



NWN
Nº 70047672845
2012/CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE USO DE SOBRENOME E DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MATÉRIA DE FATO. CASO CONCRETO. NOME COMERCIAL OU NOME DE FANTASIA DA EMPRESA. MARCA DEVIDAMENTE REGISTRADA NO INPI.

1. A empresa ré, antes do ajuizamento da ação, já havia alterado o contrato social e excluído o sobrenome do autor da sua denominação social. Ausente o interesse de agir quanto a esse pedido.

2. Quanto ao uso do sobrenome no nome fantasia ou nome comercial que identifica a empresa em publicidades e fachada da loja, tem amparo no seu uso, inicialmente, pelas sócias fundadoras que o portavam, e, depois, tornou-se decorrência da marca comercial devidamente registrada no INPI e que integra o seu fundo de comércio. Na essência, a proteção do nome comercial da empresa ré, que é o nome sob o qual a empresa exerce o seu comércio, decorre do seu uso, sendo a forma como a empresa se apresenta ao público, recebendo a proteção da Constituição Federal, art. 5º, XXIX.

3. Na origem da empresa, as sócias fundadoras tinham esse sobrenome, que foi adotado para integrar, com outras palavras, o nome fantasia e a marca comercial. Ao se retirarem do quadro social, sem ressalvas quanto à permanência do uso de seu sobrenome na identificação das lojas da empresa ré, nas fachadas e na publicidade, restou implícito que esses bens intangíveis integravam o fundo de comércio da empresa, e a indenização às sócias fundadoras paga pelas cotas por elas cedidas. Por esse motivo, o artigo 124, inciso XV, da Lei n. 9.279/96 foi observado.

4. Não ocorre violação ao direito de personalidade do autor, porque o seu nome completo não está sendo usado, na forma do art. 18 do Código Civil, não sendo ele a única pessoa a usar o seu sobrenome ou nome de família. O patronímico não se submete ao uso exclusivo, ainda que como marca, nos termos dos artigos 11 e 16 do Código Civil. A proteção ao nome civil diz respeito ao nome completo do indivíduo, como consta no Registro Civil, o qual, no caso concreto, não foi violado.



NWN
Nº 70047672845
2012/CÍVEL

5. Da mesma forma, não há violação ao art. 1.165 do Código Civil, na medida em que o sobrenome das sócias fundadoras já foi retirado do contrato social, vinte meses antes do ajuizamento da ação, e o autor, como terceiro, não tem legitimidade para esse pedido.

6. Por último, não há qualquer indício de confusão dos consumidores em associar a pessoa do autor às joalherias da empresa ré, a justificar a retirada do nome de família de suas publicidades e fachadas. O ônus dessa prova seria do autor, que dispensou a dilação probatória. Ainda, a discussão sobre o registro da marca seria da competência da Justiça Federal e com a integração do INPI no pólo passivo da lide.

Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos. Apelo provido, por maioria.

APELAÇÃO CÍVEL

SEXTA CÂMARA CÍVEL

Nº 70047672845

COMARCA DE PORTO ALEGRE

D. KULKES JOALHERIAS LTDA

APELANTE

MARCOS RAMON DVOSKIN

APELADO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, **por maioria, dar provimento ao apelo.**

Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes Senhores **DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA (PRESIDENTE E REVISOR) E DES. ARTUR ARNILDO LUDWIG.**

Porto Alegre, 24 de maio de 2012.



NWN
Nº 70047672845
2012/CÍVEL

DES. NEY WIEDEMANN NETO,
Relator.

RELATÓRIO

DES. NEY WIEDEMANN NETO (RELATOR)

Adoto o relatório da sentença, fls. 138 – 144, que passo a transcrever:

“MARCOS RAMON DVOSKIN, qualificado na inicial, ajuizou esta Ação em face de DVOSKIN KULKES JOALHERIAS LTDA., igualmente qualificado, alegando que foi casado com Sonia Sirotsky Dvoskin, por 26 anos, e que, em 1999, foi homologado o divórcio consensual do casal, oportunidade em que a divorciada optou por permanecer com o nome de casada, sob o fundamento de que exercia atividades comerciais, em especial no ramo de venda de joias. Contou que, em 02 de julho de 2003, a sua ex-cônjuge ingressou no quadro societário da empresa ré; que, em 10 de novembro de 2004, passou a usar o seu nome de solteira, Sônia Pacheco Sirotsky; e que, em 26 de novembro de 2007, cedeu a totalidade de suas quotas aos outros sócios da empresa ré. Disse que, todavia, a empresa ré continua utilizando o seu sobrenome em seu quadro societário, não obstante ter sido notificada, extrajudicialmente, em 03/03/2009, por tal uso, que reputa indevido. Afirmou que jamais obteve resposta formal da ré sobre os fatos em questão, tampouco a retirada do seu sobrenome da denominação social da empresa. Pelo exposto, requereu a concessão de tutela antecipada, para que fosse a ré compelida a retirar o seu sobrenome da denominação social, em 10 dias, sob pena de multa, e, ao final, a procedência da ação, com a confirmação da tutela antecipada, para o fim de compelir a demanda a proceder a retirada do sobrenome 'Dvoskin', da denominação da empresa, mediante alteração do contrato social e, conseqüentemente, a retirada do referido sobrenome em todas as publicidades, sinais, propagandas e fachadas de suas lojas. Postulou, também, pela condenação da ré ao pagamento de indenização, a título de reparação de danos morais



NWN
Nº 70047672845
2012/CÍVEL

decorrentes desse fato, em valor a ser arbitrado. Instruiu a inicial com os documentos das fls. 12/34.

A análise do pedido de tutela antecipada foi postergado para após a contestação (fl. 36).

Regularmente citada (fl. 38v), em contestação tempestiva (fls. 39/50), a ré aduziu que no ano de 1999 o autor já reconheceu a importância da manutenção do nome para a ex-esposa, em função das atividades comerciais que aquela já então vinha desenvolvendo, juntamente com a filha Débora e a sócia Marilyn Pretto Kulkes. Salientou que, ao pagarem pelas quotas da ex-sócia Sônia, ex-cônjuge do autor, foi considerado o valor intangível da empresa, seu fundo de comércio, o nome, a marca. Contou que outras duas empresas com denominação Dvoskin também foram notificadas pelo autor e que houve contato entre os advogados das partes, onde foi ressaltado que as empresas notificadas não estavam obrigadas a retirar o nome do autor de suas respectivas denominações sociais, visto que o nome empresarial consta entre os direitos e garantias amparados constitucionalmente. Afirmou que firma social não se confunde com denominação social. Salientou, todavia, que, desde março de 2009, já não usa mais o sobrenome do autor em sua denominação social, ficando prejudicado o pedido de tutela antecipada, bem como demonstrada a carência de ação do autor. Disse que, na verdade, apesar da ex-cônjuge ter se comprometido, quando da venda das ações, a não participar como sócia, administradora, gerente, procuradora, consultora, etc., em negócios que explorem a atividade de comercialização de joias, por cinco anos, o propósito oculto do pedido do autor é deixar o nome livre para a filha do casal, designer de joias, assenhorar-se dos direitos que lhe cabem, fruto de elevado investimento de seus sócios, aliado a um trabalho ininterrupto, que dá sustento a um considerável número de famílias. Requereu, ao final, o desacolhimento da tutela antecipada e, por consequência, o reconhecimento da carência de ação proposta, com a extinção do processo sem resolução de mérito, ou, em caso de enfrentamento desse, a total improcedência da ação. Acostou os documentos das fls. 51/84.

Nas fls. 85/90 a ré juntou documentos, para comprovar o deferimento do registro da marca Dvoskin, Kulkes Joalherias junto ao INPI.



NWN
Nº 70047672845
2012/CÍVEL

O autor replicou nas fls. 92/99.

Na decisão da fl. 100 foi considerado prejudicado o pedido de tutela antecipada e determinado o julgamento antecipado da lide.

O autor interpôs embargos de declaração (fls.102/104), que teve negado provimento (fl. 105).

Nova manifestação do autor nas fls. 107/110, onde postulou pela retirada do seu patronímico das fachadas de todos os estabelecimentos mantidos pela ré.

Restou mantida a decisão (fl. 111).

O requerente interpôs agravo de instrumento (fls. 113/124), que teve negado provimento (fls. 127/131).

Vieram os autos conclusos para sentença.

Foi o relatório.”

A sentença apresentou o seguinte dispositivo:

*“Isso posto, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos formulados por **MARCOS RAMON DVOSKIN** nos autos da presente ação, que moveu em face de **DVOSKIN KULKES JOALHERIAS LTDA.** para o efeito de:*

***3.1) cominar** à requerida a obrigação de fazer a retirada do sobrenome (nome de família) “**DVOSKIN**” de sua marca, bem como de todas as publicidades, sinais, propagandas, fachadas e marcas, das quais se valha, no prazo de 15(quinze) dias, contados da intimação desta sentença, eis que estou antecipando efeito de tutela jurisdicional definitiva neste momento, sob pena de, não fazendo, passar a pagar uma multa diária, por ora fixada em apenas R\$ 5.000,00, nos termos do art. 461, §4º, do CPC (podendo ser majorada, se se mostrar ineficaz);*

***3.2) cominar** à requerida a obrigação de não fazer a utilização do sobrenome (nome de família) “**DVOSKIN**” na sua marca, bem como em todas as publicidades, sinais, propagandas, fachadas e marcas, das quais se valha, sob pena de, descumprindo o preceito cominatório negativo, pagar uma multa, que fixo em R\$ 500.000,00, corrigidos desta data pelo maior índice oficial de correção monetária que se verificar no período, nos termos do art. 461, §4º, do CPC;*

***3.3) condenar** a requerida a pagar ao requerente uma indenização, para reparação de danos morais, no valor*



NWN
Nº 70047672845
2012/CÍVEL

de R\$ 54.500,00, corrigido monetariamente pelo maior índice oficial que se verificar, a partir da publicação desta, acrescida de juros legais de 1% ao mês, a contar da citação.

*Em face da sucumbência, **condeno** a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono do autor, que fixo em 20% sobre o valor da condenação pecuniária atualizada, nos termos do art. 20, § 3º, do CPC.”*

O réu apelou, fls. 154 - 174, alegando que a decisão recorrida não analisou o prestígio que já possui a marca Dvoskin Kulkes Joalheria. Disse que a sentença foi *extra petita*. Defendeu não haver possibilidade de confusão entre a joalheria e o apelado. Sustentou que o autor carece de ação. Discorreu acerca da inexistência de dano moral. Requereu provimento ao apelo.

A antecipação de tutela concedida na sentença foi cassada pelo TJRS, no julgamento do AI n. 70047105846 (fls. 187-8).

Apresentadas contra-razões pelo autor, 189 – 201.

Registro, por fim, que tendo em vista a adoção do sistema informatizado, os procedimentos para observância dos ditames dos arts. 549, 551 e 552, do CPC foram simplificados, mas observados na sua integralidade.

É o relatório.

VOTOS

DES. NEY WIEDEMANN NETO (RELATOR)

Eminentes colegas.

A empresa ré, na sua fundação, contava com a participação em seu quadro societário de Sônia Sirotsky Dvoskin e de sua filha Débora Sirotsky Dvoskin, além da sócia que até hoje permanece, Marilyn Pretto



NWN
Nº 70047672845
2012/CÍVEL

Kulkes. A denominação da empresa era, então, DVOSKIN, KULKES & CIA. LTDA.

Na época, em 2003 (fls. 18 e s.), também constou no contrato social que a empresa adotava o nome fantasia de “DVOSKIN JOALHERIAS”.

Depois disso, houve a retirada da sócia Débora Sirotky Dvoskin, permanecendo como únicas sócias da empresa as senhoras Sônia e Marylin, até novembro de 2007, quando a alteração contratual n. 05 importou na retirada de Sônia do quadro social, ao preço de R\$ 1.200.000,00 (contrato de fls. 54 e s.) e ingresso de Saulo e de João, filhos de Marylin.

Não foram acostadas pelas partes todas as alterações contratuais, mas tudo indica que em alguma alteração anterior, constou que a empresa adotava o nome fantasia de “DvoskinKulkes Joalherias”, porque assim é que tem acontecido há anos na publicidade, divulgação e fachadas das lojas da empresa.

Por outro lado, não há dúvida que na criação da empresa, duas das sócias fundadoras tinham o sobrenome “Dvoskin”, tendo Débora se retirado primeiro, e Sônia em 2007. Registro, ainda, que ao se divorciar do autor, Sônia manteve o sobrenome do ex-marido por motivos profissionais, por ser assim conhecida no mercado de jóias em que atuava. Ocorrido o divórcio em 1999, constou averbação na certidão (fl. 13v.) que em 2004 Sônia retirou o sobrenome “Dvoskin”, por sentença do juiz de direito da Vara dos Registros Públicos.

Não obstante, tenho que o nome fantasia da empresa teve origem lícita, em 2003, e assim passou a integrar o fundo de comércio, porque é assim que a empresa, através de suas lojas, é conhecida no mercado.



NWN
Nº 70047672845
2012/CÍVEL

Na essência, a proteção do nome comercial da empresa ré, que é o nome sob o qual a empresa exerce o seu comércio, decorre do seu uso, sendo a forma como a empresa se apresenta ao público, recebendo a proteção da Constituição Federal, art. 5º, XXIX.

Tanto na alteração contratual que importou na retirada da sócia Débora, quanto na retirada da sócia Sônia, não houve nenhuma determinação no sentido que o nome fantasia da empresa fosse modificado, para a retirada da palavra “Dvoskin”.

A pretensão do autor (que se chama Marcos Ramon Dvoskin) de retirada da expressão “Dvoskin” da publicidade e fachadas das lojas da empresa ré, inclusive com pretensão indenizatória por abalo moral, não tem razão de ser. Ele não é a única pessoa que possui esse sobrenome, e este se incorporou ao fundo de comércio da empresa, pelo uso do nome fantasia, e, mais tarde, pelo registro da marca no INPI (fls. 71 e s.), de modo lícito, quando na época da sua fundação havia duas sócias com esse sobrenome.

É fato corriqueiro no mercado o uso de sobrenomes tanto na denominação social de empresas quanto no seu nome fantasia ou na sua marca. Nada de anormal há nisso e na perpetuidade da marca que assim fica consagrada e conhecida no mercado.

A empresa ré possui, atualmente, três lojas em Porto Alegre, instaladas em três Shoppings Centers (Iguatemi, Moinhos e Barrashipping Sul). Inicialmente, era conhecida como “Dvoskin Joalherias” e, agora, “DvoskinKulkes Joalherias”. Creio que não há qualquer associação do nome fantasia e da marca à pessoa do autor, ou seja, não há prova nos autos que as pessoas em geral ou os consumidores em específico acreditem que Marcos Ramon Dvoskin tenha algo a ver com essas joalherias.



NWN
Nº 70047672845
2012/CÍVEL

Assim, a empresa tem objeto lícito e a sua atividade comercial de modo algum poderia prejudicar ou denegrir o sobrenome “Dvoskin” na sociedade, já que não faz nada de errado ao vender jóias.

Daí, não vejo infração à proteção do nome do autor, que invocou o art. 18 do CC (“sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial”). Isso porque o nome completo do autor é “Marcos Ramon Dvoskin”, que jamais foi assim utilizado. A empresa ré usa o nome fantasia que incorporou o sobrenome “Dvoskin”, que é o sobrenome da ex-sócia Débora e era também da ex-sócia Sônia.

Logo, a autorização do art. 18 do CC foi concedida, de modo tácito, porque as sócias fundadoras da empresa assim o fizeram ao usar o seu sobrenome no nome fantasia de suas joalherias. Ao se retirarem, recebendo indenizações, sem ressalvas quanto à mudança do nome fantasia ou da marca, que se incorporaram pelos anos de uso ao fundo de comércio, restou implícito que a expressão continuaria a ser usada. Reitero que o autor não é proprietário do sobrenome, apenas o usa por descendência familiar, sendo um entre várias pessoas desse grupo familiar.

Ressalto que o patronímico não se submete ao uso exclusivo, ainda que como marca, na exegese dos artigos 11 e 16 do Código Civil. E vale lembrar a lição de TINOCO SOARES¹, ao comentar o art. 124, inc. XI, da Lei de Patentes, ao explicar que o nome civil é o prenome, nome, conjunto de nomes mais sobrenome e/ou sobrenomes, e/ou, ainda, o patronímico. É também aquele que se encontra na Certidão de Nascimento e foi inscrito, maneira completa, no Registro Civil das Pessoas Físicas. E completa o renomado jurista: *“assim sendo o patronímico pode ser objeto de registro de marca pelo próprio titular, ou ainda por quem quer que tenha o consentimento da pessoa, que o tiver como integrante de seu nome civil”*. No

¹ TINOCO SOARES, José Carlos. Lei de patentes, marcas e direitos conexos. São Paulo: Ed. RT, 1997, p. 197.



NWN
Nº 70047672845
2012/CÍVEL

caso, como já esclarecido, as sócias fundadoras Débora e Sônia tinham o sobrenome “Dvoskin” no seu nome civil.

Por outro lado, o pedido do autor de alteração da denominação social da empresa ré não tinha razão de ser. Primeiro, o autor sequer teria legitimidade para o pedido, porque na dicção do art. 1.165 do CC, o dano atingiria o sócio retirante (este sim, o correto legitimado), sendo ele um mero terceiro, entre tantos outros que tem o sobrenome “Dvsokin”. Segundo, a ação foi proposta em 24.11.2010, sendo que a alteração contratual n. 07 (fls. 52 e s.) foi registrada na Junta Comercial em 23.03.2009, alterando a denominação social para “D. Kulkes Ltda.”.

Com razão a empresa ré, ao sustentar a carência de ação do autor, por ausência de interesse de agir. Ao menor quanto ao pedido de alteração da denominação social. Houvesse o autor diligenciado na Junta Comercial, perceberia que 20 meses antes de ajuizar a ação com esse pedido, isso já tinha sido realizado pela empresa.

A dúvida fica quanto aos pedidos restantes, de abstenção do uso do sobrenome “Dvoskin”, porque na petição inicial o autor postulou a alteração do contrato social “e conseqüente retirada do referido sobrenome em todas as publicidades, sinais, propagandas e fachadas de suas lojas”.

Ora, se a retirada da expressão “Dvoskin” dos sinais externos fosse apenas decorrência da alteração do contrato, significa dizer que a empresa ré não poderia mais fazer uso do nome fantasia e da marca, desde março de 2009, porque já alterou o contrato social para “D. Kulkes Ltda.”.

De qualquer modo, entendo que uma coisa não é decorrência da outra, não havendo prejudicialidade ou carência de ação quanto a esses outros pedidos, que se mantêm de modo autônomo, mesmo que o pedido de alteração do contrato social não seja admitido por carência de ação (ao ser a ação ajuizada a empresa ré 20 meses antes já o havia feito).



NWN
Nº 70047672845
2012/CÍVEL

Tanto é assim que a empresa ré alterou a denominação social e até hoje continua usando o nome fantasia e a marca registrada no INPI “DvoskinKulkes Joalherias” no seu “site” na “Internet”, nas fachadas de suas lojas, nas suas publicidades, etc.

Em razão disso, tenho que o interesse de agir do autor está presente e o mérito da ação deve ser apreciado, quanto a esse aspecto que até hoje persiste.

Prossequindo, diz o autor na petição inicial (itens 19 e s., fls. 07 e s.), que sofre prejuízos porque é empresário conceituado em todo o Brasil na esfera editorial e jornalística. Alega que a atuação da empresa ré no ramo de jóias, com a expressão “Dvoskin” é suficiente para induzir o público à confusão, erro ou dúvida, com o seu sobrenome.

Ao que parece, o magistrado sentenciante houve-se com esse raciocínio e percepção, tanto é que na fundamentação assim observou (fl. 142): “o autor é pessoa cujo sobrenome (nome de família) é conhecido não só neste Estado da Federação como, quiçá, em boa parte do país, por, sabidamente – fato público e notório, que dispensa prova – estar vinculado a um grande conglomerado de empresas de comunicação, sendo certo que, aos olhos dos consumidores, seria, também, integrante do quadro societário da demandada, que utiliza o seu sobrenome Dvoskin”.

Com a devida vênia, não concordo com essa afirmação. Talvez o autor devesse haver provado a existência da confusão, mas não teve qualquer interesse. O magistrado “a quo” na decisão saneadora (fl. 100), após a réplica, encerrou a instrução, afirmando que não havia necessidade de dilação probatória, com o que as partes tacitamente concordaram.

A verdade é que o autor não está vinculado a qualquer grupo de empresas de comunicação, ao contrário do afirmado na fundamentação da sentença. Daí porque esse fato sequer pode ser público ou notório, dispensando provas, já que isso não corresponde à realidade.



NWN
Nº 70047672845
2012/CÍVEL

Como explicado pela empresa ré, inclusive em razões de apelação, apenas aconteceu, no passado, que o autor foi empregado do Grupo RBS, na época em que era casado com Sônia Sirotsky Dvoskin. Depois do divórcio, o autor mudou-se para São Paulo-SP, e consta deter direitos de publicação da Revista Pais e Filhos, através da Editora Manchete.

Em pesquisa na “Internet”, através do programa “Google”, há várias matérias acerca da empresa ré, algumas sobre a filha do autor, Débora Sirotsky Dvoskin, que mantém inclusive “site” onde se divulga como “designer” de joias, mas praticamente nada a respeito da pessoa do autor, senão a notícia de seu novo casamento.

Assim, não impressiona o argumento que houve violação ao direito de personalidade do autor, e que estaria a empresa ré violando o princípio da dignidade da pessoa humana, com a devida vênua ao magistrado sentenciante. Por igual, não concordo que tenha o autor sofrido abalo moral em razão do fato, tendo a sentença arbitrado indenização no valor de R\$ 54.400,00, para “compensar a sensação de sofrimento e humilhação”. Na verdade, nem o autor afirmou na petição inicial estar sofrendo ou sendo humilhado.

Prosseguindo, entendo que a sentença foi, como apontado na apelação, “extra petita”, ao determinar, no dispositivo, a obrigação de a empresa ré retirar a expressão “Dvoskin” da sua marca.

Aliás, o próprio magistrado “a quo” havia percebido, quando rejeitou os embargos declaratórios ao saneador (fl. 105) que a petição inicial não tinha esse alcance: “todavia, o autor, na réplica, inovou em seu pedido, requerendo, além do que foi postulado primeiramente (a compelir a ré a retirar o seu sobrenome da denominação social da empresa), que ela fosse também compelida a retirar o patronímico do autor da marca da empresa.”



NWN
Nº 70047672845
2012/CÍVEL

Apesar disso, na sentença o entendimento foi no sentido oposto, como no dispositivo constou. E, além de a sentença ser, no ponto, “extra petita”, e por isso nula nessa parte, padece também do vício da incompetência absoluta. Isso porque estando a marca registrada no INPI, a competência para invalidar o registro é da Justiça Federal, sendo o INPI parte necessária, na forma da Lei n. 9.279/96, art. 175.

Prosseguindo, a empresa ré sustenta que a marca que usa está no mercado desde 2003, sendo dessa forma conhecida. Assim pondera que na marca “DvoskinKulkes Joalherias”, os dois sobrenomes deixaram de ser vistos pelo consumidor como isso sendo, senão que ganharam vida própria, quando apresentados conjuntamente. Refere a empresa ré acerca do fenômeno conhecido como “secondary meaning”, que se origina do processo semântico pelo qual o significante transmuda o seu conteúdo, adquirindo o significado não previamente convencionado pela sociedade, tornando-se o elemento identificador de um produto ou serviço.

Tenho que foi exatamente isso que ocorreu no caso concreto, ou seja, a expressão “DvoskinKulkes Joalherias” está intimamente associada à imagem e ao reconhecimento das lojas da empresa ré, sendo irrelevante que o primeiro sobrenome é de suas ex-sócias fundadoras, Sônia e Débora (mãe e filha) que não mais integram o quadro societário.

Por oportuno, transcrevo o verbete “nome fantasia”, obtido em consulta ao “site” da “Wikipedia” na “Internet” (www.wikipedia.org), que apesar de não ser um “site” especializado em Direito, apresentou texto bastante preciso e adequado para o mister:

Nome fantasia

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

Nome fantasia (nome comercial, nome de fachada) é a designação popular de Título de Estabelecimento utilizada por uma instituição (empresa, associação



NWN
Nº 70047672845
2012/CÍVEL

etc), seja pública ou privada, sob a qual ela se torna conhecida do público. Esta denominação opõe-se à razão social, que é o nome utilizado perante os órgãos públicos de registro das pessoas jurídicas.

O nome fantasia pode ser formado a partir de palavras ou expressões oriundas da razão social, bem como pode ser criado a partir da criatividade do empresário e de sua assessoria de marketing. Igualmente, o nome fantasia pode ser a fonte para a elaboração da razão social.

De acordo com as regras de direito comercial, o registro de um nome fantasia é feito perante os órgãos de registro de marcas e patentes, sendo resguardado o direito à sua utilização ao primeiro que o registra.

O impacto do nome fantasia junto ao mercado consumidor justifica os altos investimentos que são feitos pelas grandes empresas. Muitos nomes, inclusive, conseguem virar sinônimo do produto que vendem ou do serviço que prestam, figura de linguagem conhecida como metonímia (marca pelo produto), tal como ocorre, por exemplo, na letra da canção "Gita (eu sou)", de Raul Seixas e Paulo Coelho, em que há referência aos "peg-pags do mundo" para dizer "supermercado".

A utilização do nome de fantasia se dá em diversos momentos, desde a sua colocação na fachada do estabelecimento comercial até a sua aposição nos produtos fabricados, passando pela veiculação em material de publicidade.

Este nome serve para divulgação da empresa e seus produtos. É facultativo para a empresa o registro do nome - fantasia; mas, uma vez registrado, é considerado uma marca registrada e leva o símbolo ®. A empresa que registra uma marca é dona absoluta dela. O nome fantasia pode ser diferente da razão social.

O artigo 124, inciso XV, da Lei n. 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial) estabelece que não são registráveis como marca o nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores. Logo, qualquer pessoa pode registrar seu nome civil, seu nome de família ou sua assinatura



NWN
Nº 70047672845
2012/CÍVEL

como marca ou nome comercial sem necessitar do consentimento de terceiros, familiares ou homônimos.

No Brasil, adotamos, de regra, o sistema atributivo para a aquisição da propriedade marcária ou do nome comercial, ou seja, quem primeiro registra o nome tem o direito à exclusividade do seu uso. No caso das marcas a proteção exclusiva é limitada ao segmento de mercado para o qual foi registrada.

Assim, concluo que não houve infração à Lei de Propriedade Industrial, posto que o nome de família que integra o nome fantasia da empresa ré, e a sua marca, tiveram a sua origem nas sócias fundadoras, que não careciam de autorização de terceiros (ou do autor) para o seu uso, e esse direito se incorporou ao fundo de comércio da empresa e permitiu o registro da marca, na forma da lei.

Em face do exposto, dou provimento ao apelo, para o efeito de julgar improcedentes os pedidos, suportando o autor as custas processuais e honorários do advogado da empresa ré, que arbitro em R\$ 10.000,00, considerando a duração da causa e a sua complexidade, assim como o labor desenvolvido pelo causídico.

VOTO NO SENTIDO DO PROVIMENTO DO APELO.

DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA (PRESIDENTE E REVISOR) –

Confirmo a sentença por seus fundamentos, que adoto e transcrevo, negando provimento ao apelo:



NWN
Nº 70047672845
2012/CÍVEL

2.0) FUNDAMENTAÇÃO.

2.1) Da falta de interesse de agir.

O autor postulou na inicial a retirada do seu sobrenome (DVOSKIN) da denominação social e, conseqüentemente, a retirada do referido sobrenome em todas as publicidades, sinais, propagandas e fachadas de lojas da requerida.

Mesmo considerado, o fato de a ré já ter efetuado a alteração social, antes do ajuizamento da presente ação, conforme comprovado na fl. 52, em que passou a ter sua denominação social D. Kulkes Ltda., não retira o interesse do requerente de ver deferidos os demais pedidos, notadamente os ligados ao uso do seu sobrenome no nome fantasia da requerida, ou mesmo como referência social.

Afasto, pois, a preliminar arguida.

2.2) Do uso indevido do sobrenome do autor.

A questão trazida aos autos diz respeito à utilização do sobrenome do autor na denominação social e na marca da ré, que, desde já, saliento, são coisas distintas.

A denominação social, ou nome empresarial, é uma exigência legal no instrumento de constituição das sociedades e é protegido pela norma do artigo 1.166 do Código Civil, que estabelece que “a inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as respectivas averbações, no registro próprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado”.

Uma das finalidades do registro do comércio é, justamente, conferir segurança aos comerciantes no exercício de sua atividade empresarial, protegendo o direito de propriedade material e imaterial, dentre os quais o nome comercial.



NWN
Nº 70047672845
2012/CÍVEL

Isso, inclusive, vem regulado pela Lei 8.6934/94, que dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins:

Art. 33. A proteção ao nome empresarial decorre automaticamente do arquivamento dos atos constitutivos de firma individual e de sociedades, ou de suas alterações.

Referido diploma normativo proíbe o registro de duas entidades com o mesmo nome comercial com a finalidade precípua em proteger o fundo do comércio das empresas que primeiro registrou e regularizou perante o órgão do comércio competente.

No presente caso, embora o requerente não se insurja com a utilização de seu sobrenome, sob o fundamento de que possui outra empresa com a mesma denominação social, mas em razão de sua ex-cônjuge não figurar mais no quadro societário, o fato é que a requerida já alterou a sua denominação social, de acordo com a alteração contratual nº 07 (fl. 52), que era DVOSKIN E KULKES JOALHERIA LTDA. para D. KULKES LTDA.

Nada obstante isso, o art. 1165, do Código Civil, estabelece, claramente, que “o nome de sócio que vier a falecer, for excluído ou se retirar, não poderá ser conservado na firma social”.

Desta feita, procedeu de forma correta a ré, ao retirar o sobrenome do autor da sua denominação social.

Resta saber, isso sim, se a utilização da marca Dvoskin, Kulkes Joalheria, pela requerida, é legítima, ou viola os direitos de personalidade do autor.

A Constituição Federal, no seu art. 5º, inc. XXIX, dispõe que “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais,



NWN
Nº 70047672845
2012/CÍVEL

à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”.

Em razão do dispositivo constitucional, foi editada Lei nº 9.279/1996, que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, onde o capítulo IV trata dos Direitos sobre a Marca.

O artigo 129 da referida lei estabelece, expressamente, que “a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148”.

Por outro lado, o direito brasileiro assegura, a todos, a proteção aos direitos da personalidade que são definidos como direito irrenunciável e intransmissível, que todo o indivíduo tem de controlar o uso de seu corpo, nome, imagem, ou quaisquer outros aspectos constitutivos de sua personalidade.

Esses direitos, por certo, estão ligados a um princípio maior, que fundamenta todo o ordenamento jurídico brasileiro, qual seja, o Princípio da Dignidade da pessoa humana.

Tem-se, assim, que no presente caso, deve haver uma ponderação entre a garantia fundamental da propriedade da marca e os direitos da personalidade, que são aqueles inerentes à pessoa e à sua dignidade.

O doutrinador Flávio Tartuce lecionada que “pela técnica da ponderação, em casos de difícil solução (“hard cases”), os princípios e direitos fundamentais devem ser sopesados no caso concreto pelo aplicador do Direito, para se buscar a melhor solução. Há assim um juízo de razoabilidade de acordo com as circunstâncias do caso concreto”¹.



NWN
Nº 70047672845
2012/CÍVEL

Nesse sentido, no que se refere ao nome, o artigo 18, do Código Civil, que se encontra inserido no Capítulo II, que trata dos Direitos da Personalidade, estabelece que “sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial”.

*O art.124, inc. XV, da Lei 9.279/96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial estabelece que “Não são registráveis como marca: (...) o **nome civil** ou sua assinatura, **nome de família** ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores”.*

E, o art. 34 da já referida Lei 8.934/94, que regula os Registros Públicos, estabelece que “o nome empresarial obedecerá aos princípios da veracidade e da novidade”.

Tem-se, pois, que o nome é tutelado pelo direito de personalidade e goza de todos os direitos e prerrogativas inerentes a este instituto jurídico. Não se olvida que, desde que devidamente autorizado, pode ser usado como denominação social ou marca. Quanto isso ocorre, todavia, a sua natureza jurídica funciona como um direito de cunho patrimonial.

Maria Celina Bodin de Moraes, no seu livro Danos à Pessoa Humana², lecionada que, “em todas as relações privadas nas quais venha a ocorrer um conflito entre uma situação jurídica subjetiva existencial e uma situação jurídica patrimonial, a primeira deverá prevalecer, obedecidos, assim, os princípios constitucionais que estabelecem a dignidade da pessoa humana como o valor cardeal do sistema”.

É o caso dos autos, onde, de um lado, temos o autor buscando a proteção ao seu direito de personalidade, em razão do uso de seu sobrenome pela empresa ré e, de outro, o direito da ré de utilizar a marca que leva o sobrenome do requerente, objetivando, sem sombra de dúvidas, proteger a sua situação jurídica patrimonial.



NWN
Nº 70047672845
2012/CÍVEL

Assim, é evidente que, em casos como o que ora se apresenta, deve prevalecer o direito subjetivo existencial do autor, de proteger a sua dignidade humana, já que não foi devidamente autorizada a utilização do seu sobrenome.

De salientar que o autor é pessoa cujo sobrenome (nome de família) é conhecido não só neste Estado da Federação como, quiçá, em boa parte do país, por, sabidamente – fato público e notório, que dispensa prova - estar vinculado a um grande conglomerado de empresas de comunicação, sendo certo que, aos olhos dos consumidores, seria, também, integrante do quadro societário da demandada, que utiliza o seu sobrenome, “Dvoskin”.

E, nesse sentido, cumpre trazer à baila o decidido pelo Des. Artur Arnildo Ludwig, no julgamento da Apelação Cível nº 70021977244, que referiu: “quando estamos diante de questões de marca, não basta situar a discussão somente no direito marcário como proteção ao empresário, mas também no direito marcário com estreita ligação com o direito do consumidor, a fim de garantir a função econômico-social do regramento jurídico”.

Veja-se, pois, que, além da proteção ao direito da personalidade, no caso em que análise, há proteção ao consumidor, que pode confundir-se com a utilização do uso do sobrenome “Dvoskin” pela ré.

Desta feita, embora a requerida tenha demonstrado o registro da marca Dvoskin, Kulkes & Cia. Ltda., de acordo com os documentos das fls., 89/90, entendo que deve se abster de utilizar o nome do autor em propagandas, publicidades, sinais, marcas de exposição, etc, nos termos da fundamentação.

2.3) Dos danos morais.

No tocante à pretensão atinente à indenização por danos morais, tenho que caracterizados, visto que in re ipsa, ou seja,



NWN
Nº 70047672845
2012/CÍVEL

decorrentes da própria violação do direito da personalidade, prescindindo de prova objetiva acerca do dano.

Cumpra, assim, estabelecer o quantum indenizatório.

E, nesse sentido, tenho que a indenização por dano moral visa a compensar a sensação de sofrimento e humilhação.

Tem, portanto, caráter compensatório.

Não se pode perder de vista, porém, que, à satisfação compensatória, soma-se o sentido punitivo e pedagógico da indenização, de maneira que assume especial relevo, na fixação do valor indenizatório, as condições sócio-econômicas das partes.

Assim, tem relevância não apenas a análise da intensidade do sofrimento causado, para se estimar o valor a se indenizar, mas, também, a capacidade financeira do infrator, para que se arbitre um valor suficientemente capaz de prevenir ocorrência de nova conduta idêntica.

Então, em outras palavras, em relação ao valor indenizável, pesa certificar que há de ser fixado em consonância com o poderio econômico da requerida, para que não perca o seu caráter de sanção, vez que a pena deve sempre trazer uma desvantagem maior que a vantagem auferida pelo ilícito, para que exerça a prevenção sobre o ato danoso (Teoria da Prevenção).

De acordo com as particularidades do caso em apreço, em especial a repercussão do dano e as condições do agressor, e atento o juízo à dupla finalidade do dever de indenizar, quais sejam, a necessidade de compensar a vítima e de punir o agente que pratica o ato ilícito, entendo que deva a indenização ser fixada no montante de R\$ 54.500,00 (cinquenta e quatro mil e quinhentos reais), quantia que deverá ser corrigida monetariamente a partir desta data, pelo maior índice oficial



NWN
Nº 70047672845
2012/CÍVEL

que se verificar, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

1 Manual de Direito de Civil, volume único. Editora Método, 2011. Pg. 86

2 Rio de Janeiro: Renovar, 2003. pg; 120

VOTO NO SENTIDO DO NÃO PROVIMENTO DO APELO.

DES. ARTUR ARNILDO LUDWIG

Prezados colegas, estive refletindo sobre a controvérsia que se apresenta e tendo em vista as teses defendidas, tenho que a do autor não encontra amparo nas circunstâncias fáticas e jurídicas trazidas aos autos.

Existem três aspectos que merecem destaque.

Ao sair da empresa, vendendo suas quotas sociais, a ex-sócia fundadora, negociou a totalidade de sua participação societária, firmando o respectivo contrato de compra e venda, no qual há cláusula expressa sobre o tema da discussão.

Note-se:

“1.2. Incluem-se no objeto deste CONTRATO todos os direitos e obrigações relativas às QUOTAS, ou delas decorrentes ou originárias, **englobando o fundo de comércio, estoque, pontos, propriedades imateriais, enfim, todos os ativos e passivos** das SOCIEDADES.(...)”

3.1 Em contraprestação à cessão e transferência das QUOTAS, os COMPRADORES pagarão à



NWN
Nº 70047672845
2012/CÍVEL

VENDEDORA a quantia total, líquida e certa, de R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).” (grifei)

De acordo com a doutrina especializada, o Fundo de Comércio corresponde a:

“elementos, sejam corpóreos, sejam incorpóreos, [que] têm por finalidade facilitar o exercício da profissão comercial, atraindo fregueses para quem a exerce. (...)

compõe-se, portanto, o fundo de comércio de elementos diversos, sem existir um deles que possa ser genericamente considerado preponderante, já que a importância desses elementos varia segundo o ramo de negócio explorado.”²

Assim sendo, não se pode fugir da conclusão de que a pessoa jurídica possui um Fundo (uma marca, uma clientela, um conceito no mercado), que corresponde ao conjunto de bens tangíveis e intangíveis, que a integram, envolvendo, inclusive, o nome e o conceito que construiu e usufrui no ramo de mercado em que atua, no caso, de jóias.

Evidente que na apuração de haveres, deve ser considerado o valor da universalidade de todos os bens corpóreos e incorpóreos que constituem a sociedade empresarial. Nessa medida, importa, sobremaneira, considerar o Fundo de Comércio, como foi tecnicamente observado na situação em apreço.

² Fran Martins, Curso de Direito Comercial, Ed. Forense, 22ª edição, p. 425 e ss.)



NWN
Nº 70047672845
2012/CÍVEL

O segundo ponto é que tendo origem lícita o nome da empresa, bem conceituada, em tese, não traria prejuízo de ordem moral ao requerente.

Por fim, a terceira observação a ser consignada, é que o autor, pelo que se extrai dos autos, não providenciou qualquer pedido de exclusividade do uso de seu sobrenome, de forma a vedar a utilização comercial.

Destarte, com essas breves considerações, estou acompanhando as conclusões do relator, pelo provimento da apelação, julgando improcedentes os pedidos.

É o voto.

LC

DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA - Presidente - Apelação Cível nº 70047672845, Comarca de Porto Alegre: "DERAM PROVIMENTO AO APELO. POR MAIORIA"

Julgador(a) de 1º Grau: MAURO CAUM GONCALVES