REGISTRO DE NOME DE EDIFÍCIO DE APARTAMENTO — PRIORIDADE DE DEPÓSITO

— Interpretação do art. 26, n.º 5, do decreto n.º 24.507, de 1934.

MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CONSELHO DE RECURSOS DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

DECISÃO

Vistos, relatados e discutidos êstes autos em que é recorrente José Cavalcanti de Castro Goiana e são recorridos Cia. Brasil de Estradas e Edificações S. A., requerente do título "Edifício Arcoverde", cl. 60 e o INPI que deferiu o pedido de acôrdo com o art. 26, n.º 5 do decreto n.º 24.507 de 1934;

Considerando que a concessão do presente título se opõe Dr. José Cavalcanti de Castro Goiana, alegando prioridade referente ao depósito por êle efetuado, em novembro de 1943, têrmo n.º 101.605, título "Edifício Arcoverde", sito à Praça Cardeal Arcoverde, ao passo que a oposta só o fizera em julho de 1944, sob têrmo n.º 108.863, argumentação rebatida pela requerente baseada no arquivamento, por falta de cumprimento de formalidade, do processo citado, têrmo n.º 101.605;

Considerando que, não havida como procedente a oposição, foi o registro concedido, ato sôbre o qual versa o presente recurso, devidamente arrazoado;

Considerando, ainda, que, examinada a documentação apresentada, verifica-se que a recorrente tem a seu favor o recurso, devidamente comprovado, do título em questão, não só porque o recorrido apresentara o seu pedido em 1944, quando o recorrente, além do depósito efetuado, iniciara transações sôbre a construção do imóvel, em 1943, tudo devidamente documentado;

Considerando, outrossim, quanto ao patronímico, que, no caso, dispensaria uma autorização especial pelo fato de estar o edifício a ser construído, localizado em frente à Praça Cardeal Arcoverde; porém, conquanto desnecessário, não deixou a recorrente de obter autorização, a única justificável de um membro ilustre da família do Cardeal Arcoverde;

Considerando, finalmente, o mais que consta do processo:

Resolvem os membros do CRPI dar provimento ao recurso, nos têrmos do parecer, para reformar o despacho e conceder o registro, por unanimidade.

Sala das Sessões, 11 de agôsto de 1947. — *Clovis Costa Rodrigues*, Presidente. — *Dermeval de Sá Lessa*, Relator. — *J. C. de Lima Ferreira*. — *Alberto Roselli*. — *Rubem Roquete*. — *Francisco Glicério Neto*. — *Godofredo Maciel*, Auditor.

PARECER

1. Companhia Brasileira de Estradas e Edificações S. A., estabelecida nesta capital, pediu o registro de título ou insígnia "Edifício Arcoverde", conforme os exemplares de fls. 3 a 5, para distinguir um edifício de apartamento a construir nesta cidade, entre os ns. 10 e 20 da Rua Otaviano Hudson, em Copacabana.

2. Opos-se-lhe, no prazo legal, o Dr. José Cavalcanti de Castro Goiana, médico, também domiciliado nesta capital, alegando direito de propriedade sôbre o uso de idêntico título, tanto assim que o havia depositado em 23 de novembro de 1943, têrmo n.º 101.605, para o mesmo efeito, (distinguir um edifício de apartamentos fronteiro à Praça Cardeal Arcoverde, Copacabana), ao passo que a oposta o fizera meses depois, a 17 de julho de 1944, com o têrmo n.º 108.863.

3. Exigiu-se que a peticionária provasse o direito ao uso do patronímico "Arcoverde", ao que ela juntou a declaração de fls. 15, subscrita por João Vieira Arcoverde, autorizando o do seu, aliás gratuitamente.

4. Concedido o registro, recorre dêsse despacho o Dr. José Cavalcanti de Castro Goiana, com as alegações e documentos de fls. 21 a 31, que nos parecem de inteira procedência; e passamos a demonstrá-lo.

5. Não podem ser registrados como título de estabelecimento ou insígnia, os nomes e insígnias que incidirem nos mesmo impedimentos de marcas de indústria ou de comércio. (Código da Propriedade Industrial, art. 120, n.º 7.º; decreto n.º 24.507, de 1934, art. 33, n.º 7.º).

6. Ora, discriminando as marcas registráveis, o citado Código assim o declara: a reprodução ou imitação da marca de terceiros, não registrada mas em uso, devidamente comprovado, desde que o respectivo utente, impugnando o registro pedido, suscetível de o prejudicar, requeira o da sua marca dentro de sessenta dias, contados da data da impugnação. Quando apresentada, em grau de recurso, a impugnação, caberá ao Conselho de Registros da Propriedade Industrial o julgamento, suscetível de recurso extraordinário nos têrmos e forma da lei, para o Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, cuja decisão porá fim à instância administrativa; ficando sobrestado o andamento dos processos relativos às marcas em litígio, até que se decida sôbre a impugnação, procedendo-se, depois, quanto ao registro das marcas, concedendo-o ou denegando-o, conforme fôr, afinal, julgada a impugnação. (§§ 2.º e 3.º do cit. art. 95).

7. Sendo assim, em se tratando de marcas a registrar, assim também o será, pelo mesmo critério legal, em se tratando de títulos ou insígnias; cujos impedimentos são os mesmos aplicáveis às marcas, conforme aquela assimilação estabelecida no Código.

8. O recurso, impugnando o registro concedido à recorrida como suscetível de prejudicar o recorrente em título idêntico, do seu uso anterior, êle o interpôs a 11 de setembro de 1943, tendo requerido o registro de seu título, não dentro dos 60 dias prescritos no Código contados da data da impugnação; porquanto 10 meses antes já o havia depositado, desde 6 de novembro de 1944, com o têrmo n.º 112.502, cujo processo está anexo.

9. Quanto à prioridade de uso do título *Edifício Arcoverde*, esta pertence, sem sombra de dúvida, ao recorrente, que isto o prova, acima de qualquer exceção.

Antes da recorrida o haver depositado com o têrmo dêste processo, n.º 108.863, a 17 de julho de 1944; o recorrente já o fizera com o têrmo n.º 101.605 a 23 de novembro de 1943, cujo processo também se vê anexo.

10. Dir-se-á que o processo dêsse têrmo, 101.605, primeiro pedido de registro que o recorrente apresentou do título *Edifício Arcoverde*, foi arquivado, de acôrdo com o art. 6.º do decreto n.º 22.990, de 1933; isto é, por não haver o interessado cumprido certa formalidade processual; e, mais, que êsse arquivamento fê-lo perder a prioridade para todos os efeitos, nos próprios têr-

mos do dispositivo legal que o determinou.

11. Mas, entre perder a *prioridade*, para todos os efeitos, efeitos relacionados a certo pedido de registro (marca, título ou insígnia), e perder a *propriedade* da marca, título ou insígnia, cujo registro é facultativo, vai grande diferença; grande e inconciliável entre os dois fatos.

O registro declara a propriedade da marca e insígnia e só a atribui quando, marca e insígnia não tenham sido usadas antes porque, "em hipótese alguma, prevalece (o registro) *contra o uso*". (Cfr. Carvalho de Mendonça, *Tratado*, vol. V, P. I, n.º 328). Ora, se "em hipótese alguma prevalece o *registro* contra o *uso*"; muito menos prevalecerá, contra o *uso*, o simples *depósito*; o registro ainda *in ovo*.

12. Fôssemos julgar a impugnação do recorrente à recorrida, pelos têrmos de depósitos em vigor, sem dúvida que o pedido desta, depositado com o têrmo 108.863, devia prevalecer sôbre o do recorrente, depositado com o têrmo 112.502. Mas o fundamento legal da impugnação não é a prioridade dos depósitos para o registro do mesmo título, senão a prioridade do uso dêsse título; se o pre-uso dêle é do recorrente ou da recorrida.

Depois, no exame prévio do registro, que é facultativo e que não atribui a prioridade da marca, havendo dúvidas sôbre esta prioridade, não é de direito removê-las salvando apenas as aparências; atendo-nos, sòmente, à precedência numérica dos têrmos de depósitos, às vêzes ocasional; porquanto nas declarações de vontade (é do mesmo Código Civil, art. 85) as palavras, nem sempre fiéis, e, às vêzes, ilusórias, devem ceder sempre ao verdadeiro e substancial conteúdo do ato jurídico, que elas tendem a revelar, traindo-o não raramente.

Ao demais, sendo proibida a adoção de marcas consideradas contrárias às exigências legais, era natural, e mesmo necessário, que o legislador conferisse à Repartição incumbida do registro, além da atribuição do exame prévio das formalidades regulamentares, também a faculdade de apreciar e se pronunciar sôbre a validade ou legalidade intrínseca de qualquer marca, trazida ao mesmo registro. É ampla, sem dúvida, a liberdade que tem o industrial ou o comerciante na escolha das suas marcas, mas tal direito sòmente pode ser exercitado sem ofensa da ordem e moralidade públicas e sem atentar contra a propriedade alheia. (Cfr. Bento de Faria, "Marcas de Fábrica" p. 243).

13. *Mutatis mutandis*, o registro aqui proposto está em ordem, no tocante às formalidades do processo; mas, intrìnsecamente considerado, atenta contra a propriedade alheia. Porque a prioridade do uso ou posse do título ou insígnia é a base da sua propriedade (Carvalho de Mendonça, op. e vol. cit., pág. 37, n.º 23); e essa prioridade de uso, quanto ao título Edifício Arcoverde, tem-na o recorrente, pelo menos desde 23 de novembro de 1943, quando, para efeito de registro, o depositou pela primeira vez, sendo-lhe o processo arquivado pelo não cumprimento de uma exigência, aliás dispensável, senão impertinente.

14. É certo que o decreto n.º 16.264, de 1923, no art. 80, n.º 9.º, exclui da sua proteção a marca que contiver "nome patronímico de terceiros sem o consentimento expresso dêstes".

No regime das leis anteriores, comenta o ilustre Gama Cerqueira, o uso de nomes de terceiros, em marca de fábrica ou de comércio, não estava sujeito a nenhuma restrição legal, sendo considerados como denominações de fantasia. Era lícito, então, aos herdeiros e sucessores, de acôrdo com a doutrina, na ausência e disposições expressas a respeito, impedirem o emprêgo, em marcas, do nome das pessoas falecidas.

Mas o citado decreto de 1923, dispondo de modo incompleto sôbre o assunto, fazendo depender o uso do nome de terceiros exclusivamente do consentimento dêstes, tornou livre o emprêgo do nome das pessoas falecidas.

Convém acentuar que por nome patronímico se deve entender o nome civil da pessoa, não se tomando aquela expressão no seu sentido gramatical.

O uso dos nomes próprios ou de sobrenomes isolados não incide na proibição do artigo. Ninguém é obrigado a obter o consentimento expresso de tôdas as pessoas que usam o nome *Silva, Pereira, Pedro* ou *Sancho*, para usar qualquer dêsses nomes em sua marca. Isto é evidente. (Cf. Gama Cerqueira, "Priv. e Marcas", vol. II, n.º 132).

15. No pedido do recorrente, mandado arquivar, o nome Arcoverde, aplicado a Edifício convizinho à Praça Cardeal Arcoverde, era, certo, uma como denominação de fantasia, originada dessa relação de vizinhança entre a praça e o edifício.

Do contrário, interpretasse o recorrente a exigência cujo não cumprimento lhe ocasionou o arquivamento do processo, ao pé da letra, isto é, no sentido fácil e direto que lhe emprestou a recorrida, e, com certeza, teria o recorrente satisfeito, desde logo, aquela exigência, e tão gratuitamente, talvez, quanto a recorrida pôde fazê-lo.

Pode o número dos Arcoverdes vivos não se equiparar, por exemplo, ao das Marias existentes. Em todo caso, se a fonte a que se socorreu a recorrida foi o catálogo dos telefones, conforme o jura o recorrente; êste poderia também ter ali se provido, encontrando, a par de João Vieira Arcoverde, o seu homônimo, aliás único ali, mas suficiente, e com prioridade alfabética, André Arcoverde.

Assim, o processo do recorrente não teria sido arquivado.

16. Que a exigência lhe era dispensável, provam-no, bastantemente, os processos anexos, relativos aos títulos *Edifício Gonçalves Dias, Edifício Silveira Martins, Edifício Almirante Gonçalves, Edifício Princeza Isabel*, cujos registros foram concedidos dispensada aquela exigência feita ao recorrente, dando lugar ao arquivamento do seu processo.

17. Pelo exposto, e provado, propomos o provimento do recurso, para o efeito de se declarar procedente a impugnação que nele se contém, reconhecendo-se, portanto, ao recorrente a prioridade relativa ao uso do título *Edifício Arcoverde*, nos têrmos e condições estabelecidos no art. 96, § § 2.º e 4.º, do Código da Propriedade Industrial.

Conselho de Recursos, 14 de outubro de 1946. — *Godofredo Maciel*, Auditor.

EXPOSIÇÃO E PARECER

Adotada como nossa a exposição completa da questão debatida neste processo fêz o Dr. Auditor, devemos desde logo manifestar a nossa concordância com os argumentos brilhantemente expostos pelo ilustre jurista no seu parecer.

Para pôr em pleno realce a procedência das alegações e a justiça da causa que propugna, não será necessário longa exploração.

José Cavalcanti de Castro Goiana, requereu a 23 de novembro de 1943, o registro do título do seu estabelecimento *Edifício Arcoverde*, localizado em frente à praça Cardeal Arcoverde. O processo foi arquivado por despacho do Diretor do D. N. P. I., por falta de cumprimento de uma exigência regulamentar.

Valeu-se dêsse arquivamento a recorrida Companhia Brasileira de Estradas e Edificações S. A., quase oito meses depois daquele pedido, apresentou o seu registro de um título *Edifício Arcoverde*, para um edifício sito à rua Otaviano Hudson.

Examinando-se a documentação apresentada, verifica-se que o recorrente tem a seu favor devidamente comprovado, do título, pois que em parte o recorrido apresentava o seu pedido a 15 de julho de 1944, o recorrente não só como já vimos, já tinha demonstrado o uso anterior com o seu pedido de 23 de novembro de 1943, como ainda iniciara transações sôbre a construção, documentadas por propostas e cartas de fevereiro e março de 1944.

Na simples enumeração de datas, são contestadas, porque não podiam sofrer impugnação, está alicerçado fundamente o direito anterior do recorrente ao uso do título.

Quanto ao patronímico, estamos de acôrdo com o recorrente, quando afirmou que no caso seria desnecessária

uma autorização especial. O edifício a ser construido pelo recorrente está, como assinalamos, localizado em frente à praça Cardeal Arcoverde, e o título foi adotado para melhor localização do mesmo. Tem razão o recorrente, porque em o D. N. P. I. ter dispensado invariàvelmente a autorização do que quer que seja, quando o edifício está situado no logradouro, que lhe der o nome.

Assim foi nos casos entre outros, do Edifício Silveira Martins e Almirante Gonçalves.

Mas, nem por ser dispensável, o recorrente deixou de obter a autorização, que era a única justificável e aceitável, de um membro ilustre da família Arcoverde, sobrinho do Cardeal Arcoverde, que deu nome à praça Cardeal Arcoverde.

Enquanto assim procedia o recorrente, a recorrida, obteve uma autorização de um Arcoverde qualquer, morador em bairro longínquo, e que nenhuma notoriedade tem.

Por todos êsses motivos, concluo com o Dr. Auditor pelo provimento do recurso.

Em 27 de julho de 1947. — *Dermeval de Sá Lessa* — Relator.