



CONCLUSÃO

Processo: 0031360-61.2012.4.02.5101 (2012.51.01.031360-6)

Nesta data, faço os autos conclusos ao(à) MM.
Juiz(a) da 13^a. Vara Federal do Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, 06/08/2014 07:42

TERESA CRISTINA LAGES MOREIRA
Diretor(a) de Secretaria

SENTENÇA tipo A

I - Relatório

A empresa **CIELO E CIELO COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.**, anteriormente denominada CIELO E CIELO LTDA., e o atleta **CESAR AUGUSTO CIELO FILHO** propõem ação de procedimento ordinário em face do **INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI** e da empresa **CIELO S/A**, anteriormente denominada COMPANHIA BRASILEIRA DE MEIOS DE PAGAMENTO - CBMP, objetivando a decretação de nulidade dos registros n.ºs 830.378.324 - classe NCL(9)35 - e 830.378.332 - classe NCL(9)36, ambos para a marca nominativa CIELO, os quais teriam sido indevidamente concedidos pelo INPI em favor da empresa ré, por constituir violação ao artigo 124, XV da Lei nº 9.279/96; requerem, ainda, seja determinada a abstenção de uso, pela empresa ré, da marca CIELO.

Sobre o autor CESAR CIELO, relatam que é reconhecido atleta brasileiro, que figura no rol dos maiores nadadores da história mundial, ante os recordes alcançados em tal esporte; dentre as suas maiores conquistas está a medalha de ouro conquistada nas Olimpíadas de Pequim em 2008 na prova de natação dos 50 metros livres, ocasião em que bateu o recorde olímpico do russo Alexander Popov, que perdurava desde 1992, e se tornou o primeiro campeão olímpico da natação brasileira; nas mesmas Olimpíadas, também obteve medalha de bronze na modalidade de 100 metros livres; no ano seguinte, em 2009, o atleta se tornou campeão mundial nas provas dos 50 metros e dos 100 metros livres em Roma, Itália, batendo o recorde mundial da segunda prova; em 2011 o atleta conquistou o bicampeonato mundial nos 50 metros estilo livre e o título mundial nos 50 metros estilo borboleta, ambos em Xangai; no mesmo ano de 2011, obteve vitórias nos 50 e 100 metros livres nos Jogos Panamericanos de Guadalajara, no México; atualmente, detém o recorde mundial dos 50 metros livres (18/12/2009 - 20s91) e dos 100



metros livres (30/07/2009 - 46s91) em piscina longa e é recordista olímpico nos 50 metros livres (16/08/2008 - 21s30) em piscina longa, além de vários outros recordes nas Américas e no continente sulamericano; por todas essas conquistas, e em razão de sua imagem de "pessoa exemplar, de caráter irretocável, de princípios, de valores éticos e morais", o atleta conta com a torcida, simpatia e admiração dos brasileiros.

A respeito da empresa autora, afirmam que tem o atleta autor como sócio e iniciou as suas atividades em 26/05/2008, com atuação no ramo de "comércio de artigos do vestuário e calçados em geral, incluindo acessórios para prática de esportes; o comércio de artigos esportivos, jogos, brinquedos, artigos de papelaria, óculos, relógios, artigos de toucador e perfumaria; oferecimento de cursos de ensino; escolas de natação, academias e atividades de entretenimento; atividades de desenvolvimento profissional e gerencial em atividades esportivas; exploração de franquias; prestação de serviços técnico-profissionais na área esportiva e; participação no capital de outras sociedades".

Quanto à ré, aduzem ser empresa líder em soluções de meios eletrônicos de pagamentos no Brasil, responsável pelo credenciamento de estabelecimentos comerciais, por captura, transmissão, processamento e liquidação financeira das transações efetivadas por cartões de crédito e de débito, tendo registrado, no ano de 2010, um faturamento declarado de R\$ 262 bilhões de reais; antes de adotar a denominação atual de CIELO S/A, usava o nome de COMPANHIA BRASILEIRA DE MEIOS DE PAGAMENTO (CBMP) e explorava as marcas VISANET e VISANET BRASIL; somente a partir de novembro de 2009, época do contrato de licença de uso de imagem com os autores, é que a empresa ré passou a adotar a nova denominação social CIELO e depositou diversos pedidos de registro para a marca CIELO no INPI.

Relatam que, em 10/09/2009, a empresa ré depositou diversos pedidos de registro para a marca CIELO, entre os quais os processos n.ºs 830.378.324 e 830.378.332 nas classes 35 e 36, os quais foram concedidos em 2012; houve falha do INPI ao deferir tais registros, pois a marca reproduz indevidamente o patronímico do atleta autor, especialmente se consideradas as situações contratuais que permearam tais depósitos; em 09/11/2009, menos de 2 meses depois dos depósitos das marcas, a empresa ré contratou uma licença não exclusiva dos direitos de uso de imagem do atleta autor, para participação de CESAR CIELO em 4 eventos com filmagem e fotografia no período de 12 meses, bem como para utilização da sua imagem em campanhas de mídia impressa, associadas à nova marca da empresa ré e ao lançamento de campanhas de marketing decorrentes; tal



contrato teria prazo de validade até o dia seguinte ao do encerramento dos Jogos Olímpicos de 2012, em Londres; em setembro de 2010 as partes assinaram um primeiro aditamento ao contrato.

Aduzem que, muito embora o contrato firmado verse sobre a licença de uso da imagem do nadador para fins específicos e determinados, há uma extrapolação do objeto e limites do contrato a partir da disposição de cláusulas tratantes sobre a propriedade intelectual das marcas da empresa ré, em especial os itens 2.2, iv, da cláusula 2ª e 6.3 da cláusula 6ª; tais disposições, a seu ver, criam empecilhos para que o atleta ou sua empresa possam requerer o registro de marcas contendo o patronímico CIELO para distinguir produtos e serviços idênticos ou afins àqueles explorados pela empresa ré; de tal modo, a empresa ré, além de explorar a imagem do atleta associada aos seus serviços e produtos, valeu-se do instrumento contratual para se apropriar do patronímico CIELO, direito personalíssimo do nadador, de forma a legitimar uma série de pedidos de registros de marca, a saber:

Número	Prioridade		Marca		Classe
830378316	10/09/2009	N	CIELO	✓	NCL(9) 09
830378324	10/09/2009	N	CIELO	✓	NCL(9) 35
830378332	10/09/2009	N	CIELO	✓	NCL(9) 36
830378340	10/09/2009	N	CIELO	✓	NCL(9) 42
830423940	15/10/2009	M	CIELO	✓	NCL(9) 09
830423982	15/10/2009	M	CIELO	✓	NCL(9) 42
830424008	15/10/2009	M	CIELO	✓	NCL(9) 36
830424016	15/10/2009	M	CIELO	✓	NCL(9) 35
830948236	25/02/2011	N	CIELO PREMIA	✓	NCL(9) 42
830948180	25/02/2011	N	CIELO PREMIA	✓	NCL(9) 09
830948201	25/02/2011	N	CIELO PREMIA	✓	NCL(9) 35
830948228	25/02/2011	N	CIELO PREMIA	✓	NCL(9) 36
831001437	12/04/2011	N	CIELO FIDELIDADE	✓	NCL(9) 35
831001429	12/04/2011	N	CIELO FIDELIDADE	✓	NCL(9) 09

Destacam que a circunstância de a empresa ré ter depositado pedidos de registro para a marca que contém o patronímico do atleta ao mesmo tempo em que firmava contrato para a exploração do uso de sua imagem, constando do instrumento cláusulas que excederam o seu objeto e limites, levam à conclusão de que o nadador foi ludibriado pela empresa ré, que ao mesmo tempo obteve a sua imagem e o seu patronímico, passando a associá-lo com seus produtos e serviços, de modo a afastar a incidência do art.124, XV, da



LPI, que proíbe o registro, como marca, de nome de família de terceiros, sem a respectiva autorização; o atleta autor assinou o contrato com a empresa ré sem a necessária assistência de um advogado, acreditando que apenas sua imagem seria utilizada, desconhecendo por completo que, a partir de então, ficaria impedido de requerer o registro de marcas contendo o seu próprio patronímico para designar produtos e serviços correlatos aos da empresa ré, e sendo economicamente lesado, na medida em que a utilização de seu patronímico para composição das marcas da autora não foi objeto de negociação ou contratação de autorização de uso; a empresa ré se aproveitou da imagem do atleta, que estava em franca evidência no momento do contrato, e de seu patronímico para construir sua imagem corporativa e institucional, antes ligada à expressão VISANET; o contrato de imagem firmado entre as partes é objeto de ação de nulidade de cláusulas contratuais c/c pedido de indenização, distribuída no Foro Central da Comarca de São Paulo, SP.

Entendem que também devem ser anulados os atos de deferimento das marcas CIELO em favor da empresa ré, por violação ao art.124, XV, da LPI, eis que reproduzem patronímico de pessoa mundialmente conhecida, direito da personalidade que se encontra tutelado nos arts.16 a 19 do Código Civil; tais registros não atendem ao princípio da licitude, pois a empresa ré valeu-se de “estratégias contratuais antiéticas, abusivas e irregulares” para a sua obtenção; o INPI não agiu com o costumeiro acerto no caso em litígio, pois em diversos casos correlatos vem indeferindo marcas compostas por patronímicos famosos, v.g.: registro n.º 823.282.252 para a marca AB SENNA, por reproduzir o patronímico do piloto brasileiro Ayrton Senna, registro n.º 822.367.637 para a marca MARADONA, por reproduzir o patronímico do jogador de futebol argentino Maradona, registro n.º 827.323.766 para a marca CASA ZICO, por reproduzir o patronímico do jogador de futebol brasileiro Zico, e registro n.º 900.494.980 para a marca L LENNON, por reproduzir o patronímico do músico britânico John Lennon.

Inicial (fls.01/33) instruída com procurações (fls.35/39) e documentos (fls.41/241), pagas as custas (fl.40).

Termo de autuação (fl.242).

Decisão indeferiu o pedido de liminar (fls.244/245).

Petição da parte autora (fl.247), com documentos (fls.248/281).

A parte autora noticiou a interposição de agravo de instrumento (fls.286/316).

Contestação do INPI (fls.317/323), com parecer técnico (fls.324/330) e documentos (fls.331/366), sustentando a



improcedência do pedido autoral, aos seguintes argumentos: no que tange às questões contratuais entre a parte autora e a empresa ré, trata-se de matéria que refoge à competência da autarquia; o signo CIELO é palavra encontrada nos idiomas espanhol e italiano, que tem como principais significados céu, firmamento, atmosfera terrestre, parte superior de um ambiente fechado, e, em sentido figurativo, paraíso; muito embora seja o patronímico do atleta autor, o signo CIELO faz parte da denominação social e nome de fantasia tanto da empresa autora quanto da empresa ré, compondo ainda diversos registros de marcas de diferentes titulares, que convivem pacificamente no mercado, dos quais destaca os seguintes, depositados em data anterior à dos registros em lide:

Número	Prioridade	Marca	Situação	Titular	Classe
823429628	27/11/2000	CIELO	Registro	CIELO INDUSTRIA MECATRÔNICA LTDA	NCL(7) 09
824096312	03/10/2001	CIELO VITA RESIDENCE SERVICE	Registro	GAFISA SPE-11 S.A.	NCL(7) 36
824844769	06/08/2002	CIELO VIAGENS E TURISMO	Registro	CIELO VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	NCL(8) 39
827357737	25/04/2005	CIELO TELECOM	Registro	CIELO TELECOM LTDA	NCL(8) 45
827394136	16/05/2005	CIELO	Registro	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	NCL(8) 05
829025529	03/04/2007	CIELO TRADING	Registro	CIELO TRADING E TAXI AEREO S/A	NCL(9) 37

Também são encontrados registros, nas mesmas condições, para o signo CIELLO, de mesma fonética:

Número	Prioridade	Marca	Situação	Titular	Classe
820394440	05/12/1997	CIELLO COLEZIONE	Registro	J.AURELIO FERREIRA ME	NCL(7) 25
826988377	01/12/2004	CIELLO	Registro	ATTRIUM PISOS E COLCHÕES LTDA - ME	NCL(8) 35
901402605	13/01/2009	CIELLO DORMITORIOS	Registro	MOVERAMA INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA	NCL(9) 20

Diz estar assim evidenciado que não houve por parte do INPI nenhum procedimento distinto do usualmente aplicado no exame de marcas, pois em nenhum desses processos foi formulada exigência para apresentação de autorização de titular de patronímico; quanto aos direitos de personalidade, entende que todos têm direito ao uso do nome da esfera civil, mas, "no universo marcário, passam a ser regidos pelos direitos da propriedade industrial e deverão ser limitados sob pena de atentar contra o direito do consumidor e do próprio detentor do primeiro registro de marca"; seguindo tal orientação, o INPI indeferiu os pedidos de registro n.ºs 830.378.316 e 830.378.340 da empresa ré, por violação ao art.124, XIX; entende, pois, o INPI, que não assiste qualquer razão à parte autora quanto



à aplicação do art.124, XV, de modo a justificar a nulidade dos registros marcários postos em lide.

Negado seguimento ao agravo de instrumento interposto pela parte autora (fls.367/368).

Contestação da empresa ré (fls.369/384, com documentos de fls.404/698), suscitando, em preliminar, que o presente feito deve tramitar em segredo de justiça (art.206 da LPI), a litigância de má fé dos autores, e a ausência de interesse de agir.

No mérito, alega a total improcedência da ação, aos seguintes argumentos: a história da empresa ré começou quando, em 1995, a Visa Internacional, o Banco do Brasil, o Banco Bradesco e o Banco Real (atual Santander) se reuniram com o propósito de formar um negócio identificado pela marca VISANET, com o objetivo de administrar as relações com toda a rede de estabelecimentos comerciais afiliados ao sistema VISA; em um ano, a empresa ré já administrava mais de 100 mil estabelecimentos no País, e não parou de crescer ao longo dos anos, chegando em 2008 a responder por quase metade do volume financeiro das transações com cartões; em 2009, já consolidada no mercado dentre as maiores credenciadoras do Brasil, a empresa ré protagonizou a maior operação de abertura de capital da Bolsa Mercantil e de Futuros Bovespa já registrada, levantando R\$ 8,3 bilhões com a venda de ações ao mercado, em demonstração do grande prestígio e da confiança nela depositada; tendo se dado o termo final do contrato de exclusividade celebrado com a VISA, o signo VISANET não mais seria adequado ao uso como marca, motivo pelo qual a empresa ré houve por bem inserir uma nova marca no mercado, a fim de identificar seus serviços que não mais estariam atrelados a uma única bandeira de cartão de crédito e débito, e sim a múltiplas bandeiras; buscou, então, uma marca que não remetesse a termos de uso comum em seu segmento mercadológico, tais como NET, CARD ou PAY, objetivando uma marca que se assemelhasse ao signo ELO, marca escolhida por bancos parceiros (Banco do Brasil, Bradesco e CEF) para identificar um novo cartão de crédito e débito que, a princípio, seria operado somente pelas máquinas da ré, podendo, posteriormente, ser expandido para a concorrência; a marca deveria assemelhar-se, ainda, ao termo ALELO, signo escolhido por bancos parceiros (Banco do Brasil e Bradesco) para ser utilizado como marca e como nova denominação da empresa CBSS - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços; o signo CIELO foi adotado exatamente como estratégia de ampliação do vocábulo ELO; o vocábulo italiano CIELO foi escolhido pela empresa ré por ser traduzido para o vernáculo como "céu", que sugere a abrangência dos serviços prestados pela empresa ré, "que agora não tinham limites (por trabalhar com diversas bandeiras), bem como o objetivo



da Ré de chegar ao topo, ideia representada pelo ditado popular 'o céu é o limite'", não tendo jamais havido, por parte da empresa ré, a intenção de se utilizar indevidamente do patronímico do 2º autor; nas primeiras campanhas publicitárias, a marca CIELO sempre esteve disposta junto à imagem do céu, em referência ao ditado "o céu é o limite"; a empresa ré houve por bem contratar o 2º autor como garoto-propaganda de sua marca CIELO tão somente por conta da coincidência relativa ao sobrenome do demandante; a parte autora vem agindo em flagrante má-fé, tendo em vista que manteve vínculo contratual com a empresa ré por três anos, tendo pleno conhecimento de que esta se utilizava da marca CIELO para assinalar os serviços por ela prestados, vindo, depois de todo esse tempo, ao Judiciário pleitear a nulidade de registros que foram obtidos regularmente pela empresa ré; antes mesmo de proceder à alteração de sua marca, a empresa ré já ostentava a posição de líder do mercado, em decorrência da qualidade dos serviços por ela prestados, o que foi reconhecido em diversas reportagens de revistas ao longo do ano de 2009, e se mantém até os dias de hoje; descabida, portanto, a alegação de que a empresa ré estaria "pegando carona" no sucesso do 2º autor; atualmente, existem diversos registros de marcas formados pelo termo CIELO, e pertencentes a titulares distintos, de onde se infere que o mencionado termo encontra-se diluído, sendo admissível a convivência pacífica entre tais registros, principalmente na hipótese dos presentes autos, em que as marcas da parte autora e da empresa ré visam assinalar produtos e serviços pertencentes a segmentos mercadológicos distintos, devendo ser aplicado, portanto, o princípio da especialidade; o termo CIELO tem significado próprio, de modo que a ele não se aplica o disposto no art.124, XV da LPI.

Réplica (fls.701/712) na qual a parte autora rechaça os argumentos esposados pelos réus, e reitera os termos de sua inicial, ressaltando o argumento de que o vocábulo CIELO não é dicionarizado na língua portuguesa, não podendo ser considerado termo de uso comum, como alegado pelo INPI, mas sim o elemento integrante do sobrenome do 2º autor, pelo que aplicável ao presente caso a vedação contida no art.124, XV da LPI, principalmente pelo fato de que a empresa ré nunca dispôs de qualquer autorização formal, por parte do 2º autor, para uso de seu patronímico; em provas, protestou unicamente pela juntada de novos documentos.

Manifestação da empresa ré (fls.713/728), oportunidade em que foi requerida a produção de prova documental suplementar (fls.729/744).

O INPI disse não ter provas a produzir e requereu o julgamento antecipado da lide (fls.746/747).



Decisão (fls.748/750) indeferiu os pedidos de decretação de segredo de justiça e de condenação da parte autora por litigância de má-fé, rejeitou a preliminar de ausência de interesse de agir, e facultou às partes a produção de prova documental suplementar.

Decisão transitada em julgado no agravo de instrumento interposto pela parte autora (fls.753/769).

Alegações finais da empresa ré (fls.782/792).

Alegações finais da parte autora (fls.795/804).

Realizada audiência (fls.817/818).

Proposta de acordo formulada pela parte autora (fls.823/827, com documentos de fls.828/833), a qual foi rejeitada pela empresa ré (fls.836/844).

Relatados, passo a decidir.

II - Fundamentação

1. Questões Preliminares

Os pedidos de decretação de segredo de justiça e de imposição de litigância de má-fé à parte autora já foram devidamente enfrentados pela decisão irrecorrida de fls.748/750, restando superada a sua análise. Já os argumentos trazidos para embasar a preliminar de ausência de interesse de agir referem-se ao próprio mérito da demanda, e com ele serão analisados.

2. Mérito

O clássico doutrinador JOÃO DA GAMA CERQUEIRA¹ ensinava, há muito tempo:

“(...) Destinam-se as marcas a individualizar os produtos e artigos a que se aplicam e a diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa.

Em seu primitivo conceito, as marcas tinham suas funções restritas à indicação de origem ou procedência dos produtos ou artigos entregues ao comércio. Sua finalidade era indicar ao consumidor o estabelecimento em que o artigo fora fabricado ou a casa comercial que o expunha à venda.

(...)

As leis mais modernas já não impõem tal obrigação, a não ser em determinados casos e por motivos especiais. A função primordial da marca de indicar a

¹ Tratado da Propriedade Industrial, vol. I, São Paulo, 1945



procedência dos produtos, distinguindo-os, sob este aspecto, de outros similares de procedência diversa, desviou-se no sentido de identificar os próprios produtos e artigos, principalmente depois da generalização do uso das denominações de fantasia, que constituem como que um segundo nome do produto, substituindo-se, muitas vezes, ao seu nome vulgar. Há inúmeros produtos e artigos que se tornam conhecidos exclusivamente pela marca que trazem, ignorando-se o próprio nome do fabricante ou do vendedor. O consumidor sabe que o produto *tal* é o que tem as qualidades que prefere, é diferente dos outros similares, pouco importando conhecer-lhe a origem. Se encontra, em outros produtos do mesmo gênero, a marca que conhece, prefere-os aos demais. A marca e o produto já conhecidos recomendam os novos artigos. São casos comuns, em que não se pode dizer, rigorosamente, que as marcas indicam a procedência do objeto para distingui-lo de outros similares de origem diversa: elas individualizam e como que qualificam o produto. As marcas assumem, assim, toda a sua força de expressão: *marcam*, efetivamente, o produto, que passa a ser um produto diferente, na multidão dos produtos congêneres. A marca individualiza o produto, identifica-o, distingue-o dos outros similares, não pela sua origem, mas pelo próprio emblema ou pela denominação que a constitui. É, pois, um sinal de identificação, cuja função econômica é importantíssima. (...)

Pode-se dizer, pois, que, antigamente, a marca distinguia os produtos, indicando-lhes a origem. Hoje distingue-os, identificando-os, dando-lhes individualidade própria".

Na lição de RUBENS REQUIÃO², a marca "é o sinal distintivo de determinado produto, mercadoria ou serviço." Na lição do mestre, quando ainda em vigor a Lei n.º 5.772/71 (arts.59 a 61 e 64):

"As marcas têm, segundo o Código, por função, *distinguir* os produtos, mercadorias ou serviços de seu titular. Mas, na medida em que distinguem seus objetos - o que importa um confronto com os demais existentes - as marcas servem também para identificá-los. A *identificação* dos produtos e mercadorias, pela marca, era a intenção primitiva do produtor ou comerciante."

"O fim imediato da garantia do direito à marca é resguardar o trabalho e a clientela do empresário. Não

² Curso de Direito Comercial, vol. I, 22.ed., Saraiva, 1995.



assegurava nenhum direito do *consumidor*, pois, para ele, constituía apenas uma indicação da legitimidade da origem do produto que adquirisse. Atualmente, todavia, o direito sobre a marca tem duplo aspecto: resguardar os direitos do produtor, e, ao mesmo passo, **proteger os interesses do consumidor, tornando-se instituto ao mesmo tempo de interesse público e privado**. O interesse do público é resguardado pelas leis penais que reprimem a fraude e falsificações fora do campo da concorrência desleal".

Outra definição, já à luz da Lei n.º 9.279/96 (arts.122 e 123), dá DENIS BORGES BARBOSA ³, *verbis*:

"Assim, marca é o sinal visualmente representado, que é configurado *para o fim específico* de distinguir a origem dos produtos e serviços. Símbolo voltado a um fim, sua existência fática depende da presença desses dois requisitos: capacidade de simbolizar e capacidade de indicar uma origem específica, sem confundir o destinatário do processo de comunicação em que se insere: o consumidor. Sua proteção jurídica depende de um fator a mais: a *apropriabilidade*, ou seja, a possibilidade de se tornar um símbolo exclusivo, ou legalmente unívoco do objeto simbolizado." (grifo do autor)

De tais ensinamentos doutrinários, sobressai a noção de que a marca deve individualizar e distinguir o produto ou serviço por ela assinalado. As características principais de uma marca são a distintividade, a veracidade, a licitude e a apropriabilidade ou novidade relativa, sendo óbvia a noção de que é inapropriável marca já apropriada por outrem, seja pelo sistema marcário ou por outro tipo de proteção. A marca é, portanto, um sinal que individualiza os produtos de uma determinada empresa e os distingue dos produtos de seus concorrentes.

De acordo com as regras de nossa atual Lei de Propriedade Industrial - Lei n.º 9.279/96, a marca é o signo visualmente perceptível (art.122), não compreendido nas proibições legais (art.124), destinado a distinguir um produto ou serviço de outro idêntico ou afim, de origem diversa, e que gera um direito de exclusividade, com proteção em todo o território nacional (art.129).

A propriedade da marca é adquirida pelo registro de validade expedido (art.129), que pode ser requerido por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de

³ Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2.ed., Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2003



direito privado, sendo que estas últimas só poderão requerer registro relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou por meio de empresas que controlem direta ou indiretamente (art.128, *caput* e § 1º), e vigorará pelo prazo de 10 anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos (art.133).

No caso dos autos, entende a parte autora que deve ser decretada a nulidade dos registros n.ºs 830.378.324 - classe NCL(9)35 - e 830.378.332 - classe NCL(9)36, ambos para a marca nominativa CIELO, de titularidade da empresa ré, alegando tratar-se de reprodução ou imitação do patronímico do 2º autor, nos termos do art.124, XV da Lei de Propriedade Industrial.

Note-se que não é objeto de discussão nos presentes autos a eventual colidência entre os registros da parte autora e aqueles da empresa ré, a teor do art.124, XIX, da LPI, ou a possibilidade de coexistência pacífica entre eles.

3. Dos Registros da Empresa Ré

Conforme se extrai dos documentos juntados aos autos e de consulta ao site do INPI, a empresa ré é titular dos seguintes registros para a marca CIELO e variações:

Número	Prioridade	Marca	Situação	Classe
830378316	10/09/2009	CIELO	✓ Aguardando apresentação e exame de recurso contra o indeferimento	NCL(9)09
830378324	10/09/2009	CIELO	✓ Registro sub júdice	NCL(9)35
830378340	10/09/2009	CIELO	✓ Aguardando apresentação e exame de recurso contra o indeferimento	NCL(9)42
830378332	10/09/2009	CIELO	✓ Registro sub júdice	NCL(9) 36
830423940	15/10/2009	CIELO	✓ Pedido de registro de marca indeferido	NCL(9)09
830423982	15/10/2009	CIELO	✓ Aguardando fim de sobrestamento	NCL(9)42
830424008	15/10/2009	CIELO	✓ Aguardando fim de sobrestamento	NCL(9)36
830424016	15/10/2009	CIELO	✓ Aguardando fim de sobrestamento	NCL(9)35
830948180	25/02/2011	CIELO PREMIA	✓ Para liberar para exame de mérito (pedido de registro com oposição)	NCL(9)09
830948201	25/02/2011	CIELO PREMIA	✓ Para liberar para exame de mérito (pedido de registro com oposição)	NCL(9)35
830948228	25/02/2011	CIELO PREMIA	✓ Aguardando fim de sobrestamento	NCL(9)36
830948236	25/02/2011	CIELO PREMIA	✓ Para liberar para exame de mérito (pedido de registro com oposição)	NCL(9)42
831001429	12/04/2011	CIELO FIDELIDADE	✓ Aguardando pagamento da concessão (em prazo extraordinário)	NCL(9)09
831001437	12/04/2011	CIELO FIDELIDADE	✓ Para liberar para exame de mérito (pedido de registro com oposição)	NCL(9)35
831001453	12/04/2011	CIELO FIDELIDADE	✓ Registro de marca em vigor	NCL(9)36



831001461	12/04/2011	N	CIELO FIDELIDADE	✓	Registro de marca em vigor	NCL(9)42
840253087	31/08/2012	N	VOCÊ EVOLUI COM A CIELO. A CIELO EVOLUI PARA VOCÊ	✓	Para liberar para exame de mérito (pedido de registro sem oposição)	NCL(10)09
840253095	31/08/2012	N	VOCÊ EVOLUI COM A CIELO. A CIELO EVOLUI PARA VOCÊ	✓	Para liberar para exame de mérito (pedido de registro sem oposição)	NCL(10)35
840253109	31/08/2012	N	VOCÊ EVOLUI COM A CIELO. A CIELO EVOLUI PARA VOCÊ	✓	Para liberar para exame de mérito (pedido de registro sem oposição)	NCL(10)36
840253117	31/08/2012	N	VOCÊ EVOLUI COM A CIELO. A CIELO EVOLUI PARA VOCÊ	✓	Para liberar para exame de mérito (pedido de registro sem oposição)	NCL(10)42
840555237	21/06/2013	M	CIELO LINKCI	✓	Aguardando exame de mérito	NCL(10)09
840555253	21/06/2013	M	CIELO LINKCI	✓	Aguardando exame de mérito	NCL(10)35
840555270	21/06/2013	M	CIELO LINKCI	✓	Aguardando exame de mérito	NCL(10)36
840555296	21/06/2013	M	CIELO LINKCI	✓	Aguardando exame de mérito	NCL(10)42

O primeiro registro objeto da presente ação é o de n.º 830.378.324, para a marca nominativa CIELO, que foi depositado em 10/09/2009 na classe NCL(9)35 (propaganda; gestão de negócios; administração de negócios; funções de escritório), cuja especificação é “serviços de propaganda; serviços de gestão de negócios”, vindo a ser concedido em 14/08/2012 (RPI 2171).

O outro registro objeto da presente ação é o de n.º 830.378.332, para a marca nominativa CIELO, que foi depositado em 10/09/2009 na classe NCL(9)36 (seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários), para assinalar “serviços de negócios financeiros”, vindo a ser concedido em 14/08/2012 (RPI 2171).

4. Definição e Importância do Nome

Ao lado da vida e da saúde, o nome civil é um dos direitos fundamentais⁴ mais importantes da pessoa humana, um direito da personalidade, que se revela como manifestação do direito à identidade pessoal e familiar⁵. Na definição de WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO⁶:

“Um dos mais importantes atributos da pessoa natural, ao lado da capacidade civil e do estado, é o nome. O homem recebe-o ao nascer e conserva-o até a morte. Um e outro se encontram eterna e

⁴ Comentários à Lei de Propriedade Industrial / IDS - Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos, 3.ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2013.

⁵ Parecer de RUBENS LIMONGI FRANÇA, “O Direito Ao Nome Civil e o Seu Uso Industrial”, apud Newton Silveira, Estudos e Pareceres de Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2009.

⁶ Curso de Direito Civil, vl.1, Parte geral, 28.ed., São Paulo: Saraiva, 1987-1989



indissolúvelmente ligados. Em todos os acontecimentos da vida individual, familiar e social, em todos os atos jurídicos, em todos os momentos, o homem tem de apresentar-se com o nome que lhe foi atribuído e com que foi registrado. Não pode entrar numa escola, fazer contrato, casar, exercer um emprego ou votar, sem que decline o próprio nome. No sugestivo dizer de JOSSERAND, o nome é como uma etiqueta colocada sobre cada um de nós, ele dá a chave da pessoa toda inteira.

Pode ser definido como o sinal exterior pelo qual se designa, se identifica e se reconhece a pessoa no seio da família e da comunidade. É a expressão mais característica da personalidade, o elemento inalienável e imprescritível da individualidade da pessoa. Não se concebe, na vida social, ser humano que não traga um nome.

Serve para individualizá-lo não só durante a vida, como, também, após a sua morte. Tão notória é a respectiva utilidade que seu uso se estendeu às firmas comerciais, às coletividades, aos navios, locomotivas e aviões, às cidades, ruas e logradouros públicos, aos animais, aos produtos agrícolas e até aos furacões".

RUBENS LIMONGI FRANÇA⁷ ressalta que "o Direito ao Nome, por sua substancial importância para a vida jurídica, obedece a regras rígidas, de formação, de imposição, de mudança, de uso, e de perda; além do que, extrapola do campo do Direito Privado, para adentrar o do Direito Público, que o reconhece oficialmente, fiscaliza e protege".

A seu turno, adverte SILVIO DE SALVO VENOSA⁸ que "pelo lado do Direito Público, o Estado encontra no nome fator de estabilidade e segurança para identificar as pessoas; pelo lado do direito privado, o nome é essencial para o exercício regular dos direitos e do cumprimento das obrigações".

Segundo o Dicionário Houaiss⁹, nome, antenome, prenome ou nome de batismo é o "antropônimo dado a uma criança ao nascer, no batismo ou em outra ocasião especial" e sobrenome ou patronímico é o "nome de família, que se segue ao nome de batismo".

⁷ Parecer "O Direito Ao Nome Civil e o Seu Uso Industrial", apud Newton Silveira, Estudos e Pareceres de Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2009.

⁸ Direito Civil, vl.1, Parte geral, 5.ed., São Paulo: Atlas, 2005

⁹ Consulta disponível em: <http://houaiss/cgi-bin/HouaissNet.exe>



Já o Dicionário Aurélio¹⁰ define nome como “palavra que exprime uma qualidade característica ou descritiva de pessoa ou coisa; epíteto, cognome, alcunha, apelido”; nome civil como “nome de pessoa tal como figura no registro civil”; e sobrenome como “1. nome que vem após o primeiro do batismo, ou prenome. 2. nome que é usado posposto ao nome de família; nome, apelido”.

DENIS BORGES BARBOSA¹¹ ensina que “o direito ao uso e à preservação do nome está inserido no direito à integridade moral correspondente à proteção pertinente à pessoa, no que diz respeito à sua honra, liberdade, recato, imagem e nome”.

5. Natureza Jurídica do Nome

É controvertida a questão acerca da natureza jurídica do nome. Considerado majoritariamente como um direito da personalidade, conforme disposto no art.16 do Código Civil de 2002, há posicionamento diverso no sentido de que o nome poderia ser considerado uma forma de direito de propriedade, e até mesmo, como um direito *sui generis*, decorrente da necessidade de identificação dos indivíduos. Prevalece, entretanto, a corrente defendida por SILVIO DE SALVO VENOSA¹²:

“Portanto, o nome é um atributo da personalidade, é um direito que visa proteger a própria identidade da pessoa, com o atributo de não-patrimonialidade. Note que estamos tratando do nome civil; o nome comercial tem conteúdo mercantil e, portanto, patrimonial.

Como direito de propriedade, o nome guarda suas principais características: indisponibilidade, inalienabilidade, imprescritibilidade, intransmissibilidade, irrenunciabilidade, entre outras. Vimos que é atributo obrigatório de todo ser humano e que, em nosso meio, é, em princípio, imutável, ressalvadas as exceções.”

Em nosso ordenamento jurídico, o direito ao nome está inserido no rol dos direitos da personalidade, estando assim disciplinado no Código Civil de 2002:

¹⁰ Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, 2.ed. rev. e aumentada, Rio de Janeiro: Nova Fronteira.

¹¹ As condições pelas quais um patronímico pode tornar-se marca: reexaminando a questão. Consulta disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/condicoes_patronimico2.pdf

¹² Direito Civil, vl.1, Parte geral, 5.ed., São Paulo: Atlas, 2005



Art. 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome.

Art. 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória.

Art. 18. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial.

Art. 19. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome.

6. Histórico do Nome

Desde os mais longínquos tempos, o caráter de imprescindibilidade do nome é inegável. Nas sociedades mais rudimentares, um único nome se fazia suficiente para que o indivíduo pudesse se distinguir dos demais, no local em que inserido. Conforme o crescimento do número de pessoas na civilização, com o conseqüente incremento das relações interpessoais e comerciais, surgiu a necessidade de que fossem acrescentados novos nomes além daquele individual, a fim de que fosse possível uma melhor identificação das pessoas.

Na antiguidade, os gregos utilizavam-se de um único nome, que era próprio, e não transmissível aos descendentes. Entre os hebreus, a sistemática era a mesma: apenas um nome para cada cidadão; porém, com o passar do tempo, e a conseqüente multiplicação dos povos, foi necessário o acréscimo de mais um nome para melhor identificação dos indivíduos, geralmente o do genitor, ou algum que fizesse alusão à profissão ou à localidade de nascimento do cidadão. Esse sobrenome antigo era individual e não transmissível.

Já em Roma, a formação dos nomes dos patrícios era dotada de considerável complexidade, já que eram utilizados dois elementos em sua composição: o **gentílico**, nome usado por todos os membros da mesma *gens*, e o **prenome**, considerado o nome próprio de cada pessoa; posteriormente, foi incluído o **cognome**, que servia para distinguir as diversas famílias de uma mesma *gens*, e vinha em terceiro lugar.

Por ocasião da Idade Média, quando da invasão dos bárbaros, o nome único retornou a ser utilizado; com o passar do tempo, entretanto, houve uma substituição dos nomes bárbaros por nomes de santos, por conta da influência



da Igreja, de modo que passaram a ser utilizados nomes do calendário cristão.

Com o aumento considerável da população, foi inevitável o surgimento da confusão entre diversas pessoas com o mesmo nome, pertencentes a famílias distintas. Deu-se, então, o advento do sobrenome, que se originava de uma qualidade ou sinal pessoal do indivíduo, do lugar do nascimento, de uma profissão, de uma planta, animal, e com maior frequência, do nome paterno, em genitivo. Esse sobrenome, que tem caráter hereditário, é o sobrenome modernamente adotado na maioria das civilizações.

7. Elementos Atuais do Nome

Nos dias de hoje, o nome civil da pessoa é composto por um **nome ou prenome** e por um **sobrenome**, que é o apelido de família. O prenome é individual, e de livre escolha do registrante, podendo ser simples, duplo, ou até mesmo triplo ou quádruplo, como se vê nas famílias reais.

No Brasil, o prenome antecede o sobrenome, que é o apelido de família, matronímico ou patronímico¹³. Apesar de ser de livre escolha do interessado, há limites impostos à escolha do prenome, conforme dispõe o art.55 da Lei n.º 6.015/73, o qual determina que o oficial do Registro Civil tem o dever de recusar-se a efetuar registro de prenomes que possam expor seus titulares ao ridículo; havendo insistência por parte do registrante, o caso deve ser submetido à decisão do juiz competente.

O prenome é imutável, conforme disposição contida no art.58 da Lei n.º 6.015/73, que comporta, no entanto, exceções. De acordo com o parágrafo único do artigo retro mencionado, há possibilidade de retificação do prenome, em caso de evidente erro gráfico, ou na hipótese do parágrafo único do art.56 do mesmo diploma legal.

O segundo elemento fundamental de que se compõe o nome é o apelido de família, ou patronímico, comumente chamado de sobrenome. Pode ser simples ou composto, originando-se de sobrenome materno, paterno, ou da fusão destes, e comporta alterações, desde que não seja prejudicado o apelido de família, nos moldes do que dispõe o art.56 da Lei n.º 6.015/73.

O nome civil é inalienável, mas não é exclusivo, não sendo permitido que alguém impeça outra pessoa de registrar ou fazer uso do mesmo nome. No entanto, tratando-se de emanção do direito da personalidade, o uso do nome deve

¹³ O matronímico é derivado do nome da mãe e o patronímico derivado do nome do pai ou de qualquer dos ascendentes, sendo este segundo termo mais comum na língua portuguesa.



gozar de proteção, de modo que o Código Penal, em seu art.185, tem capitulado o delito de usurpação de nome ou pseudônimo alheio, com cominação de pena de detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

8. Nomes Comuns e Nomes Singulares

Não havendo exclusividade dos nomes e sobrenomes, é natural a convivência entre homônimos. Como é de comum sabença, dificilmente uma pessoa terá um prenome único no mundo. No caso dos patronímicos, aliás, como visto, é intrínseco que designem diversos membros de uma mesma família.

Os nomes são usados com maior ou menor frequência ao longo dos anos, por motivações diversas, desde a ocorrência de momentos históricos da humanidade até programas banais de televisão.

Ainda assim, é possível afirmar que certos nomes - por exemplo¹⁴, Maria, José, Antônio, João, Francisco, Ana, Luiz, Paulo, Carlos, Manoel - e certos sobrenomes - tais como¹⁵ Silva, Souza, Costa, Santos, Oliveira, Pereira, Rodrigues, Almeida, Nascimento, Lima - são extremamente comuns em nosso País.

Outros nomes e sobrenomes, entretanto, têm menor incidência no Brasil, podendo ser tidos como singulares, tais como os nomes Teori¹⁶, Assusete¹⁷, Og¹⁸, Nefi¹⁹, e os sobrenomes Lewandowski²⁰, Toffoli²¹, Fux²², Weber²³, Zavascki²⁴.

No caso dos autos, o nome do autor é formado por dois prenomes absolutamente comuns - CESAR e AUGUSTO, seguidos de um patronímico muito singular - CIELO, além do termo FILHO, que denota ser ele o segundo de tal nome.

¹⁴ Conferir levantamento da empresa de análise de crédito ProScore, com base no banco de dados da empresa, que contaria com informações de 165 milhões de CPFs, disponível em: <http://wwwl.folha.uol.com.br/cotidiano/2011/11/1013281-maria-e-jose-sao-os-nomes-mais-comuns-no-brasil-veja-lista.shtml>

¹⁵ Segundo resultados de uma pesquisa que teria sido realizada em listas de matrículas em escolas, disponível em <http://www.procob.com/noticia/os-sobrenomes-mais-comuns-do-brasil/>

¹⁶ Ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal.

¹⁷ Ministra Assusete Magalhães, do Superior Tribunal de Justiça.

¹⁸ Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça

¹⁹ Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça

²⁰ Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal.

²¹ Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal.

²² Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal.

²³ Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal.

²⁴ Ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal.



9. Nomes Notórios

Há ainda casos em que uma pessoa, por sua atuação destacada na política, nas artes, nos esportes ou em algum outro segmento da sociedade, ou por uma circunstância qualquer do destino, passa a ser amplamente conhecida e reconhecida por todos.

Nesses casos, pode-se dizer que o nome ou sobrenome da pessoa passa a ser notório, devendo merecer um grau de proteção superior aos nomes comuns. De fato, como diz JOSÉ ROBERTO NEVES AMORIM²⁵, **“o nome tem sua importância aumentada à medida que a pessoa tenha reputação conhecida por distinção na sociedade”**.

Na hipótese dos autos, é inegável que o sobrenome CIELO, além de singular, tornou-se notório a partir da transformação do nadador CESAR CIELO em um dos maiores atletas brasileiros.

10. Constituição das Marcas

De acordo com o princípio da novidade relativa ou apropriabilidade, não pode ser apropriado a título exclusivo, como marca, o que está no domínio comum da língua (*res communis omnium*) ou o signo que já foi apropriado por terceiros (*res alii*), pelo sistema marcário ou por outro sistema ou tipo de proteção²⁶.

As marcas podem ter apresentação nominativa, figurativa, mista ou tridimensional. De acordo com as Diretrizes para Análise de Marcas do INPI²⁷:

Marca nominativa, ou verbal, é o sinal constituído por uma ou mais palavras no sentido amplo do alfabeto romano, compreendendo, também, os neologismos e as combinações de letras e/ou algarismos romanos e/ou árabicos, desde que esses elementos não se apresentem sob forma fantasiosa ou figurativa.

Marca figurativa, ou emblemática, é o sinal constituído de:

- desenho, imagem, figura e/ou símbolo;

²⁵ Direito ao nome da pessoa física. São Paulo: Saraiva, 2003

²⁶ DENIS BORGES BARBOSA, “Uma Introdução à Propriedade Intelectual”, 2.ed.rev. e atualizada, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

²⁷ Consulta disponível em:

http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/marcas/pdf/inpi-marcas_diretrizes_de_analise_de_marcas_versao_2012-12-11.pdf



- qualquer forma fantasiosa ou figurativa de letra ou algarismo isoladamente, ou acompanhado por desenho, imagem, figura ou símbolo;
- palavras compostas por letras de alfabetos distintos da língua vernácula, tais como hebraico, cirílico, árabe etc;
- ideogramas, tais como o japonês e o chinês.

Nas duas últimas hipóteses elencadas, a proteção legal recai sobre a representação gráfica das letras e do ideograma em si, e não sobre a palavra ou expressão que eles representam, ressalvada a hipótese de o requerente indicar no requerimento a palavra ou o termo que o ideograma representa, desde que compreensível por uma parcela significativa do público consumidor, caso em que se interpretará como marca mista.

Marca mista, ou composta, é o sinal constituído pela combinação de elementos nominativos e figurativos ou mesmo apenas por elementos nominativos cuja grafia se apresente sob forma fantasiosa ou estilizada.

Marca tridimensional é o sinal constituído pela forma plástica distintiva do produto ou do seu acondicionamento ou da sua embalagem.

Para ser registrável, a forma tridimensional distintiva de produto ou serviço deverá estar dissociada de efeito técnico.

Na escolha da parte nominativa de uma marca, o titular pode escolher dentre as palavras existentes no léxico, nacional ou estrangeiro, combiná-las, ou pode criar um novo signo, arbitrário, não antes dicionarizado. Quanto mais original o signo, maior o seu poder distintivo. Por outro lado, se forem utilizados elementos muito comuns, menor será a sua distintividade.

Neste ponto, releva mencionar que o sistema marcário nem sempre está em sintonia com o universo da propaganda. Muito embora profissionais de *marketing* e *branding*²⁸ possam frequentemente recomendar a seus clientes a adoção de marcas com nomes descritivos do produto ou do serviço a ser designado, com vistas a obter imediata associação e fidelização do público, fato é que tal tipo de marca tem baixos níveis de proteção legal, podendo ser negado o

²⁸ *Branding* é a construção e administração da identidade de uma marca por meio de um sistema de ações interdisciplinares que visa o estabelecimento de imagens, percepções e associações pelas quais os públicos de interesse se relacionem com essa marca.



registro pelo INPI, ou, se concedido, o seu titular poderá sofrer ações de nulidade dos concorrentes ou mesmo ter que suportar convivência com marcas muito assemelhadas.

11. Nome Civil como Marca

A legislação estabelece a irregistrabilidade, como marca, de certos signos, seja quanto à sua constituição, liceidade, distintividade ou disponibilidade.

Historicamente, o uso de nomes - em especial patronímicos - para criar marcas foi uma prática fortemente empregada durante os séculos XIX e XX, sendo diversos os exemplos de companhias hoje conhecidas em todos os continentes que usam os sobrenomes de seus fundadores como marca principal: DISNEY (Walt Disney), FORD (Henry Ford), COLGATE (William Colgate), PROCTER & GAMBLE (William Procter e James Gamble), dentre muitos outros²⁹.

No direito brasileiro, não há impedimento absoluto a que marcas sejam formadas por nomes próprios em geral, e, em particular, por nomes e patronímicos de pessoas³⁰.

Na importante obra "Comentários à Lei da Propriedade Industrial", organizada pelo renomado IDS - Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos³¹, encontramos percuciente análise sobre o dispositivo legal em questão (grifo nosso):

"É forçoso reconhecer que, independentemente da função original dos apelidos dados ao homem - tomado o termo apelido na sua acepção mais larga - uma vez que o nome sirva de elemento de identificação de bens no comércio, constituindo instrumento de canalização de clientela, passa a desempenhar, de maneira paralela, papel de marca, alinhando-se aos demais sinais que se acotovelam no mundo mercantil. Não que os sinais derivados de apelidos atribuídos à pessoa humana se submetam a todos os princípios aplicáveis às marcas de carga genética diversa, em face da interseção de direitos de outra ordem - direitos de personalidade -, mas a eles convêm, sem qualquer dúvida, o princípio da capacidade de identificação inequívoca, que não conduza à confusão para o público, e o princípio da lealdade na competição, postulado sobre o qual se assenta todo o sistema de sinais distintivos.

²⁹ CARLOS DELANO RODRIGUES, "Nomes de marca: uma classificação", artigo disponível em

<http://blogs.anhembi.br/congressodesign/anais/artigos/67942.pdf>

³⁰ Na área de *branding*, esse fenômeno é conhecido como *naming*.

³¹ 3ª edição revista e atualizada - Rio de Janeiro: Renovar, 2013.



Conquanto se reconheça ao homem o direito de fazer uso de seus apelidos, seria injurídico permitir que o exercício desse direito interferisse com a harmonia da vida mercantil.”

No entanto, em atenção ao princípio da veracidade, o requerente de um pedido de registro de marca contendo um nome de pessoa ou patronímico deverá ser alguém que **detenha tal nome**. Tal afirmação, evidentemente, encontrará ponderação se o nome for absolutamente comum. Não há necessidade de autorização de qualquer MÁRCIA para que a marca TINTURAS MÁRCIA³² seja registrada, mas a marca MÁRCIA LEBELSON³³ só poderá ser registrada com autorização da portadora de tal nome civil.

Isso se justifica porque, a partir da utilização de um nome próprio para constituir uma marca, tal nome não mais será um direito personalíssimo, mas integrará um direito de propriedade industrial, com cunho patrimonial, estando submetido às normas e limites pertinentes.

A respeito, a Lei n.º 9.279/96, em seu artigo 124, inciso XV, limita-se a dispor que não são registráveis, como marca, “nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores”.

Com isso, a referida lei veda o uso e registro como se fosse sua propriedade, de nome civil alheio, **a menos que haja a competente autorização do respectivo titular**, herdeiro ou sucessor.

A norma acima referida baseia-se nos direitos da personalidade, que se encontram dispostos no Código Civil de 2002, especialmente em seus arts.11 a 21.

Na lição de Denis Borges Barbosa³⁴, “a conversão desses elementos da personalidade (e veja-se, não só o nome) em integrante do fundo de comércio presume um ato de autorização. Certamente não há aí qualquer renúncia à plenitude das funções do nome (assinatura, imagem etc.) como função de personalidade, nem alienação de quaisquer parcelas desta panóplia. Mas o empréstimo ou conversão do elemento do campo da personalidade para o da atividade empresarial deve ser assentida”.

Em casos tais, havendo interesse de vários deles em registrar como marca o patronímico comum, eventual

³² Registro n.º 816.467.358, de titularidade da empresa PERFUMARIA MÁRCIA LTDA.

³³ Registro n.º 828.083.908, de titularidade da empresa SARA & MÁRCIA BOUTIQUE LTDA.

³⁴ As condições pelas quais um patronímico pode tornar-se marca: reexaminando a questão. Consulta disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/condicoes_patronimico2.pdf



colidência se resolverá pelo critério cronológico, ou seja, pelo princípio da anterioridade: o primeiro a depositar o pedido de registro fará jus à proteção. Confirma-se o que dispõem as Diretrizes de Análise de Marcas do INPI³⁵ acerca do tema:

Casos de Colidência

O direito da personalidade, assim como o direito marcário, é regulado pela Constituição Federal, sendo, portanto, objeto de leis ordinárias. Todos têm direito ao uso do nome na esfera civil. Entretanto, no universo marcário, o direito da personalidade deverá ser limitado sob pena de atentar contra o direito do consumidor e do próprio detentor do primeiro registro de marca.

Nos casos de marcas constituídas por patronímico, nome de família e nome civil idênticos, o registro será concedido a quem primeiro depositar. Assim, os pedidos de registro de marcas constituídos por patronímico, nome de família ou nome civil idênticos ou semelhantes, para assinalar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, serão indeferidos pela norma legal contida no inciso XIX do artigo 124 da LPI.

Embora o detentor do patronímico, nome de família ou nome civil mantenha seus direitos da personalidade na esfera cível, no universo marcário o pleito será favorável ao primeiro que depositar.

Também não será vedada a registrabilidade de signos contendo o mesmo patronímico, desde que, obedecido o princípio da especialidade, visem designar produtos ou serviços diversos, de tal forma que não haja confusão ou associação entre eles.

12. Nome Civil Notório como Marca

Como se viu, há casos em que o nome civil de uma determinada pessoa adquire notoriedade, seja por sua atuação destacada em alguma área, ou por uma outra circunstância qualquer. Como exemplos, podemos citar, genericamente, atores, cantores, apresentadores de

³⁵ Consulta disponível em:
http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/marcas/pdf/inpi-marcas_diretrizes_de_analise_de_marcas_versao_2012-12-11.pdf



televisão, atletas, políticos, além de celebridades instantâneas e até mesmo criminosos.

Nessas hipóteses, ou ao menos nos casos lícitos, é imperativo haver um maior grau de proteção aos nomes notórios, em um nível superior ao necessário para a proteção dos nomes comuns, de modo a impedir que terceiros o registrem como marca, sem a devida autorização do detentor do nome.

Fenômeno mais recente, e que cabe ser mencionado, é a prática descrita como *licensing* ou licenciamento de nomes, geralmente de personalidades dos esportes ou do ramo do entretenimento, segundo o qual o titular do nome dá uma licença a terceiro para exploração de seu nome para designar certo produto ou serviço. Em casos que tais, a intenção é que o nome vinculado à marca funcione como elemento de transferência direta de aspectos de personalidade do personagem para o produto ou serviço - com alto grau de receptividade pelo público e consequentes grandes ganhos para os envolvidos³⁶.

Todas as vezes em que houver pretensão a se utilizar, como marca, de um nome de terceiro, será essencial um **ato de autorização expressa** desse terceiro, pois a partir do registro do nome como marca ele deixa de ser exclusivamente um direito personalíssimo e passa a fazer parte de um fundo de comércio, convertendo-se em ativo intangível.

As Diretrizes de Análise de Marcas do INPI³⁷ minudenciam a questão:

Pedidos de registro que apresentem sinais constituídos por nome civil, assinatura e imagem de terceiros (notórios ou não), cujo requerente não seja o próprio titular do direito da personalidade, devem estar acompanhados de autorização do detentor do direito para registrá-lo como marca.

Considera-se como próprio titular do direito da personalidade a pessoa física ou empresa individual, sendo desnecessária a autorização. Nos casos de empresas em que o detentor do direito da personalidade é um dos sócios, será obrigatória sua autorização expressa para registrar como marca seu nome, assinatura, ou imagem, em nome da empresa requerente.

³⁶ CARLOS DELANO RODRIGUES, "Nomes de marca: uma classificação", artigo disponível em

<http://blogs.anhembibr.com/congressodesign/anais/artigos/67942.pdf>

³⁷ Consulta disponível em:

http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/marcas/pdf/inpi-marcas_diretrizes_de_analise_de_marcas_versao_2012-12-11.pdf



A autorização para o registro como marca também é necessária quando o sinal for constituído por nome de família e patronímico de pessoa notória, na medida em que, sem o consentimento do detentor de tal direito, poderá constituir-se em aproveitamento parasitário ou concorrência desleal, fatos que são rechaçados tanto pela legislação pátria quanto pela CUP (Convenção da União de Paris).

Nossos Tribunais não hesitam em reconhecer a **necessidade expressa de autorização específica em todo e qualquer caso**, não se limitando a eventuais hipóteses em que haja alegação de má-fé ou exposição indevida, e devendo tal autorização sempre ser interpretada restritivamente. Confira-se:

EMBARGOS INFRINGENTES - AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PERDAS E DANOS - USURPAÇÃO DO DIREITO DE PROPRIEDADE - NOME COMERCIAL E MARCA.

1 - *omissis*

2 - A marca FORD possui alto renome, tendo ficado notoriamente conhecida do público em decorrência dos veículos que fabrica, constituindo patronímico de seu fundador. Para sua utilização, necessário autorização.

3 - Recurso conhecido e parcialmente provido³⁸.

ADMINISTRATIVO. MARCAS. PATRONÍMICO DE CARÁTER COMUM. COLIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE SUFICIENTE DISTINTIVIDADE. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.

Em se tratando de marca constituída por nome de família ou patronímico isolados, essas denominações deverão ser examinadas quanto à sua notoriedade e singularidade. **Em sendo notório o nome para identificar determinada pessoa, o seu registro será possível se requerido pela própria ou com o seu consentimento**, garantindo-se-lhe exclusividade em relação a terceiros sempre que houver possibilidade de confusão ou associação indevida.

Em não sendo notório, nem singular, o registro será também possível, **desde que requerido pelo titular ou com o seu consentimento**, observada a condição de distintividade em relação a eventual anterioridade. Ausente tal condição, é de mister a decretação de nulidade de registro marcário concedido sem a sua

³⁸ EI 20010110142350, Relatora Desembargadora Haydevalda Sampaio, 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, por maioria, DJ 27/05/2004.



observação. (...) Apelações, remessa necessária e recurso adesivo improvidos³⁹.

ADMINISTRATIVO - ANULATÓRIA DE ATO QUE INDEFERIU REGISTRO DA MARCA "CHANDON MOTEL" - CONVENÇÃO DE PARIS - PROTEÇÃO A MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA EM SEU SEGMENTO MERCADOLÓGICO - REGISTRO ANTERIOR IMPEDITIVO - PATRONÍMICO NOTÓRIO.

I - *omissis*

II - *omissis*

III - *omissis*

IV - Mesmo anteriormente ao advento da Lei nº 9.279/96, o patronímico notório ou singular estava protegido de eventual tentativa de registro por terceiro, **a menos que houvesse consentimento do titular**⁴⁰.

É exatamente a hipótese dos autos, em que o autor, o conhecido nadador CESAR CIELO, aliado à empresa que o representa, alega que o seu notório patronímico foi indevidamente registrado, como marca, pela empresa ré - o que é veementemente por esta rechaçado, sob o principal argumento de que o signo CIELO é palavra dicionarizada nos idiomas espanhol e italiano, e que teria sido escolhido dentro de uma estratégia empresarial, para marcar o início de uma nova fase nos negócios, visando traduzir a ideia de que o céu seria o limite para a empresa.

Passo, pois, a analisar a prova dos autos.

13. Imitação ou Reprodução de Patronímico Notório - o Caso CIELO x CIELO

Neste momento, consigno que, para o deslinde da controvérsia, é crucial se fazer, além de um relato dos fatos, o contexto histórico dos mesmos. Como sói acontecer em casos de marcas, não se pode analisar o momento atual, mas qual era a realidade vigente à época do depósito do pedido de registro.

Não se discute que, na atualidade, a demandada é uma das maiores empresas do Brasil. De acordo com dados extraídos de seu próprio *website*⁴¹, a empresa teve nada

³⁹ AC 199951010241108, Relatora Juíza Federal Convocada Márcia Helena Nunes, Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, 15 de janeiro de 2008.

⁴⁰ AC 9702230730, Relator Desembargador Federal Sérgio Schwaitzer, decisão unânime da 6ª Turma do TRF da 2ª Região, j. 20/08/2003, DJ 08/09/2003.

⁴¹ Consulta disponível em: www.cielo.com.br/conheca



menos do que cinco bilhões de vendas capturadas no ano de 2013, encontrando-se presente em mais de cinco mil e quinhentos municípios brasileiros, o que representa 99,6% do território nacional, distribuídos em mais de um milhão e quatrocentos mil pontos de venda. O aporte financeiro movimentado pela empresa, no ano de 2013, foi equivalente a 9,3% do PIB - produto interno bruto - brasileiro. Em 2014, foi eleita empresa do ano na premiação "Anuário Época Negócios"⁴², além de ter sido contemplada com diversos outros prêmios no setor, e ver o desenvolvimento tecnológico de seus serviços ser retratado em reportagens de jornais e revistas, conforme demonstram os documentos acostados às fls.554/557⁴³, 559/561⁴⁴, 563/567⁴⁵, 569/574⁴⁶ e 575/580⁴⁷ dos presentes autos.

É difícil imaginar, hoje, um mundo sem cartões de crédito e débito - e sem que tais cartões sejam aceitos irrestritamente em todos os estabelecimentos do planeta. Mas essa não era a realidade há pouco tempo atrás.

Com efeito, até quase o final do milênio passado, a maior parte das transações financeiras era feita em dinheiro, cheque ou por meio de transferências diretas via bancos. O negócio de cartões de crédito e débito ainda não era tão difundido quanto hoje, as transações eram primitivas, em papel e carbonos, gerando diversos tipos de fraude.

Para aprimorar o sistema, e com o advento e disseminação da informática, no início da década de 1990 foram então criadas pequenas máquinas eletrônicas para transações com cartões de crédito e débito diretamente pelos comerciantes, de forma a facilitar e popularizar a utilização de tais cartões, com a substituição do uso do papel moeda e dos cheques.

No ano de 1995, foi criada a empresa ré, então denominada CBMP - COMPANHIA BRASILEIRA DE MEIOS DE PAGAMENTOS (fl.76), pela união dos bancos Bradesco, Banco do Brasil e Banco Real à empresa VISA Internacional, com o

⁴² Consulta disponível em:

<http://epocanegocios.globo.com/Inspiracao/Empresa/noticia/2014/09/anuario-epoca-negocios-360-elege-cielo-empresa-do-ano.html>

⁴³ Revista Valor Econômico, agosto de 2008, Reportagem: "Em qualquer local, com muitos serviços".

⁴⁴ Revista Exame, julho de 2009, Reportagem: "Um novo ciclo de negócios".

⁴⁵ Revista Valor Econômico, agosto de 2009, Reportagem: "O cartão de crédito já sobe o morro".

⁴⁶ Revista Valor Econômico, agosto de 2011, Reportagem: "Fim da exclusividade, mas não da liderança".

⁴⁷ Revista Valor Econômico, agosto de 2010, Reportagem: "Caixa reforçado para a nova competição".



objetivo de administrar as relações com toda a rede de estabelecimentos comerciais afiliados ao sistema Visa, por meio da utilização das máquinas eletrônicas, que de início eram restritas a uma única bandeira - VISA.

Já no ano de 1996, a empresa contava com mais de cem mil estabelecimentos, resultado da disseminação muito rápida do uso das máquinas no país; pouco mais de uma década depois, no ano de 2008, a empresa já detinha metade do volume financeiro de transações por meio de cartões no país, no expressivo valor de 375 bilhões de reais. Em 2009, a empresa, já sob a denominação de VISANET, promoveu a abertura de seu capital na Bolsa de Valores.

Dada a exclusividade mantida tanto pela empresa VISANET com a bandeira VISA quanto pela empresa REDECARD (maior concorrente da VISANET) com a bandeira MASTERCARD, o que causava grandes custos de manutenção para os lojistas, e conseqüente restrição aos consumidores, com impactos negativos para a livre concorrência, começaram a haver pressões de diversos setores para que tais máquinas eletrônicas passassem a ser multibandeiras.

Como exemplos, tivemos o PLS 677, de 2007, que "dispõe sobre o compartilhamento da infra-estrutura de coleta e processamento de informações no mercado de cartões de crédito e débito" e o PLS 680, de 2007, que "proíbe cláusulas de exclusividade entre bandeiras e adquirentes no mercado de cartões de crédito e débito".

Além disso, houve procedimento de investigação⁴⁸ de possível infração à ordem econômica perante a Secretaria de Direito Econômico - SDE, em vista da relação de exclusividade contratual entre a VISANET e a VISA no tocante à prestação de serviços de captura, transmissão, processamento, liquidação financeira de transações, implementação e gestão de rede de aceitação e credenciamento de estabelecimentos comerciais, o que constituiria barreira à existência de concorrência no setor e importaria em prejuízos irreparáveis ao mercado.

Tal procedimento foi iniciado em decorrência de Relatório sobre a Indústria de Cartões de Pagamento, elaborado a partir de convênio entre o Banco Central do Brasil - BACEN, a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda - SEAE e a própria SDE, no qual foram tidas como essenciais para o aumento da concorrência a adoção de três mudanças no mercado então existente: 1) a determinação de neutralidade do prestador do serviço de compensação e de liquidação em relação aos credenciadores; 2) a existência de interoperabilidade entre os prestadores de serviços de rede; e 3) o fim das exclusividades

⁴⁸ Processo administrativo n.º 08012.005328/2009-31, consulta disponível em http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000573951519.pdf



contratuais entre o proprietário do esquema e a credenciadora.

Após a adoção de medida preventiva pela SDE em 07/08/2009, determinando o fim da exclusividade contratual entre a VISANET e a VISA (a qual foi posteriormente revogada pelo Plenário do CADE em 16/09/2009), ainda em 2009 foram celebrados Termos de Compromisso de Cessação com as empresas, visando estimular a adoção de sistema de aquisição multibandeiras no mercado brasileiro, de tal maneira que todo o sistema foi modificado, o que levou ao arquivamento do procedimento investigatório.

Com o fim da exclusividade que se verificou na prática, uma companhia poderia passar a processar vendas com bandeiras que até então eram de exclusividade de outras. E tanto lojistas quanto consumidores foram beneficiados, pois os primeiros passaram a poder utilizar um único terminal eletrônico e escolher qual empresa processaria suas transações, de acordo com as taxas administrativas cobradas, e os segundos teriam seus cartões amplamente aceitos em todos os estabelecimentos.

Por conta da iminente mudança no cenário de operações com cartões de pagamento, aliada à proximidade do termo final do contrato de exclusividade com a VISA Internacional, a empresa ré houve por bem criar uma nova marca para identificar essa nova fase de negócios.

Essa marca, segundo relato da empresa ré (fl.384), deveria assemelhar-se aos signos ELO, marca de cartão de crédito e débito utilizada pelo Banco do Brasil, Bradesco e Caixa Econômica Federal, e que já seria utilizado nas máquinas da empresa ré, e ALELO, termo que seria utilizado como nova razão social da empresa CBBS - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS⁴⁹.

De acordo com a pesquisa de arquitetura de marcas trazida pela empresa ré (fls.504/523), realizada em 26/08/2009, foram testados os signos ELO, IDENTA e CIELO, sendo ainda sugeridos os termos TELO, NUELO, DIELO, TIELO, LUELO e ICELO.

Em pesquisa ao *site* do INPI, é possível constatar que, logo após, em 10/09/2009, a empresa ré depositou pedidos de registro para as novas marcas IDENTA e CIELO, conforme lista a seguir:

⁴⁹ Muito embora, segundo informações constantes nos sites da Receita Federal, do INPI e da própria empresa CBBS: 1) esta nunca tenha mudado a sua razão social para ALELO; 2) o primeiro pedido de registro para a marca ALELO tenha sido depositado em 29/09/2011; e 3) os primeiros cartões ALELO tenham sido criados no ano de 2003.



Número	Prioridade	Marca	Situação	Classe
830378278	10/09/2009	N IDENTA	✓ Pedido definitivamente arquivado	NCL(9) 09
830378286	10/09/2009	N IDENTA	✓ Pedido definitivamente arquivado	NCL(9) 35
830378294	10/09/2009	N IDENTA	✓ Pedido definitivamente arquivado	NCL(9) 36
830378308	10/09/2009	N IDENTA	✓ Pedido definitivamente arquivado	NCL(9) 42
830378316	10/09/2009	N CIELO	✓ Aguardando apresentação e exame de recurso contra o indeferimento	NCL(9) 09
830378324	10/09/2009	N CIELO	✓ Registro sub júdice	NCL(9) 35
830378332	10/09/2009	N CIELO	✓ Registro sub júdice	NCL(9) 36
830378340	10/09/2009	N CIELO	✓ Aguardando apresentação e exame de recurso contra o indeferimento	NCL(9) 42

Ainda no ano de 2009, a empresa ré também depositou pedidos de registro para as marcas VNET3, VNET, EFETIVE e 100% VOCÊ, além de outros pedidos para a marca CIELO, conforme lista a seguir, também extraída do site do INPI:

Número	Prioridade	Marca	Situação	Classe
830386742	23/09/2009	N VNET3	✓ Pedido definitivamente arquivado	NCL(9) 36
830386750	23/09/2009	N VNET3	✓ Pedido definitivamente arquivado	NCL(9) 42
830386769	23/09/2009	N VNET3	✓ Pedido definitivamente arquivado	NCL(9) 35
830386777	23/09/2009	N VNET3	✓ Pedido definitivamente arquivado	NCL(9) 35
830386785	23/09/2009	N VNET3	✓ Pedido definitivamente arquivado	NCL(9) 36
830386793	23/09/2009	N VNET	✓ Pedido definitivamente arquivado	NCL(9) 42
830423060	14/10/2009	N EFETIVE	✓ Pedido definitivamente arquivado	NCL(9) 35
830423125	14/10/2009	N EFETIVE	✓ Pedido definitivamente arquivado	NCL(9) 09
830423133	14/10/2009	N EFETIVE	✓ Pedido definitivamente arquivado	NCL(9) 36
830423141	14/10/2009	N EFETIVE	✓ Pedido definitivamente arquivado	NCL(9) 42
830423940	15/10/2009	M CIELO	✓ Pedido de registro de marca indeferido	NCL(9) 09
830423982	15/10/2009	M CIELO	✓ Aguardando fim de sobrestamento	NCL(9) 42
830424008	15/10/2009	M CIELO	✓ Aguardando fim de sobrestamento	NCL(9) 36
830424016	15/10/2009	M CIELO	✓ Aguardando fim de sobrestamento	NCL(9) 35
830470298	01/12/2009	N 100% VOCÊ	✓ Pedido definitivamente arquivado	NCL(9) 09
830470301	01/12/2009	N 100% VOCÊ	✓ Pedido definitivamente arquivado	NCL(9) 35
830470310	01/12/2009	N 100% VOCÊ	✓ Pedido definitivamente arquivado	NCL(9) 36
830470328	01/12/2009	N 100% VOCÊ	✓ Pedido definitivamente arquivado	NCL(9) 42

Sobressai, assim, que até meados de outubro/novembro de 2009, a empresa ré ainda não tinha escolhido definitivamente qual seria a sua nova marca, só vindo a revelar ao público a sua escolha em 10/11/2009 (fls.525/527), por meio de reunião da imprensa para apresentação de sua nova marca CIELO.



Paralelamente a esses acontecimentos, o nadador CESAR CIELO, ora 2º autor, atleta até então desconhecido do grande público, veio a se tornar mundialmente famoso, transformando-se em ídolo nacional em velocidade meteórica, por conta de seu desempenho nas Olimpíadas de Londres de 2008, ocasião em que viu sua carreira deslançar ao auge de sua fama e reconhecimento.

Durante o curto período compreendido entre os anos de 2007 e 2009, foram inúmeras as premiações conferidas ao nadador, sendo as mais importantes: medalha de ouro no revezamento 4X100 livre - Jogos Pan-americanos do Rio de Janeiro de 2007; medalha de ouro nos 100m livre - Jogos Pan-americanos do Rio de Janeiro de 2007; medalha de ouro nos 50m livre - Jogos Pan-americanos do Rio de Janeiro de 2007; medalha de bronze nos 100m livre - Olimpíadas de Pequim de 2008; medalha de ouro nos 50m livre, tendo atingido novo recorde olímpico nesta modalidade (21.30s) - Olimpíadas de Pequim de 2008; medalha de ouro nos 100m livre, tendo atingido novo recorde mundial nesta modalidade (46.91s) - Mundial de Roma de 2009; medalha de ouro nos 50m livre - Mundial de Roma de 2009 (fl.131).

A repercussão da carreira do nadador, e seu consequente reconhecimento perante o público e a mídia são, também, plenamente demonstrados pelos documentos acostados aos presentes autos, consistentes em relatórios de análise de mídia em relação à exposição do autor (fls.119/124), bem como em reportagens de jornais e revistas, referentes aos meses de setembro e outubro de 2009 (fls.125/174), nas quais o atleta é constantemente mencionado como “o maior nadador brasileiro de todos os tempos”, que entrou para a história da natação por conta de seus notáveis feitos no esporte.

A união das histórias da empresa VISANET com o nadador CESAR CIELO se deu em 09/11/2009, quando ambos celebraram contrato de licença de direito de uso da imagem (fls.108/114) do nadador CESAR CIELO, a ser veiculada em campanhas promocionais da nova empresa CIELO, que estava por ser lançada à mídia e ao público, nos seguintes termos:

“(i) Participação de Cesar Cielo em 4 (quatro) eventos por período de 12 (doze) meses, todos a serem realizados por CBMP, sendo o primeiro evento no dia 09/11/2009, às 16:30h em local a ser determinado por CBMP. Os demais eventos serão definidos por CBMP ao longo da vigência deste contrato e informados a Cielo e Cielo e/ou a Cesar Cielo com um mês de antecedência, respeitada a disponibilidade de agenda de Cesar Cielo. Os custos de deslocamento de Cesar Cielo para participação em eventos de CBMP serão suportados por CBMP. Os eventos aqui mencionados serão filmados e



fotografados, podendo CBMP utilizar a imagem de Cesar Cielo nestes eventos da forma que lhe convier, até o dia 31 de dezembro de 2012, após o término deste contrato, para públicos interno e externo;

(ii) Utilização da imagem de Cesar Cielo em campanhas de mídia impressa, associadas à nova marca de fantasia de CMPB e ao lançamento de campanhas de marketing, conforme vier a ser definido por CBMP." (fl.109)

Ao contrário do afirmado em contestação (item 30, fl.376), no sentido de que apenas meses após o início do uso da marca é que teria sido contratado o atleta como garoto-propaganda, note-se que o contrato celebrado pela empresa ré com o nadador (fls.108/114) ocorreu apenas um dia antes da divulgação da nova marca perante a imprensa e para todo o mercado consumidor (fls.525/527). Indubitavelmente, ao escolher a nova marca, a empresa ré tinha total conhecimento da notoriedade do nome do autor.

E, registre-se, conforme constatado por meio de pesquisa à base de dados do INPI, todas as outras marcas antes escolhidas e depositadas (ALELO, IDENTA, VNET3, VNET, EFETIVE e 100% VOCÊ) foram posteriormente desprezadas pela empresa ré, sendo arquivados os respectivos pedidos por falta de pagamento.

Muito embora seja inegável que o vocábulo CIELO - apesar de não constante do léxico da língua portuguesa - é dicionarizado nos idiomas italiano e espanhol, fato é que, na época do depósito das marcas em litígio, também constituía o patronímico notório do nadador CESAR CIELO. Por si só, o fato de estar dicionarizado tal elemento é desimportante, na medida em que muitos dos sobrenomes hoje existentes originaram-se de elementos da natureza⁵⁰.

E a empresa ré optou por atrelar o nascimento de sua nova marca a uma intensa campanha publicitária com o nadador, na exata época em que este vivia o auge de sua carreira, conforme plenamente comprovado por meio do cotejo dos documentos de fls.125/186, que demonstram quão notória se tornou a personalidade do nadador no segundo semestre de 2009, com os documentos de fls.525/527, também datados do segundo semestre de 2009, especificamente o mês de novembro, dando conta de que a empresa VISANET passaria a ser denominada CIELO.

Não há como negar, diante do suporte probatório acima mencionado, que a empresa ré não tenha se valido do momento

⁵⁰ Dentre muitos outros, é o caso do sobrenome BARROS, desta Magistrada, bem como dos sobrenomes PEREIRA e CARVALHO, relativos a árvores frutíferas, MONTEIRO, a acidente geográfico, ou outros designativos de animais, como LEÃO, COELHO, CARNEIRO.



de destaque na carreira do atleta não só para promover de forma substancial a sua nova marca, valendo-se da imagem do próprio como garoto-propaganda da mesma, como para a própria escolha do elemento constitutivo de sua nova marca - o que, por si só, constitui um inegável reconhecimento de que o termo CIELO consiste em um patronímico de pessoa famosa.

Aliás, o fato de que o nadador CESAR CIELO é um dos maiores atletas brasileiros é notório - e, por consequência, também o é o sobrenome CIELO, a ele vinculado - independentemente de qualquer comprovação (CPC, art.334, I). E a vinculação havida entre o seu patronímico e o nome adotado como marca pela empresa ré, à época do depósito dos registros, pode ser extraída tanto da prova dos autos como de inúmeras referências disponíveis na internet, de sites especializados ou não⁵¹.

Todo o conjunto probatório, pois, torna indubitoso que o contrato celebrado entre as partes cingiu-se à exploração do direito de imagem do nadador, nada tendo sido pactuado a respeito do uso do seu nome civil ou patronímico. O fato de o atleta ter conhecimento da utilização de marca idêntica ao seu nome ou mesmo de ter celebrado contrato de imagem com a empresa não implica em autorização tácita para tanto.

Para ilustrar a afirmação de que, **ainda que haja um contrato entre as partes, a autorização para uso do nome deve ser explícita**, não podendo ser interpretada a existência do próprio acordo ou uma determinada cláusula de cessão de uso de imagem como extensiva de uso de nome, confira-se acórdão unânime da e. 1ª Seção Especializada do TRF da 2ª Região⁵²:

"1 - *omissis*

2 - Contrato que deve se amoldar ao disposto no inciso XV do art. 124 da LPI, porquanto o herdeiro do artista PORTINARI apenas autorizou o uso da marca na forma como o pintor assinava seus trabalhos em metal, sendo exigível da cessionária que apenas se limite a utilizar tais marcas nos exatos termos do que foi concedido;

3 - A cessão celebrada em relação aos signos, CÂNDIDO PORTINARI e PORTINARI, sob a forma de assinatura e grafia utilizadas pelo pintor, não dava

⁵¹ Por exemplo, consultas disponíveis em: <http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/visanet-passa-se-chamar-cielo-511197?page=2> e <http://www.gironews.com/informacoes-de-fornecedores/cielo-se-reposiciona-com-cesar-cielo-6337/>

⁵² EIAC 2004.51.01.520516-5, Relator Desembargador Federal Abel Gomes, Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, DJ 29/05/2013.



ao cessionário o direito de registrar marca nominativa assumindo inclusive outra forma;

4 - Não se trata apenas da utilização de um nome, mas sim do nome de um renomado pintor. E mais, não é uma utilização de qualquer forma, mas sim de acordo com aquilo que é capaz de remeter à exata pessoa do artista, o que só é possível na medida em que se verifique nos produtos onde se apõem as marcas, a fiel maneira como ele assinava ou a fiel grafia que adotava para o seu nome: PORTINARI, tal como contratado e para os fins contratados;

5 - A modificação da assinatura ou da forma como grafava o pintor o próprio nome inequivocamente leva à perda da sua identidade e desagrega valor;

6 - Embargos infringentes conhecidos e providos".

Em conclusão, julgo que a empresa ré agiu com lamentável desídia, ao não pactuar expressamente com o nadador a necessária cessão de seu patronímico para uso como marca. Certamente a empresa ré, tal como o nadador, não foram bem assessorados juridicamente pelos advogados que os representavam à ocasião - o que certamente não ocorreria se estivessem eles representados pelos atuais patronos.

Ao contrário do expressamente afirmado pela empresa ré na petição de fls.836/844, item 11, o seu presidente, à época, afirmou textualmente a intenção em vincular o novo nome da empresa com o nadador, corroborando as assertivas acima, no sentido do reconhecimento da notoriedade deste e de seu nome, conforme matéria a seguir transcrita⁵³:

"O que levaria uma empresa líder de mercado, presente em 1,5 milhão de pontos de venda e com negócios que chegam a quase R\$ 55 bilhões por trimestre, a jogar fora sua marca? À primeira vista, isso não faria nenhum sentido, mas foi o que aconteceu com a Visanet, a maior empresa de cartões do País, que passará a se chamar Cielo.

A marca, que significa céu em italiano e espanhol, é também o sobrenome do maior atleta brasileiro na atualidade - o nadador e recordista mundial dos 100 metros, César Cielo. Ele foi escolhido justamente porque, pela primeira vez em sua história, a Visanet terá que competir. E as braçadas de Cielo serão vitais para que a empresa enfrente a concorrência da principal rival, a Redecard, ou de

⁵³ Consulta disponível em: <http://www.terra.com.br/istoedinheiro-temp/edicoes/632/imprime156158.htm>



novos concorrentes no mercado brasileiro de cartões de crédito ou de débito.

Em agosto deste ano, a Secretaria de Direito Econômico, do Ministério da Justiça, decidiu que a Visanet não terá mais exclusividade, a partir de junho de 2010, nas transações com cartões Visa - e, se infringir a determinação, estará sujeita a multas de R\$ 300 mil/dia. 'É um novo tempo de competição e vamos ter que nos adaptar a ele', disse o presidente da empresa, Rômulo de Mello Dias, na terça-feira 10, ao anunciar a nova identidade visual da empresa.

A partir de agora, a maquininha da Cielo, usada por milhões de comerciantes pelo Brasil afora, aceitará negócios com cartões MasterCard e também de outras bandeiras - e, em contrapartida, os cartões Visa também poderão ser aceitos nas máquinas da Redecard ou de outras empresas que também queiram ingressar neste mercado. Isso significa que as duas companhias, que têm mais de 90% do mercado de cartões brasileiros, não terão mais mercados cativos.

Na prática, uma empresa poderá pular na piscina da outra. **'O nadador simboliza a ideia de que não há limites para o crescimento' diz o presidente da Cielo.** E esse reposicionamento da empresa foi também uma resposta à principal concorrente. Há algumas semanas, a Redecard lançou as primeiras campanhas publicitárias de sua história - fez um filme anunciando ter a máquina 'mais democrática do Brasil' e também lançou promoções no programa Domingão do Faustão, da Rede Globo.

'Assim que percebemos que o ambiente competitivo iria se intensificar, tentamos sair na frente com a nossa campanha', disse à DINHEIRO o diretor de planejamento estratégico da Redecard, Henrique Capdeville. O idealizador dessa nova embalagem da Visanet foi o publicitário Roberto Justus, presidente da Young & Rubicam Brasil. 'A empresa vai botar a cara para fora e muita gente não sabia que ela é a maior rede de pagamentos do Brasil', disse ele à DINHEIRO." (grifo nosso)

Para rematar, no primeiro comercial de propaganda da nova marca, a empresa ré reconhece mais do que expressamente a notoriedade do patronímico do nadador. No filme, o desempenho do autor é comparado com o das máquinas da empresa, seguindo-se o seguinte monólogo pelo locutor: "O Cielo é uma máquina, a Cielo também; o Cielo é o número 1, a Cielo também; o Cielo é rápido, a Cielo também", sendo finalizado por uma expressão de propaganda que ecoou nos



ouvidos de toda a população por muito tempo: “Cielo: (...) nada supera essa máquina”⁵⁴.

Registro, uma vez mais, que é desimportante o tamanho que a empresa ré assumiu no mercado atual, ou que o signo CIELO, na atualidade, tenha eventualmente se desvinculado do nome do nadador (ante o gigantismo de operações que são diariamente efetuadas em todos os cantos do Brasil com as máquinas da empresa ré), pois, como dito alhures, a análise sobre a registrabilidade de uma marca deve ser verificada na época do seu depósito. Se não tivesse atrelado a sua nova marca ao atleta, a empresa ré poderia defender a tese de que escolheu o signo CIELO por causa do significado nos idiomas espanhol e italiano. Mas ela inequivocamente o fez, e deve arcar com os ônus de sua imprudente escolha.

Quanto aos diversos registros pertencentes a titulares distintos para a mesma marca CIELO (fls.582/599), mencionados pela empresa ré, e que, de forma contraditória, segundo alega, não teriam sido impugnados pela parte autora, tem-se que uma simples pesquisa à base de dados do INPI dá conta de demonstrar que todos os registros mencionados pela demandada foram depositados anteriormente à notoriedade adquirida pelo nadador, além do que nunca houve qualquer vinculação entre os titulares dos referidos registros e o demandante, diferentemente do que se verifica na hipótese dos presentes autos.

A demandada argumenta, ainda, que a empresa fabricante do conhecido azeite BORGES teria contratado o ator Alexandre Borges como seu garoto-propaganda, por conta da coincidência entre os nomes do ator e do produto, o que não ensejaria o direito de aquele pleitear a nulidade da marca do azeite, ao argumento de se tratar de cópia de seu patronímico. No tocante a tal alegação, há que se ter em conta tratar-se esta de situação inteiramente distinta da que é posta nos presentes autos, uma vez que o sobrenome BORGES é assaz comum em nosso país, não havendo como ser considerado, portanto, patronímico notório, nem singular; acresça-se a isso o fato de que o grupo espanhol Borges se encontra em atividade desde o ano de 1896, muito anteriormente, portanto, à fama alcançada pelo artista - e à sua própria existência, diga-se de passagem, tratando-se de marca famosa, cujos produtos são exportados para mais de cem países⁵⁵, de modo que não poderia o ator, de fato, alegar, nesta hipótese, tratar-se de reprodução indevida de seu patronímico.

⁵⁴ Vídeo disponível em:
<http://yrbrasil.com.br/2010/03/31/%E2%80%9Ccielo-nada-supera-essa-maquina%E2%80%9D/>

⁵⁵ Consulta disponível em: <http://www.borgesalimentos.com.br/um-pouco-de-historia/a-empresa>



Com base em todo o exposto, deve ser decretada a nulidade das marcas da empresa ré, a teor do art.124, XV, ante a ausência de autorização do titular do patronímico notório CIELO, conforme amplamente exposto na fundamentação.

14. Abstenção de Uso

A parte autora requer a condenação da empresa ré a se abster do uso da marca CIELO.

Com esteio em diversos precedentes jurisprudenciais do e. TRF da 2ª Região, este Juízo vem entendendo pela possibilidade de cumulação do pedido de nulidade da marca com o pedido de abstenção de uso da marca.

Assim, como consectário lógico da nulidade das marcas acima reconhecida, deve ser condenada a empresa ré na obrigação de abstenção do uso da marca CIELO, para identificar "serviços de propaganda; serviços de gestão de negócios" (registro n.º 830.378.324 - classe NCL(9)35), ou "serviços de negócios financeiros" (registro n.º 830.378.332 - classe NCL(9)35).

Considerado, entretanto, o gigantismo da empresa ré, e para assegurar a efetividade do cumprimento da presente decisão sem incidentes de toda ordem, deve-lhe ser fixado prazo razoável para o cumprimento da determinação de abstenção de uso.

Deste modo, fixo que a empresa ré deverá adotar todas as providências necessárias à abstenção do signo, em todo o território nacional, a partir do trânsito em julgado da presente decisão, sob pena de pagamento de multa diária de cinquenta mil reais (R\$ 50.000,00) a contar do 180º dia subsequente.

15. Antecipação dos Efeitos da Tutela

A par da certeza do direito da parte autora, considerando a dimensão dos negócios diuturnamente desenvolvidos pela empresa ré, com milhares de máquinas distribuídas por todo o País, e a própria segurança do sistema financeiro brasileiro, tenho por imprudente a concessão, neste momento, da antecipação dos efeitos da tutela, devendo-se aguardar o trânsito em julgado da presente sentença para efetiva execução das obrigações ora impostas.



16. Verbas de Sucumbência

Quanto às verbas sucumbenciais, tenho que, conquanto a posição processual do INPI seja a de parte ré, não se lhe podem imputar tais condenações, visto que a controvérsia deduzida nos autos consiste em pretensões contrapostas de particulares. Entendo incabível, no caso, a condenação da autarquia em verbas sucumbenciais, quanto mais em se tratando da Fazenda Pública, cuja eventual condenação importaria em prejuízo a todos os cidadãos.

III - Dispositivo

Diante de todo o exposto, julgo **procedente** o pedido de decretação de nulidade dos registros n.ºs 830.378.324 - classe NCL(9)35 - e 830.378.332 - classe NCL(9)36, ambos para a marca nominativa CIELO, resolvendo o mérito, nos termos do art.269, I, do CPC.

Como consectário lógico, condeno a empresa ré na obrigação de abstenção do uso da marca CIELO, para identificar "serviços de propaganda; serviços de gestão de negócios", ou "serviços de negócios financeiros", a partir do trânsito em julgado da presente decisão, sob pena de pagamento de multa diária de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a partir do 180º dia subsequente.

Condeno a empresa ré nas custas e em honorários advocatícios, em favor da empresa autora, fixados em 20% sobre o valor atribuído à causa, monetariamente corrigido.

Deverá o INPI anotar em seus registros e fazer publicar na RPI e em seu site oficial a presente decisão, bem como a decisão transitada em julgado, no prazo de 15 (quinze) dias a partir da intimação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Rio de Janeiro, 09 de outubro de 2014.

MÁRCIA MARIA NUNES DE BARROS
Juíza Federal