature à le distinguer du même nom, appartenant à autrui, il constitue, sous cette forme distinctive, une marque au sens legal*”.³⁹

Por outro lado, e este parece-nos constituir o motivo mais importante, se a lei admitisse, como marca, o simples nome das pessoas, sem outro característico, criaria um monopólio injusto em favor de quem primeiro o adotasse para aquele fim, em prejuízo de seus homônimos, que se veriam impedidos de usar o próprio nome, para qualquer fim comercial, sob pena de incorrerem nas sanções legais. Por esse motivo, o uso do nome continua livre, protegendo-se apenas a forma especial de que se reveste.⁴⁰ Conseqüentemente, qualquer pessoa que tenha direito ao uso do mesmo nome, civil ou comercial, pode usá-lo e registrá-lo como marca, desde que lhe dê forma característica diferente, de modo a evitar qualquer confusão com outras marcas constituídas pelo mesmo nome.

Assim, ao contrário daqueles que entendem que o patronímico deva, por si só, constituir o elemento central e imarcescível do signo, o consagrado autor entende facultar o uso do sobrenome de cada um dos que o ostentem, *desde que de forma distintiva*.

Entenda-se: mesmo o primeiro depositante de marca só poderia obter exclusiva se apresentar seu sobrenome de forma distintiva⁴¹.

Numa rápida visão do direito comparado, citemos aqui Mathély, o clássico francês que mais extensamente estudou a questão do conflito dos homônimos. Segundo o autor, todos os titulares de um mesmo sobrenome tem direito a convertê-lo em marca, mas sem que o uso pelos usuários subsequentes seja fraudulento ou desleal. Para garantir a licitude e lealdade, é necessário que os homônimos se diferenciem de alguma forma, por exemplo, pelo prenome⁴².

38 [Nota do original] Op. cit., n.º 6, pág. 141.

39 [Nota do original] Marques de fabrique, n.º 105.

40 [Nota do original] Pouillet diz que “o que faz a marca, neste caso, o que a constitui, o que a lei protege, não é o nome em si, abstratamente, é o seu arranjo, a sua fisionomia o seu traçado especial, é a disposição ou cor dos caracteres empregados” (Marques de fabrique, n.º 105).

41 A posição do autor, como de seus predecessores na doutrina citada, não se distancia realmente do direito americano que também exige um elemento a mais para o registro mesmo do primeiro postulante que traz seu patronímico para conversão em signo concorrential. No caso americano, o secondary meaning, no caso da doutrina brasileira clássica, a suficiente forma distintiva.

42 «Le conflit entre deux homonymes, prétendant chacun à l'usage de son nom à titre de signe distinctif. est résolu selon les trois règles suivantes. 1. Le principe est que toute personne a le droit d'user de son nom patronymique dans les actes et faits de son commerce. 2. Mais l'usage du nom ne doit pas être frauduleux ou déloyal. Il est frauduleux ou déloyal, notamment lorsque le titulaire du nom n'exerce pas personnellement le commerce, et se borne à prêter son nom pour bénéficier de la notoriété acquise par le premier exploitant. Dans un tel cas, l'usage du nom est interdit à l'homonyme et à

Os precedentes no sentido de Gama Cerqueira

Há igualmente precedentes importantes nesse sentido:

"A anterior titularidade da marca "Koch" para o segmento de serviços jurídicos não pode impedir que outros membros da família "Koch" venham, posteriormente, constituir sociedade de advogados com razão social que inclua o seu patronímico. Só assim os sócios diferenciam-se de outros causídicos que tenham prenomes similares, atendendo à finalidade do Estatuto dos Advogados, que é de bem identificar os responsáveis pela prestação dos serviços jurídicos.

Ocorre que ao ostentar apenas o patronímico "Koch" de seus sócios, a sociedade de advogados e os seus serviços podem ser confundidos com aqueles advogados que, anteriormente, já haviam feito registrar a marca "Koch". Sopesando-se, assim, o direito de marca com o direito de livre e responsável exercício da profissão de advogado, a solução razoável exige que, mesmo sem deixar de utilizar o patronímico de seus sócios, a sociedade requerida venha a fazer incluir em sua razão social outros elementos distintivos que possam bem diferenciá-la das autoras."

STJ, REsp.954.272 – RS – Terceira Turma do STJ – Relatora: Min. NANCY ANDRIGHI – julgado em 13.11.2008⁴³.

“Se a lei admitisse, como marca, o simples nome das pessoas, sem outro característico, criaria um monopólio injusto em favor de quem primeiro o adotasse para aquele fim, em prejuízo de seus homônimos, que se veriam impedidos de usar o próprio nome, para qualquer fim comercial, sob pena de incorrerem nas sanções legais. Por esse motivo, o uso do nome continua livre, protegendo-se apenas a forma especial de que se reveste. Conseqüentemente, qualquer pessoa que tenha direito ao uso do mesmo nome, civil ou comercial, pode usá-lo e registrá-lo como marca, desde que lhe dê forma característica diferente, de modo a evitar qualquer confusão com outras marcas constituídas pelo mesmo nome (...)

Se, além da exigência de forma especial, ainda assim não se admitisse o seu emprêgo por outra pessoa, embora adotando-se forma especial diversa, criar-se-ia um privilégio exclusivo em favor de quem primeiro registrasse a marca, privilégio que seria incompatível com o direito da pessoa humana sobre o seu próprio nome. Por outro lado, a forma distintiva seria

son complice. 3. En tout cas, des précautions doivent être imposées à l'homonyme second en date pour éviter toute confusion dommageable. Ces précautions consistent le plus souvent dans l'obligation d'employer un prénom, et d'indiquer une adresse ou une date de fondation». MATHÉLY, Paul. *Le Droit Français des Signes Distinctifs*, 401er édition. Paris : Librairie du Journal des Notaires et des Avocats, 1984, p. 783-795.

43 Note-se que no caso Odebrecht, a que nos referimos neste estudo, existe trecho que pode dar a impressão de que também apoia a tese de que todos homônimos tem direito ao registro, desde que com elemento distintivo: “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”. STJ, EEARES 653609/RJ, Quarta Turma, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, julgado em 19/05/2005, publicada em 27/06/2005. Mas a dinâmica do julgado é denegar uma proteção extraclasses do patronímico, para acolher a regra da especialidade.

dispensável, se, uma vez registrado o nome como marca, ninguém, mais pudesse empregá-lo para o mesmo fim (...)

A lei, com efeito, não protege a designação em si. Protege, sim, um elemento invencional, o arranjo, a aparência, o traçado original, a disposição, a forma, a côr das letras que o compõem” Tribunal Federal de Recursos, Primeira Turma, Ministro Cunha Melo, AP 2.594, Julgado em 21.08.1951.

“De sorte que, versando a controvérsia em torno de vocábulo patronímico (que não admite apropriação exclusiva ou direito de prevalência) e não havendo nos autos nenhum indício de que a marca da Apelada tenha se originado do nome comercial da Apelante, não há como acolher pedido de nulidade de registro, evidenciando-se elementos de distinção suficientes para evitar risco de confusão no mercado”.

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay, AC 2009.51.01.809872-2, DJ 08.05.2012⁴⁴.

“Por fim, cabe a reflexão de que as litigantes utilizaram a expressão Hess em seu nome devido ao fato de os sócios de ambas as empresas possuírem tal identificação como patronímico. É o que se depreende da declaração da recorrente à fl. 03, ao afirmar que a ação ajuizada visa resguardar os direitos de propriedade intelectual da Agravante, bem como os direitos de personalidade do sócio e fundador da mesma, Sr. Gabriel Rech Hess em função de seu patronímico. De igual sorte, há as declarações da agravada à fl. 87, BLU expressão que constitui o prefixo da cidade de Blumenau (.). Hess expressão que representa o patronímico de todos os sócios-proprietários da Empresa .).

Os fatos expostos arredam ainda mais a verossimilhança das alegações produzidas pela recorrente, lançando mais dúvidas na certeza necessária ao deferimento da pretensão por ela exposta. Como adverte JOÃO DA GAMA CERQUEIRA , ao tratar das marcas ligadas aos nomes civis dos proprietários ou sócios majoritários de empresas mercantis:

(.) se a lei admitisse, como marca, o simples nome das pessoas, sem outro característico, criaria um monopólio injusto em favor de quem primeiro o adotasse para aquele fim, em prejuízo de seus homônimos, que se veriam impedidos de usar o próprio nome, para qualquer fim comercial, sob pena de incorrerem nas sanções legais. Por esse motivo, o uso do nome continua livre, protegendo-se apenas a forma especial de que se reveste.

Consequentemente, qualquer pessoa que tenha direito ao uso do mesmo nome, civil ou comercial, pode usá-lo e registrá-lo como marca, desde que lhe dê forma característica diferente, de modo a evitar qualquer confusão

com outras marcas constituídas pelo mesmo nome. Arrematando, observa o festejado comercialista: O que a lei protege, portanto, é a forma original, distintiva, de que o nome se reveste. Essa forma característica da marca é que não pode ser apropriada por terceiros com direito a igual nome.

Estes, porém, podem adotar o mesmo nome, sob outra forma, desde que não estabeleçam confusão entre as marcas. Se tal acontecer, a marca não será válida, não por causa do nome empregado, mas porque a forma adotada imita ou reproduz a anteriormente registrada, ou não exclui a possibilidade de confusão. Sem dúvida, é difícil evitar de modo completo o risco de confusão entre nomes idênticos ou semelhantes, malgrado a forma diferente de que se revistam; mas o respeito ao direito ligado ao nome das pessoas impõe o princípio exposto. Se algum inconveniente ou prejuízo resulta deste princípio, a culpa cabe a quem escolheu mal a marca. (Tratado da propriedade industrial, 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, vol. II, pp. 803/805).

TJSC, AI 2004.033927-1, 2ª Câmara de Direito Comercial, Des. Rel. Trindade dos Santos, julgamento em 18/08/2005.

“Conquanto haja o registro da marca "Martinelli", não se pode esquecer que "quem opta por registrar marca ou razão social usando patronímico, submete-se à coincidência por outras empresas, particularmente quando seja a expressão representativa do patronímico dos sócios desta. Proclama-se que o Direito não se compõe com ofensa ao bom senso e aos princípios éticos, e seu aplicador não pode olvidar, até por que isso é imposto por norma legal de exegese (artigo 5º, da Lei de Introdução ao Código Civil), o que resultaria naturalmente no raciocínio do leigo mediano, e está segundo os bons costumes. Consulta aos direitos da personalidade humana, que não possam ser impedidos os homens de usar, nos atos da vida, inclusive no trabalho (e assim quando constituam sociedades e realizem os desdobramentos destas), os nomes que lhes vieram de seus ascendentes". (TJ/SP, 9ª Câmara Direito Privado, AP 107.293.4/0, Rel. Des. Marco César, j. 14.03.2001).

João da Gama Cerqueira, comungando do mesmo entendimento, adverte: [repete-se o trecho citado acima]”

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 6ª Câmara Cível, Des. Luiz Cesar Nicolau, AC 0378712-4, Julgado em 29.05.2007.

"A questão insuperável, porém, independentemente do que de positivo ou de negativo possa advir para um ou para outro - circunstância que se modifica, ao longo da história, por suposto, na medida em que esta ou aquela direção, em determinado momento, seja mais "agressiva", para usar expressão da área - é que, por integradas as sociedades, por membros da família com aquele patronímico, inviável a vedação do uso por esta ou por aquela.

Por mais paradoxal que possa parecer - na medida em que sua finalidade é a de individualizar a casa comercial (J.X. Carvalho de Mendonça. Tratado de direito comercial brasileiro. 2. ed., v. 5, p. 28-29, n. 19) - "este patronímico pode evidentemente ser usado por ambas nos anúncios da sociedade e pode ser portado pelos respectivos estabelecimentos", como se pronunciou o Des. Cristiano Graeff Junior, no acórdão mencionado, a respeito da "questão Tevah" (rev. cit., p. 210)⁴⁵."

TJRS - Ap 595.070. - 6.^a Câmara - j. 11/3/1997 - rel. Antonio Janyr Dall'agnol Junior.

Mathély também nota ser essa uma posição sólida na Corte Suprema francesa:

Todo mundo tem o direito de usar seu sobrenome nos atos e fatos da sua atividade comercial, desde que não empregue esse nome para fins de concorrência desleal, tendo tomado, para este efeito, as medidas necessárias para evitar qualquer possível confusão entre seus produtos e os de um estabelecimento semelhante operando sob o mesmo nome⁴⁶.

Da hipótese do patronímico corriqueiro

Uma tese complementar à do uso comum de todos os homônimos se encontra na distinção entre sobrenomes com alguma singularidade (Corazza, Steffens) e os de uso corriqueiro, com milhares ou milhões de utentes, como Araújo e o do subscritor deste parecer⁴⁷.

Para lembrar Gama Cerqueira, "quando o nome é bastante característico e pouco comum, pode constituir marca de real valor"⁴⁸. Ao contrário, quando não é característico e é muito comum, sua distintividade é parca e o valor de sua conversão em signo concorrencial pouco relevante.

Note-se que quase a totalidade dos casos em que se reconheceu a prelação do patronímico que primeiro solicita proteção, segundo a primeira tese de

45 Importante notar que a discussão se centrava em títulos de estabelecimento, e não em marca.

46 - toute personne a le droit d'user de son nom patronymique dans les actes et faits de son commerce, à la condition de ne pas se servir de ce nom dans un but de concurrence déloyale, en prenant à cet effet les mesures nécessaires pour éviter toute confusion possible entre ses produits et ceux d'un établissement similaire exploité sous le même nom (Cass. Civ., 7 décembre 1954 et note de P. MATHELY, Ann. 1956.45). O mesmo autor ainda lista outros acórdãos da mesma corte: - si un commerçant peut exercer le commerce sous son patronyme, lorsque celui-ci est déjà employé par un autre commerçant dans un commerce similaire, ce n'est que dans des conditions exclusives de confusion entre les deux maisons, notamment par l'adjonction du prénom au nom patronymique (Cass. Req., 23 juin 1933, Ann. 1934. 104) ; - c'est à bon droit qu'un arrêt, à la demande d'un Sieur José GONCALVES, éleveur-nourrisseur de porcs, condamne pour concurrence déloyale Isaac GONCAL VES, qui a entrepris le même commerce, à proximité immédiate de l'établissement du demandeur, sous son nom et en substituant le prénom de Jacques à celui d'Isaac, joignant ainsi à l'identité du patronyme la similitude du prénom et l'identité de son initiale: en constatant souverainement la confusion préjudiciable qui résultait pour le demandeur de tels agissements, l'arrêt n'a méconnu ni le principe de la liberté du commerce, ni le droit à l'usage pour chacun de son nom patronymique (Cass. Comm., 27 novembre 1963, Ann. 1964. 182).

47 Uma pesquisa superficial, mas nem por isso valiosa, é o do aplicativo do telelistas, no IOS5: há 2.409.053 Silvas com telefones no Brasil, 220.046 Barbosa, 243.648 Araújo, 743 Corazza e 783 Steffen.

48 Vide, quanto aos sobrenomes corriqueiros, "Le caractère répandu ou banal du nom rend la démonstration du risque de confusion quasiment impossible, sauf circonstances exceptionnelles, de sorte que celui qui le porte ne pourra obtenir de protection, sauf s'il a rendu ce nom célèbre et que le choix de la marque parasite cette célébrité." POLLAUD-DULIAN, Frédéric. Propriété Intellectuelle La Propriété Industrielle. Ed. Economica. Paris. 2011 p. 802-808.

apropriação, se refere a sobrenomes singulares, e não corriqueiros como os agora indicados.

Assim também os precedentes que se afiliam à tese da paridade de todos, mediante distintividade: Hess⁴⁹, Koch⁵⁰ e mesmo Martinelli⁵¹ – os patronímicos citados nos precedentes da tese de Gama Cerqueira-, são todos relativamente infrequentes, e se prestam à conversão em marca, mediante distintividade.

Outros patronímicos, porém, ficam em estado de indiferença simbólica. Vejam-se os precedentes⁵²:

"APELAÇÃO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - COLIDÊNCIA ENTRE PATRONÍMICOS - RECURSO IMPROVIDO.

I - Fere a razoabilidade supor que o registro de um nome ou apelido igualmente pertencente a milhares de pessoas (e de outras tantas passíveis de ainda virem ao mundo com a mesma denominação) possa ser apropriado, a título de marca, por apenas uma delas, somente porque alguém teve a iniciativa de primeiro levá-lo a registro.

II - A anterioridade, não obstante se constitua no principal elemento de manutenção de signo a título exclusivo, perde a primazia e força em face de designações sem nenhuma capacidade de adquirir concepção inovadora distinta das usuais.

III - Os patronímicos devem atender a mesma razoabilidade exigida das expressões de uso comum, em que o registro antecedente não impede o registro de outros, exigindo-se apenas a adição de elementos que permitam o consumidor distinguir a origem dos produtos designados por tais expressões.

49 Telelistas 358.

50 Telelistas 1215

51 Telelistas 3873.

52 No mesmo sentido, mas em se tratando de prenome ou pseudônimo: "O termo comum entre as marcas em análise - ANA MARIA - corresponde a um prenome de uso comum o que por si só afasta a possibilidade de aplicação do alegado direito de precedência, ante a impossibilidade de apropriação exclusiva de tal expressão, pois sinais desta natureza, ou seja, compostos de prenome comum, devem arcar com o ônus da convivência com outras marcas semelhantes. VI - O fato de a autora ser conhecida pelo público pelo nome artístico de ANA MARIA BRAGA afasta a incidência dos incisos XV e XVI, do art. 124, da LPI, na medida em que as marcas da apelada são formadas apenas pelo termo ANA MARIA". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, J.C. Marcello Granado, AC 2003.51.01.540786-9, DJ 24.05.2011.

"Observa-se que a única semelhança fonética e gráfica entre as marcas é o termo "JOÃO". O artigo 124, XV estabelece que o nome civil não é passível de registro, salvo se com o consentimento do seu titular. Ocorre que não é sensato que um nome tão comum e usado por diversas pessoas possa ter esse grau de restrição, razão pela qual o seu registro deve também estar sujeito ao grau de flexibilidade aplicado às expressões de uso comum, sendo passível de registro se estiver revestido de suficiente forma distintiva (artigo 124, VI). Tal preceito tem o cunho de impedir que se perpetue um monopólio de um sinal que deve ser franqueado a todos". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Des. Abel Gomes, AC 1992.51.01.056306-3, DJ 13.11.2009.

IV - De sorte que, comungo com o entendimento da sentença, não vendo possibilidade de confusão entre as marcas ARAÚJO e ARAÚJO PENA, por se apresentarem com suficiente grau de distinção, sem risco de remissão de uma com a outra, nem levar o consumidor a erro." TRF2,AC 2003.51.01.510534-8, Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, por unanimidade, Des. Messod Azulay, 17 de fevereiro de 2009.

"O patronímico de sócio de empresa, extremamente comum, não afamado, não tem prevalência sobre nome de outra empresa regularmente registrada e que tem sido utilizado há vários anos, com o conhecimento indubitável da primeira.(...) Irrelevante, no presente caso, a adoção do patronímico de um dos sócios da empresa ré. Os patronímicos podem ser utilizados como marca, desde que, se comum, ainda não exista outra empresa utilizando o mesmo signo no desenvolvimento de suas atividades comerciais ou que não se trate de patronímico afamado. No presente caso, o nome FERRARI, de origem italiana, é extremamente comum na Itália, tal como o nosso Ferreira no Brasil. Aliás, pesquisa no sítio eletrônico do INPI na internet dá conta da existência de 363 (trezentas e sessenta e três) ocorrências do signo FERRARI para distinção de diversos produtos/serviços no Brasil." Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, JC. Marcelo Ferreira Granado, AC 2001.51.01.500990-9, DJ 05.02.2010.

Nossa posição

Afiliamo-nos, como soe acontecer, ao magistério de Gama Cerqueira. Não parece razoável alijar outros detentores do mesmo patronímico o uso deste para conversão em signo concorrencial⁵³.

Assim, entendo ser errônea e contrária a direito a posição a que se afiliam as diretrizes do INPI, de somente aceitar a registro o primeiro pedido englobando sobrenome de pessoa que não seja notória. Fora a hipótese dessa tal pessoa notória, cada um dos titulares do mesmo patronímico tem *igual direito a registro que contenha seu patronímico*.

Há expressões que, ainda que estranhas ao uso geral da sociedade, se configuram como necessárias a uma atividade específica, como termo técnico,

53 O direito argentino segue essa mesma posição. "El nombre es uno de los derechos inalienables de la persona, y bajo ciertas circunstancias su titular puede oponerse, cualquiera sea la remuneración que se le proponga a cambio, a que el mismo sea utilizado para distinguir productos del comercio. Del texto de la Ley resulta claro que quien tiene civilmente derecho a un apellido puede registrarlo como marca, siempre que la denominación esté disponible, es decir que no haya sido registrada anteriormente por un homónimo o por un tercero con autorización de éste" Mas os mesmos autores continuam: "Evidentemente, si bien el derecho de registrar como marca el propio nombre es indiscutible, ello es así siempre que no exista registrada en la misma clase otra igual o semejante. Cfr. Policomesi S. p. a. c. Imbrosciano Hnos. S.A, fallo de la Cám. Nac. de Ap. en lo Civ. y Com. Fed. de la Cap., Sala II, 4/9/81, en EI Derecho (1982), t. 96, p. 769, con cita de numerosos precedentes en el mismo sentido (p. 772). En estos casos, el segundo solicitante debe agregar a su simple nombre ciertos aditamentos que tornen inconfundibles las dos marcas. Cfr. Perregaux, Paul c. Perregaux, S.A., Girard, fallo o de la Corte Sup. de la Nac., en 2/3/64, en La Ley (1964), t. 115, P: 251." BERTONE, Luis Eduardo e CUEVAS, Guillermo Cabanellas de Las. Derecho de Marcas/1 - Marcas, designaciones y nombres comerciales. Ed. Heliasta. 2003. Argentina. P. 369-374.

ou de mercado. São elas genéricas, no sentido de que a apropriação singular garantiria para um só o que é de todos, naquele setor técnico ou daquele mercado específico. Mas a norma legal aceita que tais signos, necessários, sejam admitidos a registro *quando revestidos de suficiente forma distintiva*.

A nosso entender, fenômeno similar ocorre entre os vários detentores de um patronímico, que para eles é necessário e comum, enquanto *nome*, e que a conversão em signo concorrencial, como marca, nome de empresa, etc., ainda que potencialmente útil, carece de *distintividade diferencial*⁵⁴. Ou seja, não se trata de distintividade em face do uso geral, do domínio público, mas distintividade *entre os detentores dos mesmos patronímicos*.

Assim, subscrevemos como nosso o que dizia o ilustre Ministro do STF Bento de Faria, em seu livro sobre marcas, falando do patronímico:

A sua vulgaridade, a existência inevitável de homônimos, negam-lhe o caráter distintivo, que, como vimos, é essencial a qualquer marca. O nome, considerado em abstrato, não pode, portanto, ser empregado como marca.

Se o fosse, nota o mesmo autor alhures em sua obra, falando de dar marcas sem limites à atividade do seu titular:

“seria permitir o monopólio de uma infinidade de signaes distintivos, registrados e depositados com o fim de embarçar, sem necessidade, a livre escolha dos concurrentes (sic)” .

O mesmo que nota o precedente:

“O nome de grupo familiar não constitui monopólio de um ou alguns de seus membros.”

TJRS, Apelação Cível nº. 70018551671, 6ª Câmara Cível, Relator Des.: José Aquino Flores de Camargo, julgado em 06.03.2008.

Assim, esse monopólio é injusto, pois **inútil**, podendo haver o registro para vários detentores do mesmo sobrenome, desde que com distintividade diferencial suficiente; e **iníquo**, pois afastando de muitos titulares o acesso aos signos concorrenciais e à função social que a eles acede.

De outro lado, o que notava Affonso Celso, o Visconde de Ouro Preto, é também absolutamente correto: não há *invento* no patronímico, como não há

⁵⁴ Sobre a noção de distintividade diferencial, dissemos em nossa tese doutoral, item 3.1.1.2: "Valor é a relação entre signos, significantes e significados, no exercício da estrutura, em delimitações recíprocas e articulações, no que se constitui na langue. Significação é exercício positivo de sentido, valor é a diferença negativa entre signos. Na expressão de Saussure, "uma langue é um sistema de elementos interdependentes no qual o valor de qualquer dos elementos depende na coexistência simultânea de todos outros"; "os signos não funcionam através de seu valor intrínseco, mas por meio de sua posição relativa". É como valor - expressando diferenças - que se inclui nesta análise a noção de valor de signos, no sentido que lhe deu Jean Baudrillard : de poder distintivo entre signos. O valor não é, no caso, o que resulta do prestígio de uma marca de luxo, mas a capacidade de imprimir, entre marcas relativas a mercados correlatos, uma posição claramente singular, à luz do consumidor . Assim é que marcas como IBM e Coca Cola, sem expressarem luxo ou prestígio, têm alto valor como signo, por sua capacidade de diferenciação".

transposição de uma palavra ou figura para um assinalamento que seja distintivo. Cada um nasce com o que tem, e a distintividade deve ser contruída a partir, e transcendendo, dessa genericidade.

Num refrão tão frequente em direito de marcas, o que não pode se admitir é confusão do público; seja recomendando, como o faz Gama Cerqueira, que *mesmo o primeiro pretendente* seja obrigado a configurar seu sobrenome com um elemento diferencial; ou que esse dever recaia sobre os subseqüentes.

De qualquer forma, entendo que, desde que haja *suficiente forma distintiva*, todos os utentes do sobrenome podem usá-lo e haver para si os registros que o incluam⁵⁵.

Uma proposta de sistemática

Assim, distinguem-se as pretensões relativas ao nome notório, as relativas ao nome singular, ou seja, raro, de improvável homonímia, e as do nome de curso comum.

Pelo menos no caso de nome singular, como também no caso de nome *de pessoa notória*, exige-se o assentimento de *um* titular do nome; mas, no caso de nome de pessoa notória, é de se presumir que o assentimento venha daquele titular de quem a notoriedade acede, e não de 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 consenso⁵⁶.

De outro lado, os efeitos dos registros de marcas incluindo patronímicos - em face de terceiros - são diversos:

55 Mas, como nota David Vaver a respeito do direito canadense análogo, o cunho distintivo deverá ser enfatizado na proporção em que qualquer dos seus detentores seja personalidade notória, ou a marca incluindo o patronímico haja adquirido tal notoriedade que enseje imerecido aproveitamento de reputação, mediante confusão ou associação: "Under section 20(1)(a), echoing the common law, bona fide use of a "personal name" as a trade-name-note, not as a trade-mark-is permitted. Different members of a family may trade separately under similar business names, another member may use the surname as a trade-mark, and each may still preserve their own distinct identity in the eyes of the public How far someone can use his name in other cases depends on the strength of the mark and the way the second entrant chooses to use his name. Presumably someone born Ronald Ebenezer Mcdonald cannot now open a hamburger bar under the name "Ronald Mcdonald" or through a company called "Ronald Mcdonald Ltd." This restriction holds true for similar acts by a Ronald Macdonald. These uses would not be held bona fide-that is, honest and in good faith-were Mc Donald's Corp. to sue for infringement of its RONALD Mc DONALD mark. But business names like "Ronald Ebenezer Mcdonald [Ltd.]" or "R.E. Mcdonald Foods [Ltd.]" should be acceptable under section 20(1)(a)" VAVER, David. INTELLECTUAL PROPERTY LAW - Copyright. Patents. Trade-Marks - Second Edition . Ed.Irwin Law. Toronto. 2011. P. 550-551.

56 VANZETTI, Adriano & Vincenzo di Cataldo. Manuale di Diritto Industriale. Milão: DOTT. A. GIUFRE' 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

- a) em face de homônimos, o nome *corriqueiro* admite convivência.
- b) o nome de pessoa que não seja notória, mas sendo sobrenome singular, só admite convivência quando respeitados os critérios mínimos de distintividade relativa entre as marcas dos homônimos, 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.⁵⁷

- c) o nome de *pessoa notória* será convertido em marca apenas com a autorização de tal pessoa afamada, dado a probabilidade, e mesmo presunção, de aproveitamento ilícito por terceiros.

Esse entendimento tem amparo doutrinário. Lembra Azéma⁵⁸:

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.

Assim, para que fique clara nossa posição, com Gama Cerqueira, entendemos que – mesmo no caso de nomes singulares – é iniquidade recusar a detentores de idêntico direito personalíssimo a possibilidade de seu emprego numa atividade concorrencial.

Isso leva à necessidade de deferir o registro a mais de um titular do mesmo sobrenome, desde que as marcas respectivas sejam dotadas de suficiente forma distintiva.

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

58 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.