NOME COMERCIAL — CESSÃO DE MARCA DE FÁBRICA E DE FIRMA OU RAZÃO SOCIAL

— Não é admissível transferência de registro relativo a nome comercial ou firma dissolvida já extinta.

MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RESOLUÇÃO N.º 5.472

Vistos, relatados e discutidos êstes autos * em que é recorrente Produtor Rosaly Ltda., requerente da transferência para o seu nome do nome comercial — *Fábrica de Sabonetes Royal Ltda.* e são recorridos Fábrica de Sabonetes Royal Ltda., titular do referido nome, e o D.N.P.I., que, em despacho de reconsideração, indeferiu o pedido, por não ser o mesmo suscetível de transferência :

Considerando que está provado nos autos que houve na Capital de S. Paulo uma sociedade por cotas, denominada *Fábrica de Sabonetes Royal Ltda.*, sociedade esta que se dissolvera, em 9 de abril de 1940, tendo antes, porém, a 31 de janeiro de 1939, cedido, com o seu gênero de negócio, as respectivas marcas à sociedade aqui recorrente ;

Considerando que, além das marcas, tinha a cedente, igualmente, registrado o seu nome comercial, o qual foi expressamente cedido à interessada em ato posterior à cessão do negócio das marcas ;

---

* Processo-Marca n.º 50-426. Recurso n.º 5.184.

Considerando, porém, que as nossas leis comerciais conhecem, apenas, duas hipóteses de sobrevivência de uma firma à sociedade que ela primitivamente representava: a primeira sendo a de liquidação (Código Comercial, art. 344) e a segunda, a transferência de estabelecimentos mercantis a novos donos;

Considerando que a transmissão da propriedade comunica aos adquirentes o direito de usarem a mesma firma precedida, porém, pelas palavras "sucessores de" (Decreto n.º 916, de 1890, art. 7.º, parágrafo único);

Considerando, portanto, que o uso de firma alheia é ilegítimo (conforme RUI BARBOSA, *in Revista de Direito*, vol. 51, págs. 54 a 57); e, mais, que, cessado o exercício do comércio dissolvida e liquidada uma sociedade, a inscrição da firma será cancelada (Decreto n.º 916, citado, art. 9.º);

Considerando, igualmente, que a firma ou razão social é incessível, intransferível, porque é eminentemente pessoal;

Considerando, por outro lado, que a lei de marcas proíbe (art. 80, n.º 3), o registro da que contiver firma ou razão social de que legìtimamente não possa usar o requerente; razão jurídica que deve levar a não admissão de transferência de registro relativo a nome comercial ou firma dissolvida já extinta:

Resolvem os membros do C.R.P.I., por maioria de votos, negar provimento ao recurso, para ser confirmado o despacho recorrido.

Sala das sessões, 23 de outubro de 1944. — *Francisco Antônio Coelho*, Presidente. — *João Maria de Lacerda*, vencido, Relator. — *Alberto Roselli*, com declaração de voto. — *Emídio de Morais Vieira*. — *Sílvio Fróes Abreu*. — *Brígido Tinoco*.

EXPOSIÇÃO, PARECER E VOTO

Em princípio, o nome e a razão social não constituem uma marca. O legislador os exclui, como diz Th. Braum e A. Capitaine, na sua magnífica obra sôbre marcas de fábrica *"non pas qu'ils éveillent à un moindre degré con intérêt ou solicitude, mais parce que... le droit exercé par une personne sur son nom ou sur sa firme est radicalement distinct du droit qu'elle exerce sur sa marque et regi par des dispositions speciales"*. E acrescenta: "É sòmente no caso em que êste nome e esta firma afetem uma *forma distintiva*, que o artigo lhe reconhece o caráter de marca, e isto está em harmonia com a teoria dos direitos intelectuais."

Em suma, a verdade é que a proteção dos nomes nada tem de comum com a proteção das marcas de fábrica.

Por isso, como diz Carvalho de Mendonça, no vol. 5, p. 1.ª, § 255, do seu *Tratado de Direito Comercial* — não é sem motivo plausível que a lei condena o emprêgo de nome ou firma comercial para, por si só, servir de marca de indústria ou de comércio. Pode, entretanto, com outros característicos, revestir forma distintiva. Ainda assim é preciso que o nome ou firma comercial, contido na marca, possa ser legìtimamente usado pelo seu titular. Porque, é mister não esquecer, não é a firma comercial que a lei protege, mas a *marca*, cujo elemento característico se acha no traçado especial, posição ou forma.

Esta não tem na marca outro valor que qualquer sinal, emblema ou desenho, se bem que, para evitar fraudes que seriam fáceis de praticar, a lei impunha a exigência da veracidade.

Mas está claro que, se o nome ou apelido de indivíduo foi usado como marca de fábrica, outrem dêle não se poderá utilizar se o fizer com intuito manifesto

de se aproveitar do benefício que aquêle, de nome ou apelido idêntico, já tirou com o uso da marca igual.

Em acórdão de 19-12-914, a 2.ª C. do Tribunal de Apelação do Distrito Federal, negou o registro das marcas "Banda Falhauber", "Sexteto Falhauber", "Quarteto Falhauber" e outras, onde se lia igualmente o nome de "Falhauber", requeridos por Falhauber & Cia., com comércio de gramofones, discos, etc., por se achar anteriormente registrada a marca "Casa Falhauber", de F. Falhaube, negociante do mesmo ramo de comércio.

O que a jurisprudência condena, pois, é o registro de marcas que, embora envolvam o nome comercial do requerente, imitem o nome comercial de outrem, induzindo em confusão o espírito público.

Quer dizer — a ninguém é lícito usar do nome comercial de outrem, para, com o acréscimo do próprio nome, constituir marca que induza confusão no espírito público.

Será êsse o caso dos autos?

Vejamos: diz bem, esclarecendo com justeza a espécie em exame, o talentoso chefe da Divisão de Marcas, Clovis Rodrigues, fls. 23, — *"A fábrica de Sabonetes Royal Ltda.*, titular da presente marca, *vendeu e transferiu* essa mesma marca à firma *"Produtos Rosaly Ltda."*, e a venda compreendeu também o gênero de indústria. "O documento exibido (fls. 18 do proc. da marca n.º 47.134) está revestido de tôdas as formalidades legais, sendo, portanto, hábil para permitir a anotação da transferência havida".

A transferência foi mandada anotar, tendo, porém, o ilustre Diretor do D.N.P.I. mandado dar vista ao então Procurador do Departamento, para que interpusesse recurso, por lhe parecer inadmissível a transferência do nome comercial. O que, feito, reconsiderou o seu despacho, como se vê a fls. 24. Do que recorre a requerente com as razões de fls. 25-28 v.

Sobem os autos ao Conselho.

O Dr. Auditor é pela confirmação da reconsideração do despacho.

Não vejo, *data venia*, razão para que se adote o ponto de vista da reconsideração e do Dr. Auditor.

O nome comercial objetiva, com o seu aspecto nìtidamente patrimonial, um valor positivo e real, na lição de Th. Leonardos — não é uma simples designação de pessoa, envolve interêsse de ordem econômica, de ordem mercantil, desprendendo-se da pessoa para tornar-se exclusivo e *alienável*. É um valor que pode ser objeto de propriedade — Planiol, cit. por B. de Faria e Th. Leonardos.

Segue-se, pois, que todo titular de um direito pode desistir dêle em favor de quem quer que seja, quando e como lhe aprouver, impondo a essa desistência as condições que quiser, contanto que não contravenham a lei e a moral — é doutrina dos insignes Ouro Prêto e Lafayette.

Se a firma Produtos Rosaly Ltda., requereu a transferência do nome "Fábrica de Sabonetes Royal Ltda., apresentando documento hábil (revestido de tôdas as formalidades legais — parecer cit.) de venda e transferência a ela feita por aquela Fábrica, titular do nome comercial acima mencionado, porque obrigá-la a cancelar, no registro respectivo, o nome comercial em causa, para depois requerer o que já de pleno direito lhe pertence?

O que a lei visa, impedindo a transferência de nome registrado, é evitar fraudes. Se o nome ou apelido foi usado como marca de fábrica, está claro que outrem dêle não se poderá utilizar, se o fôr com o intuito manifestado de se locupletar do benefício que aquêle vinha tirando com o nome ou apelido registrados.

Mas, se o outro titular do nome comercial o vende e transfere, é óbvio que o novo adquirente poderá usá-lo, e, para isto, bastará requerer que se transfira, para si, o nome comercial que adquiriu.

Mesmo porque, o que a jurisprudência condena, é o registro de marcas que, envolvendo o nome comercial do requerente, imitem o nome comercial de outrem, em uso, induzindo confusão no espirito público. Mas, se houve venda, está claro, é direito do novo adquirente usá-lo, e, para isso, basta a transferência. Quem não mais poderá usá-lo é aquêle que vendeu o nome.

Tornando-se titular dêsse nome, quem e quando se poderá impedir o seu uso exclusivo em papéis de sua correspondência, nos impressos e outros meios de propaganda que caracterize o valor de sua indústria, que, como gênero de comércio, lhe foi transferido?

É direito que lhe assiste a anotação da transferência que, aliás, lhe foi reconhecido no primeiro despacho do Diretor do D.N.P.I.

À vista do que, damos provimento ao recurso, para reformar o despacho de reconsideração de fls., para restaurar o primeiro que mandou anotar a transferência, subsistindo êsse despacho, de fls. 33 v., para que produza todos os efeitos legais.

Rio, 10 de janeiro de 1944. — *João Maria de Lacerda,* Relator.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Há, no caso presente, um ponto que precisa ficar bem esclarecido.

Aqui não se trata prèpriamente de uma firma comercial ou razão social, cuja transferência esteja sendo objeto de apreciação.

O de que se trata é de uma denominação ou designação social.

É certo que tanto a firma ou razão como a denominação ou designação estão contidas na expressão geral *nome comercial.*

O sentido dêste é mais amplo, compreendendo, abrangendo, aquêles elementos.

Nome comercial, segundo observa Carvalho de Mendonça, é o gênero, ao passo que as outras são as espécies (*Trat. Dir. Com.,* vol. II, pág. 145, n.º 174).

Feita essa distinção, é de ponderar, com o insigne mestre, que da firma ou razão comercial sòmente podem usar os comerciantes singulares e as sociedades de responsabilidade ilimitada, porque a firma ou razão comercial não só individualiza a pessoa singular que se dedicar ao tráfico mercantil e às sociedades comerciais, como dá a conhecer, ao mesmo tempo, que estas possuem um ou mais sócios responsáveis *ultra-vires* (*op. cit.* n.º 175).

Mais ainda, positivando e esclarecendo, ensina que firma ou razão comercial é o nome sob o qual os comerciantes singulares ou as sociedades comerciais, em que há sócios de responsabilidade ilimitada, exercem o comércio e se assinam nos atos a êstes referentes (op. cit., pág. 145, n.º 176).

É a firma ou razão comercial que não pode ser cedida ou transferida, por ser eminentemente pessoal, e refletir sempre o dono ou titular do negócio.

Por isso Carvalho de Mendonça doutrina:

"Extinta a pessoa natural ou jurídica, a firma que a caracterizava na esfera mercantil, não tem mais fundamento de existir. Se fôsse possível converter em *coisa* a firma ou razão comercial, atribuir-lhe valor monetário e constitui-la objeto de comércio, ficariam implìcitamente autorizadas as criações artificiais, as firmas fictícias, o que a lei veda em absoluto. O nosso direito não admite a perpetuação das firmas comerciais. A firma deve indicar a pessoa que realmente se obriga contratando. É a essa pessoa que os terceiros testemunham confiança, entrando com ela em transações" (*op. cit.*, pág. 181, n.º 210).

A questão da propriedade do nome tem sido focalizada de maneira diferente pelos estudiosos da matéria.

Entre os que versaram o assunto, é de considerar-se, em primeiro plano, a autoridade de Ihering, para quem "o direito patrimonial, tendo originàriamente por objeto as coisas corpóreas, elevou-se pouco a pouco a uma concepção imaterial, espiritualista, que pôs a *res incorporalis* na mesma linha da *res corporalis*". E acrescenta:

"Não é exigir muito do passamento jurídico, fazer que transporte a noção de direito, dos objetos corpóreos para os incorpóreos, nomes, marcas, produtos da inteligência, inventos, etc. Deve deixar de ser jurista quem não levar até aí a sua concepção" (*Actio injuriarum*, cap. X, cit. por Solidônio Leite, *Do nome comercial*, págs. 13 e 14, n.º 2).

Também Lallier, depois de mostrar que o nome civil é inalienável, em relação ao comercial, a que atribui valor próprio, apreciável em dinheiro e diferente do valor moral decorrente da personalidade, que distingue, afirma ser suscetível de cessão (*De la Propriété des Noms*, págs. 4 e seguintes, e n.º 371).

Do mesmo sentir, Pipia, para quem:

"O nome comercial, a firma, constituindo parte integrante e precípua do negócio; personificando a negação, não é expressão da personalidade, nem objeto de direito pessoal; mas sim representa uma verdadeira propriedade" (*Diritto Industriale*, pág. 200).

Entretanto, a questão da propriedade do nome comercial tem tido sérios opositores.

Colocando-se ao lado dos que não aceitam incondicionalmente essa propriedade, escreve Solidônio Leite:

"O nome comercial não personifica a negociação; projeta sôbre ela qualidades e aptidões do comerciante, que êle e não ela personifica. Nem o estabelecimento imprime valor à firma; reflete o crédito e a importância decorrente da confiança do seu representante, e das qualidades e aptidões neste reconhecidas. Se às vêzes a importância e reputação, assim adquiridas, subsistem, não obstante a mudança das pessoas, é que se presume nos sucessores a mesma aptidão, de que elas deram provas; e supõe-se mantida a situação econômica do estabelecimento, e a mesma correção em todos os negócios" (*op. cit.*, pág. 17, n.º 6).

Clóvis Beviláqua, por sua vez, entende que:

"O nome comercial não é uma propriedade e não tem valor patrimonial" (*Cód. Civil*, vol. I, pág. 424).

Nega ainda ao nome comercial êsse caráter de apropriabilidade o insigne Vivante, que diz:

"A doutrina que qualifica o direito ao nome como um direito de propriedade perde terreno dia a dia" (*Trat. Dir. Com.*, vol. I, nota 2 ao n.º 139, pág. 163).

Depois de enumerar certas reservas acauteladoras do direito ao nome, e também em relação a terceiros portadores do nome patronímico, esclarecem Planiol e Ripert:

"A cessão de um nome patronímico, tornado nome comercial, é livre. Ao critério das partes, a cessão pode abranger o conjunto do nome comercial, ou referir-se apenas a um de seus elementos, insígnia ou marca, por exemplo. Aquêle que sòmente adquira a marca não tem o direito de modificar-lhe o aspecto, continuando a usar o nome não compreendido nela; o contrário é de verificar-se quando o nome comercial é cedido no seu conjunto" (*Traité Pratique de Droit Civil Français*, vol. I, pág. 131, n.º 130).

Na espécie foi o que se verificou.

Está patente que a intenção das partes contratantes foi tornar objeto da cessão, e conseqüente aquisição, não a denominação em seu conjunto, mas o seu elemento distintivo, a palavra característica, o têrmo diferenciador consistente no vocábulo *Royal*, a que se deu, na escritura comprobatória de transação, o nome de marca.

As sociedades por cotas podem ter firma ou denominação.

Se se constituirem sob a primeira modalidade, é evidente que estão sujeitas aos preceitos, antes enumerados, visto como, ostentando os nomes de um ou de mais de um de seus componentes, a sua cessão não é possível, a transferência do patronímico ou do elemento que lhe dá personalidade não pode ser tolerada pela lei.

A menos que qualquer dos continuadores modifique o próprio nome civil, prática seguida de há muito para evitar solução de continuidade no nome comercial, mas podendo dar lugar a abusos ou fraudes.

Se, porém, as sociedades de responsabilidade limitada forem constituídas sob designação ou denominação característica, é bem de ver que pode esta ser transferida ou cedida, tal como acontece em relação às sociedades anônimas.

Mas, é preciso convir que isso não se dá de modo absoluto, devendo obedecer a determinado critério.

No caso vertente, eu me inclinaria a acompanhar o relator, se não deparasse com duas circunstâncias que me obrigam a afastar das conclusões a que S. Excia. chegou.

Com efeito. Verifico que o nome comercial — *Fábrica de Sabonetes Royal Ltda.* — foi vendido como *marca* (fls. 18).

Ora, está provado nos autos que êsse nome não é marca mas denominação social, como tal registrada sob n.º 50.426.

A intenção dos interessados foi vender e comprar marca, e não denominação comercial, porquanto a adquirente já tinha, como ainda tem, personalidade própria, individuada convenientemente, sob cuja rubrica exerce sua atividade.

Nada há que indique pretender abandonar essa personalidade para continuar sob a denominação adquirida.

Além disso, está provado, à vista da certidão da Junta Comercial do Estado de São Paulo, que a sociedade Fábrica de Sabonetes Royal Ltda., estabelecida naquela capital, arquivou nessa repartição o seu distrato social sob n.º 19.097, em 9 de abril de 1940.

Se é sociedade dissolvida, não pode a sua denominação subsistir para qualquer efeito.

De onde se vê que a sociedade adquirente não pretendeu tornar-se proprietária dessa denominação para, sob o seu patrocínio, continuar sua atividade industrial.

Mas, evidentemente, obteve o nome característico para incorporar o respectivo acervo ao seu patrimônio, já devidamente individuado, personalizado, com autonomia própria, sem nenhuma confusão com a congênere que foi dissolvida para todos os efeitos.

Nestas condições, e pelos motivos expostos, nego provimento ao recurso, para manter o despacho de reconsideração de fls. 24.

Em 23 de outubro de 1944. — *Alberto Roselli*.