NOME COMERCIAL — USO DE PATRONÍMICO

— É permitido o uso de patronímico desde que suficientemente caracterizado de forma a evitar confusões que dêm ensejo à concorrência desleal.

MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

PROCESSSO MTIC 162.158-53

Fábrica de Máquinas Raimann Limitada recorrendo da resolução do Conselho de Recursos da Propriedade Industrial, que negou o registro da marca *Raimann* têrmo 113.235. — O Sr. Ministro exarou o seguinte despacho: — Dou provimento ao recurso, nos termos e para os efeitos do parecer do Consultor Jurídico. Em 24-1-53.

*

PARECER

O parecer a que se refere o despacho é do teor seguinte:

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto à instância ministerial pela Fábrica de Máquinas Raimann Ltda., contra a resolução n.º 8.663 do Conselho de Recursos da Propriedade Industrial que negou registro ao patronímico Raimann como marca, bem como ao nome comercial por ela usado.

2. O histórico da questão, assim pode ser suscintamente exposto: Três súditos alemães Max Raimann, Hugo Raimann e Max Raimann Júnior organizaram, anos atrás, duas sociedados mercantis, uma sediada na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, sob a denominação social "Fábrica de Máquinas Raimann Ltda.", e outra sediada em São Paulo, sob a razão de "Raimann & Cia. Ltda.".

3. Dedicavam-se ambas as sociedades ao fabrico de máquinas para trabalhar madeira dos tipos constantes dos catálogos juntos pelos interessados ao processo, e ao seu comércio.

4. Sobreveio a segunda conflagração européia, e passando o nosso país a fazer parte das Nações em guerra com a Alemanha, foi expedido o Decreto-lei n.º 4.166, que ordenou passasse para o Govêrno federal a administração dos bens de pessoas jurídicas ou pessoas físicas domiciliadas no estrangeiro, desde que súditos inimigos.

5. E o Decreto n.º 13.560, de 1 de outubro de 1946, mandou incluir nos efeitos do Decreto-lei n.º 4.166 várias firmas, ou sociedades germânicas e italianas entre as quais estavam as duas a que nos referimos acima, ou seja, a "Fábrica de Máquinas Raimann Ltda." e "Raimann & Cia. Limitada".

6. Em conseqüência dêsse ato, passaram à administração do Banco do Brasil como delegado do Govêrno federal as sociedades em questão, e subseqüentemente, conforme adiante se verá no processo, foram as quotas constitutivas do capital das mesmas sociedades alienadas pelo Banco do Brasil, mediante instrumento público, a Irineu Bornhausen e outros.

7. Posteriormente, em 1944, apresentou-se perante o Departamento Nacional da Propriedade Industrial dêste Ministério a "Fábrica de Máquinas Raimann Ltda." pleiteando em processos separados, o registro da marca de fábrica de que dá noticia o processo têrmo n.º 113.236 e ainda o registro de seu nome comercial.

8. A pedra angular de tôda a divergência que se armou nos presentes autos — e que deu margem a que os brilhantes profissionais que representam os litigantes demonstrassem sua perícia e seus aprimorados dotes intelectuais — resume-se, a nosso ver, no seguinte:

9. Ao adquirir do Banco do Brasil as quotas das sociedades Raimann, teria a recorrente igualmente adquirido o direito de usar o patronímico Raimann em sua denominação e em suas marcas.

10. Resolvido isso, estará resolvida a questão.

11. Se demonstrado que à Fábrica de Máquinas Raimann Ltda. assiste, como resultado da transação que seus atuais componentes realizaram com o Banco do Brasil, o direito de assim chamar-se, nada se poderá opor a que também empregue aquêle patronímico como marca de sua indústria.

12. Deve, portanto, a solução da controvérsia ser buscada através do exame atento da aludida transação.

13. Não visara essa pesquisa inquirir de sua legitimidade. Tal objetivo, consoante bem argüiu a recorrente, exorbitaria dos limites traçados à competência da Administração, que em hipótese dessa natureza, deve restringir-se aos problemas específicos da propriedade industrial, sem arrogar-se atribuição que, nesta altura, sòmente ao Poder Judiciário seria lícito exercer. O que se deve é verificar se, em face da transação realizada, assiste à sociedade interessada o direito de usar o nome comercial ou a marca que pretende registrar, e da análise dos têrmos da questionada operação é que se poderá concluir com acêrto sôbre a real extensão da compra afetuada e suas conseqüências.

14. Pelo Decreto n.º 13.560, de 1 de outubro de 1943, foi ordenada a inclusão da Fábrica de Máquinas Raimann Ltda., assim como de Raimann & Cia. Ltda., entre as entidades sujeitas à disposição do Decreto-lei n.º 4.166, de 11 de março de 1942, para o fim de serem liquidadas.

15. O Decreto-lei n.º 4.166 invocado, em seu art. 11 estatui que: "Passam à administração do Govêrno federal os bens das pessoas jurídicas de direito público que praticaram atos de agressão a que se refere o art. 1.º desta lei, bem como dos seus súditos, pessoas físicas, domiciliadas no estrangeiro e que não estejam na posse de brasileiros".

16. Por sua vez, o Decreto n.º 13.560, no § 2.º do seu art. 1.º, dispunha: "O processo pelo qual deverão ser alienados os seus bens e direitos, ou as suas ações ou cotas sociais, será estabelecido pelo Banco do Brasil S. A., como agente especial do Govêrno, que baixará as instruções necessárias à sua observância".

17. Surge a essa altura a questão crucial. Teria ou não havido *liquidação* das sociedades, como mencionado nesse decreto? É o debate que se vem travando e que resulta sem dúvida da má terminologia jurídica com que foi redigido êsse decreto, o qual englobou na expressão *liquidação* situações que nìtidamente não se enquadram nesses têrmos, e até lhe são *antagônicas*, como seja *a venda de ações ou quotas sociais*, como previsto no texto transcrito.

18. Se se vendem ações ou quotas, é porque a sociedade *subsiste*, pois é evidente que ninguém compraria títulos de sociedades *liquidadas* ou mesmo em vias de liquidação.

19. E o autorizado Trajano Valverde, com a clareza e a segurança de conceitos que lhe são peculiares, bem ensina:

"O têrmo *liquidação*, portanto, no sentido único que aqui pode ter, designa uma fase ou estado transitório, em que se praticam atos e operações destinadas a exonerar o patrimônio social das dívidas e a preparar a partilha do remanescente, reduzido a dinheiro, pelos sócios. Alcança, pois, o período que vai da dissolução da sociedade até a partilha, exclusive. A liquidação não é, entretanto, uma fase ou estado pelo qual devam obrigatòriamente passar as sociedades anônimas. Sendo o instituto criado no interêsse dos sócios, podem êles, verificadas certas condições, suprimi-la. Assim não haveria liquidação de sociedade nos casos de fusão ou incorporação *cessão de todo o patrimônio social* a outra sociedade, não havendo passivo a pagar, divisão *in-natura* dos *bens* entre os sócios" (Trajano Valverde, *Sociedades por Ações*, vol. I, pág. 125).

20. Essa é a boa doutrina, como derivada da lição de Casaregis, invocado por Mario Rotondi.

"Come, perche l'azienda sia nata, occorre l'effettivo inizio dell'attività produttiva, in guisa tuttavia che abbia possibilità di ripetersi, e finche la coordinazione feconda degli elementi della produzione entro l'azienda non è attuata, non si puó dire viva l'azienda, cosi perchè l'azienda sia estinta, occorre il contrario fenomeno della desintegrazione degli elementi che la constituiscono, in quanto o siano distrutti o siano distratti dal patrimonio del titulare o da lui indirizzati ad altro scopo. Como s'e visto pèro, tale distrazione, che può essere fenomeno normale della vita dell'azienda, non porta all'estinzione di essa se non quando è tale da portare irrimediabile attentato all'antico avviamento oggettivo.

Senza di ciò dirsi estinta l'azienda. Cosi non si estingue l'azienda per alienazione, in quanto l'azienda ha vita del tutto indipendente dal su titolare, sia persona fisica o giuridica, e "mutatione personarum" — come dice il Casaregis — "non immutatur." In questa ipotesi scompare l'avviamento soggestivo dovuto al titulare cedente, ma, l'avviamento obbiettivo resta integro. Cosi non si estingue l'azienda col fallimento, coll'avvenuta incapacità o cola morte del titulare dell'azienda" (*Trattato di Diritto dell'Industria*, págs. 135-136).

21. No caso do processo, não se operou a desintegração dos elementos constitutivos da emprêsa. E por certo não se operou essa dissociação porque o administrador nomeado pelo Govêrno brasileiro para as emprêsas confiscadas salientara que:

"No interêsse da Economia Nacional, parece-me que devemos evitar a paralisação do trabalho desta importante indústria, a única Fábrica de Máquinas constituída para a Indústria Madeireira, e especializada em tôda a América do Sul e que atende com solicitude o fornecimento de máquinas e ferramentas para os diversos Ministérios, especialmente os da Guerra, Marinha e Aviação, Siderúrgica Nacional, Companhia Vale do Rio Doce; Corpos de Tropa; Escolas e Patronatos Agrícolas, Prefeituras, etc., etc., conforme relação discriminativa enviada anteriormente. É conveniente frisar-vos que os estoques existentes de matéria-prima e de outros materiais necessários para a fabricação, estão declinando ràpidamente por falta da necessária importação. Urge pois a necessidade de processar-se ràpidamente à liquidação ou a transformação da Fábrica e da Firma em nova organização, genuinamente brasileira, composta de brasileiros natos, para que possa aparelhar-se em devido tempo e evitar qualquer interrupção nas indústrias oficial e particular, o que muito prejudicaria o movimento comercial, e, conseqüentemente, a produção e venda de máquinas a nossos fregueses. Ainda no interêsse da Economia Nacional, parece-me que essa Digna Agência terá que preocupar-se de que a firma ou o grupo comprador do Acêrvo das duas firmas, apresente as melhores credenciais e já esteja organizada e aparelhada para a continuação desta indústria, montada com tanto esmero e que até hoje tem atendido plenamente às suas finalidades, dentro dos prazos e possibilidades da sua produção."

22. Afora certas confusões de têrmos jurídicos, perfeitamente compreensíveis em exposição de leigo, o que aí se encarece é exatamente a necessidade da *continuação* da emprêsa, em seus elementos constitutivos, alterando-se ùnicamente a situação relativa a respectiva propriedade, pela *incapacidade* dos antigos quotistas, advinda de sua condição de súditos de país inimigo. Ocorreria apenas, na expressão clássica de Casaregis, *"mutatione personarum"*, com a entrega da emprêsa a novos proprietrios brasileiros.

23. Foi precisamente o que sucedeu, tal como se observa dos editais para a venda da *totalidade das quotas representativas do capital social* das duas

sociedades, em que se afirmou em ambos que: "A venda compreende a transferência do ativo da firma ao comprador com a obrigação dêste assumir a responsabilidade de todo o passivo exigível". E ainda que: "As quotas não serão vendidas separadamente, mas no seu conjunto, a pessoas físicas ou a sociedades já organizadas ou que vierem a ser organizadas para êsse efeito".

24. Mais caracterizadamente não se poderia resguardar a *integridade da emprêsa*, e a de seus elementos constitutivos, fazendo-se com que apenas se alterasse o seu *elemento subjetivo*, isto é, que mudassem as pessoas proprietárias, passando essa propriedade a novos donos isentos de incapacidade oriunda da guerra.

25. E foi isso que se refletiu na escritura pública de cessão onerosa das 300 quotas representativas da *totalidade* do capital social da Fábrica de Máquinas Raimann Ltda. e das 300 quotas correspondentes à sociedade Raimann & Cia. Ltda., que entre si fizeram, como outorgante cedente a União Federal, e como outorgados Irineu Bornhausen e outros, lavrada em notas do 20.º Ofício desta Capital, em 23 de outubro de 1944, no Livro 107 a fls. 41v. (fls. 49).

26. Verificado, dêsse modo, que o estabelecimento das emprêsas Raimann foi *em sua universalidade*, transferido à propriedade de compradores brasileiros, sem qualquer alienação ou dispersão de seus elementos constitutivos, caberá indagar se dêsse conjunto fêz parte a própria denominação Raimann, sôbre cujo uso agora se questiona.

27. A êsse propósito, entendemos que a melhor doutrina sôbre o conceito do *nome comercial* está com aquêles que não o restringem à própria pessoa física do comerciante singular, ou à denominação da sociedade que a houver constituído, tal como bem o salientou o insigne Clóvis Beviláqua:

"O nome comercial já não é uma simples designação da pessoa, e envolve interêsses de ordem econômica, de ordem mercantil, que o desprendem da pessoa para se poder tornar exclusivo e alienável. É um valor" (*Código Civil Comentado*, pág. 195). Cuja lição é magistralmente desenvolvida pelo douto Gama Cerqueira, em seu *Tratado de Propriedade Industrial*:

"Não se deve, pois, restringir o conceito do nome comercial e, conseqüentemente, a sua proteção, à firma do comerciante singular ou em nome coletivo e a denominação das sociedades, considerando-o, simplesmente, como o nome sob o qual o comerciante ou industrial, pessoa física ou jurídica, exerce as suas atividades. Hoje em dia o estabelecimento ou emprêsa substituiu-se, em importância, à pessoa do comerciante ou industrial e o nome comercial liga-se ìntimamente ao complexo do negócio comercial, considerado, em seu conjunto, como uma universalidade distinta e independente dos vários elementos que o compõem e não, apenas, a pessoa do seu proprietário.

Restringir o conceito do nome comercial à materialidade do nome do comerciante singular, da firma ou da denominação da sociedade é favorecer a concorrência desleal, desamparando o que de mais valioso existe no complexo do estabelecimento comercial ou industrial, isto é, o conceito de que goza perante o público e a clientela. A mesma proteção que êsse elemento faz jús qualquer outro que, dêste ou daquele modo, se relacione com a atividade comercial ou industrial da emprêsa ou com o seu proprietário. Estão nesse caso, por exemplo, os pseudônimos, as alcunhas, as iniciais da firma, as siglas formadas pelas iniciais ou sílabas destacadas do nome da emprêsa ou da sociedade, a palavra característica das denominações sociais, quando adquirem segundo sentido e passam a indicar o estabelecimento ou seus produtos, etc. De um modo geral, quaisquer elementos que sirvam habitualmente para designar o comerciante, o estabelecimento ou os produtos, quer sejam criados pelos próprios interessados, quer não. A noção

do nome comercial, portanto, é mais ampla, no direito moderno, do que a que encontramos na doutrina de nossos escritores, acompanhando a evolução e o progresso do comércio e da indústria e dos novos métodos comerciais, inclusive os de propaganda e publicidade, dentro das circunstâncias reais em que se desenvolve a concorrência comercial e de acôrdo com as condições em que o comerciante ou industrial exerce as suas atividades" (pág. 475-476).

28. No caso do processo, a expressão patronímica Raimann fôra integrada na denominação da emprêsa — Fábrica de Máquinas Raimann Ltda. —, segundo a permissão da lei brasileira, que admite às sociedades limitadas o uso de firma ou de uma denominação (art. 3.º do Decreto Legislativo n.º 3.709, de 10 de janeiro de 1919). Nessas circunstâncias, o patronímico perdeu seus aspectos puramente subjetivos para integrar-se no conjunto de valores que constituem a universalidade da emprêsa e passou, com o uso e a tradição, a caracterizar a própria emprêsa, seguindo o processo tão em descrito por Nims:

"The individuality of the person who first applied such a name to the business that still uses it, has long since been forgotten. The particular abilities which he possessed and which he contributed to the businesse were lost to it long ago. The business which, in his hands, was devoted to one phase of trad may now be devoted to another phase. There may now be no one connected with the concern that bears the found's name or is in any way related to him. Despit all these things, this man's name in this sphere of trade may be of immense value. In it the public may place confidence above all names in that commercial field, and this name as now used by this business house, although not associated with any member of the family of which it is the surname, or with any person at all lives on, a piece of industrial property, which at bar of the court has rights very similar to, if not identical sith, those of him who first attached it to the businesse that it still identifies" (*Nims On Unfair Competition & Trade-Marks*, pág. 166).

29. Nos têrmos da lei brasileira vigente, o Código da Propriedade Industrial, art. 194:

"Considera-se nome comercial a firma ou denominação adotada pela pessoa física ou jurídica, para o exercício de atividades comerciais, industriais ou agrícolas.

Parágrafo único. Equipara-se ao nome comercial, para todos os efeitos da proteção que lhe dispensa êste Código, a denominação das sociedades civis, ou fundações."

30. E êsse mesmo Código, em seus arts. 106 e 107 dispôs:

"Art. 106. O registro da firma individual e o arquivamento ou inscrição dos contratos, atos constitutivos, estatutos ou compromissos das sociedades comerciais, industriais e agrícolas, ou das sociedades civis e fundações, efetuados no Departamento Nacional de Indústria e Comércio, nas Juntas Comerciais, ou nos ofícios que lhe forem privativos, assegurarão o uso exclusivo do nome sòmente nos limites do domicílio do titular que houver efetuado aquêle registro.

Parágrafo único. Tôda firma ou denominação nova deverá se distinguir suficientemente de qualquer outra estabelecida no mesmo local.

Art. 107. Promulgado êste Código, o titular do nome comercial com direito ao seu uso exclusivo, assim restrito, poderá estendê-lo a todo o território nacional, se o fizer registrar no Departamento Nacional da Propriedade Industrial, conforme nêle se preceitua."

31. Daí se segue que preexistindo a essa vigência o nome comercial Fábrica de Máquinas Raimann Ltda., conforme registro efetuado em 21 de janeiro de 1933, na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina (veja-se o processo têrmo 113.233), poderia a sociedade que o usava legìtimamente, fazê-lo registrar para os fins previstos no referido art. 107.

32. Nem é de ser invocada a redação do art. 111, alínea 5, do Código.

"Art. 111. Não são registráveis:

.....

5.º) os nomes patronímicos que o requerente não possa usar legìtimamente."

33. Já verificamos que o patronímico Raimann foi integrado na emprêsa, e despersonalizado na própria denominação Fábrica de Máquinas Raimann passando a fazer parte dos valores da sociedade. Transferiu-se, assim, sua propriedade e seu uso legítimo aos atuais proprietários.

34. Opinando em caso anterior, em que se disputava em tôrno de nomes patronímicos empregados na denominação de uma sociedade por ações, e cujos titulares se haviam retirado dessa sociedade, pretendendo formar outra com designação semelhante, tivemos ensejo de sustentar, em parecer acolhido por despacho ministerial, que

"... parecem-nos de inteira procedência as observações do Sr. Diretor da Divisão do Registro do Comércio, a fls. 9 *usque* 13. Em verdade, a lei vigente autoriza hoje, de modo expresso, o uso de nome de pessoa na formação da denominação de sociedades anônimas, desde que seguido das indicações necessárias, tal como dispõem o art. 3.º do Decreto-lei n.º 2.627, de 26 de setembro de 1940, e seu § 1.º *verbis*:

"A sociedade anônima será designada por denominação que indique os seus fins, acrescida das palavras "sociedade anônima" ou "companhia", por extenso ou abreviadamente.

§ 1.º O nome do fundador, acionista, ou pessoa que por qualquer outro modo tenha concorrido para o êxito da emprêsa, poderá figurar na denominação."

No caso em discussão, verificou-se o uso dessa permissão legal na escolha dos elementos integrantes da denominação da sociedade Valente Soares Comércio e Indústria S. A. constituída pela transformação da antiga sociedade por quotas de responsabilidade limitada Valente Soares Ltda. É o que se apura da ata de constituição da sociedade, que se lê a fôlhas 23 em sua publicação no *Diário Oficial*.

"Sob a denominação de Valente Soares Comércio e Indústria S. A. fica constituída uma sociedade anônima que se regerá pelos presentes estatutos e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis."

E verifica-se mais da ata referida que, contràriamente ao que afirmam os interessados a fls. 18, houve concordância formal dos antigos quotistas quanto à inclusão de seus próprios nomes na denominação da nova sociedade, pois assinaram o projeto de estatutos e ratificaram-no solenemente na publicação de fls. 23, 2.ª coluna; não se compreende, pois, que venham agora repelir o que por sua assinatura e ratificação aceitaram.

A dúvida jurídica que surge do fato exposto, diz respeito à possibilidade da retratação do assentimento dado ao uso do nome. Como é sabido, a lei brasileira sòmente permite o uso de nome alheio mediante consentimento do respectivo titular. Sem êsse consentimento o texto legal é proibitivo, conforme disposto no art. 111, item 50, do Código de Propriedade Industrial (Decreto-lei n.º 7.903, de 27 de agôsto de 1945), *verbis*:

"Art. 111. Não são registráveis:

.....

5.º) os nomes patronímicos que o requerente não possa usar legìtimamente."

No entanto, se os titulares dos patronímicos consentem solenemente nesse uso, participando da assembléia geral de constituição de sociedade anônima que os adotou na sua denominação social e se dêles foi ali o presidente dos trabalhos dessa assembléia, não se poderá deixar de reconhecer a legitimidade da inclusão de seus nomes na denominação da nova sociedade.

Por outro lado, consentida a inclusão dêsses nomes, e integrados os mesmos como elementos constitutivos da denominação social, não nos parece que seja retratável arbitràriamente o consenti-

mento dado para êsse fim. O ato jurídico vàlidamente praticado subsiste, e sòmente pode ser invalidado se incorrer em qualquer dos vícios previstos pelo art. 145 do Código Civil. No caso, o prazo da sociedade foi estipulado por prazo indeterminado; assim, enquanto esta não se dissolver, não se nos afigura passível de retratação o assentimento dado pelos partícipes da assembléia ao uso dos respectivos patronímicos.

Dir-se-á, porém, que o nome não constituindo sequer bem patrimonial do indivíduo, não pode êste ser alienado. Não se trata, porém, de alienação, que não teria validade, mas de assentimento para uso do nome por sociedade mercantil nos têrmos de permissão legal. Êsse assentimento é válido e, a nosso ver, irretratável, pois incompatível seria com a própria estabilidade da sociedade anônima que sua denominação pudesse ser alterada a arbítrio de acionistas em minoria ou de terceiros. A denominação da sociedade, representando valor apreciável e integrando-se entre os elementos preponderantes de seu avisamento (vide Mário Rotondi, *Trattato di Diritto dell'Indústrie*, pág. 145), não é suscetível de ser arrebatada por simples ato de vontade de outrem, notando-se que na denominação da sociedade anônima, o nome de indivíduos que nela figurem não é indicativo da condição de sócio responsável, mas, como a lei o diz, lembra, apenas, o fundador ou pessoa que haja concorrido para o êxito da emprêsa ou a quem se tenha querido prestar homenagem, não havendo razão jurídica para que, deixando o homenageado de ser acionista de sociedade — caso o seja, o que, aliás, não é necessário — desapareça seu nome da denominação social. Não ocorrem, como se vê, os pressupostos das sociedades em nome coletivo ou por quota de responsabilidade limitada, em que o nome que figurar na razão social deva, necessàriamente, ser de um dos sócios ou cotistas (não se tratando de denominação, bem entendido).

Poder-se-á objetar ainda que, sendo o nome o modo de designação do indivíduo, não poderá seu titular privar-se do uso respectivo seja a que título fôr. A objeção é aceitável até certo ponto, pois, em verdade, não seria possível impedir que seu titular, se viesse a constituir nova sociedade, especialmente sociedade de pessoas na qual devem ser indicados necessàriamente os nomes dos responsáveis, ficasse privado de usá-lo. Se assim é, não poderá o nome ser usado, contudo, de modo a trazer confusão com outro, tal como dispõe o art. 111 do Código de Propriedade Industrial, em seu item 2.º, em que se veda o registro das:

"Art. 111. Não são registráveis:

.....

2.º) as firmas ou denominações de sociedades e associações que se prestem à confusão com outras anteriormente registradas, e, bem assim, as denominações que contiverem elemento de fantasia suscetível de confundi-la com marca anteriormente registrada, para produto do mesmo gênero de negócio, ou para a mesma atividade;"

Nesses casos, os nomes devem ser dispostos de modo a evitar a confusão, o que, no caso, é perfeitamente possível, dado que ambos os interessados, Inácio Ferreira Valente e Luciano Costa Soares, poderão, evidentemente, dar aos próprios nomes, na constituição de nova sociedade, arranjo diverso, de forma a evitar a repetição de emprêgo idêntico ao anterior, integrando na denominação da companhia de que fizeram parte e que deixaram para constituir outra sociedade, em nome coletivo, e da qual participam, aliás, outros sócios de cujos nomes se poderiam, igualmente, valer, para formar a razão da nova sociedade.

Assim, pois, e sendo inquestionável que a nova razão social Valente Soares & Cia. se presta a confusão com a denominação de sociedade Valente Soares Comércio e Indústria S. A. pela identidade do seu principal elemento de designação, julgamos que o registro daquela razão social não pode prevalecer em face do recurso oferecido contra o despacho

que ordenou o respectivo arquivamento" (Parecer n.º 4.206-48).

35. Também em anterior disputa em tôrno de patronímicos, e da preferência do primeiro usuário quanto à denominação patronímica desacompanhada de outras características, ressalvado embora o uso do nome pelos demais interessados, se acompanhado de expressão diferenciadora necessária, assim nos manifestamos:

"1. O regulamento expedido pelo Decreto n.º 24.507, de 29 de julho de 1934, ao dispor o registro do nome comercial, estabeleceu, em seu art. 33, entre outros impedimentos a êsse registro:

— as denominações coletivas ou de fantasia suscetíveis de confundir-se com o nome comercial ou marca, registrada para produtos ou estabelecimentos da mesma natureza (inciso 6.º), e ainda — o nome que incidir nos impedimentos relativos ou registros de marcas de indústria ou de comércio (inciso 7.º).

2. No caso em aprêço, Tomé Feteira e Cia. Ltda., estabelecidos em São Paulo com manufatura de limas, pediram o registro dêsse nome; tal requerimento foi, porém, com fundamento no citado art. 33 do Decreto n.º 24.507, indeferido por se achar registrada, como marca, a expressão Tomé Feteira, destinada precisamente ao emprêgo em artigos da classe 12, especialmente limas. Essa decisão foi, em grau de recurso, confirmada pelo Conselho de Recursos da Propriedade Industrial.

3. Segundo do processo se verifica, a questão teve origem na circunstância de serem os industriais interessados no litígio todos irmãos, uns residentes em Portugal e outro, o recorrente, no Brasil, havendo os primeiros registrado, ainda como marca de indústria, o nome Tomé Feteira, o que se fêz sob têrmo 41.610, de 8 de maio de 1935, sem que, a essa época, fôsse oferecida qualquer oposição.

4. Sustenta o recorrente, em suas bem deduzidas razões, e em síntese, que o nome patronímico Tomé Feteira não pode constituir objeto de uso exclusivo de alguns membros da família, em prejuízo de outros, e nem deveria, sem outros característicos, constituir marca de indústria.

5. Se várias das premissas do recurso são aceitáveis, não o é, entretanto, sua conclusão. Assim, estamos de acôrdo em que todos têm direito ao uso do próprio nome, que constitui uma das manifestações da personalidade humana e serve para distingui-la na vida social.

Êsse uso, porém, nas relações de ordem mercantil sofre restrições que alcançam todo direito pessoal em choque com direitos de terceiros, mesmo porque nosso sistema jurídico não comporta a noção de direitos absolutos, prevalecendo nêle, ao contrário, o conceito das limitações impostas, quer pelo respeito ao direito alheio, quer pelas necessidades do convívio social.

6. Destarte, se dois indivíduos, parente ou não, têm o mesmo nome, ambos poderão usá-lo, sendo que, o que já encontrou no uso comercial o de seu homônimo deverá juntar ao próprio nome um acréscimo necessário à diferenciação de ambos. Nesse sentido, doutrina Bento de Faria: "Se os concorrentes forem homônimos não se lhes poderá recusar o direito de usar comercialmente dos respectivos nomes. Em princípio, tal privação importaria em um atentado à personalidade do indivíduo.

Como, entretanto, proteger a boa fé do público de modo a impedir a confusão entre estabelecimentos rivais?

Como permitir que a reputação do comerciante, adquirida pelo trabalho e pela lealdade, à custa de longos esforços e penosos sacrifícios, que a justa nomeada do seu estabelecimento seja confundida com a do homônimo adventício?

A doutrina e a jurisprudência moderna não sancionam semelhante injustiça, e fazendo surgir a teoria do abuso do direito (426), pela qual é reprimido qualquer uso do direito que possa atentar contra o direito de outrem, estabelece que, em tal hipótese, aprovada a posse anterior do nome para uso comercial ou industrial, o comerciante pode obrigar o concorrente, que tenha direito

a nome idêntico ou semelhante a modificá-lo por forma que seja impossível êrro ou confusão.

Não é indispensável que a modificação seja considerável, basta uma pequena diferença, contanto que seja suficientemente clara" (*Das Marcas de Fábrica e do Comércio e do Nome Comercial*).

7. Essa é, aliás, a solução da lei, tal como adotada no Decreto n.º 916, de 24 de outubro de 1890, que criou o registro de firmas ou razões comerciais:

"Se o comerciante tiver nome idêntico ao de outro já inscrito, deverá acentuar designação que o distinga" (art. 6.º, § 2.º).

8. No caso discutido, fácil será ao recorrente atender à exigência da lei. Seu nome, por extenso, não é apenas Tomé Feteira, comum a todos os irmãos, mas Francisco Tomé Feteira, como do processo consta. Nada impedirá, atento o que foi acima exposto, que use êsse nome, já diferenciado do outro anteriormente registrado como marca. O que não lhe é possível, entretanto, e seria atentatório ao texto legal, é o uso do nome idêntico, como pretende.

9. Por fim, quanto à argüição de que o nome Tomé Feteira, por si só não poderá merecer registro como marca, observo que, os patronímicos podem constituir marca, nos têrmos da lei (Regulamento n.º 16.264, arts. 79 e 80, n.º 9, a contrário).

Quando ao fato argüido, de não se revestir o nome de forma distintiva, observo que, pela data do registro da marca, a instância administrativa encerrou-se para apreciá-la, e não caberia, nesta altura, discutir o acêrto dêsse registro" (Parecer n.º 1.219, de 1942).

36. E todos os pontos de vista concordam com a lição do autorizado Nims quando explana que

"*As said above, every man has a right to the use of his own name. That is the first principle. To this the law of unfair competition gradually is adding another —no man may use even his own name in such manner as to injure another unfair of fraudulently in his business. "While it is true that every man has a right to use his name in his own business, it is also true that he has no right to use it for the purpose of stealing the good-will of his neighbor's business, nor to commit a fraud upon his neighbor, nor to trespass upon his neighbor's rights or property; and while it is true that every man has a right to use white paper it is also true that he has no right to use it for making counterfeit money, nor to commit a forgery*" (*Unfair competition and Trade Marks*, pág. 168).

37. No caso do processo, as emprêsas Raimann foram confiscadas pelo Govêrno brasileiro no período da guerra com a Alemanha, e por serem seus sócios naturais dêsse país, não residentes no Brasil. Vendeu, posteriormente, o Govêrno brasileiro as ações das emprêsas a terceiros de nacionalidade brasileira, que passaram, assim, a legítimos proprietários das emprêsas, e nem sequer sucessôres, porque, como vimos, houve apenas venda de quotas sociais. E obrigou-se mais o Govêrno brasileiro a fazer a venda firme, boa e valiosa, como na escritura de cessão de quotas se declara. A menos, pois, que se anulem os atos dêsse modo praticados — e jamais a própria Administração poderia fazê-lo — não encontramos, em campo jurídico, seguro fundamento para que se possa negar à sociedade recorrente o uso do nome comercial sob o qual sempre girou e que continuou a ter, e que foi legìtimamente adquirido segundo os têrmos da lei brasileira então vigente.

38. Por seu turno, o direito ao emprêgo do nome comercial ou de qualquer de seus elementos nas marcas de indústria ou de comércio é reconhecido pela lei brasileira, quando a contrário, proíbe êsse emprêgo aos que o não podem legìtimamente usar (Código de Propriedade Industrial, art. 95, n.º 4). E por se tratar de assunto incontroverso, não vale a êsse propósito insistir, bastando que nos reportemos, a êsse respeito, ao que antes foi dito sôbre a legitimidade do uso do nome comercial da recorrente.

39. Os inconvenientes de ordem pessoal que o ilustre patrono dos recorridos tão veementemente aponta, não se restringem ao recorrido, mas alcançam, de um modo geral, todos os interessados em atividades industriais antes exercidas por súditos germânicos e nacionalizados no período da guerra. A ser corrigida essa situação, julgamos que sòmente por intermédio de Acôrdo ou Tratado entre os países interessados seria isso possível, e assim mesmo com a ressalva das situações criadas em nosso país, pôsto que aquêles atos, como a lei, não poderão prejudicar direitos individuais adquiridos na vigência da lei anterior.

40. E sob êsse aspecto, a única restrição possível no que concerne ao uso das marcas, será a exigência de que, nas marcas da recorrente, especialmente naquela cujo registro pleiteia, seja inserida com características nítidas, a declaração "Indústria Brasileira", a fim de diferenciar seus produtos daqueles análogos fabricados no estrangeiro, e como o prevê, aliás, o próprio Código da Propriedade Industrial (art. 92).

41. Quanto ao uso do próprio nome pelo recorrido, de acôrdo com o que ficou exposto, nada impede que êsse uso se faça, desde que o empregue de tal modo que se apresente suficientemente caracterizado, de forma a evitar confusões que incida nas proibições da concorrência desleal.

42. Com essas ressalvas finais (itens 40 e 41), somos de parecer que o recurso merece provimento.

Rio de Janeiro, 4 de novembro de 1953. — *Oscar Saraiva*, Consultor Jurídico.