

**MARCA DE FÁBRICA — CADUCIDADE — NOVO REGISTRO
EM FAVOR DE OUTRO TITULAR — REGISTRO NACIONAL
E INTERNACIONAL**

— Solicitando-o também no país, ficou o titular do registro internacional sujeito à lei nacional, inclusive à caducidade e à possibilidade de registro por outro interessado.

— Interpretação da Convenção de Paris, modificada em Haia.

MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

TÉRMO N.º 74.224/5

Jhon W. Morgan e a S. A. Indústrias Reunidas F. Matarazzo recorrendo da Resolução do Conselho de Recursos da Propriedade Industrial, que deferiu o registro das marcas “Sapólio” têrmo 74.224 e “Sapólio” têrmo 74.225.

O Sr. Ministro exarou o seguinte despacho: — “Nego provimento aos recursos, de acôrdo com o parecer do Consultor Geral da República.

O parecer a que se refere o despacho é do teor seguinte:

Aviso n.º 1.753 de 8 de outubro de 1951, do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.

Assunto: — Marca da fábrica: caducidade: novo registro em favor de outro titular.

— Interpretação da convenção de Paris, modificada em Haya e promulgada pelos decretos ns. 5.685, de 30-6-29, e 19.056, de 31 de dezembro de 1929.

PARECER

N.º de referência — 72-T

1. Solicita o Sr. Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio o parecer desta Consultoria Geral sôbre o processo relativo à caducidade e ao registro da marca “sapólio”.

2. Verifica-se do expediente que em 27 de julho de 1940, Ângelo Edmundo Saraiva Margarido, residente em São Paulo, de quem é hoje cessionária a Cia. de Produtos Químicos Fábrika Belém, pediu registro e fêz o depósito da marca “sapólio”. Opôs-se à sua pretensão, a firma Enoch Morgans's Sons Co. estabelecida em Nova York, invocando os registros que fizera anteriormente, relativos à mesma marca.

3. Em 17 de abril de 1946, o Diretor Geral do Departamento Nacional da Propriedade Industrial proferiu despacho (D. O. de 23 de abril de 1946) afirmando a caducidade das marcas anti-

gas e mandando proceder ao registro da nova, *in verbis*:

“a) finalmente, a cessação das atividades da oponente no Brasil e conseqüente abandono das suas marcas, tornando-as *res nullius*, permitiu a apropriação das mesmas por terceiros, uma vez feitas as necessárias ressalvas quanto à verdadeira proveniência do produto”.

4. Houve recurso desta decisão para o Conselho de Recursos da Propriedade Industrial, interposto pela firma norte-americana, agora assistida pela S. A. Indústrias Reunidas F. Matarazzo, e réplica da Cia. de Produtos Químicos Fábrica Belém.

5. Pela Resolução n.º 7.587 de 10 de outubro de 1949 o Conselho negou provimento ao recurso para confirmar o despacho recorrido, por maioria de votos. Estes são longos e exaustivos (fls. 257 a 395) abordando a controvérsia em todos os seus aspectos.

6. Não se conformando com a decisão do Conselho, a mesma firma estrangeira e sua assistente interpuseram recurso extraordinário para o S. Ministro. Ouvido o Consultor Jurídico substituto fez êle juntar ao processo a cópia de um parecer proferido pelo titular efetivo, Dr. Oscar Saraiva, em 9 de janeiro de 1945, no processo de caducidade da marca “sapólio”, que correu em separação, onde o digno opinante fez também alusão a possíveis pretensões de terceiros quanto a novo registro da citada marca. Absteve-se, por êste motivo, o Consultor substituto de examinar parecer, e sugeriu a audiência desta Consultoria Geral, no que foi atendido pelo Sr. Ministro.

II

7. Do debate emergem duas questões principais: — a caducidade da marca pelo desuso e o seu novo registro por outra firma.

A caducidade do registro anterior da marca operou-se, inequivocamente, em face do disposto no art. 115 do decreto 16.264, de 19 de dezembro de 1923, então em vigor:

“caducará o registro da marca, se qualquer interessado provar perante a Diretoria Geral da Propriedade Industrial (D.N.P.I.) que o respectivo proprietário deixou de fazer uso dela durante três anos consecutivos”.

O direito anterior, aliás, já dispunha da mesma forma, lei n.º 1.236, de 1904, art. 11, 2.ª parte; decreto n.º 5.424, de 1905, art. 3.º. Êste prazo foi reduzido para 2 anos, pelo recente Código da Propriedade Industrial (decreto-lei n.º 7.903, de 27 de agosto de 1945, artigo 152).

Sôbre a aplicação do preceito ao caso em exame disse o Dr. Oscar Saraiva no aludido Parecer (D. O. de 16-3-45, pág. 4.505):

“8. — Assim, argüida que foi a caducidade da marca, e instruído o pedido, com as provas do seu *desuso*, à proprietária incumbiria trazer ao processo provas do uso *efetivo* e *corrente* da marca, o que entretanto não ocorreu, substituindo-se tal prova por abundante argumentação jurídica que, sem embargo da notória proficiência dos que a subcreveram, não bastaria em face da lei. *Uma única* operação mercantil foi apontada no curso do *triênio*, de exíguo valor de Cr\$ 53,00 e constante da venda de duas caixas dos produtos assinalados pela marca, operação constante de duvidosa ocorrência, atentas as circunstâncias de que se revestiu e ao fato de não ser o comprador, antigo empregado do representante da recorrente, comerciante no gênero do artigo recebido. Todavia, se uso tivesse havido — e é manifesto que o *uso* se prova mais facilmente que o *desuso* — poderia êle comprovar-se com extrema facilidade, através de abundantes meios probatórios. Aliás, sob êsse aspecto, parece-nos que a prova precípua e fundamental seria aquela ministrada pelas repartições fiscais arrecadadoras, seja pela prova de aquisição de selos de consumo seja através de manifestos alfandegários no caso de importação. Ora, essa prova não foi trazida, e o que se conclui, sem possibilidade de dúvida, é que deixou a recorrente transcorrer mais de um triênio sem importar, fabricar ou vender no

Brasil produtos assinalados pela marca inquinada de caduca”.

8. De acôrdo com êsse entendimento, já aprovado por despacho ministerial, parece-me que a questão da caducidade ficou liquidada. Em verdade, verificado como o foram, os pressupostos legais, o reconhecimento da decadência se impugna. A repartição de origem, assim procedendo, não pode incorrer em censura.

III

9. Com relação à possibilidade de novo registro houve divergência de opiniões.

O Dr. Oscar Saraiva, quando opinou sobre a caducidade, disse que em face do art. 6 bis, da Convenção de Haya, a despeito do cancelamento do registro da marca no Brasil, não cairia ela “no domínio público, nem poderia ser objeto de imitação ou apropriação de terceiro uma vez que a recorrente, sua proprietária, possa provar seu uso em outros países, nos termos da Convenção invocada”.

Ao seu parecer marcas que tenham notoriedade não podem ser objeto de registro ou contrafação em território nacional, ainda que aqui não tenham registro, ou que o mesmo tenha caducado.

A êste entendimento aderiu o membro do Conselho, Dr. Clovis Costa Rodrigues. Recordou que a marca “sapólio” pertence à firma norte-americana desde 1869 e foi objeto de registro em numerosos países, inclusive no Brasil a partir de 1908. Sustentou que a caducidade pelo abandono não atinge a propriedade da marca, porque esta independe do registro. Sendo a marca notoriamente conhecida, nos termos da Convenção de Haya, não pode ser objeto de registro em país signatário do acôrdo internacional. Tal preceito visa a impedir a concorrência desleal.

10. Contra êste entendimento se manifestaram os conselheiros Godofredo Macial, Alberto Roselli, Glicério Neto e Rubem Roquette. Invocaram a opinião de autores de notória reputação, segun-

do a qual proclamada a caducidade do registro de determinada marca, ela cai no domínio público, e qualquer pessoa pode pedir, para si, o seu registro.

Assim o disseram Afonso Celso, Visconde de Ouro Preto, J. X. Carvalho de Mendonça e J. Gama Cerqueira:

“Perde-se o direito ao uso exclusivo da marca pelo influxo de disposições da própria lei:

1.º Quando o registro deixa de ser renovado em tempo devido.

2.º Quando, registrada a marca, não a utiliza o dono dentro de 3 anos.

Nesse caso falta a condição essencial para a garantia do uso exclusivo, noutra deixa de ter efetividade o direito que do registro emana; em ambos a marca reverte para o domínio público, podendo ser por outrem apropriada, mediante as formalidades legais” (Cfr. Ouro Preto “Marcas Industriais”, n.º 94).

Cessam as garantias atribuídas às marcas registradas:

1 — Pelo abandono ou renúncia do titular.

2 — Pela falta de renovação do registro em tempo regular.

3 — Pelo não uso dentro do prazo de 3 anos, contados do registro.

Nesses dois últimos casos, a marca entra no domínio comum ou público e qualquer pessoa pode usá-la e registrá-la como própria” (Carvalho de Mendonça, “Direito Comercial”, vl. 5.º, P.I. n.º 343).

No regime em vigor (dec. n. 16.264, de 1923, art. 115), o titular da marca sabe que deve empregá-la habitualmente e que o registro perderá sua eficácia se a marca não fôr usada durante três anos consecutivos. Está em suas mãos evitar êsse efeito, pelo emprego contínuo da marca. Se não o faz presume-se sua intenção de abandonar a marca, que reverte ao domínio público, podendo ser novamente registrada por outrem” (Cfr. Gama Cerqueira, “Privilégios e Marcas”, vol. II, n.º 280”).

Em voto proferido no Supremo Tribunal Federal, na apelação n.º 7.992, o saudoso Ministro Filadelfo Azevedo, admitiu que a marca caduca pelo não

uso se torna disponível, como ocorre com as minas não exploradas “ensejando-se a que terceiros aproveitem o valioso elemento e o fecundem com o seu trabalho” (Revista Forense, vol. 100, pág. 272).

Aliás, é princípio aceito na doutrina estrangeira que a marca abandonada torna-se *res nullius* e pode ser objeto de nova apropriação (Dalloz, “Nouveau Repertoire de Droit”, 1949, Tomo III, pág. 99, n.º 95).

11. O art. 6 *bis* da Convenção de Haya, aprovada pelo decreto n.º 19.056, de 31-12-29, cujo texto é o seguinte:

“Os países contratantes comprometem-se a recusar ou a invalidar, seja *ex-officio*, se a legislação do país o permitir, seja a pedido do interessado, o registro de uma marca de fábrica ou de comércio que fôr uma reprodução ou uma imitação suscetível de produzir confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro considerar que é notoriamente conhecida como já sendo a marca de um cidadão de outro país contratante e utilizada para produtos do mesmo gênero semelhante”.

Não pode ser interpretado com a extensão pretendida pela firma recorrente, dizem os Conselheiros cujos votos constituíram a maioria.

A marca sob proteção de registro feito em outro país é somente a usada em território nacional. A que pelo desuso foi declarada caduca, perdeu a característica da notoriedade exigida na Convenção.

Aliás, dizem os interessados, invocando o testemunho do Diretor Geral do D.N.P.I., que em “99% dos casos de caducidade declarada, a marca passa de modo pacífico ao uso de pessoa diversa daquela a que antes pertencera”.

12. No sentido de que o vocábulo “sapólio” é do uso comum e não basta para caracterizar a marca, votaram os Conselheiros Simões Correia e Lima Ferreira, negando-se, assim, o registro pretendido.

IV

13. A solução da controvérsia está na conciliação dos dispositivos da Con-

venção internacional com os da lei interna. Enquanto que esta faz depender do uso efetivo, no território nacional, a proteção da marca, para aquela basta que a marca seja “notoriamente conhecida” no país signatário do ajuste para que o seu titular faça jus ao amparo. A marca cujo registro caducou pelo desuso de acôrdo com a lei nacional, continuará a gozar da proteção legal, sob a alegação de que é notoriamente conhecida, com fundamento no acôrdo internacional?

14. E’ princípio cardeal em matéria de propriedade industrial que a proteção de determinado nome se dá em função do seu uso ligado a certo produto.

“A finalidade da marca é o seu uso no comércio. Protegendo-a, o que através da marca constitui o objeto da proteção da lei e o uso, a função econômica da marca no giro dos negócios. O que a lei protege não é a marca em si mesma, ou o valor do seu conteúdo ideológico considerado de modo abstrato ou sem referência à mercadoria que ela se destina a designar. O valor protegido pelo direito é o valor do uso da marca, a sua capacidade funcional ou a relação em que está ou se destina a estar com o produto que ela já distingue ou se propõe a distinguir.

Na proteção da marca, o objeto do direito não é a marca como criação ideológica, senão a exclusividade do seu uso...” (Francisco Campos, parecer in “Revista Forense” vol. 129, pág. 60; idem, vol. de “Pareceres”, 2.^a série, 1936, página 37).

Considerar protegida determinada marca quando ela não está em uso efetivo, é conclusão que foge aos princípios que regem a matéria.

15. O dispositivo da Convenção de Haya, interpretado como pareceu ao ilustre Consultor Jurídico e ao Conselheiro vencido, leva a consequências injustificáveis. A convenção de Paris, promulgada pelo decreto 9.233, de 28 de junho de 1884, da qual a de Haya é um aditamento, no art. 2.º, dá aos súditos estrangeiros proteção igual à concedida, aos nacionais, em cada um

dos Estados contratantes. Essa regra, ainda em vigor, seria infringida se admitíssemos que o estrangeiro depois de ter cancelado o registro de sua marca, de acôrdo com a lei interna, continuasse a gozar de direitos, fundado no acôrdo internacional.

Solicitando o registro no país, a firma estrangeira ficou sujeita à lei nacional; de acôrdo com esta perdeu o direito ao uso da marca. Não é possível agora valer-se da Convenção para revigorar êste direito o que a tanto equivale a proibição de outrem utilizá-la.

16. A expressão “notôriamente conhecida” há de se entender em função dos princípios gerais que informam todo o direito de proteção das marcas. Sômente aquelas efetivamente usadas é que se podem considerar como notórias. Sem uso não há como falar-se em interesse legítimo a proteger.

17. Reconhecer privilégios em favor de marca não usada é admitir que o uso não é o elemento essencial à proteção. O processo de caducidade não teria sentido quando a marca fôsse objeto de registro internacional; operaria sômente em relação às marcas de registro local. As marcas estrangeiras não necessitariam de colocar-se ao abrigo de lei nacional, porque o registro internacional lhes daria maiores vantagens. Enquanto que a lei nacional faz depender a vigência do registro do uso efetivo, a internacional o dispensaria. Submeter-se à lei nacional seria um incômodo e a renúncia de prerrogativas mais amplas.

Esta submissão ao preceito da Convenção redundaria não só em menosprezo da lei brasileira, como em manifesto prejuízo para os interesses nacionais.

18. O art. 6 *bis* da Convenção de Haya tem sido, aliás, recebido com reservas, entre nós. Com relação a prazos de prescrição houve repulsa ao preceito nêle contido que fere a lei nacional (Pareceres dados em 1941 por Florencio de Abreu, J. Gama Cerqueira e Alfredo B. Lopes da Cruz, *in* Revista

Forense, vols. 90, pág. 93, e 91, págs. 376 e 379).

Em decisão recente o Tribunal Federal de Recursos acolheu a mesma tese (D.J. de 20-10-50, pág. 3.491 e Revista dos Tribunais, vol. 191, pág. 917).

19. No caso em exame, a inteligência plausível é a que faz depender o requisito da notoriedade, a que alude o texto da Convenção, ao uso efetivo da marca no território nacional. A “notoriedade” a que se refere o art. 6 *bis* da Convenção de Paris, tem “caráter territorial”, deve ser entendida como conhecimento objetivo da marca no país em que se reclama a proteção”, decidiu o Conselho, em 1944, a propósito do registro da marca “Ammitine” com apoio em autores especializados como Eurico Luzatto (“La proprietá industriale nella Convenzione Internazionale”, pág. 84), Piero Sirene (“I marchi di Fabrica e di Commercio nel Diritto Internazionale”, pág. 72), Etephen Ladas (“The International Protection of trade marc by the American Republics”, págs. 65 e 66) e Mário Chiron (“Corso di Diritto Industriale”, vol. 2, pág. 172, n.º V) conforme decisão publicada na Revista de Direito Administrativo, vol. 2, pág. 624.

A marca ainda não registrada, mas aqui conhecida, através de seu uso, é que teria direito à proteção; jamais aquela que uma vez registrada, foi posteriormente objeto de investigação positiva destinada a provar o seu desuso. Reconhecida a caducidade, por êste motivo, o respectivo titular terá que sujeitar às suas consequências entre as quais avulta a possibilidade de novo registro em nome de outrem. Caso contrário estariam as autoridades brasileiras dispensando proteção exatamente àquelles que não quiseram que a marca fôsse usada no país, retirando-o do mercado, fazendo silêncio em tórno dela.

Depois de gozar de privilégios apesar de não uso, durante o prazo da vigência do registro, continuaria o seu titular a usufruir dos mesmos direitos, sem usar a marca, por prazo indefinido enquanto perdurasse o registro internacional. Como se vê, tal solução importaria na subversão dos princípios fun-

damentais que regem a matéria, isto é, proteção ao uso.

20. Em face do exposto opino pela manutenção de decisão recorrida no sentido de permitir-se o registro, em nome de novo titular, da marca que caducou pelo desuso, de acôrdo com a lei nacio-

nal, a despeito da subsistência do registro internacional.

E' o que me parece.

S.M.J.

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 1951. — *Carlos Medeiros Silva*, Consultor Geral da República.
