NOME COMERCIAL — MARCA DE FÁBRICA — REGISTRO — CONCORRÊNCIA DESLEAL

A proteção do nome comercial não é absoluta; funda-se na necessidade de evitar a confusão entre estabelecimentos concorrentes, na repressão da concorrência desleal, em sua mais ampla acepção.

Interpretação do art. 8, n.º 3, do Decreto n.º 16.264, de 1923.

MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Resolução n.º 5.471

Vistos, relatados e discutidos êstes autos (*) em que é recorrente a Sociedade Cooperativa Viti-Vinícola "Aliança" Ltda. e são recorridos José Barata Filho, requerente do registro da marca "Aliança" e o D.N.P.I., que mandou registrar a marca:

Considerando que de tal decisão recorre a Sociedade Viti-Vinícola "Aliança" Ltda., alegando constituir o presente pedido uma usurpação do seu nome comercial, que está protegido independentemente de registro, na conformidade do que dispõe o art. 80 n.º 3, do Decreto n.º 16.264, de 1923;

Considerando que a simples inclusão do elemento característico do nome comercial da recorrente não autorizaria a denegação do registro aqui impetrado, pois a proteção do nome comercial não é absoluta, conquanto deve ser entendida tendo em vista os dispositivos legais concernentes à repressão da concorrência desleal, na sua mais ampla acepção;

Considerando, mais, que dita proteção — como ensina Bento de Faria, funda-se na necessidade de evitar a confusão entre estabelecimentos concorrentes:

Considerando, por outro lado, que, para denegação do registro é indispensável verificar-se a hipótese da afinidade dos produtos, o que aqui se verifica, não devendo ser concedido o registro da palavra *Aliança*, na classe 42, destinada a distinguir aguardente, atendendo a que tal registro afeta o elemento característico do nome da recorrente, que explora indústria afim, cujo produto se inclue naquela mesma classe;

Considerando, finalmente, que a concessão do presente registro importaria em facilitar a concorrência desleal, que cumpre reprimir, nos têrmos da legislação vigente;

Resolvem os membros do C.R.P.I., unânimemente, dar provimento ao recurso para ser, afinal, denegado o registro.

Sala de Sessões, 9 de outubro de 1944. — *Francisco Antonio Coelho*, Presidente. — *Alberto Roselli*, Relator. — *A. de Almeida Manhães*. — *Emygdio Morais Vieira*. — *João Maria de Lacerda*.

EXPOSIÇÃO

José Barata Filho, industrial e comerciante, residente em Minas Gerais, pediu o registro da marca "Aliança", para aguardente de cana, na classe 42, conforme os exemplares de fls. 12 a 14.

(*) Recurso n.º 5.452.

Não foi apontada marca impeditiva, nem houve oposição, pelo que foi ordenado o registro.

Dêsse despacho recorre a Sociedade Cooperativa Viti-Vinícola Aliança, Ltda., estabelecida em Caxias, no Rio Grande do Sul, alegando que a denominação "Aliança" é predominante no seu nome comercial, incorrendo, assim, a marca em causa na sanção do art. 80, n.º 3, do Decreto n.º 16.264, de 1923, que proíbe o registro de marca que contiver o nome comercial ou a firma social de que legìtimamente não possa usar o requerente. Pelo que, aduz, conceder o registro que pretende o recorrido será consentir na usurpação do nome comercial da recorrente em prejuízo não só desta, como dos interêsses dos próprios consumidores que fatalmente seriam iludidos pela falsa indicação do nome "Aliança", pretendido pelo recorrido para seu uso exclusivo. Conclui afirmando não ser necessário que haja reprodução completa da firma social ou do nome comercial alheio, para que a marca incorra na proibição legal, bastando para isso que a reprodução se faça de modo a gerar no espírito do consumidor uma errônea suposição quanto à origem do produto, julgando-o de um fabricante quando, na verdade, é de procedência diversa.

A firma recorrente juntou documentos provando a sua existência legal sob a denominação de "Cooperativa Agrícola Aliança", desde 4 de janeiro de 1931, alterada em 20 de fevereiro de 1934 para o nome atual.

O Chefe da Divisão de Marcas, opinando as fls. 29, declara:

"O recurso me parece procedente, diante do nome comercial da recorrente — Sociedade Cooperativa Viti-Vinícola Aliança Ltda. — onde aparece o nome de fantasia *Aliança*, justamente o reivindicado neste processo. E' de ser aplicado o disposto no art. 80, n.º 3, do Decreto n.º 16.264, de 1923, que proíbe o registro do nome comercial de terceiro, sem o devido consentimento. Nestas condições, opino no sentido de ser reconsiderado o despacho, indeferindo-se o pedido".

O Dr. Auditor, depois de invocar a lição de Gama Cerqueira, segundo a qual:

"A proibição do n.º 3 do art. 80 do Decreto n.º 16.264, de 1923, é absoluta, não sendo lícito o emprêgo do nome comercial alheio, ainda que se trate de indústrias diferentes e não haja possibilidade de confusão dos produtos. O fim da lei, neste caso, é proteger o nome comercial e evitar as falsas indicações da procedência do produto" (Priv. e Marcas, vol. 2, pág. 156), assim se expressa:

"Sendo elemento característico do nome comercial da recorrente a palavra "Aliança", parece-nos que a titular dêsse nome pode opor-se, jurìdicamente, à concessão do registro aqui pedido, isto é, daquela palavra "Aliança", para distinguir aguardente, produto, aliás, da mesma classe que os da indústria explorada pela recorrente".

Nestas condições, propõe o provimento do recurso, para o efeito de ser o registro afinal denegado.

PARECER E VOTO

Assim também me parece.

Não vale aqui entrar em indagações mais aprofundadas para mostrar a incompossibilidade da existência da marca que reproduz o elemento característico de qualquer denominação comercial.

E' bem sabido que :

"O nome comercial, não só é garantido, como também a denominação para designar um estabelecimento. Reputa-se existente a usurpação de nome ou firma comercial quer a reprodução seja integral, quer com acrescentamentos omissos ou alterações, contanto que haja a mesma possibilidade de êrro. ou confusão para o comprador" (Ac. das Câmaras Reunidas da Côrte de Apelação, *in Rev. Direito*, vol. 12, pág. 548).

Vale ainda ponderar que, segundo a melhor doutrina : "Registrada, ou não registrada, a denominação terá a proteção que lhe assegura a lei. Para que o nome comercial se entenda constituído, não se faz necessária qualquer declaração no registro do comércio" (Spencer Vampré, *Trat. Dir. Com.*, página 186). Basta para legitimá-lo, a prova da posse e uso anterior do mesmo nome (Bento de Faria, *Marcas*, pág. 322).

Por isso é que :

Os nomes comerciais, quer se trate de uma marca de fábrica, quer de comércio, são protegidos em todos os Estados signatários de convenções internacionais, independentemente de depósito ou registro, conforme a lei interna de cada Estado (*Arq. Jud.*, vol. 24, pág. 394).

Tanto mais quanto :

"Na conceituação doutrinária, o nome comercial tem a figura de um verdadeiro direito de propriedade incorpórea, representando papel análogo à marca da fábrica ou de comércio, com as quais muitas vêzes se confunde" (*Arq. Jud.*, vol. 23, pág. 89).

E' que :

"O nome comercial é a expressão do crédito mercantil símbolo da estima e da honorabilidade comercial, da sobrabilidade, das qualidades técnicas dos produtos do seu produtor, tendo valor pecuniário" (Oraffa, *Nome Patronímico e Nome Comercial, citado por Spencer Vampré, do Nome Civil*, pág. 75).

Pelos motivos expostos, é bem de ver não ser possível dar ao recorrido o direito de registrar a expressão "Aliança", como marca para aguardente de cana, na classe 42, quando está evidenciado já fazer parte êsse vocábulo como elemento distintivo da denominação comercial da firma recorrente.

Assim, dou provimento ao recurso, para reformar o despacho de fls. 16v.

Em 26-6-44. — *Alberto Roselli*, Relator.

SUSTENTAÇÃO DO DESPACHO

Pedimos vista do presente processo para justificar os motivos que nos levaram a conceder o registro impetrado, e, ao mesmo tempo, solicitarmos mais detido exame, no que concerne ao fundamento invocado para a reforma da decisão da primeira instância.

Será desnecessário afirmar que não nos anima qualquer propósito de polêmica, nem de leve fazermos qualquer restrição ao alto conceito que sempre nos mereceu o eminente Relator, Conselheiro Alberto Roseli, cuja notória proficiência a eruditos pareceres tanto dignificam o Conselho e orientam as nossas próprias deliberações na exata aplicação dos textos legais.

Apenas nos permitimos declarar que a conclusão do voto do doutor Relator, no caso em aprêço, baseando a recusa do registro na proteção irrestrita que propôs em favor do nome comercial da recorrente, afasta-se da boa doutrina e mais recente jurisprudência, firmada por decisões proferidas nas várias instâncias administrativas.

Em verdade, conquanto inicialmente controvertida a matéria, já se pode considerar assertado que as garantias ao nome comercial são asseguradas pelas leis repressivas da concorrência desleal.

C'est dans les principes généraux de la concurrence déloyale que la société trouvera los armes nécessaires pous assurer la répression des usurpations dont elle aurait à se plainère (obligation pour la concurrence d'adopter une dénomination non susceptible de créer une confusion, domages-interêts pour le passé) (Paul Pic, *Sociétés*, II, n.º 695).

Destarte, parece fora de dúvida que sòmente dentro da mesma esfera de atividade será possível verificar-se a concorrência desleal. Assim sustentam os autores, entre os quais poderemos citar Olivier Pichot, quando, ao tratar de concorrência desleal, diz:

"Elle ne peut exister entre commerçants appartenant à de catégories differentes e,t dans ce cas, non seulement ili ne saurait y avoir de concurrence deloyale, mais encore de concurrence tout court" (*Concurrence déloyale*, n.º 491).

ou ainda Pouillet, ao ensinar:

"Si les industries sont diifferentes — il n'y a de concurrênce — le mot lui même l'indique — qu'a la condition qu'il s'agisse d'industries similaires. Il ne saurait donc y avoir de concurrences déloyales quand il n'y a pas même de concurrence: c'est un principe que nous avons au plus d'une déjà l'ocasion de rappeler" (Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence déloyale, n.º 507).

Nessa mesma conformidade opinam autores e jurisconsultos pátrios, como Bento de Faria:

"Uma vez que a proteção devida às denominações funda-se na necessidade de evitar a confusão entre estabelecimentos concorrentes, é obvio que não existirá imitação quando idênticas denominações servirem simultâneamente a estabelecimentos de comércio ou indústria diversos, ou, quando êstes forem utilizados em localidades diferentes" (*Marcas de Fábrica — Do nome comercial*, cap. III, n.º 13),

e também Solidônio Leite, na sua apreciada monografia:

"A usurpação do nome comercial só tem lugar entre concorrentes, isto é, pessoas ou sociedades que exerçam ramo de comércio ou indústria, destinado a satisfazer a mesma necessidade.

Assim a identidade de firmas ou de denominações quando se trata de indústrias diferentes ou exercidas em lugares distantes não dá lugar à ação de concorrência desleal" (*Do Nome comercial e suas garantias*, n.º 39).

Os tribunais americanos, por sua vez, têm decidido que a lei de concorrência desleal resultou de natural evolução do instituto das marcas, acentuando, por meio de repetidas decisões que:

"The phrase "unfair competition" presupposes competition of some sort; in the absence of competition the doctrine cannot be invoked".

e isso porque:

"There cannot be unfair trade competition unless there is competition".

Todavia, ninguém contestará que a proteção do nome comercial, como sucede com as marcas, deve ser entendida na sua acepção mais lata, abrangendo todos os atos contrários aos bons costumes e praxes comerciais, tais como: o desvio de clientela, o aproveitamento da boa fama conquistada por terceiros, a usurpação de patronímico notòriamente conhecido, o denegrimento de indústria alheia e vários outros, compreendidos todos no âmbito da concorrência desleal que se manifesta por onímodas formas.

Essa proteção, porém, não deve limitar-se à própria denominação da sociedade, mormente quando formada de palavra de uso comum e que, por si só, não basta para individualizar o comerciante.

Foi assim considerando que o eminente jurisconsulto Francisco Campos sustentou, em brilhante parecer, a seguinte tese:

"A nossa lei sôbre marcas e nomes comerciais (Regulamento aprovado pelo Decreto n.º 24.507, de 29 de junho de 1934), dá claramente a entender que o fundamento da proteção ao nome reside na função diferenciadora por êle exercida no comércio, e que, portanto, o limite à exclusividade ou privilégio do nome está, precisamente, no fato ou na possibilidade de concorrência entre os negócios ou emprêsas que êle designa. A proteção ao nome não lhes é concedida pelo nome em si mesmo, mas pelo seu valor da função econômica na concorrência comercial" (Parecer, *Rev. Forense*, vol. 68, 1396, fls. 66).

Por sua vez, o digno Relator, referindo-se a êsse trabalho do antigo Ministro da Justiça, assim se expressou em luminoso parecer consignado em voto que foi afinal vencedor.

"É com prazer que sempre recorro a essa peça notável do preclaro jurista, cujas palavras invoco para refôrço de meus argumentos e porque nelas tôda vez encontro manancial seguro, de que necessito, pelo brilho de exposição e pela justeza do raciocínio.

Nesse trabalho está perfeitamente delineada a função exercida pelo nome na concorrência dos negócios, e a necessidade de proteger o valor que nela se contém.

Com efeito. A significação que o nome adquire para a clientela é que lhe confere valor. Êste valor, ou conteúdo econômico que o nome adquire no giro comercial é que o direito toma em consideração quando protege a insignia, o nome comercial, a marca de indústria ou de comércio.

Protegendo o nome, diz o acatado jurista, o que, através do nome constitui o objeto da sua proteção é o uso, a função, o valor econômico que êle representa, a significação adquirida na concorrência de negócios ou de mercadorias. Fora disto, seria admitir que o direito protege o nome pelo valor que ela tenha em si mesmo, pela sua significação filológica, pelo seu conteúdo da fantasia ou de pensamento, pelo espaço ou pelo trabalho intelectual da sua invenção" (Resolução n.º 4.757. Têrmo 69.948).

Com as considerações expostas na presente sustentação de despacho, apenas almejamos ver bem esclarecido um assunto que sumamente interessa o Departamento sob a nossa modesta direção, sem embargo de julgarmos que o fundamento único do voto do provecto Relator, não deve prevalecer, pois por êle se confere o uso exclusivo da palavra — Aliança — sòmente por figurar a mesma como elemento característico da denominação comercial da firma recorrente — Sociedade Cooperativa Viti-Vinícola "Aliança", Limitada — estabelecida em Caxias, no Estado do Rio Grande do Sul, sem entrar na indagação do valor econômico que tal palavra possa representar, para o efeito de recusar uma marca apresentada por industrial localizado em Curvelo, Estado de Minas Gerais, e destinada a artigo de indústria diferente.

Parece-nos que a proteção dispensada, consoante o voto apresentado, incidiria no nome "pelo valor que ela tenha em si mesmo, pela sua signifi-

cação filológica, pelo seu conteúdo de fantasia ou de pensamento, pelo espaço ou pelo trabalho intelectual de sua invenção", contrariando, assim, a tese que tão proficientemente sustentou o ilustre Relator, no parecer acima aludido e que constitui a melhor exegese dos dispositivos legais concernentes ao nome comercial.

Na espécie, afigura-se-nos ainda mais imprópria a atribuida exclusividade do uso, que viria a constituir nova e injustificada restrição ao registro de marcas, quando é certo que palavras como *Aliança, Progresso, Confiança, Continental, Cruzeiro* e muitas outras podem figurar diferentes e servirem como marcas de terceiros desde que não estabeleçam confusão, porquanto segundo esclarece Vivante:

"O uso do nome só é ilegítimo quando, degenerando da sua função, serve para confundir o que deveria distinguir, onde não existe possibilidade de confusão, essa a razão da sua tutela jurídica, e o nome pode mencionar-se e escrever-se livremente" (*Rev. Dir. Com.*, 1904, pág. 199).

Nem mesmo seria possível, dada a multiplicidade de firmas, usando, simultâneamente, palavras dessa natureza, fixar-se a proteção.

Demais, segundo a expressão da lei: "firma ou razão comercial é o nome sob o qual o comerciante ou sociedade exerce o comércio e assina-se nos atos a êle referentes" (art. 2.º do Decreto n.º 919, de 1890), e, conseqüentemente, a simples palavra — Aliança — não individualiza a recorrente — Sociedade Cooperativa Viti-Vinícula Aliança Ltda., mormente por se tratar de uma sociedade por cotas.

Concluindo essas desataviadas considerações, entendemos que, tendo sido o registro da marca — Aliança concedido por não haver sido apontada nenhuma colidência nem oposta qualquer impugnação de terceiro, cumpre ao Conselho, no novo exame decorrente da interposição do recurso, verificar se o pedido apresentado constitui um ato de concorrência desleal em relação à firma recorrente, sòmente pela possível identidade ou semelhança dos produtos que constituem a exploração industrial dos litigantes, porquanto nenhuma outra ofensa à ordem pública ou à moral foi sustentada ou alegada.

Se a proteção do nome comercial fôsse absoluta e sem levar em conta o gênero de indústria e comércio, é evidente que não se justificaria a obrigatoriedade, imposta por lei, de figurarem nos nomes das sociedades o objeto da respectiva exploração.

Nem também teria o Conselho admitido a registro tantas marcas como *Sul América*, para doces (classe 41) ou *Beija-Flôr* para fósforos (classe 46), diante da existência de nomes comerciais contendo essas mesmas palavras.

Mas se assim resolveu, desprezando o protesto apresentado por firmas usuárias de tais nomes, foi certamente por considerar que, sendo diferentes as atividades e não havendo qualquer intuito de concorrência desleal, nenhum prejuízo adviria da coexistência dessas expressões.

Seria enfadonho enumerar marcas registradas em idênticas condições mas seja-nos permitido mencionar ainda a denominada — Brim Edison — concedida quando notòriamente conhecida a sociedade norte-americana "Thomas A. Edison Inc.", de artigos de eletricidade, e estar o nome comercial formado do patrinímico de seu fundador. Igualmente, pela Resolução n.º 4.885, sendo Relator o ilustre Conselheiro João Maria de Lacerda, manteve o Conselho, pela unanimidade de seus membros, o registro de marca formada pelas iniciais "S. C. A.", destinadas a meias, conquanto fôsse apresentada reclamação da sociedade "R. C. A. Manufacturing Company Inc.", explorando a indústria de rádios e possuidora de marca idêntica para distinguir as máquinas de sua fabricação. A razão de decidir ficou bem definida na seguinte justificativa:

"Considerando, finalmente, que de acôrdo com os tratadistas e na conformidade de jurisprudência firmada por várias e constantes decisões em casos análogos, a proteção do nome comercial está adstrito ao gênero de indústria ou comércio explorado pelo respectivo titular, não sendo possível a concorrência desleal quando diversas as atividades" (*Rev. Prod. Ind.* n.º 239, de 14-10-43).

Em relação à hipótese *sub-judice*, poder-se-ia ainda salientar que a sociedade recorrente, sendo uma cooperativa, fundada, aliás, em 1931, não tem, até o presente, registrada a palavra — Aliança, — mesmo como marca coletiva, nos têrmos do art. 87 do Decreto n.º 16.264, nem provou o seu uso, podendo-se, assim admitir que os produtos que ela vende são assinalados com as marcas individuais de seus associados.

Pelos motivos expostos, afigura-se-nos que, na espécie, cumpre resolver se ocorre qualquer afinidade entre o único produto reivindicado pela firma recorrida — aguardente de cana — e "os produtos agrícolas dos sócios, principalmente o vinho", que fazem objeto da exploração da sociedade recorrente, segundo esclarece a certidão de fls. 25.

Estamos certos que o Conselho e especialmente o preclaro Relator, atentarão devidamente no fundamento que deve prevalecer para justificar a possível recusa do registro, a fim de que não seja alterada a jurisprudência assentada ou criado impedimento injustificado ao registro de marcas.

Assim esperamos por ser a matéria de indiscutível relevância e impor-se a indispensável uniformidade de decisões.

O Conselho resolverá com a costumada clarividência.

Em 11-9-44.

SUSTENTAÇÃO DE VOTO

A brilhante sustentação do voto do doutor Diretor do D.N.P.I., de fls. 35 a 40, cada vez mais me convence do brilho e do critério com que S.S. estuda e versa os problemas que lhe estão a cargo.

Não seria necessária mais essa demonstração de seu amor e carinho pelas coisas da Propriedade Industrial, para que a minha admiração e estima crescessem ainda mais em relação a essa zelosa e competente autoridade na matéria.

Entretanto, forçoso é confessar que as razões doutrinárias desenvolvidas nas considerações com que ilustra êste processo devem ser tomadas em têrmo.

Sou daqueles que entendem oferecem os casos trazidos ao nosso conhecimento aspectos sempre diferentes, cada um dêles devendo ser encarado de modo diverso.

Há não raro semelhanças que não são perfeitas, igualdades que não se confundem, analogias que não se misturam, aproximações que não se baralham, paridades que têm feição berrantemente marcantes.

Não está dito no meu voto que deve ser assegurada proteção irrestrita em favor do nome comercial, qualquer que seja a modalidade de sua apresentação.

Cada caso, temos visto sempre neste Conselho, obriga a um estudo diferente, apresenta nuances próprias, traz à luz sob prismas especiais perspectivas novas ao menos na aparência.

Por isso, não será possível concluir do meu voto às fls. 33 que sou incondicional em assegurar a proteção ao nome comercial, qualquer que seja a hipótese. É certo que há nomes que devem ser protegidos mesmo quando diversas forem as classes, diferentes substancialmente os produtos.

No caso vertente, não precisei entrar em indagações ou em minúcias para julgar incompatível a marca registrada *Aliança*, com o nome comercial dos recorrentes, cujo elemento diferenciador é essa mesma expressão *Aliança*, de pura fantasia.

Isto porque a marca *Aliança* é aqui pleiteada para aguardente de cana, na classe 42, e a recorrente, que é uma Sociedade Cooperativa Vití-Vinícola, tem como predominante e distintiva a palavra *Aliança*, sendo, sem nada que dúvida faça a sua atividade incluída também na classe 42.

A jurisprudência que citei no meu voto deixa bem claro que o meu ponto de vista não é radical, com aplicação a todos os casos indistintamente.

Seria sempre fastidioso, tôda vez que tivesse de emitir meu voto, entrar em detalhes para acentuar que esta ou aquela teoria ou princípio deve ser entendida em têrmos, obrigando a entrar em apreciação e a repetir conceitos desnecessários, para diferenciações supérfluas em cada caso concreto.

Em tese, não estou em desacôrdo com a substanciosa dissertação do eminente Dr. Diretor do D.N.P.I.

A tese, o aspecto geral da questão, o conceito doutrinário exposto, nunca foi por mim repelido. Antes, estou de acôrdo com os fundamentos básicos da questão que merecem e devem merecer o mais completo acatamento.

Certo não me fiz bem entender.

Daí, naturalmente, a dúvida levantada pelo Sr. Diretor do D.N.P.I.

Folgo, porém, em constatar que a minha falta de clareza no voto emitido às fls. 33, proporcionou magnífico ensejo a que o doutor Diretor do D.N.P.I. nos brindasse com essa esplêndida peça doutrinária, onde há ensinamentos de real valor e que tanta delícia proporcionam.

Com a tese, repito, estou de acôrdo.

O nome comercial não deve ser protegido de modo absoluto.

Em cada caso a espécie deve ser examinada.

Aqui, a palavra *Aliança* não pode ser registrada na classe 42, para aguardente, porque já existe uma cooperativa cuja denominação tem como predominante essa mesma palavra de fantasia *Aliança*, na mesma classe 42.

Penso, assim, que está certo o meu voto, e por isso dou provimento ao recurso, para não conceder o registro, isto é, para reformar o despacho concessivo de fls. 16-v.

Em 9-10-44. — *Alberto Roselli*, Relator.