Renovação do registo de marcas de Indústria ou Comércio (*)

Egberto Lacerda Teixeira

CAPÍTULO I

ORIGENS HISTÓRICAS

1. As marcas de indústria têm origens históricas remotíssimas. Por mais longe que levemos as pesquisas, sempre encontraremos alguns sinais, caprichosos ou rudimentares, assinalando a proveniência dos produtos. Constitue irresistível tendencia do homem impôr, a tudo que lhe saí das mãos, o testemunho imperecível da sua engenhosidade. E' o cunho da personalidade que se grava nas produções industriais ou artisticas, perpetuando-se através dos séculos.

“Les anthropologues qui scrutent les origines de l'art et de l'écriture non seulement trouvent dans l'usage de la marque distinctive une manifestation mitoyenne entre

* FUNDAÇÃO PRÊMIO CARVALHO DE MENDONÇA

Três alunos da cadeira de direito comercial do curso de bacharelado candidataram-se, em igualdade de condições ao Prêmio Carvalho de Mendonça, em 1941. Egberto Lacerda Teixeira. João Pedro da Veiga Pacheco. Constantino de Campos Fraga. Sorteada, da lista de teses, aprovada pela Congregação dos Professores da Faculdade de Direito, nos termos do § 1 do art. 11 dos estatutos da fundação, epigrafada — *A renovação do registo das marcas de indústria ou comércio*, apresentaram os três, no mesmo dia que lhes fôra marcado, as suas dissertações sobre ela.

Justificam os três trabalhos, realmente, as notas distintas por eles alcançadas nos exames finais da matéria, nos três anos do curso. Exposições metódicas e serenas. Segura indagação legislativa, doutrinária e jurisprudencial sobre assunto relevante, que a escassez de tempo não permitiu lhes fôsse explicada, senão referencialmente. Houveram-se, não obstante, com galhardia. Para ter idéia de como examinaram a matéria, no particular e no geral, basta percorrer o sumário de cada dissertação. Por coincidência, cada qual dividiu a sua em onze capítulos, um, mais sucintamente, João Pedro da Veiga Pacheco, em poucas páginas. Estendeu-se a de Constantino de Campos Fraga por quarenta e sete, afóra as de transcrições de julgados. Mais do dobro, setenta e oito, ocupou a de Egberto Lacerda Teixeira. Em verdade, nem sempre o maior número de páginas condiz com o merecimento do trabalho jurídico. Tal entretanto na hipótese não aconteceu. Se as duas últimas monografias revelam senso jurídico e de investigação doutrinária, suplantando, mesmo, pelo

ces deux formes d'expression de l'homme, l'esthétique et la pratique, et qui tient à la fois de l'une et de l'autre, mais vont parfois même jusqu'à se demander si cet usage de la marque ne leur est pas antérieur et si ce n'est pas ce mode empirique qui a précisément favorisé la naissance et de l'art décoratif et de l'écriture symbolique". (1)

2 Ha quem descubra a presença das marcas de indústria nos tempos pré-históricos, mas é com indiscutível acerto que se fixa a antiguidade greco-latina como ponto de partida para as investigações proveitosas.

Na Grécia as marcas tinham feição acentuadamente artística: visavam a assinalar as estátuas, vasos, moedas, etc.

Em Roma percebe-se, ainda tímido e vacilante, o início da repressão penal contra os violadores de marcas. Aqui não fica bem claro se a repressão penal contra os usurpadores ou imitadores se justificava em virtude da violação de sinais que facilitavam ao público o conhecimento das mercadorias, ou em razão da concorrência desleal que é o conceito moderno, já vislumbrado na Idade Média. (2)

3. É na Idade Média que as marcas de indústria começam a desempenhar a função econômica que as caracteriza, conquanto profundas e radicais sejam as diferenças entre as marcas medievais e as contemporâneas. As marcas medievais se explicam e definem dentro do conceito das corporações. A produção estava submetida à observância escrupulosa dos regulamentos estatutários. As marcas equivaliam a um certificado de que as mercadorias foram fabri-

vigor e coragem da afirmação doutrinária, muitas das dissertações ultimamente apresentadas aos concursos de livre docência, a de Egberto Teixeira lhe confere direito ao Prêmio Carvalho de Mendonça, de 1941. E' ela, sem dúvida, a melhor das três, pela maior amplitude panorâmica do problema, visto por ângulo mais largo.

Não lhe fica muito distanciada a de Constantino de Campos Fraga. Reunem-se nela tantas qualidades, que bem merece menção especial.

Sem entrar na crítica das doutrinas desenvolvidas e sustentadas pelos candidatos, os professores catedráticos da disciplina e diretores da fundação, são de parecer:

a) QUE o Prêmio Carvalho de Mendonça seja conferido ao melhor estudante de direito comercial do curso de bacharelado do triênio de 1939 a 1941, da Faculdade de Direito de São Paulo: o sr. Egberto Lacerda Teixeira. Consistirá o prêmio em diploma, expedido pelo Exmo. Sr. Diretor, e a ser entregue solenemente, em Congregação; num chéque de mil e quinhentos cruzeiros e numa coleção, encadernada, do *Tratado de Direito Comercial Brasileiro*, do saudoso patrono da fundação, cujo nome e obra jurídica ela consagra e perenemente rememora;

b) QUE, em consideração pelo merecimento da dissertação do sr. Constantino de Campos Fraga, lhe seja conferido, na mesma Congregação, o diploma de menção honrosa.

Em Congregação dos Professores da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, aos 30 de novembro de 1942.

(1) THOMAS BRAUN, "Précis des marques de fabrique et de commerce", Larcier Editora, Bruxelas, 1936, pags. 9/10.

(2) RAMELLA, "Tratado de la Propriedad Industrial", II, pag. 3, edição espanhola, Madri, 1913.

cadadas com rigorosa obediência aos preceitos legais. Daí decorrem dois caracteres distintivos da marca de indústria medieval: ela era, normalmente, obrigatória, e tinha mais em conta os interesses do consumidor do que os do produtor. (3)

Devemos recordar que no ordenamento corporativo medieval, três classes de marcas eram nitidamente distintas:

- “a) a marca individual, destinada a distinguir os produtos de um “mestre” dos de outro “mestre”;
- b) a marca de inspecção, ou corporativa, aposta pelo oficial da corporação, depois de verificada a boa qualidade da mercadoria;
- c) a marca local, destinada a assinalar o lugar onde a mercadoria foi produzida” (*“Dizionario Pratico del Diritto Privato”*, SCIALOJA — “Marchi di fabbrica”, vol. 3.º, I-M, pag. 806).

4. Suprimidas as corporações, e proclamada a liberdade de comércio e de indústria, desapareceram as marcas obrigatórias. Em seu lugar surgiram as marcas facultativas, apostas às mercadorias pelo produtor ou pelo comerciante, visando distingui-las de outras idênticas ou semelhantes fabricadas ou vendidas pelos concorrentes. A usurpação das marcas, nos trágicos dias que se seguiram à Revolução Francesa, atingiu a proporções tão escandalosas, que o poder público resolveu criar uma legislação especial de proteção à propriedade das marcas, até então entregue à égide insuficiente da ação de perdas e danos.

5. A lei de 12 de abril de 1803 abriu a era de proteção legal às marcas de indústria. Completada pelas disposições do Código Penal de 1810, a lei francesa fôra apenas um ligeiro ensaio, porque as críticas continuaram incessantemente, até que se promulgou a lei de 23 de junho de 1857, que passou a constituir o marco inicial de uma vasta e ininterrupta tarefa de defesa da propriedade industrial.

O exemplo da França foi logo imitado pelos países vanguardeiros da Europa e da América, chegando a vez do Brasil em 1875.

6. “No Brasil, até o ano de 1875, as marcas de fábrica, conquanto “geralmente usadas, estavam ao inteiro desamparo da lei, o que facilitava e encorajava toda a sorte de abusos e fraudes por parte dos comerciantes e industriais desonestos, acoroçados pela certeza da completa impunidade que a ausencia de disposições legais lhes assegurava. Não havia lei especial sobre mar-

(3) РИХОТ, “De la Concurrence déloyale et de la Contrefaçon”, pag. 119, Paris, 1924, Rousseau editora.

cas; e o Código Criminal do Império bem como as diversas leis penais em vigor não classificavam, nem puniam, como crimes, os atentados contra a propriedade das marcas de fábrica e de comércio". (4)

Como consequencia desse lastimavel regime de impunidade, surgiu o notavel pleito judiciario em que foi principal interessada a firma Meuron & Cia., da Baía, que, vitima da imprevidencia das leis, recorreu ao Poder Legislativo, solicitando a immediata decretação de medidas tendentes a coibir a usurpação de marcas alheias, que se vinha repetindo com espantosa frequencia. A representação foi acolhida simpaticamente e, iluminada com a contribuição da lei francesa de 1857, veio dar origem à nossa primeira lei relativa às marcas de indústria: a lei n.º 2.682, de 23 de outubro de 1875.

7. Tendo atendido, com presteza, aos angustiosos reclamos do comércio e da indústria do país, a lei de 1875 ressentia-se, porém, de falhas sensíveis que a prática foi se encarregando de apontar. Visando sanar essas falhas e harmonizar a nossa legislação aos ditames da Convenção de Paris, de 1883, o Governo Imperial cometeu ao Conselho de Estado a incumbencia de apresentar um projeto de lei sobre marcas.

Principal artifice da nova obra legislativa, OURO PRETO procurou guiar-se pelos principios doutrinários mais adiantados da época, de modo a dar ao Brasil uma lei condizente com os progressos do comércio nacional. E assim surgiu a lei n.º 3.346, de 14 de outubro de 1887, logo depois regulamentada pelo decreto n.º 9.828, de 31 de dezembro do mesmo ano. Durante a vigencia dessa lei, "tão adiantada para a época", foi promulgado o código penal de 1890, que, nos artigos 353 a 355, dispunha a respeito da "violação dos direitos de marcas de fábrica e de comércio".

8. Como ainda continuassem as falsificações de marcas, estimuladas agora pelo dispositivo do Código Penal que abolira a pena de prisão para os contrafactores, o deputado GERMANO HASSLOCKER, fazendo-se portavoz do comércio e da indústria, apresentou em 1902 um projeto modificativo da lei de 1887. O projeto veio a substanciar-se na lei n.º 1.236, de 24 de setembro de 1904, regulamentada pelo decreto n.º 5.424, de 10 de janeiro de 1905.

Não se avalie dos préstimos da lei de 1904, pelo fato de ela ter durado cêrca de vinte anos, pois que desde 1910 já se pensava em a substituir. A lei 1.236 deixava margem a duas questões fundamentais que agitavam permanentemente os nossos tribunais: a

(4) JOÃO DA GAMA CERQUEIRA, "Privilégios de Invenção e Marcas de Fábrica e de Comércio", vol. II, Edição Saraiva, 1930. São Paulo, n.º 8, pag. 15.

primeira, concernente à posição da Junta Comercial do Rio de Janeiro — encarregada de efetuar o depósito das marcas registradas nas Juntas Comerciais dos Estados — frente a estas mesmas Juntas, quando surgissem dúvidas acerca da validade dos registros; a segunda, pertinente ao prazo prescricional da ação de nulidade de registro, fundada no artigo 8.º. Os tratadistas e os tribunais divergiam, aumentando a aflição dos comerciantes e industriais que reclamavam segurança e estabilidade nas relações jurídicas para que pudessem prosseguir em suas atividades.

9. Almejando esclarecer estes pontos de constantes debates, e procurando, também, corresponder às recomendações do Congresso Jurídico do Rio de Janeiro, reunido em 1922, que aprovara a tese relativa à conveniência de se tornar exclusivamente federal o serviço de marcas de fábrica e de comércio — o Poder Executivo expediu o decreto n.º 16.264, de 19 de dezembro de 1923 que, alterado em vários de seus dispositivos, continua a nos reger em matéria de patentes de invenção e marcas de indústria e comércio. (5)

As calorosas polêmicas provocadas em todo o país, em torno da constitucionalidade do regulamento 16.264, foram sufocadas pela lei n.º 4.932, de 10 de junho de 1925, que aprovou o citado regulamento. (6)

As principais inovações do Regulamento vão ser postas em foco no correr da exposição, de modo que, do confronto entre os textos anteriores e o atual possam deduzir-se, com o senso da objetividade dos fatos, as vantagens e desvantagens da legislação vigente.

CAPÍTULO II

NOÇÃO — GENERALIDADES

10. O extraordinário desenvolvimento da indústria e do comércio, nos tempos modernos, mercê da livre concorrência que até há pouco dominava incontestada, fez com que cada fabricante ou comerciante procurasse assegurar, para os artigos que manufatura ou expõe à venda, as preferências do imenso mercado consumidor. Nessa porfia contínua, os melhores produtos se impõem à aceita-

(5) “O código da Propriedade Industrial”, organizado pelos srs. B. CARMO BRAGA JUNIOR e B. CARMO BRAGA NETO, enfeixa quase todas as leis promulgadas posteriormente ao decreto 16.264.

(6) Examinar “Revista de Jurisprudência Brasileira”, vol. 9, 1930, pag. 95.

ção geral, porque eles representam a melhor parcela na excelência da matéria prima e na habilidade da manipulação.

Mas, como poderão os fabricantes vitoriosos manter o prestígio dos seus produtos, defendê-los da insidiosa concorrência desleal levada a cabo por aqueles que lhes percebendo a aceitação os imitam? Só ha um meio: usar de algum sinal distintivo que sirva para diferenciar os produtos de sua fabricação dos idênticos ou semelhantes manufaturados por outrem. Esse sinal é a “marca de fábrica”, vulgarmente conhecida por “marca de indústria”. Preferimos reservar a denominação “marca de indústria” para designar o gênero, de que as marcas de fábrica e de comércio são espécies.

O interesse de assinalar as mercadorias não é só do fabricante, é, também, do comerciante que através de sua habilidade e tirocínio procura distinguir os bons dos maus artigos para oferecê-los à sua freguesia ou clientela. Daí o surgimento das marcas de comércio que representam como que a responsabilidade do negociante na boa escolha das mercadorias vendidas por seu estabelecimento.

11. Em todos os países civilizados encontramos normas legislativas destinadas à proteção das marcas de indústria. Pergunta-se: as leis, cada vez mais rigorosas, que se editam nesse setor, tendem à simples proteção de uns sinais artística e caprichosamente apostos aos efeitos do comércio? — Positivamente, não. O que a lei protege não é o emblema em si. E’ o trabalho, o esforço, a habilidade, a perseverança, do industrial, ou do comerciante na confecção dos artigos que fabrica ou vende. Enfim, a proteção legal das marcas encontra o seu mais sólido fundamento na defesa da personalidade humana que se dilata, estende, por sobre os produtos que a inteligência concebe e realiza.

12. Não para aí, porém, a previdência legislativa. Ela vai além. Quer amparar os interesses do consumidor dando-lhe a oportunidade de reconhecer a boa qualidade das mercadorias pela simples inspecção ocular, sem necessidade de um exame dos seus atributos intrínsecos. O fenómeno psicológico do hábito, aliado ao desejo da economia do esforço, faz com que o homem, satisfeito com um determinado artigo, de certa procedencia, procure-o novamente quando sentir necessidade do mesmo bem. E, nessas ocasiões, a marca funciona como elemento simplificador, cuja presença num artigo constitue para o adquirente uma presunção de esmero na manipulação.

Consultando interesses de tão grande monta, a marca não poderia deixar de ser um instituto de ordem pública. Assim já o disse em 1879 o Conselho Federal suíço:

“a proteção dispensada às marcas é, antes de tudo, de ordem pública, atendendo-se a que ela é destinada a sal-

vaguardar o interesse social, a assegurar o desenvolvimento do trabalho honesto e a contribuir tanto para a prosperidade como para o aperfeiçoamento da indústria nacional” (7)

13. E, assim, unanimemente é entendida a disciplina das marcas. VALDEMAR FERREIRA, em esplêndida síntese, traça-nos a finalidade das marcas:

“Tem a marca de indústria ou de comércio função específica: a de designar produtos industriais e artigos de comércio, de tal arte que por via dela se diferenciam os seus similares. Dispensa indagação acerca das origens das mercadorias a que adere, dos industriais que as fabricam, ou dos comerciantes que as introduzem no mercado. Confunde-se, no mais das vezes com elas, numa tal integração que, sendo uma palavra, consistindo num sinal, ou formada de uma e outro, num conjunto complexo, mas original, materializa-se e constitui propriedade, que o art. 113, n.º 19 da Constituição assegurou”. (8)

14. Do mesmo sentir é o ensinamento de CARVALHO DE MENDONÇA:

“Amparando as marcas com medidas excepcionais, a lei não visa proteger a simples combinação de emblemas ou de palavras, mas proteger o direito, resultado do trabalho, da capacidade, da intelligencia e da probidade do industrial ou do comerciante”. (9)

15. Depois de reconhecida a relevancia da tutela jurídica dispensada às marcas, é oportuno indagar da natureza do direito que assiste ao dono de uma marca. Tratar-se-á de uma simples manifestação do direito de propriedade em geral?, ou será um caso de propriedade “sui-generis”? ou, ainda, será uma das fórmulas da chamada “propriedade intelectual”?

Refletindo a incerteza que na doutrina se nota relativamente a este ponto, as legislações usam, indistintamente de termos que nos levam ora a supôr que o direito às marcas seja uma modalidade do direito de propriedade em geral, ora se servem de locuções dúbias com que procuram fugir aos perigos de um pronunciamento franco e definitivo. Ilustrativo exemplo nos proporciona a legislação brasileira.

(7) CHENEVARD, “Traité de la concurrence déloyale”, vol. 1.º, n.º 91, pag. 180, Edição Kundig, Genebra, 1914.

(8) VALDEMAR FERREIRA, Parecer na questão “Malzbier”, Opusculo — edição “Jornal do Comércio”, Rio de Janeiro, 1938, pag. 131.

(9) CARVALHO DE MENDONÇA “Tratado de Direito Comercial”, V, n.º 224, pag. 239.

16. A nossa lei, de 1875, diretamente inspirada no modelo francês de 1857, serve-se indissimuladamente do vocábulo “propriedade” (10). A lei 3.346, de 1887, evitou, cautelosamente, qualquer palavra comprometedora. Deixou à doutrina a incumbência de esclarecer a matéria. A Constituição republicana, de 1891, em seu artigo 72, § 27, não trepidou em declarar abertamente: “A lei assegurará a propriedade das marcas de fábrica”. O mesmo não aconteceu com as leis de 1904 e 1923 que afastaram o impertinente óbice, usando de locuções habeis em que não se vê empregada a palavra “propriedade”; apenas, na última delas, notamos o correspondente vocábulo “proprietário” usado parcimoniosamente (11). A Constituição de 1934 assegurava “a propriedade das marcas de indústria e comércio” em seu artigo 113, n.º 19. A vigente Carta Constitucional de 10 de Novembro de 1937 silenciou a respeito da matéria. Unicamente em seu art. 16, declarando a competência privativa da União em legislar sobre determinados assuntos, inclui no inciso XXI: “os privilégios de invento, assim como a proteção dos modelos, marca e outras designações de mercadorias”.

17 GAMA CERQUEIRA não tratou do assunto. Afastou-o dizendo:

“Em face do direito constituído essa questão desmerece de todo o interesse prático, porque, qualquer que seja sua índole, esse direito está sujeito rigorosamente às prescrições das leis que regulam e limitam seu exercício”.

E adiante, concluindo o seu pensamento:

“... as consequências serão sempre as mesmas, pois o titular da marca apenas gozará das faculdades e garantias que a lei, nos termos restritos de suas disposições, lhe conceder”. (12)

Não podemos concordar, inteiramente, com o acatado jurista.

Entendemos perigoso ao exegeta cingir-se exclusivamente ao critério legal. A lei não cria o direito. O direito preexiste à lei. O apêgo absoluto, a reverência humilde aos imperativos da lei escrita não teria feito a humanidade caminhar um passo no aperfeiçoamento das instituições jurídico-sociais. E' mister conhecer-se a natureza do direito às marcas, para que nos momentos de difícil in-

(10) Artigo 2.º “Ninguém poderá reivindicar, por meio da ação desta lei, a propriedade exclusiva da marca...”

(11) GAMA, ob. cit., II, n.º 39, pags. 56-57.

(12) Artigos 93 e 107, letra “b”.

interpretação dos textos nos socorra o elemento finalístico quase sempre esclarecedor e seguro.

18. O de que não se póde duvidar é que o direito às marcas apresenta característicos inconfundíveis que o extremam do conceito de propriedade comum e do de propriedade intelectual.

O direito de propriedade, uma vez adquirido, mantém-se intangível. A lei não traça limites de tempo para a sua validade. Transfere-se com a venda, a doação, a permuta, a sucessão, etc. Não se perde com o desuso, dentro em certo lapso de tempo, salvo se, em sentido contrário, ergueu-se e robusteceu-se o interesse legítimo do prescribente. Se não houvesse o elevado propósito de proteger o interesse social e econômico, representado na posse, contra o domínio inativo, a prescrição seria uma verdadeira espoliação legal.

Óra, o direito ao uso exclusivo da marca conquanto possa perpetuar-se através de sucessivas renovações, exige de seu titular a manifestação periódica da vontade de continuar debaixo da tutela especial da lei.

Ainda mais: o direito à marca é um direito (ao menos entre nós) tipicamente acessório, que se não transfere senão juntamente com o estabelecimento industrial ou comercial de que é um dos elementos de primeira grandeza. A propriedade pressupõe a existência de uma obrigação passiva universal. O direito às marcas apenas gera uma obrigação passiva limitada aos concorrentes.

19. Entre o direito que cabe ao titular de uma patente e o que assiste ao dono de uma marca — a diferença é radical. O inventor tem o seu privilégio rigorosamente limitado no tempo. Vencido o prazo de exploração exclusiva que a lei assina ao inventor, — o invento é devolvido ao domínio público, porque o interesse social exige que as novas utilidades sejam incorporadas ao patrimônio de todos. Ao contrário disso, o direito à marca, atendidas as exigências legais, póde perpetuar-se. E, o que é mais característico, durante a vigência do privilégio o inventor póde opô-lo a quem quer que seja — erga omnes — porque o seu direito é absoluto. Ao revés, o direito do titular da marca é manifestamente relativo, porque se opõe, apenas, aos concorrentes, isto é, àqueles que exploram o mesmo gênero de comércio ou indústria.

20. Não é outro o incisivo ensinamento de RAMELA:

“La marca no es un derecho de propiedad ordinaria, careciendo de los requisitos esenciales que caracterizan á ésta. En efecto, no es exclusiva en cuanto que para otros ramos de la industria ó del comercio su uso es lícito á otro cualquiera, no es irrevocable, esto es perpetuo, pudiendo el mismo derecho perderse por inob-

servancia de las formalidades legales ó per el transcurso de cierto tiempo si no se renueva ó por defecto de ulterior uso". (13)

Corroborando o seu asserto, RAMELA cita o artigo 3.º, da lei italiana de 1868, em que se proibia ao comerciante suprimir a marca do fabricante sem o expresso consentimento deste. O dispositivo da antiga lei italiana não encontra ressonancia legal entre nós, mas ele constitue um dado implicito da natureza jurídica das marcas.

CAPITULO III

DEFINIÇÃO

21. As leis não costumam definir. A definição constitue trabalho de síntese mental que não póde ser criticada em si própria, porque ella está em íntima conexão com os elementos histórico-doutrinários que a precedem no espirito de quem a formula.

Assim, nesse capitulo de nossa exposição limitar-nos-emos a transcrever as mais elucidativas definições que têm sido formuladas a propósito da marca, fazendo, aqui e acolá, algum reparo que pareça indispensavel à perfeita configuração do instituto.

Seguindo o clarividente conselho do Prof. MORATO, quando, em um dos últimos concursos realizados na Faculdade de Direito, verberava aos candidatos a quasi mania de citar nomes de autoridades estrangeiras, com impiedoso descaso para com a prata da casa, procuramos, agora, apresentar um capitulo de côr acentuadamente nacionalista. Abrimos, é certo, uma peregrina exceção em favor do excelso tratadista alienígena que, por haver iluminado com suas luzes todos os nossos escritores, bem merece os fóros de uma naturalização honorífica.

22. POUILLET, cujo nome figura obrigatoriamente em todos os trabalhos acerca da propriedade industrial, e que à sua própria autoridade alia a de pertencer à nação cuja lei de 1857 constituiu fonte de inspiração para a nossa de 1875, definiu o instituto:

"La marque est un moyen matériel de garantir l'origine ou simplement la provenance de la marchandise aux tiers qui l'achètent, en quelque lieu et en quelque main qu'elle se trouve". (14)

(13) RAMELA, ob. cit., II, n.º 422, pag. 7.

(14) POUILLET, "Traité des Marques de fabrique et de la concurrence déloyale", edição de 1898, Paris, n.º 4, pag. 14.

23. AFONSO CELSO, artifice da nossa lei de 1887, se manifesta da seguinte maneira: “a marca de fábrica e de comércio é o característico ostensivo da proveniência de produtos ou mercadorias, que os distingue de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa”. E, como que prevendo a merecida censura que se haveria de erguer ao emprego do vocábulo “ostensivo”, acrescenta: “póde a marca deixar de ser exteriormente aparente, aderir ou não ao objeto que assinala, ser ou não inerente à sua forma”. (15)

24. Para BENTO DE FARIA, “marca é o característico empregado para assegurar ao consumidor a proveniência dos produtos ou mercadorias e distingui-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diferente”. (16)

25. ALMEIDA NOGUEIRA concisamente define as marcas de indústria e de comércio como sendo “o meio material de assinalar aos compradores a origem dos produtos ou a procedencia das mercadorias”. (17)

26. Mais exato se mostra o insigne CARVALHO DE MENDONÇA sentenciando: “As marcas consistem em sinais gráficos ou figurativos, destinados a individualizar os produtos de uma empresa industrial ou as mercadorias postas à venda em uma casa de negócio, dando a conhecer a sua origem ou proveniência, e atestando a atividade e o trabalho de que são o resultado”. (18)

27. Contra todas essas definições, GAMA CERQUEIRA argue o vício de acentuarem que o característico da marca é a indicação da origem ou procedencia do produto, quando, na verdade, a marca serve para individualizar, identificar o produto, distinguindo-o de outros similares. A marca será com razão, indicativa da origem ou procedencia do produto quando dela constar o nome do fabricante ou do vendedor. E entende que perfeita é a definição contida no art. 21 da lei espanhola de 1902 onde se lê: “Entende-se por marca todo o sinal ou meio material, de qualquer gênero ou forma, que sirva para assinalar os produtos da indústria e do trabalho, a-fim-de que o público os conheça e distinga, sem poder confundilos com outros da mesma espécie”.

(15) AFONSO CELSO, “Marcas Industriais e Nome Comercial”, n.º 24, pag. 39, edição da Imprensa Nacional, Rio de Janeiro, 1888.

(16) BENTO DE FARIA, “Das Marcas de fábrica e de comércio e do nome comercial”, pag. 75, Editora Ribeiro dos Santos, Rio de Janeiro, 1906.

(17) ALMEIDA NOGUEIRA e FISCHER JUNIOR, “Marcas Industriais e Nome Comercial”, I, pag. 41, São Paulo, 1910.

(18) CARVALHO DE MENDONÇA, ob. cit., V, n.º 223, pag. 237.

28. Mais de acôrdo com as disposições legislativas em vigor, e melhor atendendo aos contornos doutrinários do instituto, é o próprio GAMA CERQUEIRA quem nos fornece a definição preferível: marca de fábrica e de comércio é “qualquer sinal distintivo que, apôsto facultativamente aos produtos e artigos das indústrias em geral, serve para identificar sua origem e procedencia ou para distingui-los de outros idênticos ou similares”. (19)

29. Analisemos rapidamente o conteúdo dessa definição.

Se a marca se destina a diferenciar os produtos, de tal sorte que se não confundam com os idênticos ou semelhantes de origem diversa, é óbvio que a marca deve ser “distinta”, isto é, ter um cunho característico. Mas em que consiste a distinção, a não ser no caráter de “novidade” do sinal, que já pressupõe a sua “especialidade”? A noção de novidade é relativa: basta que a marca não tenha sido utilizada anteriormente para assinalar produtos idênticos ou semelhantes. “Realmente, para que a marca se considere nova não é necessário que se apresente como uma concepção inédita, inteiramente original, bastando que ofereça suficientes particularidades que a tornem diferente de outras em uso”. (20) Mas para preencher a sua finalidade é indispensável que a marca seja “verdadeira”.

30. O uso da marca constitui um direito do industrial ou comerciante. A idéia de uma “marca-dever” não se compadece com o princípio da liberdade do trabalho que informa as legislações modernas. A obrigatoriedade das marcas traria consequências funestas para o comércio e indústria em geral. (21) Daí inferir-se mais um característico da marca: ela é “facultativa”. Isto não obsta a que, atendendo a interesses precípuos de ordem pública, a lei prescreva, para hipóteses casuisticamente enumeradas, o emprego obrigatório de certas marcas como acontece, por exemplo, com os produtos farmacêuticos. Mesmo assim, ha quem sustente que tais sinais não constituem, a rigor, marcas de indústria e comércio. (22)

31. As marcas podem ser utilizadas em quaisquer indústrias.

Infelizmente, a lei brasileira dá-lhe âmbito muito restrito. Ainda presa ao tradicional conceito de que as marcas servem para assinalar a atividade do fabricante e do mercador, a lei brasileira não acompanhou a marcha evolutiva do instituto que reclama se dis-

(19) GAMA CERQUEIRA, ob. cit., n.º 24, pag. 41.

(20) GAMA CERQUEIRA, ob. cit., n.º 62, pag. 78.

(21) GAMA CERQUEIRA, ob. cit., n.º 28, pag. 45.

(22) CARVALHO DE MENDONÇA, ob. cit., n.º 237, pag. 257, e GAMA CERQUEIRA, ob., cit. n.º 28, pag. 47

pense proteção àqueles que, não sendo a rigor industriais e comerciantes segundo a concepção legal, todavia, através do seu trabalho honesto e profícuo, aperfeiçoam, embelezam ou enriquecem o produto.

GAMA CERQUEIRA, depois de citar o exemplo de operários e artífices (o encadernador de livros, por exemplo), cuja atividade silenciosa e obscura na apresentação dos artigos está a exigir a proteção legal, conclui:

“Assim as marcas tendem a invadir todas as esferas da atividade humana, levando a todos os que têm interesse em distinguir o resultado do seu trabalho, a garantia que as leis, a princípio, só outorgavam ao fabricante e ao negociante para suas mercadorias”. (23)

32. Firmada a definição de marca, cumpre não a confundir com as noções próximas de “insignia” e de “nome comercial”.

“A insignia”, no dizer feliz de CARVALHO DE MENDONÇA, “é o nome da loja, oficina ou casa comercial no restrito sentido; é a designação emblemática ou nominativa que as individualiza ou especializa, distinguindo-as claramente das outras do mesmo ou de diversos gêneros. Muitos a chamam tabuleta, dístico ou letreiro. (24)

A insignia é objeto de proteção especial porque ela, com fóros de autonomia, alcança grande valor econômico, a ponto de, em certas ocasiões, fazer, por si só, a fortuna do estabelecimento comercial.

O nome comercial “é a denominação sob a qual exerce alguém o gênero de indústria ou comércio a que se dedica”. Em acepção lata abrange as firmas ou razões comerciais dos negociantes singulares e das sociedades de responsabilidade ilimitada, bem como a denominação das sociedades anônimas.

Desta simples enunciação já se percebe que é notória a diferença existente entre os três elementos: a *marca* adere aos produtos, ligando-os permanentemente ao estabelecimento de onde procedem; o *nome comercial* individualiza o industrial ou comerciante, pessoa física ou jurídica; a *insignia*, especializa o estabelecimento comercial ou industrial.

A única explicação razoável que se pôde aventar a propósito de uma possível confusão entre elementos tão distintos, é que nada impede que a marca seja usada como insignia ou vice-versa, desde que preencha os requisitos legais, bem como nada obsta a que o nome comercial, revestindo forma distintiva, seja empregado como

(23) GAMA CERQUEIRA, ob. cit., n.º 22, pag. 38.

(24) CARVALHO DE MENDONÇA, ob. cit., n.º 19, pag. 24.

marca. “Em um estabelecimento podem coexistir, perfeitamente distintos, esses três elementos, como podem deixar de existir a insígnia, a marca, ou ambas”. (25)

Outra particularidade capaz de distingui-las é o fato de a proteção legal das marcas ter caráter internacional, pois que, aderindo ao produto, é natural que, onde quer que ele se apresente, a tutela da lei o esteja amparando. Já o mesmo não se passa com a insígnia e o nome comercial, cujo raio de ação sendo menor, dispensa a proteção internacional para fixar-se dentro dos limites das próprias localidades ou regiões, em que está situado o estabelecimento industrial ou comercial.

CAPITULO IV

DO REGISTRO DE MARCAS

33. Tendo-se presente ao espírito a idéia de que a marca pode consistir em palavras, sinais ou figuras, separadas ou em conjunto, com que o industrial ou comerciante pretende assinalar os produtos que manufatura ou expõe à venda; tendo-se ainda, em consideração, que a capacidade inventiva do homem não conhece limites, mas que se exercita, via de regra, sobre os elementos encontrados no domínio comum — é óbvio que nem todas as marcas podem merecer o amparo da lei, de vez que não apresentem caráter distintivo, porque, caso contrário, comprometidos estariam irremediavelmente os interesses dos pré-utentes do sinal e dos consumidores em geral.

Dai a imperiosa exigência de uma formalidade que traga o público e os comerciantes informados da existência legal das marcas. Essa formalidade, a que as legislações costumam, diferentemente, atribuir maior ou menor soma de garantias, é o REGISTO.

34. O clássico AFONSO CELSO definiu o registro como sendo “o ato comprovativo de que determinado sinal, pertencente ao domínio público, passou para o patrimônio de quem o apreendeu, escolhendo-o para caracterizar o gênero que produz ou em que negocia”. (26)

35. O prof. ERNESTO LEME considera o registro como “o ato pelo qual a repartição competente reconhece o direito do comerciante ou industrial de utilizar-se da marca na sua indústria ou no seu comércio e privativamente dar-lhe o privilégio da utilização da marca”. (27)

(25) GAMA CERQUEIRA, ob. cit., n.º 30, pag. 49.

(26) AFONSO CELSO, ob. cit., n.º 51, pag. 62.

(27) ERNESTO LEME, “Preleções sem responsabilidade da ilustrada cadeira”, 1941, 9.º folhetim, pag. 34.

36. Equivale, pois, o registo a um certificado, fornecido pelas autoridades competentes, de que alguém reservou para si o uso exclusivo de uma certa marca com que continuará ou passará a designar os produtos que fabrica ou expõe à venda. E', ainda, o registo, uma notificação feita a todos os interessados no sentido de que devem abster-se do uso de sinais idênticos ou semelhantes para designar produtos da mesma classe, sob pena de incidirem na repressão penal que a lei reserva ao titular da marca registada. A partir do momento em que se obtém o registo de uma marca, todos os que a reproduzirem ou imitarem serão julgados contrafactores de má fé, porque a publicidade que obrigatoriamente acompanha a formalidade do registo, excluirá, para todos os efeitos, a alegação de ignorancia do ato. (28) (29) (30)

37 O decreto 16.264, de 19 de dezembro de 1923, dispõe em seu art. 78:

“Será garantido o uso exclusivo da marca de indústria ou de comércio ao industrial ou comerciante que a fizer registrar de acôrdo com o presente regulamento”.

Implicito no direito de uso exclusivo, que o registo assegura ao titular da marca, está o poder de a transferir juntamente com o estabelecimento e de impedir que terceiros a usem ou imitem em produtos da mesma espécie.

Mas, para o legislador de 1923, que se deve entender por “marca de indústria ou de comércio”? — Ao contrário do que incansavelmente reclama e proclama a doutrina no sentido de entender-se o dispositivo em sua acepção mais ampla, de modo que debaixo do seu pálio protetor pudesse agasalhar-se o maior número de produtos industriais — o decreto de 1923, mercê da enumeração insuficientemente casuística que faz na discriminação das “classes” de produtos assinaláveis (quase todos manufaturados ou entregues ao comércio de compra e venda), deixou ao abandono várias modalidades de

(28) CLOVIS BEVILAQUA: “registo é a declaração feita pelo Poder Público de que determinada marca é propriedade de alguém e, consequentemente, goza da proteção legal de que o direito cerca a propriedade em geral”. (Parecer na questão da balança “Howe”, edição da “Empresa Gráfica Revista dos Tribunais”, 1929, pag. 19).

(29) THOMAS BRAUN: “Le dépôt est une formalité par laquelle celui qui emploie une marque manifeste légalement la volonté de s'en réserver l'usage exclusif” (ob. cit., n.º 88 bis, pag. 125)

(30) GAMA CERQUEIRA: “Registro é a formalidade pela qual aquele que emprega ou quer empregar determinada marca manifesta legalmente a vontade de reservar para si seu uso exclusivo”. (Ob. cit., n.º 197, pag. 286).

produtos industriais dignos do cuidado legal. E' bem verdade que o legislador, conhecendo da impossibilidade de prever todos os artigos assinaláveis, contemplou-os, a mêdo, sob a rubrica, vaga e elástica, de "outros artigos" ..

Cabe, agora, às autoridades administrativas, a tarefa de compreender que o "critério a seguir-se precisa ser o mais amplo possível, de modo a se estender a proteção legal tendo-se mais em vista o trabalho e a clientela, do que a simples indicação da origem ou procedencia dos objetos materiais do comércio". (31)

38. Quem pôde requerer o registo?

A lei diz que ao industrial ou comerciante será assegurado o uso exclusivo da marca que fizer registrar; logo só o industrial e o comerciante poderão registrar marca; pouco importa seja pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira. Este é o modo de pensar de ALMEIDA NOGUEIRA.

Contudo, tratadistas de grande envergadura no direito nacional, além de sustentar que o requerente do registo não necessita de provar o exercicio habitual da indústria ou do comércio, admitem que qualquer pessoa pôde obter o registo de marcas, de vez que a lei não exige a prova da qualidade de industrial ou comerciante, mas, apenas, se contenta com a indicação da profissão do petionário.

"Acresce que da concessão do registo nenhum inconveniente decorre, pois ou a marca é usada para os fins declarados no registo e esse uso justifica a concessão da marca; ou esta não é empregada e, nesse caso, decorrido o prazo de três anos, o registo torna-se caduco, podendo qualquer pessoa apropriar-se da marca abandonada. O único prejudicado seria o requerente, pelas despesas inúteis que houvesse feito para obter o registo".

"Não hesitamos, pois, em dizer que, em tese, qualquer pessoa tem o direito de obter o registo de marcas, sem necessidade de provar sua qualidade de comerciante ou industrial". (32)

CARVALHO DE MENDONÇA, (32-a) em páginas 247, n.º 230, afirma:

"Pódem solicitar a garantia legal para as marcas de indústria e comércio de sua propriedade:

1.º — As pessoas naturais ou jurídicas que exerçam efetivamente qualquer indústria ou comércio, ou que pretendam exercê-los dentro do prazo de 3 anos.

2.º — Os estrangeiros residentes e estabelecidos no Brasil, que, para esse fim, são equiparados aos nacionais.

(31) GAMA CERQUEIRA, ob. cit., n.º 49, pag. 66.

(32) GAMA CERQUEIRA, ob. cit., pag. 66/67

(32-a) CARVALHO DE MENDONÇA escrevia na vigencia da lei anterior, de 1904. Da mesma maneira dispõe a lei atual, em seu art. 84.

3.º — Os industriais e comerciantes estabelecidos em países estrangeiros nos termos do art. 33 da lei n.º 1.236, de 24-9-1904.

4.º — Os sindicatos ou coletividades industriais ou mercantis.

5.º — A União e os Estados para os produtos de sua fabricação ou das mercadorias de seu comércio”.

Partidário também da corrente liberal, BENTO DE FARIA entende dispensável a prova de ser o registante industrial ou comerciante; (33) bem como considera válido o registo obtido pelos indivíduos relativamente incapazes. (34)

39. O decreto 16.264, de 1923, inovou profundamente a matéria relativa ao registo, depósito e publicidade das marcas. De acordo com o que dispunha o art. 4.º da lei 1.236, de 1904, o registo se fazia na Junta ou Inspeção Comercial da sede do estabelecimento, ou do principal, quando mais de um da mesma espécie pertencessem a um só dono. Depois de cumprida essa formalidade, o comerciante ou industrial devia fazer o depósito da marca perante a Junta Comercial do Rio de Janeiro. O depósito — de compreensão nacional — era a concentração de todos os registos, operados nas juntas estaduais, em uma repartição única.

Promulgando o decreto 16.264, o legislador brasileiro entendeu de bom alvitre obedecer às recomendações contidas na distanciada Convenção de Paris, de 1883, e renovadas no Congresso Jurídico do Rio de Janeiro, de 1922, no sentido de unificar-se em uma só repartição todo o serviço relativo às marcas de indústria.

Qual o intuito da centralização dos serviços? — A melhor salvaguarda dos interesses de industriais e comerciantes e do público, por evitar as repetidas perlongas que surgiam, a cada instante, a propósito das relações entre a Junta do Rio de Janeiro e as dos Estados, principalmente no tocante à competência, pretendida por aquela, de recusar o depósito de marcas já registadas nos Estados.

Esse objetivo foi integralmente alcançado. Não obstante vivamente combatida, porque se lhe argúe o vício de procrastinar indolentemente o processo do registo, a inovação legislativa parece-nos feliz, porque a unidade do serviço consulta melhor à necessidade de uma proteção mais eficaz e uniforme.

O argumento contrário, de que o Brasil é um país de vasta extensão territorial, e desprovido de eficiente rede de comunicações, vai empalidecendo diante de novas realidades. Ademais, o legislador brasileiro prudentemente facultou aos interessados em garan-

(33) BENTO DE FARIA, ob. cit., pag. 115.

(34) BENTO DE FARIA, ob. cit., pag. 112, n.º 7.

tir a prioridade do uso da marca, o direito de apresentar o pedido perante as Juntas Comerciais dos Estados. Essa atribuição foi posteriormente cometida às Delegacias Regionais do Ministério do Trabalho.

CAPÍTULO V

EFEITOS DO REGISTO

40. A questão capital que se prende ao registro das marcas de indústria ou de comércio é a relativa aos efeitos que desse ato dimanam. Será o registro que institue a propriedade da marca? Ou será o registro apenas uma formalidade destinada a reforçar a existência de um direito anterior?

Esse problema, que tem apaixonado e dividido os estudiosos e as legislações, assume, sem dúvida, transcendental importância teórica e prática, porque da adoção, de um ou de outro critério, as consequências serão muito diversas, particularmente no que tange à renovação dos registros.

Os autores costumam catalogar as opiniões divergentes em 3 sistemas:

1) O registro é a fonte do próprio direito às marcas, de sorte que o registrante é considerado o proprietário do sinal distintivo. E' o *sistema atributivo*, seguido pela Alemanha, Finlândia, Argentina, U. R. S. S., Bolívia, etc.

2) O registro proporciona ao titular da marca um acréscimo de garantias e constitui presunção "juris tantum" de que o registrante é o dono da marca. O fato capaz de ilidir a presunção é a prova de que a outrem pertence a prioridade do uso. E' o *sistema declarativo puro* seguido pela França, Bélgica, Suíça, Estados Unidos, Canadá, etc.

3) O registro é, de início, dotado de eficácia simplesmente declarativa para depois, quando estiver vencido o prazo para interposição de recursos contra a sua validade, tornar-se atributivo. E' o *sistema misto*, adotado pela Inglaterra, Irlanda, Austrália, etc.

41. Qual o motivo por que as legislações divergem? — A razão de ser da pendência quase secular reside na fixação do fundamento da propriedade das marcas.

Para algumas legislações esse fundamento se encontra na prioridade do uso, de sorte que o primeiro ocupante do sinal é o seu verdadeiro proprietário. Ao contrário, para outras legislações o

primeiro uso, por si só, não produz nenhum efeito jurídico, porque a propriedade da marca depende da manifestação expressa da vontade de adquiri-la, o que se consegue com o registro.

Com muito acerto, pois, GAMA CERQUEIRA pôde dizer:

“O carater do registro é, portanto, um efeito, uma consequência dos princípios doutrinários seguidos pelas diversas leis, relativamente à origem da propriedade das marcas”. (35) E, pouco adiante: “Não é a natureza do registro que determina a origem do direito e as faculdades de que goza o titular da marca; mas a origem e o fundamento do direito é que determinam essas faculdades e o carater do registro”. (36)

Como, porém, tão íntima é a relação existente entre o fundamento da propriedade da marca e a formalidade do registro e, maxime, levando em conta a aceitação universal da tríplice divisão apontada, continuaremos a expôr a matéria sob a designação de “os efeitos do registro”.

42. As legislações que adotam o sistema declarativo reconhecem, como fundamento da propriedade das marcas, o seu primeiro uso. A prioridade do emprego da marca é que lhe assegura o direito de propriedade. O registro apenas constitui uma formalidade acessória que cerca a marca de novas garantias, porque lhe proporciona a defesa penal que é privativa do titular da marca registada.

Sendo o direito à marca anterior ao registro, claro é que se este fôr obtido por quem não possa alegar a prioridade do uso — ele constituirá uma presunção “*juris tantum*” de propriedade, porque o primeiro utente pôde, a qualquer tempo, promover a declaração da nulidade do registro, que lhe ferir os direitos. Disso decorre que o registro só se revestirá de plena eficácia quando fôr promovido pelo primeiro utente do sinal. Por essa razão, algumas leis estrangeiras exigem do registante a declaração expressa de que ele tem em seu favor a prioridade do uso da marca. (37)

43. Para aqueles que seguem o sistema atributivo, o registro é a fonte única da propriedade das marcas. O registro outorga um direito intangível e exclusivo que dispensa indagações acerca do uso anterior do sinal. Proprietário da marca é aquele que a fez registrar, embora não a tenha usado anteriormente.

(35) GAMA CERQUEIRA, ob. cit., n.º 200, pag. 290.

(36) GAMA CERQUEIRA, ob. cit., n.º 200, pag. 291.

(37) E' de grande proveito a leitura de LUIGI DI FRANCO — ob. cit., pags. 305 e seguintes; CHENEVARD, ob. cit., I, n.º 142, pags. 253/254; RAMELA, ob. cit., II, ns. 463 e 464, pags. 80/81.

Quem expôs bem ao vivo o carater atributivo do registo foi KOHLER:

“O registo da marca não cria sòmente um direito intangível em proveito do depositante, mas também um direito exclusivo que aniquila, sem outra forma de procedimento, qualquer direito individual que os terceiros concorrentes pudessem adquirir sobre o sinal, em virtude de prolongado uso. Este sistema é de incontestável dureza; ele atinge o cerne do direito material e dá ao direito positivo uma segurança e uma precisão que fazem falta no sistema francês; ele afasta muitas dúvidas e controversias e constitue poderoso estímulo para que o comerciante registre a sua marca o mais cedo possível; e o registo seguido de publicidade não é feito apenas no interesse dos particulares, mas do público em geral”. (38)

44. No “sistema misto”, o fundamento da propriedade das marcas continua sendo o seu primeiro uso, de sorte que o pré-utente pôde insurgir-se contra o registo, da mesma marca, pretendido ou obtido por outrem. Contudo, esse direito de reclamar contra a validade do registo irregular (se assim podemos dizer), deve ser exercido dentro em certo prazo, para que se não prolongue indefinidamente a incerteza a respeito da propriedade da marca. Assim pensando, os legisladores fixaram prazos de prescrição para a proposição da ação de nulidade do registo. Vencido o prazo, sem opposição ou se esta foi julgada improcedente, o registo torna-se atributivo da propriedade das marcas, e a presunção de “*juris tantum*” que era passa a ser “*juris et de jure*”, porque consolida definitivamente os direitos do registante.

45. GAMA CERQUEIRA não vê possibilidade de obter-se uma composição entre os dois sistemas principais, de sorte a permitir o aparecimento do chamado “sistema misto”. E assim pensa pela razão muito simples de que os sistemas são opostos e, porisso, inconciliáveis: “ou bem é a prioridade do uso, a apropriação da marca que dá origem à sua propriedade, que o registo apenas declara; ou bem a posse da marca, seu uso ou emprego, não tem nenhum efeito e é o registo que cria a propriedade”. (39) E prossegue afirmando que, entre o sistema declarativo e o suposto sistema misto, a única diferença existente é a aplicação a este do instituto da prescrição.

Se ao preclaro jurista pareceu impossível a conciliação entre os dois sistemas, não seríamos nós os indicados para mostrar a possibilidade de tal composição. Todavia, o desejo muito natural que todos os homens acalentam, de formar a respeito de cada assunto

(38) Apud CHENEVARD, ob. cit., pag. 255.

(39) GAMA, ob. cit., pag. 291, n.º 201.

o seu próprio modo de pensar, leva-nos irresistivelmente a essa tentativa apaziguadora.

Antes de mais nada, temos a grata satisfação de concordar com o abalizado jurista quando vê na lei inglesa, — padrão do sistema misto —, uma simples aplicação do instituto da prescrição ao sistema declarativo. Mas isto não pôde, de maneira nenhuma, invalidar a nossa conclusão de que o registo se torna atributivo da propriedade, a partir do momento em que os interessados em promover-lhe a nulidade decaíram do seu direito de ação. Daí por diante o titular da marca registada está a coberto de qualquer risco. (40) Ninguém lhe pôde contestar mais o direito ao uso exclusivo da marca, que vá a ponto de vedar o emprego dela ao primitivo utente. O que certamente impediu a GAMA CERQUEIRA de chegar à mesma conclusão foi o rigoroso escrúpulo em usar do vocábulo “atributivo”, quando se poderia dizer que o registo se tornou inabalável, incontestável, inatacável... O fato é de todos os dias. O prof. SAMPAIO DÓRIA abre o seu magnífico e recente livro “Os Direitos do Homem” com a observação de que os homens andam, em geral, mais de acôrdo do que aparentam. O que os divide em falanges pugnazes são os nomes com que batizam as coisas...

O de que não se duvida, e nem GAMA CERQUEIRA o faz, é da existência de legislações que não fixam prazo para a propositura da ação de nulidade do registo. Ora, a essas legislações é que se deve, com justeza, aplicar o conceito de sistema declarativo puro. As outras, que indicam o prazo dentro em o qual devem ser interpostos os recursos judiciários, reservamos a tutela do sistema misto.

— Qual o sistema preferível?

46. Do confronto entre o sistema declarativo e o atributivo, deduz-se que um e outro apresentam vantagens e inconvenientes que desaconselham a sua adoção integral.

Do sistema declarativo dizemos que tem a inegável vantagem de respeitar a prioridade de uso da marca, embora não registada, porque o interesse social de tutelar o trabalho e a fortuna da indústria e do comércio exige que se não deixe ao desamparo da lei o comerciante ou industrial pelo simples fato de não ter procedido ao registo da marca, quando se sabe que essa é uma formalidade facultativa e não obrigatória. O sistema declarativo é mais justo, mais equitativo, porque corta as asas aos impulsos ignobes de concorrentes desleais que se aproveitariam da negligencia do comer-

(40) O risco existe e muito grave. Ele será explicado quando chegarmos ao capítulo da opposição aos pedidos de renovação.

ciante ou industrial para subtrair-lhe a marca acreditada, auferindo com este ato grandes lucros sob o olhar vendado da Justiça...

E' o que afirma DUNANT em um trecho feliz, que, mercê da sua rememoração constante, bem merece o direito de figurar em páginas de antologia jurídica:

“La législation sur les marques ne crée aucune obligation de faire enregistrer les marques; c'est une facilité particulière accordée aux commerçants et aux industriels, mais aucun terme de la loi ne laisse à entendre que ce soit pour eux une obligation. Dès lors, en refusant aux marques non enregistrées le bénéfice du droit commun, les tribunaux créaient une déchéance qui n'est inscrite nulle part dans nos lois, et ils allaient à fins contraires du but que le législateur s'était proposé d'atteindre. Il est en effet évident que la loi sur les marques est destinée à accorder aux intéressés une protection plus efficace du droit commun, mais qu'il n'est pas entré dans les vues du législateur d'enlever d'une main ce qu'il donnait de l'autre, d'accorder à ceux qui effectueraient un dépôt régulier, un supplément de protection pour priver, d'autre part, du bénéfice du droit commun ceux qui ne se seraient pas soumis à cette formalité. La loi serait ainsi une arme à double tranchant, elle serait aussi utile à ceux qui se seraient conformés aux prescriptions qu'elle édicte, que préjudiciable à ceux qui les auraient négligées. Tout au moins, si telle eut été la singulière pensée du législateur, il devait le déclarer dans la loi; on ne peut pas dépouiller tacitement une catégorie de citoyens des droits qui leur sont garantis par le droit commun” (41)

Na própria Alemanha, onde impera o carater atributivo do registo, a doutrina e a jurisprudencia se inclinaram para uma interpretação mais liberal que as levou a recusar validade ao registo obtido em fraude a um uso precedente da marca por parte de terceiros. (42)

O sistema atributivo tem a manifesta inconveniencia de favorecer a concorrência desleal. Facilita as espoliações indecorosas, o locupletamento com o trabalho alheio. Se essa desvantagem é por todos reconhecida, não se pôde negar ao sistema atributivo o merecimento de imprimir maior cunho de certeza à propriedade das marcas, por cortar as infundáveis questões acerca da posse do sinal distintivo.

47. Que dizer do sistem misto senão que ele recolhe as preferencias gerais? Com a sua adoção, ficam resguardados os direitos

(41) *Apud* CHENEVARD, ob. cit., n.º 87, pags. 174/175.

(42) LUIGI DI FRANCO, ob. cit., pags. 308/309.

de quem primeiro se utilizou da marca para assinalar produtos, bem como os do registante que conseguiu vingar o prazo prescricional, sem que qualquer oposição se levantasse contra o uso exclusivo que o registo lhe pretende assegurar. Se a marca levada ao registo já era anteriormente possuída por outrem, que a não registou, a lei faculta ao pré-utente do sinal o exercício da ação anulatória do registo. Se o pré-utente não se serve do remédio legal, surge a presunção absoluta de que não pretende reservar para si o uso exclusivo, e por isso a lei o desampara totalmente, fazendo com que a propriedade da marca se consolide, de maneira definitiva, na pessoa do registante. A partir desse momento, o registo faz nascer um direito de exclusividade oponível “erga omnes”.

“Tem ele (o sistema misto) a incontestável vantagem de resolver com proveito para os interesses da indústria e do comércio, e ao mesmo tempo sem ofensa dos princípios da equidade e da justiça, a maior parte das objeções a que dão lugar os sistemas exclusivistas”. (43)

CAPÍTULO VI

SISTEMA DA LEI BRASILEIRA

48. Parece que nenhuma dúvida séria se ergueu a respeito do regime seguido nas leis brasileiras de 1875 até 1904. Invariavelmente sustentam os autores que, na vigência daquelas leis, a propriedade da marca se fundava em sua ocupação lícita e, que, portanto, o registo apenas revelava e não criava direito a ela. (44)

Já não existe a mesma atmosfera de pacífico entendimento relativamente ao decreto n.º 16.264, de 1923. As opiniões se dividem em blocos antagônicos, pugnando cada qual, com brilhantes e numerosos argumentos, por convencer, um, que a continuidade histó-

(43) ALMEIDA NOGUEIRA, ob. cit., I, n.º 242, pag. 128.

(44) OURO PRETO, ob. cit., pags. 29 e 62; BENTO DE FARIA, ob. cit. pags. 104, 112, 231, 234; ALMEIDA NOGUEIRA, ob. cit., I, pag. 109; CARVALHO DE MENDONÇA, ob. cit., pags. 317, 350, 351, 354 e 355 em nota, etc.; GAMA CERQUEIRA, pags. 29, 294, 295, etc.

— E' de notar-se que houve evidente erro tipográfico quando em o n.º 331, pag. 354 do “Tratado” de CARVALHO DE MENDONÇA, a conclusão contrária parece impor-se. A simples leitura das páginas vizinhas basta para desmanchar o equívoco.

— Contudo PICHOT, (ob. cit.) e FERNAND JACQ (“Manuel Pratique de la Propriété Industrielle et Commerciale”, Paris, 1914, Pierre Roger, Editora), no apêndice de legislação comparada que acompa-

rica do instituto foi quebrantada, procurando outro evidenciar que se não ofendeu a tradição nacional e que continuamos vivendo sob o regime do registo declarativo de direitos. Em cada corrente alinham-se nomes merecedores do maior respeito e veneração, em tal igualdade de forças que o nosso espírito se acomodaria a uma fácil suspensão temporária do juízo, se não fosse programa nosso definir-mo-nos, certos ou errados, em todos os pontos onde o divórcio das opiniões nos encontrar.

Assim, na corrente da tradição, advogando a causa “declarativista” encontramos J. X. CARVALHO DE MENDONÇA, DESCARTES DE MAGALHÃES, SOLIDONIO LEITE, ERNESTO LEME, FILADELFO DE AZEVEDO, L. B. GAMA CERQUEIRA e muitos mais (45). No campo contrário, favoráveis ao caráter atributivo do registo, alinham-se CLOVIS BEVILAQUA, VALDEMAR FERREIRA, JOÃO GAMA CERQUEIRA, OLIVEIRA VIANA, CARVALHO MOURÃO, e outros (46).

49. Para melhor realçar a divergência de opiniões, entendemos ser interessante fazer um estudo comparativo, paralelo, das duas correntes, na apreciação dos pontos em que mais vivo se mostra o dissídio. Com esse intuito, apresentaremos os principais argumentos

nha suas obras, indicam o Brasil como partidário do sistema atributivo...

(45) DECLARATIVISTAS:

CARVALHO DE MENDONÇA: parecer dado na questão “Radium”. Publicação impressa pela “Empresa Gráfica da Revista dos Tribunais”, 1940, pag. 104.

DESCARTES MAGALHÃES: “Das Marcas de Indústria e de Comércio”, Livraria Zenith, 1925, S. Paulo, pag. 66 e notas. — Artigo publicado na “Revista dos Tribunais”, vol. 53, pag. 6.

SOLIDONIO LEITE, parecer dado em 5-8-1929, como Consultor Geral da República, “Revista de Jurisprudência Brasileira”, vol. 4, pag. 529.

ERNESTO LEME: “Preleções sem responsabilidade da ilustrada cadeira”, 1941, folhetim 11.º, pag. 43, e folhetim 13.º, pag. 50.

FILADELFO DE AZEVEDO: parecer na questão “Malzbier”, edição do Jornal do Comércio, Rio de Janeiro, 1938, pag. 106.

L. B. GAMA CERQUEIRA: parecer na demanda “Radium”, pags. 158-159.

CAMPOS BIRNFELD: “Revista de Direito”, vol. 92.

CARLOS DA SILVA COSTA: “Revista de Jurisprudência Brasileira”, vol. 7.º, pag. 311.

GUILHERME GOMES DE MATOS: conferência realizada no Instituto dos Advogados Brasileiros, apud “Revista dos Tribunais”, vol. 102/452.

(46) ATRIBUTIVISTAS:

CLOVIS BEVILAQUA: Parecer na questão “Malzbier”, pag. 141.

VALDEMAR FERREIRA: Parecer na questão “Howe”, opúsculo da E. G. R. T., 1929, pags. 32 e 33. “Preleções sem responsabilidade da ilustrada cadeira”, 1942, pag. 80.

invocados por uma das facções para, depois, apontar as contrarrazões do sistema oposto.

50. Alegam os partidários do carater atributivo do registo:

I — O art. 114, do decreto 16.264, declara peremptoriamente: “Será nulo o registo de marcas feito contra o que prescreve este regulamento”.

Ora, o regulamento não contém nenhum dispositivo proibindo o registo de marca que seja reprodução ou imitação de outra não registada. Apenas, no art. 80, nos números 6 e 7, proíbe a reprodução ou imitação, total ou parcial, de marca já registada para produtos da mesma classe. E’ clara a razão da lei: a coexistencia de duas marcas registadas, para produtos pertencentes à mesma espécie, reduziria a nada a proteção legal que visa, exatamente, a garantir ao registante a exclusividade do uso da marca.

Concluindo: se a lei não veda o registo de marca que seja imitação ou reprodução de outra ainda não registada, é porque não quer dispensar proteção ao simples possuidor da “marca de fato”. Logo...

II — A lei atual não leva em consideração o uso ou posse anterior da marca, salvo na hipótese de verificar-se a simultaneidade na apresentação do pedido de registo. A prioridade do uso atua, apenas, como elemento subsidiário para solucionar uma hipótese raríssima. E’ o que se lê no art. 95, do decreto n. 16.264. (47)

III — Em consequencia dos princípios acima expostos, se deduz que a ação de nulidade do registo só póde ser movida pelo órgão do Ministério Público Federal, nos casos em que haja interesse público a fazer valer (art. 114, § 1.º, 2.ª alinea), e pelo “prejudicado”

GAMA CERQUEIRA: ob. cit. pags. 29, 295, 296 etc.

OLIVEIRA VIANA: “Revista da Propriedade Industrial”, Julho de 1934, vol. 155, pag. 13.685.

CARVALHO MOURÃO: voto proferido no S. T. F., apud. “Revista dos Tribunais” vol. 135/242.

(47) “Art. 95. No registo observar-se-á o seguinte:

1.º) A precedencia do dia e hora da apresentação da marca estabelece preferência para o registo em favor do requerente. No caso de simultaneidade desse ato relativamente a duas ou mais marcas idênticas ou semelhantes, será admitida a daquele que, dentro de 30 dias provar perante o D. N. P. I., tê-la usado ou possuido por mais tempo. Na falta da respectiva prova não se fará o registo sem que sofram a necessária modificação.

2.º) Havendo dúvida sobre o uso ou posse da marca, determinará o D. N. P. I. que os interessados resolvam a questão perante o juizo competente e só procederá ao registo na conformidade do julgado”.

com o registro. A hipótese mais comum de aparecer um “prejudicado” é quando se concede registro a uma marca que fôr imitação de outra já registrada para designar produtos da mesma espécie. Isso implica, necessariamente, em negar-se ao possuidor de uma marca, não registrada, o direito de promover a anulação do registro obtido posteriormente por qualquer concorrente solerte.

IV — A lei de 1923 não contém nenhuma disposição pela qual fique consagrado, de maneira expressa, o carater declarativo do registro. As leis anteriores deixavam bem patente o carater declarativo; lei de 1875 (arts. 4.º e 12.º), lei de 1887 (art. 11, § 2.º) e lei de 1904 (art. 10.º, § 2.º).

“Art. 10.º — “Nem a falta de interposição do recurso, nem o seu indeferimento dirime o direito que a outrem assista, na forma do artigo antecedente, de propor ação:

1.º, para ser declarada a nulidade do registro feito contra o que determina o art. 8.º;

2.º, para obrigar o concorrente que tenha direito a nome idêntico ou semelhante a modificá-lo por fôrma que seja impossível erro ou confusão (art. 8.º, n. 6, parte final). Esta ação cabe sómente a quem provar posse anterior da marca ou nome para uso comercial ou industrial, embora não o tenha registrado, e prescreve, assim como a referente ao art. 8.º, ns. 2.º, 3.º e 4.º, primeira parte, se não forem intentadas até seis meses depois do registro da marca”.

51. Os partidários do sistema declarativo revidam ponto por ponto:

I — E’ certo que o artigo 80, do decreto 16.264, apenas proíbe o registro de marca que constituir reprodução ou imitação, total ou parcial, de outra marca já registrada. O mesmo diziam as leis anteriores.

Mas, desse fato, há de inferir-se, a “contrario sensu”, que o registro de marca já usada por outrem, conquanto não registrada, seja sempre válido, subsistente e *inatacavel*? — Evidentemente, não. As recomendações negativas, contidas nos arts. 80 e 88, do decreto 16.264, destinam-se, de preferência, aos funcionários do D. N. P. I. para que não concedam o registro quando ocorrer qualquer das hipóteses proibidas pela lei. E a justificativa desse modo de pensar é transparente: o D. N. P. I. não póde ou não deve saber se o sinal que alguém pretende registrar como marca de indústria ou de comércio, já está sendo usado por terceiro, se este não o registou na repartição competente. A função investigadora do D. N. P. I. limita-se à policia dos seus arquivos: não se estende ao borborinho

das lojas e das oficinas à cata de uma semelhança de sinais distintivos. Se houver prejudicados com o registo, que venham reclamar administrativa ou judicialmente.

Para rematar: quando a lei declara “nulo o registo feito contra o que prescreve o regulamento”, ela não pretende circunscrever as causas da nulidade à inobservância dos artigos 80 e 88. Quis abran-ger, sem sombra de dúvida, todas as prescrições do regulamento. Óra, entre estas a do art. 79 em que se exige que as marcas tenham carater distintivo, isto é, que elas façam “diferençar os objetos ou produtos de outros idênticos ou semelhantes de procedência diversa”. Indubitavelmente não terá carater distintivo a marca que um espertalhão regista em seu nome, porque o próspero comerciante vi-zinho não teve o cuidado de o fazer. E quem o diz, com a au-toridade indiscutível de “procer” atributivista é GAMA CERQUEIRA: “A amplitude dos termos empregados pelo art. 114 faz ainda com que incorra na mesma nulidade o registo de marca destituída de carater distintivo, pois é essencial, em face do art. 79, que a marca faça diferençar os objetos ou produtos de outros idênticos ou se-melhantes, de procedência diversa”. (48)

II — Inegável é que o art. 95, n.º 2, do decreto 16.264 só se refere ao uso ou posse anterior da marca como meio subsidiário para enfrentar a situação delicadíssima que exsurge da simultanei-dade do pedido do registo. Não se tenta afastar a dificuldade alegan-do o erro de técnica do legislador em distribuir a matéria do ar-tigo em dois números que melhor se compreenderiam enfeixados em um único parágrafo.

Mas — ao contrário do que pensam os atributivistas — é o pró-prio texto citado que vem favorecer a causa dos declarativistas. Se não, vejamos: se o sistema adotado pelo regulamento fosse o atributivo, nenhuma razão justificaria a existência do dito “núme-ro 2.º. A atitude lógica do D.N.P.I. seria a de recusar terminante-mente o registo na hipótese vertente. E quem isso sustenta é um dos corifeus da corrente “exadversa”:

“Os autores do Decreto, entretanto, não atenderam ao fato de se fundar atualmente a propriedade da marca no registo e não em sua posse anterior e trasladaram para ele as disposições das leis anteriores, sem modifi-ca-las”. (49) E abaixo: “Se a propriedade não se ori-gina senão do registo, não ha que cogitar da posse para se decidir a preferência no caso de simultaneidade de pe-didos de registo de marcas idênticas ou semelhantes. Não estando em jôgo nenhum direito preexistente, era

(48) GAMA, ob. cit., n.º 261, pag. 372.

(49) (50) GAMA CERQUEIRA, ob. cit., n.º 232, pag. 331.

mais plausível, mais simples, mais racional, negar-se o registro a ambas as marcas, a não ser que uma delas, ou ambas, fosse modificada, exatamente como prescreviam as leis anteriores, para os casos em que não houvesse posse anterior ou prova dessa posse” (50). E na página seguinte conclui: “Mas o que se compreende é que, no caso de ser a posse de um dos interessados contestada pelo outro, essa questão deva ser decidida em juízo, procedendo-se ao registro na conformidade do julgado”. (51)

Com razão não pôde o provento jurisconsulto compreender a disposição da lei, de vez que ele partiu do pressuposto de que o regime atual é o atributivo. Compreenderia, e com muita facilidade, se harmonizasse a pretendida dissonância com o verdadeiro espírito da lei.

III — Não se compreende porque o possuidor de uma marca não registrada, esteja impossibilitado de promover a nulidade do registro da mesma marca, obtido por outrem. Os termos amplos em que estão redigidos os artigos 92 § 1.º, do Decreto 16.264, e o 334 do Código do Processo Civil de maneira nenhuma autorizam a interpretação restritiva. (52) Pelo contrário. A locução “prejudicado ou ofendido com o registro” deve alcançar indistintamente qualquer pessoa que se sinta realmente ofendida com o registro. E negar-se que o pré-utente do sinal, que se vê espoliado da sua marca, seja realmente prejudicado com a apropriação que dela faz o concorrente — é negar-se a evidencia dos fatos concretos. Alias, em brilhante acórdão de 16 de Agosto de 1932, a Côrte Suprema decidiu que nas ações de nulidade de marca de fábrica “interessado é qualquer pessoa que se julgue prejudicada, como o consumidor ou o concorrente”. (53)

Comentando o art. 334 do Código do Processo Civil, AMORIM LIMA, depois de assinalar que a competência para propor a ação deve ser regulada pelo art. 2.º do mesmo código, finaliza senten-

(51) GAMA CERQUEIRA, ob. cit., n.º 232, pag. 332.

(52) Art. 92, § 1.º, do decreto 16.264, modificado pelo decreto 24.670, de 11 de Julho de 1934 e pelo decreto lei 2.680, de 7 de Outubro de 1940: “O registro será concedido pelo Diretor do D.N.P.I. § 1.º — Do despacho que conceder o registro poderá interpor recurso, dentro do prazo de 60 dias, contado da data da respectiva publicação no “Diário Oficial”, para o Conselho de Recursos da Propriedade Industrial, quem quer que se julgue prejudicado ou ofendido com esse registro”.

(53) Acc. publicado pela “Rev. de Jurisprudência Brasileira”, vol. 29, ano 1935, pag. 123.

ciando: “Não basta que o autor se julgue interessado ou ofendido, mas é necessário que essa impressão subjetiva tenha correspondente na realidade exterior”. (54)

IV — E’ bem verdade que o decreto 16.264 não contem qualquer disposição em que fique categoricamente afirmado o carater declarativo do registo. Mas, dessa simples omissão não é licito inferir-se a mudança de orientação legislativa, porque as leis não costumam indicar o carater atribuido aos registos. Em falta de declaração positiva que leve a admitir um ou outro sistema, temos que recorrer à “ratio legis”, como fiel norteadora nos momentos de hesitação. E onde a “ratio legis”? — No fundamento doutrinário da propriedade das marcas, na tradição histórica do instituto, nas circunstâncias que explicam a elaboração dos diplomas legislativos.

Todos esses elementos favorecem a tese declarativista. Quanto aos antecedentes histórico-doutrinários é espantosa a unanimidade dos depoimentos contestes. Quanto ao fundamento da propriedade das marcas, para testemunhar que ele reside no uso constante da marca, basta lembrar o instituto da caducidade.

A lei declara que caducará o registo da marca se qualquer interessado provar perante o D.N.P.I. que o respectivo proprietário deixou de fazer uso dela durante tres anos consecutivos (art. 115). Paralelamente, declara o art. 96 que o registo prevalecerá para todos os efeitos por 15 anos, findos os quais poderá ser renovado e assim por diante. Óra, se o não uso da marca tem o poder irrecusavel de invalidar o registo regularmente feito, por quem tinha credenciais legítimas para obtê-lo, é porque no uso da marca se encontra o fundamento da sua propriedade. Então, porque admitir que os estratagemas inescrupulosos de um astuto consigam despojar o antigo e constante utente da marca, pela simples, e talvez fortuita circunstância de haver entregue o seu pedido de registo um minuto antes do outro?

52. Expostos e pesados os argumentos com que cada corrente procura alicerçar as razões de sua convicção — subscrevemos o contra-arrazoado da teoria declarativista. Por permanecer coerentes com o que vimos sustentando, queremos dizer que o sistema adotado pela lei brasileira é o chamado “sistema misto”, de vez que ela fixou um prazo fatal, de decadência, para a propositura da ação de nulidade dos registos irregulares.

(54) AMORIM LIMA: “Código de Processo Civil Brasileiro”, vol. II, edição Saraiva, 1941, pag. 172.

53. Encerrando este capítulo, não podemos calar uma censura ao legislador de 1923 por ter usado, no corpo do artigo 114, da expressão “será nulo”, quando do contexto se deduz que deveria ter dito “será anulável”. Com isto ganharia em coerência, não permitindo que noções tão cristalinamente distintas se baralhassem em reprovável conúbio.

CAPÍTULO VII

DA RENOVAÇÃO

54. O art. 96, do decreto 16.264, declara textualmente:

“O registro prevalecerá, para todos os efeitos, por 15 anos, findos os quais poderá ser renovado e assim sucessivamente”

De todos os dispositivos do atual regulamento de marcas, talvez seja esse, precisamente, o que conta com o apoio mais devotado da tradição legislativa nacional, porque, desde o decreto de 1875 até o de 1923, uniforme e invariável tem sido a disciplina legal do instituto. (55)

Dois são os motivos plausíveis para explicar tal continuidade: primeiro, a lei traçou uma providência sábia que a prática confirmou útil e necessária; segundo, a inspiração fascinadora do modelo francês de 1857, de que é cópia.

Se a renovação, tal como a entende o direito mercantil brasileiro, tem a sua fonte direta e indisfarçável no direito francês, cumpre investigar se essa formalidade sempre existiu na legislação gaulesa. O certo é que a renovação só apareceu em França com a lei de 1857, pois, antes da promulgação desse diploma legislativo, o direito às marcas era, por natureza, perpétuo. Toda a proteção legal dispensada às marcas nascia com o uso e através dele se mantinha. (56) Porque, então, o legislador de 1857 achou conveniente modificar o regime vigente e exigir a renovação periódica dos registros? — E’ a voz autorizada do relator do projeto que se converteu na lei de 23 de Junho que nos pode esclarecer satisfatoriamente:

(55) Decreto 2.682, de 1875: art. 13. — Lei 3.346, de 1887. art. 12 — Decreto 9.828, de 1887: art. 3.º — Lei 1 236, de 1904: art. 11 — Decreto 5.427, de 1905: art. 3.º.

(56) POUILLET: ob. cit. n.º 131, pag. 179.

“As vantagens do registo seriam illusórias se, para conhecer uma marca, as pesquisas devessem abranger um grande número de anos. A todos interessa, outrossim, saber se a marca está sendo conservada ou se, pelo contrário, ela caiu no domínio público. É, pois, com razão, que a lei limitou a um periodo de quinze anos o efeito do registo; ele póde todavia ser sempre renovado”. (57)

55. Não se pense que a feliz inovação se fez sem que provocasse vivos protestos da parte de certos elementos rijamente apegados à rotina plácida e descuidada. É de POUILLET o significativo trecho que se vai ler:

“M. Rendu, de son côté, qualifie cette disposition de regrettable et se lamente sur le sort qu'elle prépare aux industriels. “Eh quoi! dit-il, au retour d'un voyage entrepris vers la fin de la période fatale, un négociant pourra retrouver le signe et le palladium de sa fortune, aux mains d'un concurrent sans scrupule!” Voilà, nous la croyons sincèrement, de bien grands mots pour peu de chose, beaucoup de bruit pour rien”. (58)

O nosso venerando OURO PRETO completou a crítica desdenhosa de POUILLET com este saboroso comentário: “As primeiras qualidades do comerciante são a diligência e a cautela. Portanto, o que tiver de viajar deixe pessoa encarregada de renovar-lhe o registro quando seja necessário”. (59)

56. Se à vitalidade do registo se prende a existência de garantias especiais com que a lei procura reforçar a defesa do direito às marcas, é bem de vêr que a renovação periódica dessa formalidade assume extraordinária relevância aos olhos do industrial ou comerciante zeloso de seus interesses. Mas não é o interesse do comerciante ou do industrial o único atendível mediante a renovação do registo. Beneficiada também é a organização do serviço público das marcas, de modo a acautelar melhor os direitos do Estado e dos cidadãos que o compõem.

57. A renovação dos registos tem o escopo de facilitar as pesquisas nos arquivos da repartição competente, quando se tiver necessidade de saber se determinada marca está ou não revestida das garantias especiais que a lei faz depender do registo. É facil imaginar-se a que trabalhos insanos seriam obrigadas as partes e os

(57) Apud POUILLET, ob. cit. n.º 311, pag. 180.

(58) POUILLET, ob. cit. n.º 131, pag. 179.

(59) AFONSO CELSO, ob. cit., pag. 21, nota 21.

funcionários, na função policial de descobrir uma entre as milhares de marcas registadas nos livros da repartição. Tudo se simplifica com a renovação periódica dos registos, porque as investigações jamais ultrapassarão o prazo de 15 anos, como acontece entre nós.

LABORDE disse com exatidão:

“Pour la marque comme pour l’hypothèque, il importe de ne pas laisser les registres encombrés d’inscriptions qui peuvent ne plus avoir d’utilité. Elles gênent les recherches; elles les rendent longues et peu concluantes; elles pèsent sur l’industrie sans profit pour personne”. (60)

Grandemente feliz foi a fórmula encontrada por CARVALHO DE MENDONÇA para exprimir a mesma necessidade burocrática: “O que se visa, conseguintemente, é uma providência para o rejuvenescimento automático dos arquivos da propriedade industrial, é facilitar uma fonte informativa, breve e exata”. (61)

Afinando pelo mesmo diapasão todos os autores nacionais e estrangeiros encarecem a importância prática ou burocrática da periodicidade dos registos.

58. Por outro lado, a renovação é a formalidade pela qual o titular de uma marca registada leva ao conhecimento das autoridades públicas e de todos os interessados o seu propósito de conservar-se no uso exclusivo da marca. De certo modo, renovação do registo tem a força de provar que o dono da marca não a pretende abandonar, porque, caso contrário, não teria solicitado a protecção da lei por mais 15 anos. Como o registo inicial, a renovação, através da publicidade obrigatória que a acompanha, equivale a uma notificação geral “urbi et orbe”, que excluirá a boa fé dos eventuais contrafactores da marca.

Nem se cuida que apenas o industrial ou comerciante se beneficiará com a renovação do registo de sua marca. Beneficiado, e grandemente, será o público consumidor porque terá a certeza de que a boa qualidade do produto, o esmero de sua manipulação, que o fizeram preferido, não sofrerão solução de continuidade, eis que o diligente industrial ou comerciante, que o acreditou no mercado, assumiu a responsabilidade de o manter inalterado por mais um quindecenio. Assim, através das múltiplas renovações que o registo assinalar, o dono da marca poderá orgulhar-se de haver contribuido, eficazmente, para satisfazer uma efetiva necessidade pública.

(60) LABORDE, “Traité Theorique et Pratique des marques de fabrique et de commerce”, Paris, 1914, n.º 62, pag. 62.

(61) CARVALHO DE MENDONÇA: parecer na questão “Radium”, edição E.G.R.T., pag. 106-107.

CAPÍTULO VIII
DA ÉPOCA DA RENOVAÇÃO

59. O decreto 16.264, a exemplo do que faziam as leis anteriores, não indicou o momento em que se deve proceder à renovação do registo. Daí a constante volubilidade das decisões administrativas e judiciárias pendendo, ora no sentido de admitir a renovação antes de findo o prazo de 15 anos, ora supondo possível que ela se processasse após o término do período quinquenal.

Eram procedentes as razões para controvérsias. O decreto 16.264, em seu artigo 96, era laconico: “O registo prevalecerá, para todos os efeitos, por 15 anos, *findos os quais* poderá ser renovado e assim sucessivamente” Frizamos a locução “findos os quais”, porque ela parece indicar, da parte do legislador, o propósito de só permitir a renovação quando vencido estivesse o prazo do registo anterior, por ser unicamente a partir desse instante que a marca pediria o reforço das garantias legais. Parece que era essa a opinião dominante.

FILADELFO DE AZEVEDO, advogando a admissibilidade da renovação após a expiração do prazo de 15 anos, pondera que isso se justifica “porque o entendimento reiterado da Diretoria da Propriedade Industrial e dos Conselhos foi sempre no sentido de que a lei não estabelece um prazo extintivo para a renovação, que pressupõe ao revés, requerida após o escoamento do termo primitivo. (62)

Da vasta coletânea dos julgados e pareceres que sustentam a tese da inexistência de um prazo extintivo para promover a renovação, destacaremos alguns, bastante significativos:

“A renovação, nesse caso, de acôrdo com aquela praxe (o titular prôve não haver deixado de usa-la nos tres últimos anos do prazo de 15), só tem sido denegada, se o registo a renovar, depois do prazo de garantia, encontra o seu lugar ocupado por outra marca idêntica ou semelhante, vinda a registro e aceita depois desse prazo, note-se bem”. (acc. 206, in “D. Of. Fed.”, 11-4-1935, pag. 6.273).

“Embóra não renovando esse último registro, formalidade para a qual não ha prazo rigorosamente fixado, os Recorrentes, em vez disso, preferiram registrar de novo a sua marca”. (Acc. 6, in “D. Of.”, 17-8-34).

“Óra, se a lei não prescreve prazo extintivo, para dentro nele, se fazer a renovação do registro, não é justo arguir-se à Recorrente, titular da marca X, não lh'o ha-

(62) Parecer na questão “Malzbier” — lugar citado — pag. 195.

ver renovado o registro, em tempo habil para isso". (Acc. 865, in "D. Of.", de 13-7-1936, pag. 15.459).

EVARISTO DE MORAIS também pensa da mesma maneira. (63)

Refletindo a incerteza geral, o eminente GAMA CERQUEIRA diz que dos termos do art. 96 parece deduzir-se que a renovação deve ser requerida após a expiração do prazo de 15 anos, mas que a praxe era a de requerer-se a renovação antes de findo esse prazo, para não deixar a marca ao desamparo da lei durante o período que vai da expiração do registro à sua renovação. (64)

Ainda mais ilustrativo é o parecer do Ministro do Trabalho em um processo de 1934: "Não pôde prevalecer a opinião daqueles que pensam dever ser requerida a renovação antes de findo o prazo de duração. Sem tempo marcado para o fazer, pôde o dono da marca exercitar o seu direito *quando lhe aprouver, sujeito, se não o faz dentro da duração do seu registro*, a que terceiro lhe usurpe o uso dela". ("Rev. da Propriedade Industrial", Outubro de 1934, pag. 20.942).

60. A incongruência contida nesse parecer, fortificou a tese daqueles que pediam a renovação do registro antes da expiração do prazo de 15 anos. Vindo ao encontro dos desejos gerais, o governo promulgou o decreto-lei 1.603, de 14 de Setembro de 1939, cujo artigo 5.º veio dar cabo de uma das mais tormentosas discussões do nosso direito industrial:

"Art. 5.º — A renovação dos registros de marcas de que trata o artigo 96 do regulamento, deverá ser requerida dentro do último semestre do prazo de proteção legal.

§ único — Serão aceitos, sem prejuízo da prioridade, os pedidos de renovação apresentados durante os tres meses imediatamente seguintes à expiração do prazo, sujeito o depositante, além dos selos e taxas em vigor, ao pagamento de uma taxa extraordinária de 50\$000, em selo apostado à petição e inutilizado pelo Departamento"

61. Dispondo de 6 meses para manifestar a sua inequívoca resolução de manter-se no uso e gozo exclusivo da marca registrada — somente a um comerciante desleixado virá o término do prazo quinquenal colher em surpresa. Mas o decreto-lei ainda tolera a renovação tardia dentro em 3 meses. É interessante saber porque o legislador fixou esse prazo.

(63) "Revista da Propriedade Industrial", 1934. Boletim 13. pag. 1050.

(64) Ob. cit. pag. 337.

Teria sido arbitrária a escolha do legislador? — Cuidamos que não. Houve coerência e acerto em tal disposição. Porque? — Não é verdade que o processo para obtenção de um registo de marca, no D.N.P.I. absorve, pelo menos, 4 meses? Calculemos: da publicação do pedido, regularmente instruído, começa a correr o prazo de 60 dias para oferecimento de oposições por parte daqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registo. Não havendo, ou sendo julgadas improcedentes as oposições, o Departamento procede ao registo pleiteado. Da publicação do despacho que ordenar o registo, abre-se um novo prazo de 60 dias para interposição de recurso administrativo da parte dos que se sentirem lesados com o ato. Somados os dois prazos, teremos 120 dias, isto é, 4 meses.

Apliquemos a tese à hipótese. Suponhamos que não haja o interregno de tolerância. Alguem deixa de renovar o registo de sua marca. Outrem, mais que de pronto, se apossa dela entrando com um pedido de registo. A repartição não terá escrúpulos em ordenar a medida reclamada, visto como o primitivo dono não se aproveitou da faculdade de renovação que a lei lhe assegurava. Mas, se o requerente só conseguirá legalizar a sua situação 120 dias após o ingresso do requerimento na repartição federal, não é, pois, justo que se conceda, ao titular da marca que devia ser renovada, um prazo de tolerância pelo menos igual ao interregno em que o direito do requerente ainda não se firmou?

Fazendo esse raciocínio é que o legislador brasileiro tornou possível, aos retardatários, a renovação dentro em 90 dias após a expiração do registo renovando. Teria sido ainda mais acertada e coerente a providência legislativa se o prazo de tolerância fosse de 4 e não de 3 meses.

62. *Quem póde promover a renovação?*

Certamente o titular da marca registada, seu sucessor ou cessionário. O preceito demasiadamente amplo do art. 97, autorizando a transferência da marca por qualquer dos modos admitidos em direito, está restringido pela exigência do art. 98, onde se diz que a marca só se transfere com o gênero de indústria ou comércio para o qual tenha sido adotada.

Comentando dispositivo análogo da lei 1.236, CARVALHO DE MENDONÇA sustenta: “Porque a marca não constitue uma entidade concreta autónoma, e não é cessível sem o gênero da indústria ou comércio a que se destina, segue-se que ela:

1. não póde ser penhorada por si só, para ser vendida em hasta pública;

2. não pôde ser partilhada, no caso de falecimento do titular, a um só herdeiro, salvo se a este couber o estabelecimento comercial ou industrial”. (65)

Como conclusão das premissas acima apontadas, bem é de vêr que não pôde aspirar à renovação do registo, aquele que recebeu a marca desacompanhada do estabelecimento comercial. Eis uma hipótese em que o D.N.P.I., procedendo por provocação dos interessados, poderia recusar a renovação com fundamento na ilegitimidade da parte. E não se pense que a hipótese é difícil de ocorrer, dada a facilidade com que se processam os registos, maximé quando não se exige do pretendente a prova da sua qualidade de industrial ou comerciante.

CAPÍTULO IX

DO PROCESSO DA RENOVAÇÃO

63. A nossa lei nada dispõe a respeito do processo da renovação dos registos. O silêncio absoluto que a esse respeito se nota, em todas as nossas leis anteriores, parece demonstrar que a renovação obedece às mesmas formalidades de um registo inicial. Do contrário, o legislador teria tido a precaução de indicar a forma processual, nas diversas oportunidades que teve para esclarecer o delicado assunto. Assim, ao promulgar o decreto-lei 1.603, dispondo sobre a época da renovação, não se nota a menor intenção de dizer que a renovação subordina-se a um processo especial. Ao revés disso, equipara tão perfeitamente os dois processos, que confunde as noções de registante e renovante na designação genérica de “depositante”.

É mister, portanto, recorrer às luzes de nossos tratadistas em busca do roteiro desejado. E eles são unânimes em afirmar que, sob o aspeto processual, a renovação não passa de um novo registo.

64. BENTO DE FARIA é de parecer que “a renovação do registo deve ser feita da mesma forma que o registo primitivo. *E’ portanto um novo registo.* Assim, deve obedecer e cumprir as mesmas exigências e formalidades, e satisfazer igualmente a condições de publicidade”. (ob. cit., n.º 7, pag. 262).

ALMEIDA NOGUEIRA não diverge: “Essa renovação se efetua pelo mesmo modo e pelos mesmos trâmites que o primeiro registo”. (ob. cit. n.º 12, pag. 378).

(65) CARVALHO DE MENDONÇA, ob. cit., n.º 335, pag. 359.

Do mesmo sentir é CARVALHO DE MENDONÇA: “A renovação se efetua pelo mesmo modo e pelos mesmos trâmites que o primeiro registro”. (ob. cit., pag. 348).

“Tendo em vista o que ficou dito sobre a utilidade da duração limitada do registro, é óbvio que sua renovação deve obedecer às mesmas formalidades que o registro inicial. É, pois, indispensável a apresentação do pedido, na forma do art. 89 Se essas formalidades extrínsecas não fossem cumpridas, a necessidade das buscas relativas a longos períodos de tempo não seria evitada, porque seria preciso descobrir-se o registro primitivo para se fazer qualquer verificação” (GAMA CERQUEIRA, ob. cit. n.º 237, pag. 336).

VALDEMAR FERREIRA é igualmente peremptório ao externar o seu pensamento: “.. o comerciante tem o direito de renovar a marca e essa renovação será um novo registro; obedece às mesmas formalidades de um registro novo: requerimento ao D.N.P.I.; três vias da descrição da marca; recepção da marca; depósito da marca; abertura de prazo para que os interessados possam opor-se ao registro. (“Preleções”, 1942, folhetim 22.º, pag. 86).

65. Não nos podemos furtar à força convincente de tão seguros e contestes depoimentos. Eles exprimem a irrefutável lição da sabedoria, continuamente afirmada através da sucessão dos anos. Se houvesse necessidade de apelar para o longínquo texto da lei francesa de 1857, certamente ele favoreceria os acatados mestres. Eis o art. 3.º da citada lei:

“Le dépôt n’a d’effet que pour quinze années. La propriété de la marque peut toujours être conservée pour un nouveau terme de quinze années, au moyen d’un nouveau dépôt”.

66. Em vista do exposto, no processo da renovação dos registros devem observar-se os preceitos dos artigos 89, 92, 93 e 108 do decreto 16.264, bem como as prescrições aplicáveis dos decretos-leis 1.790, de 21 de novembro de 1939, e 2.679, de 7 de outubro de 1940 (art. 12).

DA OPOSIÇÃO DE TERCEIROS

67. Quanto ao fato de a renovação do registro verificar-se com a observância das mesmas formalidades que cercam o registro inicial, nenhuma dúvida séria parece perturbar o sereno pronunciamento dos mestres. O mesmo se não diz, relativamente à possibili-

dade de terceiros se oporem ao pedido de renovação formulado pelo registrante da marca. O problema, visto por outro aspeto, pôde ser posto nos seguintes termos: tem o D. N. P. I. o direito de recusar a renovação, solicitada em tempo habil e mediante escrupulosa observância das formalidades extrínsecas?

E' de invulgar interesse a boa solução do problema, porque nele se discutem as questões sempre apaixonantes da retroatividade das leis, do respeito aos direitos adquiridos, dos efeitos da prescrição, dos imperativos de ordem pública, etc. Em terreno tão inçado de dificuldades não podemos deixar de recorrer aos bons guias, cujo trato familiar com os enigmas do direito lhes comunica a clarividência dos espíritos acostumados a desvendar nas trevas, onde os fracos falecem, o norte ambicionado e salvador.

Em substanciosos pareceres dados nas agitadas questões das balanças "Howe" e do saponaceo "Radium", CLOVIS BEVILAQUA, CARVALHO DE MENDONÇA, WALDEMAR FERREIRA, GAMA CERQUEIRA (senior) e outros laureados mestres da matéria, como que firmaram as bases de uma futura construção legislativa que se faz instantemente reclamada para dirimir o estado de perplexidade em que ficam colocadas as partes e as próprias autoridades, quando surgem casos concretos de opposição ao pedido de renovação.

68. Com a palavra CLOVIS BEVILAQUA:

"A renovação do registro é simples prorrogação do prazo de proteção da propriedade preexistente. A propriedade industrial da marca está assegurada pelo registro; é *direito adquirido*. Se o proprietário da marca não renovasse o registro, renunciava a proteção legal, decorridos 15 anos. Se, porém, requer a renovação do registro, afirma que não renuncia a proteção legal, e esta lhe é assegurada por mais 15 anos.

"Por isso mesmo que a propriedade da marca já está reconhecida e assegurada pelo registro; por isso mesmo que o industrial já tem, em face do registro, direito de renovação do registro não ha mais discussão ou recurso por parte de terceiro, visando a invalidade do registro, que não mais pôde ser anulado, quer administrativa, quer judicialmente, porque contra ele não ha ação. A repartição competente limita-se a verificar a existência do registro e concede a prorrogação".

"... negar a renovação do registro é lesar conscientemente o direito alheio, é violar a propriedade do dono da marca, é cometer manifesta ilegalidade". (66)

"Em resumo: ato conservatório de um direito preexistente, ou simples formalidade para a prorrogação da

(66) "*Soluções Práticas*", vol. II, Leite Ribeiro Editora, Rio de Janeiro, 1929, pags. 283 a 285.

proteção legal, o pedido de renovação de registro, lógica e juridicamente, não abre novo processo para exame da propriedade da marca". (67)

69. Não menos vigoroso é o pronunciamento de CARVALHO DE MENDONÇA:

"A renovação, está evidente, não é registro inicial da marca. Se este registro assegura a propriedade, a renovação comprova a propriedade reconhecida pela lei e sobretudo a permanência do *direito adquirido* pela titular da marca ao seu uso exclusivo".

"A nova formalidade, exigida para fins práticos, não pôde afetar o direito de quem já o adquiriu; ela, conforme a doutrina unânime dos autores, perpetua os efeitos do registro, ou melhor, do direito à marca". (68)

"Todas as reclamações e direitos porventura existentes por parte de terceiros cessaram com o registro inicial, todas as irregularidades e vícios anteriores se purgaram, ou porque prescrevesse o direito de anular o registro ou porque as reclamações fossem julgadas improcedentes" (69)

"*Houvesse ou não ofensa ou prejuízo a terceiro por ocasião do registro inicial*, a propriedade do utente ficou purificada de qualquer vício ou defeito pelo simples fato do registro" (70)

70. WALDEMAR FERREIRA é claro e incisivo:

"O processo da renovação do registro é muito simples. Porque consiste em prorrogar-se o prazo de proteção do registro já existente, para o conhecimento dos interessados, intrinsecamente o registro é o mesmo"

"Não será possível, portanto, no processo de renovação do registro, nenhuma oposição de quem quer, seja por que fundamento fôr" (71)

71. Muito expressivo é o entendimento de GAMA CERQUEIRA (senior), cujas lições fulgurantes a Faculdade de Direito ainda guarda na saudade e reverência que acompanham os grandes talentos. Depois de aludir ao texto do art. 91 do decreto 16.264 e à finalidade burocrática da renovação, o pranteado mestre diz:

(67) CLOVIS, parecer no caso "Radium", opúsculo, pag. 120.

(68) CARVALHO DE MENDONÇA, parecer "Radium", in op., pag. 107.

(69) id., ib., pag. 109.

(70) id., ib., pag. 111.

(71) WALDEMAR FERREIRA, parecer no caso "Howe", in op., pag. 36.

“Dai se conclúe que a opposição dos interessados só é admissível por ocasião do registro. Exclusivamente”. (72)

“Deve-se lembrar que, não fôra essa necessidade material de evitar buscas em periodos de cincoenta, cem anos ou mais, os registros *seriam eternos e perpétuos*, e jamais estariam sujeitos a uma *revisão* do seu processo e legalidade”. (73)

“Essa formalidade é ato que se passa entre o requerente e a repartição competente, não sendo lícito a esta indeferir o pedido sob qualquer pretexto, salvo se não foram cumpridas as formalidades legais extrínsecas, o que, aliás, não impede o interessado de satisfazê-las e conseguir a renovação. Não se legitima, nem se justifica, a intervenção de terceiros nesse ato” (74)

“Como se admitir a intervenção de terceiros, nesse ato, e a faculdade da Diretoria entrar no exame da marca, como se fosse um registro inicial, e de negar a renovação? Isso viria criar uma situação jurídica absurda: a anulação de um ato, o registro, depois de prescrita ação tendente a anulá-lo”. (75)

72. Para encerrar a apresentação da preciosa galeria dos grandes depoimentos, apresentamos o testemunho de GAMA CERQUEIRA (junior), herdeiro dileto das peregrinas virtudes paternas:

“Não tem aplicação ao caso de renovação o disposto no § único desse artigo (o 91), *referente à opposição de terceiros*, nem a disposição do art. 92, § 1.º, sobre recurso. O despacho que conceder a renovação não é recorribel. Não se trata de obter um novo registro. A repartição competente limita-se a verificar e fazer cumprir as formalidades legais extrínsecas, sem entrar no exame das marcas apresentadas, salvo para constatar sua conformidade com a anterior registrada (art. 105)”. (76)

“A renovação do registro não pôde ser recusada sob qualquer pretexto. No regime das leis anteriores não nos consta que isso alguma vez se tenha verificado. Na vigência do regulamento atual, *valendo-se da faculdade de opposição aos registros* e alegando que a renovação destes está sujeita às mesmas formalidades do registro inicial, alguns interessados se opuseram ao pedido de renovação de algumas marcas, logrando ser bem sucedidos.

“As decisões da Diretoria Geral da Propriedade Industrial neste sentido são ilegais, além de absurdas”. (77)

(72) L. B. GAMA CERQUEIRA, parecer “Radium”, in op., pag. 153.

(73) id., ib., pag. 155.

(74) (75) id., ib., pag. 160.

(76) GAMA CERQUEIRA, ob. cit., n.º 238, pag. 337.

(77) id., ib., pag. 338, nota 1.

73. Cumpre recordar que as decisões da D. G. P. I., acolhendo as oposições levantadas, por terceiros, ao pedido de renovação de registos, suscitou enorme e geral grita da parte dos comerciantes e industriais de todo o país. Comprovante da celeuma provocada, são as representações da Associação Comercial de São Paulo e do Centro de Indústrias, também de S. Paulo, bem como a onda de protestos veiculados através dos órgãos da imprensa nacional.

74. Diante dessa torrente de depoimentos contestes, firmados pelas vozes mais autorizadas do direito nacional, poder-se-á incriminar de estulta, ou de excessivamente pretensiosa a atitude de quem pretenda justificar, em alguns casos, a oposição ao pedido de renovação de registos. Mas nem será estulta nem excessivamente pretensiosa tal atitude, se conseguirmos demonstrar que a opinião dos mestres, acima exposta, não é insuscetível de harmonizar-se, em hipóteses bem restritas, com a necessidade imperiosa de recusar a renovação pleiteada.

Se conseguimos apreender as razões por que os estimados juristas se mostram contrários à possibilidade de oposições ao pedido de renovação, — cuidamos que a principal reside na falta de segurança, de estabilidade dos comerciantes e industriais que se veriam, de 15 em 15 anos, ameaçados de perder o direito ao uso exclusivo da marca. “Que prejuízos incalculáveis poderiam advir ao comércio e à indústria se a renovação pudesse ser recusada, com flagrante desrespeito ao direito adquirido por meio do registo inicial!” Afirma-se, abundantemente, que a faculdade da renovação é um atributo inerente, intrínseco, do registo inicial, de sorte que, qualquer medida que visasse impedir o legítimo exercício desse poder, equivaleria a inominável atentado contra um direito adquirido, “ofendendo atos jurídicos perfeitos e consumados, bem como a própria prescrição legal”. Permitir qualquer ataque ao pedido de renovação, seria criar uma nova modalidade de ação que a lei não previu: a ação de nulidade de renovação do registo de marca. Ora, partindo desses pressupostos, foi bastante um passo para que se afirmasse a perpetuidade do direito à marca. Aliás, para isso, colaborou eficazmente o celeberrimo texto de POUILLET, no qual prevê a perpetuação do registo através de sucessivas renovações.

Devemos levar mais longe a nossa análise, no propósito de compreender o fundamento de tão insistente argumentação. E cremos tê-lo encontrado, no fato de os acatados mestres haverem pretendido focalizar as hipóteses mais comuns de oposição ao pedido de renovação: isto é, quando o impugnante alega, em seu favor, a prioridade do uso da marca, ou a existência de algum vício que inquene de nulidade o registo inicial. — Ora, em ambas as hipóteses, o que leva o D. N. P. I. a rejeitar as oposições de terceiros é

o perceber que o provimento delas viria exclusivamente satisfazer interesses de ordem privada, que deveriam ter sido amparados, com muita oportunidade, dentro em o prazo de 5 anos que a lei concede aos interessados para promoverem a ação de nulidade do registro. Se o interessado não se aproveitou do instrumento defensivo que a lei lhe pôs às mãos, é porque se conformou com a situação que o prejudica. *Dormientibus non succurrit jus*. Se o fundamento da oposição é qualquer dessas alegações, o D. N. P. I. deve rejeitá-la de plano. Mas essa norma de procedimento não pôde ser ampliada além dos limites que a razão e a equidade lhe fixam, porque chegaríamos ao absurdo de tolerar a perpetuidade de certas situações que ofendem desapiedadamente o bom senso, que é um dos fundamentos mais seguros da justiça.

Não é provável que, da mudança imprevisível das condições sociais, políticas e econômicas por que passam os povos, advenham poderosas razões de ordem pública que justifiquem a restrição desse pretendido “direito adquirido” do titular da marca registrada? Não existirão certos fatos capazes de destruir o caráter distintivo da marca, de sorte que a proteção especial assegurada pelo registro, se torne vã e desprezível?

75. Não hesitamos em dar resposta afirmativa às duas questões acima formuladas, porque entendemos que a sistemática do direito industrial brasileiro e os princípios gerais da ciência jurídica, *tor-nam possível a recusa da renovação nas hipóteses e condições que passamos a expor*.

I — A renovação do registro está subordinada ao cumprimento das exigências contidas na lei vigente à sua época.

Como eloquentemente demonstraram os mestres, a renovação se processa com observância das mesmas formalidades do registro inicial. Mas, — é tão claro que não necessitaríamos de o dizer — “o registro inicial” não quer significar o ato singular pelo qual o titular da marca renovanda obteve o direito ao seu uso exclusivo, e sim o instituto do registro tal como o disciplina a lei.

E’ sabido que as leis de organização judiciário-administrativa têm aplicação imediata, porque se presume que o legislador, ao promulgá-las, desejou melhorar a condição dos serviços públicos, de vez que ele tem o poder, se não o dever, de incrementar o aperfeiçoamento ininterrupto das instituições sociais.

Ora, voltando ao nosso caso concreto, o legislador pôde editar novas normas disciplinadoras do registro de marcas se verificar as imperfeições do regime vigente. Nesse caso, a partir do momento em que se tornou obrigatória a lei nova, o registro se fará de acordo com as suas disposições e, consequentemente, a renovação deverá

obedecer aos mesmos trâmites. Logo, se a lei nova exige, para o registro, certas condições que não eram previstas na lei vigente ao tempo em que se obteve o registro inicial de determinada marca — a renovação deverá subordinar-se ao império da nova lei.

76. Brilhantemente sustenta MENDES PIMENTEL a tese da aplicação imediata da lei nova ao processo da renovação, em resposta a uma consulta formulada nos termos seguintes:

“Determinando a lei que o registro de marcas de fábrica e comércio prevalecerá por 15 anos, findos os quais poderá ser renovado — na renovação, a marca já registada nos termos de uma lei, fica isenta das exigências estatuidas pela nova lei que vigorar na época da renovação, ou, pelo contrário, deve ser negada a renovação, se a marca não satisfizer as exigências e condições da nova lei?”

Depois de tecer algumas considerações a propósito do direito de registro, o ilustre jurisconsulto enfrenta diretamente a pergunta e assim a responde:

“Em caso de renovação, porém, penso que ela fica subordinada às novas exigências legais. E assim opino, porque a prorrogação por prazo igual, é dependente de condição alterável a arbitrio de outrem — do poder competente para definir os requisitos necessários à proteção das marcas. Intr. Cód. Civil, art. 3.º, § 1.º”.

Por outras palavras, a renovação é um direito futuro, não deferido, pois que subordinado a condições falíveis: art. 74, III, § único, Cód. Civil”.

“Inteligência contrária impeceria indefinidamente a atividade legislativa em matéria de tamanha importância, quando a presunção é que o legislador não edita mandamentos irrevogáveis” (“Revista de Jurisprudência Brasileira, vol. 16, 1932, pag. 106).

77 Os exemplos, além de colorir a exposição, põem à prova a resistência dos teóricos em enfrentar o mundo das realidades. Tomemos, pois, um caso concreto:

O art. 80, n.º 1.º, do decreto 16.264, diz que não podem gozar da proteção legal as marcas de indústria ou de comércio que contiverem armas, braços, medalhas ou distintivos públicos ou oficiais, nacionais ou estrangeiros, *quando para seu uso não tenha havido autorização competente*. A “contrário sensu” se deduz que, se houver autorização de quem tenha credenciais para isso, a marca será válida. E’ o que deflue irretorquivelmente da letra da lei. Pois bem. Certo comerciante obtém a ambicionada autorização. Regista a sua marca tendo o braço nacional por elemento de relevo.

Escoam-se os prazos dos recursos administrativo e judiciário. Desaparecida a ação de nulidade do registro, este se tornou atributivo da propriedade. Logo após, surge uma lei vedando terminantemente o emprego de armas, braços ou distintivos públicos como marcas de comércio, independentemente de autorização, porque o legislador passou a entender que o emprego de tais símbolos só ao Estado é lícito, de vez que diz respeito à sua própria soberania e dignidade. Qual a situação daquele comerciante? Terá ele incorporado ao seu patrimônio o direito adquirido de desafiar arrogantemente, “per omnia sæcula sæculorum”, os intuitos moralizadores da nova lei? Poderão os seus sucessores, daí a 100 ou 200 anos, — quando a lembrança de que houve uma lei permitindo o uso dos símbolos nacionais em marcas de comércio, se tiver apagado na memória dos colecionadores de antiguidades —, poderão esses sucessores, perguntamos nós, ostentar o seu privilégio como um direito tão sagrado que nem o rolar dos séculos o possa perturbar? Não parece que tal interpretação, levada a suas mais próximas e naturais consequências, é aberrativa do bom senso e da razão?

78. Mas, poder-se-ia objetar às nossas conclusões: a renovação foi instituída por intuitos burocráticos de facilitar as pesquisas nos arquivos públicos, de modo que, se não houvesse essa necessidade material a atender, “os registros seriam eternos e perpétuos, e jamais estariam sujeitos a uma revisão do seu processo e legalidade”. (78)

Sem dúvida, consoante o depoimento dos mais abalisados comentadores da matéria, esse foi o pensamento que norteou o legislador. Mas o intérprete deve ter em conta que nem sempre o legislador se apercebe das consequências porvindouras da medida votada, e quando essas consequências nos levam à iniquidade é porque o instituto está necessitado de consertos. Summum jus, summa injuria. Não resistimos ao desejo de transcrever um trecho muito ilustrativo do venerando CLOVIS BEVILAQUA:

“Mas, evidentemente, era preciso dar ao direito maior elasticidade, para quê ele não fosse um entrave à evolução social, que, afinal, depois de alguma resistência, passaria por cima da lei assás rígida, desorganizando a função normal das fontes jurídicas dos tempos modernos. Percebeu-o, inteligentemente, um dos mais ilustres mestres da Faculdade de Paris, BUENOIR. Compreendendo que o direito oferece uma extensão maior do que a dos textos, e que não é a lógica o único instrumento de que se deve servir o intérprete, ensina que “a ciência do direito deve dobrar-se às exigências da vida real, e a solu-

(78) L. B. GAMA CERQUEIRA, parecer “Radium” in opúsculo, pag. 155.

ção que preconiza é a mais em harmonia com as necessidades e as tendências da sociedade, no meio da qual desenvolve as suas doutrinas”. (79)

Igualmente positivo é o ensinamento de DERNBURG: *“a tarefa da interpretação é tirar as consequências dos princípios fixados na lei, ainda que não se tivessem apresentado à mente do legislador, quando decretou a lei”*. (80)

79. Se não bastasse o fato de havermos tentado “tirar as consequências dos princípios fixados na lei, ainda que não se tivessem apresentado à mente do legislador, quando decretou a lei” — a tarefa do intérprete estaria facilitada pela própria construção gramatical do art. 96:

“O registo *prevalecerá, para todos os efeitos, por 15 anos, findos os quais PODERÁ SER RENOVADO* e assim sucessivamente”.

Começemos pelo verbo “renovar” — verdadeiro Proteu em suas impressionantes metamorfoses. De acordo com a lição dos nossos mais exímios dicionaristas, “renovar” é

“RENOVAR, v. tr. tornar novo; dar aparência ou feição de novo a; mudar ou modificar para melhor. Substituir por coisa da mesma espécie e melhor. . . Repetir; restaurar; restabelecer, pôr de novo em vigor; tornar novamente público, tornar outra vez conhecido. Renovar uma lei, um decreto, uma postura. . . Renovar o privilégio, prorrogá-lo acabado o tempo”. (AULETE, “Dicionário contemporâneo”).

“RENOVAR, v. tr. Tornar novo. Recomeçar; repetir: renovar pedidos. Consertar. Melhorar. Dar o aspecto de novo a. Substituir por coisa melhor. (CANDIDO DE FIGUEIREDO, “Dicionário da Língua Portuguesa”).

Será nesse sentido que habitualmente o empregam os textos legais? — Nem sempre.

“O que não padece dúvida, porém, é que, em texto legal, ou redação jurídica, quando se diz apenas “renovar” (uma concessão, um privilégio, um tratado, um monopólio, um contrato) quer-se dizer tão somente prorrogar, revalidar, revigorar, restabelecer, fazer continuar como novo o que se dissera velho, por estar a findar”.

(79) CLOVIS BEVILAQUA, “Teoria Geral do Direito Civil”, Livraria Francisco Alves, 1929, pag. 51.

(80) apud CLOVIS, id., ib., pags. 52/53.

“Em RUI BARBOSA: “Mas se o ato prorrogativo não vem senão depois de ultimado o prazo, que ele dilata, o efeito da prorrogação em tal caso é reatar ao contrato a vida que já lhe expirara, restabelecer esse contrato, renová-lo”. (81)

“A equação é cabal, a recíproca evidente: Renovar um contrato é prorrogá-lo: prorrogar um contrato é renová-lo.

“Velho, porque está a terminar a sua vigência legal, o contrato pôde renovar-se. Renova-lo é dar-lhe vida nova, é fazê-lo de novo revigorar, é alongá-lo por um novo período, integralmente”. (82)

As hipóteses não são exatamente as mesmas. Para que se renove um contrato é indispensável que se ponham de acordo as partes contratantes, sem o que não haveria o consenso livre que constitui a base do instituto. Quanto à renovação, não basta pretender o registante prorrogar o prazo da proteção legal; é indispensável que o requerente satisfaça todas as exigências formais e materiais impostas pela lei vigente ao tempo da renovação. A adequação aos seus preceitos é, de certo modo, o consentimento contratual manifestado pela lei. Só assim será perfeito o exercício do direito adquirido à renovação.

80. Prosseguindo, devemos fixar a nossa atenção sobre a parte final do citado artigo 96. “ . findo os quais *poderá ser renovado* e assim sucessivamente”. Quem poderá negar a possibilidade de o intérprete fazer entrar, por essa brecha, a justificativa periódica dos registos iniciais, no muito louvável intuito de garantir a igualdade de tratamento àqueles que vivem contemporaneamente em condições idênticas de indústria ou profissão?

Não se tente soffrear a evolução das instituições jurídicas em nome de um pseudo direito adquirido. Se houve prejuízo para um ou dois industriais, cumpre recordar que esse é o tributo que vem sendo inexoravelmente exigido dos cidadãos em nome do progresso social. E no caso presente, temos o direito de perguntar: Quem sofre prejuízo maior, o industrial ou comerciante que, atendendo a um imperativo inadiável de ordem pública foi obrigado a abandonar ou modificar uma marca, ou a indústria e o comércio de todo

(81) RUI BARBOSA, parecer a propósito da concessão das obras do porto de Porto Alegre — Rio, 1916, pag. 54.

(82) DALTRO SANTOS: Revista de Direito, vol. 106, pag. 113, ano de 1932.

o país prejudicados com a manutenção “ab eterno” do abominável privilégio? (83)

81. A interpretação que procuramos firmar com base em certos institutos de direito constituído, recebe o mais amplo acolhimento da parte do direito constituído. O incomensurável choque de ideologias e interesses, que encontra a sua expressão mais viva e dolorosa no atual conflito armado, ha de trazer, para todos os povos, em todos os meridianos, transformações socio-econômicas tão grandes que os juristas terão redobrado trabalho em conter as novas necessidades coletivas dentro dos velhos moldes herdados de épocas mais organizadas do que a presente. No concerto das nações, como na galeria dos seres vivos, o organismo que se não adapta às contingências ambientes está condenado ao desaparecimento. Fechar os olhos à realidade é morrer na certa.

Que podemos falar do Brasil? Não tendo a Carta Constitucional de 1937, reconhecido explicitamente o respeito aos direitos adquiridos, como já nos acostumara a tradição constitucional do país, teria pretendido abolir o instituto? Quem melhor nos póde esclarecer é o ex-ministro FRANCISCO CAMPOS, sem dúvida um dos mais fervorosos adeptos das idéias esposadas pela lei orgânica do Estado brasileiro:

“Não é em reverência ao mito individualista que o Estado deixa de postular o princípio da retroatividade e mantém, como regra interpretativa, o da não retroatividade das leis. E’ que esse princípio é indispensável à segurança das relações jurídicas e, portanto, da sociedade, cuja organização se baseia no direito”.

“Só excepcionalmente o Estado tem necessidade, visando o bem coletivo, de rever e modificar as relações jurídicas individuais já consumadas, e quando uma lei, decretada com efeito retroativo, não se inspira no bem público é o proprio Estado quem sofre suas funestas consequências”.

“Se a retroatividade fosse proclamada como regra, o direito deixaria de ser um fator de organização social, para tornar-se elemento de incerteza, confusão e anarquia. O mundo jurídico, que é essencialmente o mundo da segurança e da ordem, baseia-se, além do postulado da justiça, nos postulados da certeza e da duração”. (84)

(83) Exemplo frisante encontramos no Brasil. Em virtude de recentes disposições legais, centenas de estabelecimentos comerciais tiveram que alterar a sua denominação para harmonizar-se com os preceitos nacionalizadores decretados pelo governo.

(84) FRANCISCO CAMPOS, “O Estado Nacional”, 1940, 2.^a edição, José Olímpio Editora, pag. 84.

Ainda bem. Não poderíamos, de maneira nenhuma, concordar com a cartilha em que os operários italianos aprendem a valorizar o trabalho: “O Estado, alto administrador dos negócios humanos, autor responsável, diante de Deus e perante a sua consciencia, de todos os seres menores, tem plenamente o direito de constranger estes últimos à sua própria salvação. O valor supremo não é o homem, mas a nação e o Estado, aos quais o homem deve o sacrifício do corpo e da alma”.

II — Qualquer interessado tem o direito de opôr-se à renovação do registo, provando cabalmente que o titular da marca deixou de usá-la por mais de 3 anos consecutivos anteriores à época da renovação.

Se a marca se destina a assinalar produtos da indústria ou do comércio, não é razoável que continue a merecer toda proteção legal aquela que não se applicou à sua finalidade. Ademais, o titular da marca pôde ter o intuito único de, renovando o registo, evitar que outros comerciantes ou industriais se apossessem do sinal. Atitude tal equivaleria a um manifesto abuso do direito decorrente do registo.

A matéria está regida pelo art. 115, do decreto 16.264:

“Caducará o registo da marca, se qualquer interessado provar perante o D. N. P. I. que o respectivo proprietário deixou de fazer uso dela durante três anos consecutivos.

§ único — Do despacho do Diretor Geral do D. N. P. I. que declarar caduca a marca de indústria ou de comércio, poderá o proprietário interpor recurso para o Conselho de Recursos da Propriedade Industrial, dentro do prazo de 60 dias, a contar da data da respectiva publicação no Diário Oficial”.

Do texto se conclue que o D. N. P. I. não tem competência para declarar “ex-officio” a caducidade dos registos.

E’ muito expressiva a lição de LABORDE:

“Les renouvellements périodiques du dépôt sont considérés comme exclusifs de l’idée d’abandon. Mais, si l’on admet que la marque ne peut-être acquise que par l’usage, il faut admettre corrélativement que l’usage est nécessaire pour la conserver. Les renouvellements périodiques du dépôt doivent donc être considérés comme des manifestations impuissantes de volonté, s’ils ne sont pas accompagnés de faits d’usage sérieux et préexistants que les tribunaux auront à apprécier. Autrement, le déposant pourrait malicieusement gêner ses concurrents et encombrer les registres en renouvelant le dépôt des marques dont il n’use point”. (85)

(85) LABORDE, ob. cit., n.º 146, pag. 118.

Implicitamente está o mesmo pensamento compreendido no seguinte trecho de um parecer de EVARISTO DE MORAIS: “Sómente seria de denegar a renovação, se ficasse provado que o proprietário da marca deixara de fazer dela uso efetivo durante 3 anos”. (86)

III — Não deve ser renovado o registo de marca que perdeu o seu carater distintivo, por ter-se tornado uma denominação necessária ou vulgar.

Vamos, agora, trasladar para o nosso trabalho a interessantíssima teoria do prof. MARIO GHIRON, da Universidade de Roma, a respeito da evolução por que passa a marca desde a sua origem até à sua morte. Para o citado professor, a quem se cometeu o honroso encargo de redigir o capítulo das marcas de fábrica e de comércio no monumental “*Nuovo Digesto Italiano*”, a penetração das marcas no mercado compreende quatro momentos decisivos: (87)

A) A marca ainda não é conhecida. Está em elaboração. O industrial ou comerciante a difunde a pouco e pouco. Como, porém, o simples uso do sinal não lhe outorga suficiente proteção legal, que o ponha a salvo da concorrência, o comerciante leva a sua marca ao registo.

B) Protegida pelo registo, a marca pôde difundir-se confiantemente pelo território do Estado ou dos Estados onde se reconheça o direito de proteção às marcas estrangeiras. Nesse momento, aquele que imitar a marca registada é punido civil e penalmente por tentativa de iludir a confiança pública.

C) A marca se impõe de tal sorte à preferência do público, que ela deixa de designar certa espécie de mercadoria provinda de determinado estabelecimento, para individuar o próprio tipo de produto. “A marca se encontra em seu período aureo”. E’ dotada de tão exuberante vitalidade que passa a constituir um monopólio de fato, em favor do titular.

D) O excesso de vitalidade da marca a destroe. Deixando de designar uma espécie de produto para caracterizar todo um gênero — a marca suicida-se, porque desapareceu a marca para ficar unicamente o produto. Foi o que sucedeu com o vocabulo “*Vaselina*”.

82. Mas, como se pôde explicar o mecanismo desta curiosa metamorfose? E’ o próprio GHIRON que nô-lo diz: “Le contraffazioni tollerate, la trascuranza nel proteggere il marchio in un paese, mentre lo si protegge in un altro, sono assai sovente le malattie che

(86) Parecer na “Revista da Propriedade Industrial”, 1934, Bol. 13/1050.

(87) MARIO GHIRON, “Corso di Diritto Industriale”, vol. II, 2.^a edição, Roma, 1937, pags. 11 a 13.

detterminano questa fine del marchio". (88) — E acentúa: não é tanto pelo fato de o titular da marca permanecer inativo ou tolerante que se verifica a prescrição extintiva do seu direito. E' que, concomitantemente com a sua inércia, se desenvolvem circunstâncias poderosas que tiram à marca todo o seu poder de identificação. (89)

A nova lei italiana de marcas, decreto real de 13 de setembro de 1934, consagrou expressamente, no art. 97, n.º 3, a decadência do registro quando a marca se tornou designação genérica de um produto.

83. Resta, agora, uma dúvida. E' possível aplicar-se ao direito brasileiro a sugestiva lição do mestre italiano? — Sim. A teoria é aplicável ao direito brasileiro porque se trata de uma causa extintiva cuja realidade se impõe irrefragavelmente. Contudo, cabe à doutrina e à jurisprudência difundir a teoria e vencer a instintiva resistência que as "novidades" costumam despertar.

84. Encerrando o presente capítulo, desejamos aventar uma interessante hipótese, para cuja solução a lei não ministra subsídios diretos. E' o caso de alguém ter dado consentimento para que seu nome ou seu retrato figure como marca de fábrica em produtos manufaturados por outrem. Pergunta-se: poderá o anuente, a qualquer tempo, revogar o consentimento dado?

E' justificável certa hesitação na resposta, atendendo a que o direito ao nome é de natureza particularíssima. Apesar da crítica negativista de SAVIGNY, IHERING, CLOVIS e outros, a generalidade dos escritores sustenta que o direito ao nome é um atributo da própria personalidade humana, sendo tão digno da proteção legal quanto os demais direitos personalíssimos: direito à vida, à integridade física e moral, à atividade profissional, etc. O que distingue nitidamente essa categoria de direitos é que eles são absolutos, imprescritíveis, inalienáveis. Para SPENCER VAMPRÉ, o direito ao nome é um direito pessoal absoluto, porque tem por sujeito ativo a pessoa física; por objeto, a mesma pessoa física; e por sujeito passivo, a coletividade "uti singuli". (90)

Mas, porventura, o portador de um nome pôde impedir que qualquer outra pessoa o tenha igual? Certamente, não. A homo-

(88) GHIRON, "Corso", II, pag. 13, letra "d".

(89) GHIRON, "Nuovo Digesto Italiano", vol. VIII, pag. 133, in nota.

(90) SPENCER VAMPRÉ, "Do nome civil", Briguiet Editores — Rio — 1935, pags. 45/46.

nimia é frequentíssima. O que não comporta discussões, é o direito que tem o portador do nome de impedir que o mau uso dele, por outrem, possa prejudicar-lhe a reputação e o crédito.

Voltando ao concreto. O portador do nome consentiu em que ele seja empregado, por outrem, como marca de fábrica. O consentimento dado vincula as partes em uma relação jurídica, cuja inobservância sujeita o inadimplente às punições previstas pelos pactuantes. Se o consentimento foi dado por tempo determinado, nenhuma dificuldade haverá na decisão do hipotético litígio. O mesmo não se pode dizer de uma anuência lata, em que não tenha havido prefixação do termo final. Do silêncio das partes não se póde inferir uma renúncia perpétua do cedente, maximé em se tratando de um direito tão caro como é o direito ao nome. Mas, também, não se póde tolerar a *revogação arbitrária*, porque comprometidos estariam vultosos interesses economicos do industrial-cessionário. Da contrariedade dos interesses em jogo, a fórmula conciliatória é a que permite, nos contratos por tempo indeterminado, a revogação do consentimento em época oportuna, de modo a acautelar os direitos recíprocos. Caso contrário, o industrial poderia demandar por perdas e danos. E' o que ensina COSACK:

“O direito ao nome é direito da pessoa, e por isso não se aliena ou herda. Entretanto, quando alguém permite a outrem o uso do seu nome, *em virtude de um contrato, este obriga as partes e, por isso, não póde arbitrariamente revogá-lo*”. (91)

Se o contrato não fixou o termo final de sua duração, a denúncia do acôrdo, feita oportunamente pelo cedente, não equivale a uma revogação arbitrária. Mas que é que se deve entender por “momento oportuno”? Será a renovação esse momento oportuno? — Pensamos que sim. Em falta de uma cláusula que fixe o prazo da cessão, presume-se que o consentimento tenha sido dado por 15 anos, que é o tempo de proteção legal, para impedir que o direito personalíssimo do cedente fique perpetuamente postergado.

CAPÍTULO X

DA FALTA DE RENOVAÇÃO

85. Poucas são atualmente as legislações que conferem ao registro duração ilimitada. Em geral as leis fixam um prazo de proteção legal que poderá ser prorrogado por iniciativa do titular da

(91) COSACK, apud VAMPRÉ, ob. cit., pag. 95.

marca. Atendendo ao carater facultativo da marca e do registo, a lei não impõe a obrigação de o renovar, nem prescreve as sanções para a hipótese da não renovação. Diante do silêncio da lei, que de positivo podemos deduzir? Perderá ou não, o titular, o seu direito de propriedade? Pensamos que a resposta não pôde ser dada em termos amplos, porque ela se prende visceralmente ao carater atribuído ao registo. Conforme adotemos o sistema declarativo, ou o atributivo, ou o misto, as conclusões têm que ser forçosamente diversas. Assim, obedecendo a rudimentar princípio de coerência expositiva, examinaremos os efeitos da não renovação em cada um dos sistemas mencionados.

A) **Sistema declarativo.** A falta de renovação não determina a perda da propriedade da marca; apenas priva o titular da proteção especial que lhe advem do registo. A marca não renovada está fóra da esfera de proteção penal, de sorte que a sua imitação jamais fará caracterizar a figura criminosa da contrafacção.

No direito francês parece que nenhuma dúvida se ergue a esse propósito.

Translúcido é o ensinamento de POUILLET:

“N'est il pas certain que la propriété de la marque dérive de la priorité d'emploi et de cela seulement? Quelle sera donc la consequence de l'oubli du fabricant qui n'aura pas opéré à temps le renouvellement prescrit par la loi? Il sera dans la situation de celui qui n'aura pas fait de dépôt; l'action correctionnelle lui fera défaut, mais voilà tout. Sa marque, il la conservera; il pourra empêcher que les tiers n'en fassent usage et il sera toujours à temps pour opérer un nouveau dépôt et jouir, dans toute son étendue, du bénéfice de la loi” (ob. cit., n.º 131, bis, pags. 180-181).

Do mesmo teor são as lições de LABORDE (92) e JACQ (93). Este, melhor do que aquele, nota que a falta de renovação constitue uma *presunção de abandono* que por si só não pôde despojar o comerciante da propriedade da marca.

86. Considerando que a unanimidade dos autores nacionais afirma que o registo nas leis brasileiras, anteriores a 1923, era declarativo da propriedade, era de esperar que a mesma unidade de vistas se observasse quanto ao modo de encarar as consequências resultantes da não renovação do registo. Infelizmente as divergências são flagrantes, numa eloquente demonstração de que o sistema declarativo nunca foi o adequado ao regime brasileiro. E', pois, de

(92) LABORDE, ob. cit., pag. 62.

(93) JACQ, ob. cit., pag. 182/183.

invulgar interesse convocar os nossos escritores para uma acareação de testemunhos...

AFONSO CELSO, faz um estudo comparativo entre a extinção do direito às marcas resultante da falta de renovação e igual extinção provocada pela caducidade do registo:

“Num caso (não renovação) falta a condição essencial para a garantia do uso exclusivo, noutro deixa de ter efetividade o direito que do registo emana; *em ambos a marca reverte para o domínio público, podendo ser por outrem apropriada, mediante as formalidades legais*” (94)

“Dada a primeira espécie, ao proprietário remisso não assiste outro direito além do de preferência, nos termos dos §§ 59 e 60 se, despertando da indolência, requerer simultaneamente a renovação do registo. Não lhe cabe a ação de indenização, porquanto a situação em que se acha não é a mesma que a daquele a quem concedeu a lei semelhante meio de reparação.

“Realizada a segunda espécie (caducidade), nenhum direito favorece ao primitivo dono, nem mesmo o de preferência, porque não seria razoável e justo reservar para quem já deu prova de negligente um símbolo que pôde ser aproveitado com vantagem do público”. (95)

Mais de acôrdo com os postulados do sistema declarativo é a lição de BENTO DE FARIA:

“O registo sendo, entre nós, declarativo e não atributivo da propriedade da marca, a qual se adquire e se conserva pelo uso, pela prioridade do emprego, a falta de renovação apenas diminuiria os direitos do respectivo titular, isto é, não poderia mais lançar mão da ação criminal contra os contrafactores.

“Quanto, porém, às ações cíveis não as perderia e assim poderia anular o registo de qualquer marca idêntica ou semelhante, o qual fosse, porventura aceito valendo-se de tal circunstância”.

“Para esse fim bastaria provar a posse e uso anterior da sua marca”. (Ob. cit., pags. 261-262).

A opinião de BENTO DE FARIA, ratificada por ALMEIDA NOGUEIRA (96), exprime o verdadeiro sentir da corrente declarativista.

Contrastando com a admirável segurança que sempre imprimiu a seus trabalhos, CARVALHO DE MENDONÇA se mostra indeciso neste passo do seu “Tratado”. Ai existem dois textos que se repelem visceralmente:

(94) (95) AFONSO CELSO, ob. cit., ns. 94 e 95, pag. 92.

(96) Ob. cit., n.º 202, pag. 110.

“346. — Cessam as garantias atribuídas às marcas registradas:

“1. Pelo abandono ou renúncia do titular.

“2. Pela falta de renovação do registo em tempo regular.

“3. Pelo não uso dentro do prazo de 3 anos, contado do registo.

“Nesses dois últimos casos, a marca entra no domínio comum ou público e qualquer pessoa pôde usá-la e registá-la como própria”. (97)

Ora, o insigne comerciante pouco acima sentenciára:

“Os que não renovam o registo ficam na posição dos possuidores de marcas de fato; as marcas não renovadas perdem sómente a proteção especial, conferida por lei”. (98)

B) Sistema atributivo. A falta de renovação do registo atinge mortalmente o direito do titular. Desaparece a razão de ser do uso exclusivo e a marca reverte ao domínio público, de onde qualquer pessoa pode retirá-la novamente, fazendo-a registrar em seu nome e sem que o primitivo titular possa opor qualquer obstáculo a esse expediente de concorrência desleal. E' esse um dos motivos por que se faz tão pouco apreciado o sistema atributivo, e que leva as legislações, que o adotam, a editar normas de combate aos aventureiros oportunistas que esperam um instante de negligência do comerciante para se apossarem de um bem de subido valor. A lei italiana de 1934, que, para GHIRON (99), adotou o sistema atributivo, agasalhou um preceito de elevada prudência vedando a qualquer pessoa registrar, durante os 3 anos sucessivos, a marca cujo prazo de proteção legal não foi prorrogado por desleixo do seu dono. Sómente a este assiste o direito a um novo registo da marca, dentro em 3 anos, contados da data da expiração do prazo legal.

C) Sistema misto. A falta de renovação do registo determina, em tese, a perda da propriedade da marca, porque, vencido o prazo para a oposição judiciária, o registo inicial se tornou atributivo de direitos. Na prática, porém, quando a falta de renovação não coincidir com a declaração da caducidade da marca, — o titular primitivo poderá opor-se, dentro em o prazo legal, ao pedido de registo formulado pelo apropriante, e a oposição terá por fundamento o uso anterior da marca.

(97) Ob. cit., n.º 343, pag. 363.

(98) Ob. cit., n.º 321, pag. 348.

(99) Nuovo Digesto Italiano.

CAPÍTULO XI

ARENOVAÇÃO E O DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO

87. A expansão dos produtos industriais não se cinge aos limites do país onde são manufaturados. O desenvolvimento extraordinário do comércio internacional faz com que eles se encontrem em toda a parte, na ânsia de conquistar o mercado consumidor. Ora, conquanto universais sejam os princípios básicos do direito, é certo que imensa é a variedade das normas legislativas disciplinadoras do mesmo instituto. Dessa desigualdade de tratamento surgem frequentemente os chamados “conflitos de leis”, porque se não sabe, com precisão, qual a lei aplicável à relação jurídica em foco, de vez que dois ou mais sistemas jurídicos pretendem igual competência. Daí o Direito Internacional Privado surgir com o caráter precípuo de um direito determinador de competências.

88. Em alguns países, — na verdade raros, — o registo dispõe de tamanha força operante que prescinde de renovação. (100) Contrariamente, a maioria das legislações atuais entende ser proveitosa a limitação temporária dos efeitos do registo, desde que se ressalve a faculdade de sua renovação periódica. Mesmo entre os países que adotam a periodicidade do registo, muita é a divergência quanto à fixação do prazo. Para uns, 10, para outros 15, 20 ou mais anos. Dessa discordância de orientação legislativa, duas ordens de conflito podem aparecer:

1.º Conflito entre a lei de um país que adote e a de outro que não adote a formalidade da renovação periódica do registo;

2.º Conflito entre as leis de países que adotam a renovação periódica de registo, quando houver diferença na fixação do prazo.

89. Como a resolução dessas interessantíssimas questões está na dependência do direito interno de cada povo, e como a variedade deste atinge a proporções inimagináveis, procuramos focalizar o problema à luz do direito internacional privado do Brasil. Não é necessário encarecer as dificuldades de semelhante tentativa quando se sabe da inexistência de qualquer texto legal a respeito. Da doutrina e da jurisprudência, escassa é a contribuição.

Como preliminares indispensáveis à boa compreensão do que se segue, enunciaremos as regras mestras para apreciar “brasileiramente” um possível conflito de leis:

(100) BRAUN, ob. cit., n.º 560, pag. 619. Segundo esse autor: Bélgica, Iugoslávia, Dantzig, U. R. S. S. e Canadá.

A) O acôrdo de Madri, de 14 de Abril de 1891, que regulára o processo do registo internacional de marcas, na repartição de Berna, foi denunciado pelo Brasil em 1933, sendo tal denúncia promulgada pelo decreto n.º 196, de 31 de Dezembro de 1934. Que razão teria o Brasil para justificar sua atitude? — Com mais de um lustro de antecedência já o afirmára GOULART DE ANDRADE (101): No período que vai de 1896 a 1926 foram registadas em Berna cerca de 50.000 marcas, sendo que o Brasil contribuiu com a irrisória quota de 143 registos! Ora, daí a manifesta desvantagem do Brasil, dando gratuitamente proteção a 50.000 marcas estrangeiras para obter reciprocidade apenas em 143. Com isto se atendeu melhor aos interesses do comércio e da indústria nacionais.

B) Em consequência da denúncia do acôrdo de Madri as marcas estrangeiras, protegidas no Brasil, são de duas categorias: 1) Marcas de brasileiros ou estrangeiros, cujos estabelecimentos estejam situados fóra da República, que as fizeram registar primeiramente no país de origem para depois solicitar o registo no Brasil; 2) marcas de estrangeiros ou brasileiros, estabelecidos fóra da República, que, preenchidas as formalidades legais, requereram o registo diretamente ao D. N. P. I.

90. Quanto às marcas estrangeiras, cujo registo fôr requerido diretamente ao D. N. P. I., elas se subordinam inteiramente aos ditames da lei brasileira.

Quanto às marcas estrangeiras, cujo depósito no D. N. P. I. tiver por base o registo obtido no país de origem, duas forças antagônicas procuram disciplinar-lhes a vida: uma, que subordina a eficácia do registo obtido no país de importação às vicissitudes por que passar a marca em seu país de origem; outra, que considera as marcas estrangeiras, registadas de acôrdo com as leis do país de importação, como independentes dos acontecimentos que possam afetar o registo no país de origem.

Julgamos nociva a adoção integral de um, quanto de outro critério. O verdadeiro critério é o de conhecer a vitalidade da marca dentro do território nacional, não pretendendo conferir às marcas estrangeiras proteção maior do que, em caso semelhante, teríamos dispensado às nacionais. Se alguém regista marca estrangeira no D. N. P. I., é porque pretende usá-la no Brasil e esse uso é que será a pedra de toque para resolver as hipóteses ocorrentes.

“O nosso direito é omissivo sobre este ponto. Recorrendo às fontes subsidiárias, à jurisprudência de outras nações, somos de parecer que, nesta hipótese, o fato do

(101) GOULART DE ANDRADE: “Jornal do Comércio”, 8 de Janeiro de 1928.

depósito da marca no Brasil, uma vez que tem por base o seu registo no país de origem, não lhe pôde conferir proteção mais dilatada nem, em geral, direitos mais amplos do que os que lhe são reconhecidos no mencionado país". (ALMEIDA NOGUEIRA, ob. cit., pags. 146-148).

São Paulo, 24 de Julho de 1942.

BIBLIOGRAFIA

- AFONSO CELSO — "Marcas Industriais e Nome Comercial" — Imprensa Nacional — Rio de Janeiro — 1888.
- ALMEIDA NOGUEIRA e FISCHER JUNIOR — "Marcas Industriais e Nome Comercial" — S. Paulo — 1910 — Tomo I.
- AMORIM LIMA — "Código de Processo Civil Brasileiro" — S. Paulo — 1941 — Edição Saraiva.
- FILADELFO AZEVEDO — Parecer dado na questão "Malzbier" — Rio — 1938 — Edição "Jornal do Comércio".
- BENTO DE FARIA — "Das marcas de fábrica e de comércio e do nome comercial" — Rio — 1906 — Editora Ribeiro dos Santos.
- BRAUN (THOMAS) — "Précis des marques de fabrique et de commerce" — Bruxelas — 1936 — Edição Larcier.
- BRUN (LUCIEN) — "Les marques de fabrique et de commerce" — Paris — 1897 — 2.^a edição.
- CLOVIS BEVILAQUA — "*Soluções Práticas*" — Rio — 1929 — II volume — Edição Leite Ribeiro.
- "Teoria Geral do Direito Civil" — 1929 — Edição da Livraria Francisco Alves.
- Pareceres dados nas questões "Howe", "Radium" e "Malzbier".
- FRANCISCO CAMPOS — "O Estado Nacional" — Rio — 1940 — José Olímpio Editora — 2.^a edição.
- CARVALHO DE MENDONÇA — "Tratado de Direito Comercial Brasileiro" — Rio — 1919 — vol. V.
- CHARLES CHENEVARD — "Traité de la concurrence déloyale en matière industrielle et commerciale" — 1914 — Paris — Genebra — I volume.
- "Dicionário Contemporâneo", de CALDAS AULETE.
- "Dicionário da Língua Portuguesa", de CANDIDO DE FIGUEIREDO.
- "Nuovo Digesto Italiano", vol. VIII.
- "Dizionario Pratico del Diritto Privato" — (SCIALOJA) — vol. III.
- JOÃO GAMA CERQUEIRA — "Marcas de Fábrica" — São Paulo — 1930 — Saraiva Editora.
- L. B. GAMA CERQUEIRA — Parecer na questão "Radium".
- MARIO GHIRON — "Corso di Diritto Industriale" — vol. II — Roma — 1937 — Editora "Fôro italiano".
- GOMES DE MATOS — "Marcas abandonadas e marcas caducas", in Revista dos Tribunais, vol. 102, pag. 452.
- FERNAND JACQ — "Manuel Pratique de la Propriété Industrielle et Commerciale" — Paris — 1914 — Editora Pierre Roger.
- LUIGI DI FRANCO — "Trattato della Proprietà Industriale" — Milão — 1933 — Editora Libreria.
- VALDEMAR FERREIRA — "Preleções" — Faculdade de Direito de S. Paulo — 1942 — (sem responsabilidade da ilustrada cadeira).
- Pareceres nas questões "Howe", "Radium" e "Malzbier".

- A. LABORDE — "Traité Théorique et Pratique des Marques de fabrique et de commerce" — Paris — 1914.
- ERNESTO LEME — "Preleções" — Faculdade de Direito de S. Paulo — 1941 — (sem responsabilidade da ilustrada cadeira).
- SOLIDONIO LEITE — Parecer como Procurador Geral da República, in opúsculo "Radium".
- DESCARTES MAGALHÃES — "Marcas de Indústria e de Comércio" — vol. I — S. Paulo — 1925 — Edição da Livraria Zenith.
- EVARISTO DE MORAIS — "Revista da Propriedade Industrial" — 1934 — Boletim 13 — pag. 1.050.
- OLIVIER PICHOT — "De la concurrence déloyale et de la contrefaçon en matière commerciale et industrielle" — Paris — 1924.
- MENDES PIMENTEL — Parecer na "Revista de Jurisprudência Brasileira" — vol. 16 — 1932 — pag. 106.
- A. RAMELA — "Tratado de la Propiedad Industrial — Madrid — 1913 — vol. II — edição espanhola.
- "Revista da Propriedade Industrial".
- "Revista de Jurisprudência Brasileira" — Rio.
- "Revista dos Tribunais" — S. Paulo.
- DALTRO DOS SANTOS — Parecer sobre a significação do vocábulo "Renovação" — (Revista de Direito, vol. 106, 1932).
- SPENCER VAMPRE — "Do nome civil" — Rio — 1935 — Briguiet Editores.
- OLIVEIRA VIANA — Parecer in "Revista da Propriedade Industrial" — Julho de 1934 — pag. 13.685.
- E. POUILLET — "Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale" — Paris — 1898 — 4.^a edição.