

MARCA DE COMÉRCIO — NOME DE CIDADE

— É legítimo o registro de nome de cidade como marca de comércio, desde que não vise falsa indicação de origem da mercadoria.

MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RESOLUÇÃO N.º 8.223

Vistos, relatados e discutidos êstes autos, em que é recorrente a Companhia Fábrica de Tecidos Covilhã e é recorrido o D. N. P. I., que lhe indeferiu o registro.

Resolvem os membros do C. R. contra o voto do Conselheiro Relator, negar provimento ao recurso.

Sala das Sessões, em 11 de janeiro de 1952. — *Clóvis Costa Rodrigues*, Presidente. — *Edgar Simões Correia*, Relator. — *Emídio de Moraes Vieira*. — *Ruben D. de Garcia Paula*. — *Aloísio Lopes Pontes*. — *Antônio Carlos Petra de Barros*, Auditor.

*

PARECER

1. Companhia Fábrica de Tecidos Covilhã, estabelecida nesta praça, requer o registro da marca mista representada nos exemplares de fls. 4 a 6, tendo por elemento verbal a denominação *Covilhã*, marca essa destinada a

fazendas e tecidos de lã ou pêlo, em peças, de sua indústria e comércio.

2. Indeferiu-se o pedido nos termos exarados a fls. 9, isto é, de acôrdo com o art. 95, n.º 7, do Código da Propriedade Industrial, cujo dispositivo considera, entre as marcas não registráveis, o nome ou indicação do país, religião, localidade ou estabelecimento de notório conhecimento como centro de fabricação ou extração dos produtos, esteja ou não junto a essa indicação um nome suposto ou alheio.

3. Não se conformando com êsse despacho, dêle recorre a peticionária do registro, com as alegações de fls. 10 e 11, ao nosos ver, procedentes. O citado preceito legal, fundamento do despacho recorrido, visa a garantir um dos requisitos essenciais à marca, a *veracidade*, de modo a atalhar a concorrência desleal quando, entre os seus inumeráveis meios e modos a iludir a boa fé do consumidor, ela quer induzi-lo a aceitar gato por lebre. E' a falsa indicação de proveniência, com que industriais e co-

merciantes sem escrúpulos procuram tirar proveito, usurpando, assim, a indicação de proveniência para cobrir os seus produtos ou mercadorias e os passar como provenientes do lugar da fabricação afamada (Cfr. Carvalho de Mendonça, *Direito Comercial*, volume V, P. I., n.º 270).

4. Tal, porém, não é a espécie de que aqui se trata. Comentando o artigo 80, n.º 4, do decreto n.º 16.264, de 1923, correspondente àquele do Código (art. 95, n.º 7), o ilustre Gama Cerqueira assim se expressa:

“O simples fato de figurar na marca o nome de uma cidade, de uma região, ou de um país, diferente daquele de onde provém a mercadoria ou artigo, não é suficiente, a nosso ver, para determinar a recusa do registro... Tais palavras, podem estar empregadas na marca como denominação de fantasia, sem intenção fraudulenta, não dando lugar a erro ou confusão... O essencial, portanto, nos próprios termos da lei, é a existência de falsa indicação da origem ou proveniência do produto. Desde que o nome geográfico não seja empregado com esse fim ou não envolva, embora involuntariamente, essa falsa indicação, o registro da marca deve ser concedido. O que a lei proíbe, convém repetir, não é o “uso” dos nomes de localidades, mas um uso determinado, isto é, o emprêgo desses nomes para o fim de indicar uma proveniência que não é a do produto” (Cfr. *Privilégios e Marcas*, vol. II, n.º 126, pág. 168).

Não há dúvida que o nome *Covilhã* é o de uma cidade portuguesa notória pela indústria de tecidos. Mas terá sido adotado, realmente, sob o malicioso propósito de falsa indicação de proveniência? E, excluído tal propósito, poderá o nome *Covilhã*, ainda assim, redundar, involuntariamente, em falsa indicação de proveniência? Não nos parece.

Porque, “*se na marca, que se pretende registrar, o nome geográfico figurar ao lado do nome do fabricante ou da fábrica, de seu endereço, da cidade em que é estabelecido o comerciante ou in-*

dustrial e situado o estabelecimento, não há motivo plausível para ser denegado o registro”. Porquanto, nesse caso, “*não haverá falsa indicação de origem, nem possibilidade de ser o consumidor induzido em erro a tal respeito”* (Cfr. Gama Cerqueira, op. e loc. cit., págs. 169 e segs.).

5. Ora, é precisamente isto o que aqui se dá. Na marca que se pretende registrar, o nome *Covilhã*, aliás característico do próprio nome comercial, da recorrente, figura a par do nome da cidade, do nome da rua e do número da casa onde é estabelecida a recorrente, devendo, além disso, figurar, obrigatoriamente, como já figura, no rótulo da mesma marca, conforme assim o exige o art. 92, do citado Código, a designação — *Indústria Brasileira*.

6. Em caso semelhante a êste, a antiga 2.^a Câmara da Côrte de Apelação, mandou que a extinta Junta Comercial dêste Distrito admitisse a marca de genebra, cujo registro havia denegado, por conter a palavra *holandesa*, dizendo no seu acórdão: “*desde que constituindo a metade da marca, há os dizeres, bem destacados — “Indústria Nacional — Rua Pedro Américo, 21 a 27. — Rio de Janeiro” — é incontestável que o emprêgo da palavra holandesa meramente de fantasia, não faz aquela marca incidir na proibição do art. 8.º, n.º 3, da Lei n.º 1.236, de 1940, e art. 12, do decreto n.º 5.424, de 1905 (correspondente ao art. 95, n.º 7, e ao art. 101, do Código)*).

O legislador, continua o acórdão, para evitar a fraude contra o consumidor, e ao mesmo tempo a concorrência desleal entre os fabricantes, proibiu a indicação falsa da proveniência do produto com o emprêgo do nome de determinada localidade ou estabelecimento. Essa hipótese, conclui o acórdão, não se dá na marca da agravante, na qual bem salienta a procedência da genebra e de ser ela indústria nacional, de modo que o consumidor não pode ser iludido e não podem ser prejudicados os fabricantes do mesmo produto que tiveram seus estabelecimentos no reino da Holanda

(Cfr. *Revista de Direito*, vol. 40, páginas 584-585).

Considera-se, por fim, que a recorrente já é titular da marca verbal *Covilhã*, registro n.º 61.156, com direito adquirido ao seu uso exclusivo para *fazendas e tecidos de lã*, desde 26 de setembro de 1939, há, portanto, mais de doze anos, como se vê do seu processo anexo. Considere-se, ainda, que a denominação *Covilhã*, tirada ao nome comercial da recorrente, ao nome sob o qual ela exerce o comércio e assina-se nos atos a êle referentes (decreto número 916, art. 2.º) é a palavra que lhe particulariza e caracteriza êsse nome cuja exclusividade de uso é também um dos direitos e garantias individuais, assegurados pela Constituição (art. 141, § 18), o qual uso, como marca, concretizando o exercício do nome no comércio, é perfeitamente legítimo, como bem se infere *a contrario sensu*, do próprio art. 95, n.º 4, do Código da Propriedade Industrial.

Nessas condições, salvo melhor juízo, somos pelo provimento do recurso, para o efeito de ser o registro a final concedido.

Conselho de Recursos, em 29 de setembro de 1951. — *Godofredo Maciel*, Auditor.

*

EXPOSIÇÃO

A Cia. Fábrica de Tecidos *Covilhã*, industrial e comerciante estabelecida nesta Capital, requereu o registro da marca mista *Covilhã*, constituída por esta palavra e mais a figura de um carneiro e duas estrêlas, marca essa destinada a assinalar fazendas e tecidos de lã ou pêlo em peças (classe 33) (fô-lhas 4 a 6).

Indeferido o pedido com fundamento no dispositivo do item 7.º, do art. 95, do C. P. T., que proibe o registro como marca do nome ou indicação de país, região, localidade, ou estabelecimento de notório conhecimento como centro de fabricação ou extração dos produtos; com

essa solução se não conformou o depositante, interpondo o recurso regulamentar, em tempo e forma úteis, com as razões de fls. 10 e 12, onde alega que o uso do nome *Covilhã* agora para fins comerciais, é êsse direito que lhe assiste, pois que na data do recurso há mais de 11 anos o vinha usando pacificamente, quando o incorporou à sua razão social, consolidado ainda pelos seguintes registros:

a) N.º 43.878, efetuado em 4 de novembro de 1935 a Companhia de Tecidos *Covilhã*.

b) N.º 61.156, marca "*Covilhã*" para tecidos, efetuado em 26 de setembro de 1939.

Alega mais a recorrente que a palavra "*Covilhã*" não indica falsa procedência, pois a localidade portuguesa "*Covilhã*" não é de tal ordem capaz de despertar ao consumidor a idéia que o tecido, assim marcado, procedesse daquela localidade.

O Dr. Auditor, em minucioso e substancial parecer, dá provimento ao recurso, para o efeito de ser o registro afinal concedido.

*

PARECER

De acôrdo com a conclusão do parecer do Dr. Auditor, havendo, porém, como razão de decidir o fato de já haver a recorrente adquirido o direito de uso exclusivo da denominação "*Covilhã*" em tecidos de lã mediante o registro 61.156, de 26 de setembro de 1939.

Alega mais a recorrente que a palavra "*Covilhã*" não indica falsa procedência, "pois a localidade portuguesa "*Covilhã*" não é de tal ordem capaz de despertar ao consumidor a idéia que o tecido, assim marcado, procedesse daquela localidade".

O Dr. Auditor, em minucioso e substancial parecer, dá provimento ao recurso, para o efeito de ser o registro afinal concedido.

*

PARECER

De acôrdo com a conclusão do parecer do Dr. Auditor, havendo, porém, como razão de decidir o fato de já haver a recorrente adquirido o direito de uso exclusivo da denominação “Covilhã” em tecidos de lã, mediante o registro 61.156, datado de 26 de setembro de 1939, quer dizer, há mais de seis anos em relação à data do despacho denegatório do registro, já decaído, portanto, o direito de sua anulação. Pois que, se o registro que não mais pode ser anulado subsiste para todos os efeitos,

se o efeito do registro é precìpuaamente a garantia de uso exclusivo, se a recorrente pelo registro de que é titular tem o direito de uso exclusivo de nome “Covilhã”, em tecidos de algodão, segue-se que indeferir-lhe o registro por motivo dêste nome, importa em desconhecer-lhe êsse direito de uso exclusivo já adquirido.

Nestes têrmos também damos provimento ao recurso para que o pedido seja, afinal, deferido.

Em 7-12-951. — *Edgar Simões Corrêa*, Relator.