

Signos bissêmicos e bifuncionais e a função de nomeação pessoal

Denis Borges Barbosa (outubro de 2014)

Muitas vezes temos enfrentado a questão doutrinária do patronímico em face de marcas¹. A questão, que é de maior sentido prático do que jurídico, é de discernir em que hipóteses o patronímico, ou – também - o nome civil ou sua assinatura, e a imagem de terceiros – podem ser afetados ao uso marcário.

Para não reproduzirmos aqui a totalidade de nosso estudo mais recente sobre o tema, tomemos apenas as suas conclusões.

Os três tipos de patronímicos

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.

Patronímicos todos, Barbosa, Koch e Picasso têm diferenças extremamente sensíveis ao direito. O patronímico deste subscritor, nome de curso comum, não singulariza nem identifica nada.

Nomes mais raros, como os Koch que foram recentemente objeto de decisão do STJ, carregam em si um peso específico. E o patronímico que é afetado pela notoriedade de um específico utente ganha um *status* especial, que não se confunde com o dos dois demais tipos.

Poder de autorizar e denegar

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

¹ BARBOSA, Denis Borges, Uma Introdução à Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2ª. Edição, 2003, p. 822 e seguintes. BARBOSA, Denis Borges, Proteção de Marcas, Lumen Juris, 2007, 8.1.7. Colisão com outros tipos de proteção. 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. Mais recentemente, em BARBOSA, Denis Borges, As condições pelas quais um patronímico pode tornar-se marca: reexaminando a questão (março de 2014), http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/condicoes_patronimico2.pdf, que foi citado na sentença do caso em estudo. EM matéria paralela, vide BARBOSA, Denis Borges, Da autorregulação do uso do patronímico pelos seus vários detentores (março de 2014), encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/da_autorregulacao_uso_patronimico.pdf.

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 consento².

Tanto o detentor do patronímico Koch quanto o do Picasso podem denegar o uso do nome para criação como marca. O Barbosa, humilde em sua fungibilidade, não terá tal pretensão.

A diferença entre os que detêm o poder de negar ou afirmar é que um Koch qualquer pode autorizar ou fazer uso (tendo em conta a necessidade de distinção), mas apenas o Picasso, Pablo, portador de sua fama, é titular da denegação ou da permissão.

Do efeito do patronímico perante terceiros

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

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.³

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 Azéma⁴:

2 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

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

4 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.

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.

Voltando a nossos exemplos, o Barbosa é inoponível a terceiro que honestamente o use; entre os Koch deverá haver o cuidado de se manter os *critérios mínimos de distintividade relativa entre as marcas dos homônimos* para evitar colisão indevida de interesses⁵. Presume-se que o uso não autorizado do patronímico notório dará ensejo a ilícitos.

Prevalência do interesse na livre concorrência

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.

Tratamos agora da questão da liberdade de uso de patronímicos entre aqueles que os tem.

Deixando de lado a hipótese dos Barbosas, que são milhões, como também do único e notório Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso, defendemos o entendimento de que cada titular ou autorizado de um patronímico singular tem direito a registro – desde que tomadas as precauções necessárias para distinguir cada utente em sua especificidade.

Sem dúvida, tais questões serão muito melhor reguladas por acordos de utilização de patronímico entre os detentores do mesmo nome, se possível; e essa hipótese merece atenção especial⁶.

Dos signos bissêmicos e bifuncionais

Nos termos do art. 124, XV da Lei 9.279/96, a falta de autorização do titular do patronímico implicaria em nulidade dos registros. A autorização só poderia provir do nadador, eis que seria o detentor do patronímico *notório*.

⁵ Incidentalmente, os KOCH não pararam de litigar sobre o uso de seu patronímico, mesmo após o acórdão do STJ. Insatisfeitos, continuaram em sua quizila: TJRS, AC 70053673703 (Nº CNJ: 0091997-06.2013.8.21.7000), Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, por maioria, Des. Giovanni Conti, 24 de abril de 2014.

⁶ Que é o tema do nosso estudo BARBOSA, Denis Borges, Da autorregulação do uso do patronímico pelos seus vários detentores (março de 2014), encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/da_autorregulacao_uso_patronimico.pdf.

Mas resta considerar a hipótese de patronímico singular, para cuja dedicação como marca seria necessária autorização de um titular, ainda que não somente daquele detentor da notoriedade.

Cabe aqui, no entanto, uma ponderação ainda não deduzida nos nossos estudos anteriores da matéria. Para que o tratamento do patronímico siga os critérios do art. 124. XV, é preciso que ele se caracterize primordialmente, ou contextualmente, como nome de família. Pois mesmo signos que funcionam como patronímicos podem ter valência polissêmica, e atuarem por vezes como tal, e por vezes com outra função semiológica.

Costa de Sauipe, como marca de um destino turístico, inclui um signo bivalente: o Costa, patronímico às vezes, às vezes simplesmente um qualificativo geográfico. Prado, patronímico, integra a marca Restaurante do Prado, que tem vista para o Jockey Clube.

E assim vai para o molusco Vieira, o mamífero Coelho, o artefato Cruz, o integrante de uma baixela Pires, o gélido Neves, o pétreo Rocha, o ferramental Cunha, o vegetal Ramos, o florestal Matos, o cortante Machado, o arbóreo Carvalho, Pereira ou Oliveira, o flúvio Ribeiro, o hagiológico Santos.

Em cada um deles, e em muitíssimos mais casos, o signo é bifuncional e bissêmico. Seria canhestra a autorização de um titular de patronímico para a utilização de qualquer um deles, como pedir a um Sr. Costa autorização para Costa do Sauipe. Assim também - em princípio - a autorização é despicienda em qualquer *outra* utilização de signo bifuncional na qual, contextualmente, a eficácia concorrencial do patronímico é atenuada ou ausente.

Conclusão

Aditando essa questão específica aos nossos estudos anteriores, entendemos que só cabe a tutela do art. 124, XV quando a natureza de patronímico seja, como matéria de fato, a função predominante, induzindo à associação ou confusão entre o exercício da marca e o endosso ou uso do signo pelo titular do nome familiar.

Alternativamente, devem-se tutelar com o art. 124, XV as hipóteses de uso de um signo de valência dupla, ainda quando a função patronímica não seja dominante, quando, *contextualmente*, o indicativo familiar seja o mais pregnante ou, de alguma outra forma o signo importar em confusão ou associação desleal ou ilícita.

Fora dessas hipóteses deve prevalecer o princípio de liberdade de iniciativa e de competição, para tornar apropriável e plenamente utilizável o elemento do signo que *não* tenha a função patronímica.