MARCA DE COMÉRCIO — NOME PATRONÍMICO — REGISTRO

— Entre as marcas passíveis de registro se inclui o nome civil e o patronímico, exigindo-se, apenas, o consentimento do título ou de seus sucessores diretos.

MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 22-46

Alexandre Del Guerra, recorrendo da decisão do Conselho que negou o registro da marca Del Guerra, têrmo n.º 80.997.

O Sr. Ministro manteve a decisão do Conselho nos seguintes têrmos: Aprovo.

Em 25 de outubro de 1946. — *A. Vieira.*

PARECER

1. O exame detido do processo, bem como dos demais que lhe são correlatos e que, conjuntamente, foram encaminhados a esta Consultoria, mostra-nos uma hipótese curiosa, e, talvez, rara, no campo da Propriedade Industrial.

2. Assim, o processo dá notícia de que dois irmãos, por sobrenome Del Guerra, mantinham, sob a razão social "Fratelli Del Guerra", um estabelecimento comercial, denominado "Casa das Miudezas", na cidade de São Paulo. Separaram-se, porém, os irmãos, recebendo cada um dos sócios, em espécie, a metade do estoque de mercadorias, bem como a metade dos móveis e utensílios, partilhando, ainda, entre si, sempre em iguais proporções, as ações e títulos, depósitos e cauções da sociedade. Quanto à sede do estabelecimento, dividiram-na os interessados em duas seções distintas, ficando, cada um, de posse de uma delas. Nada se estipulou porém, quanto aos direitos concernentes ao uso do nome comercial e do título do estabelecimento.

3. Posteriormente, um dos ex-sócios, Felipe Del Guerra, passou seus bens a seus filhos, os quais organizaram entre si a firma "Irmãos

Del Guerra Limitada" enquanto que o outro ex-sócio, Anibal, juntamente com um filho seu, constituiu, por seu turno, a firma Guerra & Filho Limitada".

4. A controvérsia surgiu do pedido de registro do nome "Del Guerra", como marca, pleiteado por um dos Irmãos Del Guerra, Alexandre, reivindicando êste para si o uso exclusivo do nome.

5. Deferido o pedido de registro, foi interposto recurso pela firma "Del Guerra & Filho", sob fundamento de que ao referido Alexandre não assistia direito ao uso do nome, o qual continuava integrando o estabelecimento que, em continuação ao primitivo, mantinha a firma "Del Guerra & Filho Limitada", e ainda que não caberia o registro, como marca, de um simples patronímico, e finalmente que o interessado no registro não se dedicava nem ao comércio nem à indústria dos artigos relativos às classes para cujo uso requerera o registro da marca.

6. Controvertida longamente a matéria, o Conselho de Recursos proferiu a seguinte decisão, constante de fls. 111 do processo:

"Vistos, relatados e discutidos êstes autos em que são recorrentes Del Guerra & Filho Ltda., e recorridos Alexandre Del Guerra, requerente do registro da marca "Del Guerra" e o D.N.P.I., que deferiu o pedido;

Considerando que, segundo a jurisprudência e a boa doutrina, o uso do patronímico, embora constitua um direito imprescritível nas relações de ordem civil, sofre restrições quando extensivo à esfera mercantil;

Considerando que está amplamente provado nos autos que o patronímico *Del Guerra* vem sendo usado, ininterruptamente, desde 1913, a princípio por Fratelli Del Guerra, de que era sócio Anibal Del Guerra, que depois fundou a firma Del Guerra & Filho Ltda., ora recorrente, e que passou a funcionar no mesmo estabelecimento da antecessora;

Considerando que o direito decorrente do uso anterior, devidamente comprovado, está hoje assegurado pelo Código da Propriedade Industrial;

Considerando que o recorrido não é negociante de artigos da classe 17, mas possui, apenas, uma fábrica de saponáceo denominado Mirany, não à rua Carlos Liviero n.º 6, como declara nos exemplares de fls., mas sim à rua Washington Luís n.º 17, como faz certo a certidão de fls. 18;

Considerando que, como também está irretorquivelmente provado nos autos, o comércio de artigos de escritório é na verdade exercido pela firma Irmãos Del Guerra Ltda., estabelecida ao lado da recorrente, fazendo parte daquela o recorrido e mais dois irmãos, antigos empregados de Fratelli Del Guerra, antecessores da recorrente na exploração do estabelecimento;

Considerando que, em tais circunstâncias, não podia o recorrido ignorar a existência anterior do patronímico *Del Guerra,* no *uso comercial,* para o mesmo gênero de negócio;

Considerando que assim é manifesto o intuito de concorrência desleal, que deve ser reprimido;

Considerando que as provas aduzidas pelo recorrido em nada o favorecem, pois que o exercício do comércio só pode ser provado pela inscrição do registro competente, o que, aliás, foi feito mas para produto estranho ao mencionado nos exemplares da marca;

Considerando, finalmente, que a marca apresentada a registro não se reveste da necessária forma distintiva:

Resolvem os membros do C.R.P.I., por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, para o efeito de ser o registro, afinal, denegado".

7. A lei vigente, Código da Propriedade Industrial, entre as marcas passíveis de registro, inclui o nome civil e o patronímico, exigindo, apenas, como condição, o consentimento do respectivo titular ou seus sucessores diretos (art. 95, n.º 9).

8. Por outro lado, se coincidirem os nomes, a regra a aplicar será a do art. 108 do Código que, na esteira da nossa tradição jurídica, manda acrescentar ao nome já em uso uma designação distintiva. No caso, entretanto, e conforme vimos, não seria possível estabelecer prioridade em favor de qualquer dos antigos sócios da firma "Fratelli Del Guerra", uma vez que ambos participaram dessa firma com iguais direitos, que a mesma firma se dissolveu, extinguindo-se com a liquidação de todo seu acervo, que na divisão dêsse acervo observou-se a mais perfeita igualdade, concluindo-se em falta de menção expressa dispondo sôbre o uso do nome, que êste pertenceria ambos, sem qualquer restrição, de onde a impossibilidade de adjudicar a um, de preferencia a outro, seu uso exclusivo, sendo certo que semelhante adjudicação equivaleria a alterar a partilha feita, aquinhoando-se a um dos sócios um bem de alto valor comercial, que a êle não fôra expressamente atribuído, e em detrimento do outro.

9. Por isso, julgamos que é de prevalecer a conclusão negativa a que chegou o Conselho de Recursos da Propriedade Industrial, embora, pelos motivos expostos, entendamos que os fundamentos para semelhante denegação não deveriam ser aquêles constantes do acórdao, mas os que indicamos, isto é, que não é de se reconhecer a qualquer dos grupos, ou a um de seus partícipes, o uso exclusivo do nome, desde que lhes falta, em suas relações recíprocas, a condição de prioridade que, unicamente, serviria de base à admissibilidade de registro sob semelhante condição. O nome Del Guerra pertence, pelo seu próprio caráter de patronímico, a todos os integrantes dos dois grupos, e sob forma de propriedade industrial, não se apresenta, pelos motivos expostos, como suscetível de uso exclusivo por qualquer dêles, podendo, conseguintemente, ser usado quando seguido de designação definitiva.

10. Dêsse modo, e adotando o fundamento exposto no parecer, opinamos seja negado provimento ao recurso.

11. No mesmo sentido opinamos sejam decididos os recursos interpostos nos processos anexos de ns. MTIC 433.141-46. MTIC 433.147-46 e MTIC 433.135-46.

Rio, 25-9-946. — *Oscar Saraiva,* Consultor Jurídico.