

# DIREITO INDUSTRIAL

## Marcas de Industria e de Commercio



- I. DO DESPACHO QUE ADMITTE A REGISTRO MARCA DE INDUSTRIA OU DE COMMERCIO DÁ-SE RECURSO DE AGGRAVO?
- II. A QUEM CABE A INTERPOSIÇÃO DE AGGRAVO DOS DESPACHOS DE ADMISSÃO OU DOS DE RECUSA DE REGISTRO DE MARCAS?
- III. QUAL O PRAZO LEGAL PARA A INTERPOSIÇÃO DE UM OU DE OUTRO DESSES AGGRAVOS?
- IV. QUAL O JUIZ OU TRIBUNAL COMPETENTE PARA DELLES TOMAR CONHECIMENTO?

### Parte Primeira

#### Do despacho que admitte a registro marca de industria ou de commercio — dá-se recurso de agravo?

#### I

**1.**—Esta questão nem tenue sombra de duvida offerecia no dominio da nossa legislação de 1887, até ao anno proximo transacto de 1904, em que esta foi reformada (1).

---

(1) O direito industrial constitúe uma especialidade nova do direito privado, devida ao consideravel desenvolvimento que tem tido a industria desde meados do seculo passado.

Acompanhando a evolução juridica das nações modernas, contamos já na legislação patria, sobre marcas de fabrica, nada menos de tres actos legisla-

Não deixava, com effeito, lugar para a minima vacillação do interprete o texto expresso e cathegorico da L. n. 3346 de 14 de Outubro de 1887, art. 10, cuja disposição era repetida, com differença apenas de forma, pelo art. 22 do Regulamento que baixou com o Decreto n. 9828 de 31 de Dezembro do mesmo anno.

**2.**—Depois de haver circumstanciadamente preceituado acerca do processo para o registro das marcas de fabrica (ou industriaes) e de commercio, dando a competencia para a organização desse serviço ás Juntas e Inspectorias Commerciaes, determinava o legislador patrio que do despacho da Junta ou Inspectoria «negando ou *admittindo*» o registro,— poderia ser interposto agravo, com effeito suspensivo, para a Relação do districto.

**3.**—Havia, como se vê, o recurso de agravo, quer no caso de despacho negativo, quer no de permissivo, dos registros de marcas industriaes.

E é muito racional e muito juridico tal systema. Se a negação do registro de marca, requerido por algum industrial ou commerciante para assignalar a procedencia do seu producto ou da sua mercadoria, póde causar-lhe damno; tambem é certo que a indevida autorisação, que seja dada para o registro de marca que reproduza total ou parcialmente a de outro

---

tivos que enfecham, cada um, relativamente ao tempo em que foi decretado, os ultimos progressos desse novo ramo de jurisprudencia.

Essas fontes do nosso direito são as seguintes:

Lei n. 2.682, de 23 de Outubro de 1875;

Lei n. 3.346 de 14 de Outubro de 1887;

Lei n. 1.236 de 24 de Setembro de 1904.

E tambem os regulamentos que baixaram com os:

Decreto n. 9.228 de 31 de Dezembro de 1887;

Decreto n. 5.424 de 10 de Janeiro de 1905.

commerciante ou industrial, ou alheio nome commercial, ou incorra n'outros impedimentos legaes: póde igualmente offender direitos individuaes ou collectivos, legitimos interesses privados ou de ordem social (2).

## II

**4.**—Não obstante, ao menos quanto á letra da lei, parece não se ter conformado com este systema o legislador patrio de 1904.

Effectivamente, a reforma do nosso direito sobre marcas de fabrica, decretada pela Lei n. 1.236 de 24 de Setembro de 1904, eliminou, por omissão, dentre os casos de agravo,—o dos despachos—*admittindo* o registro de marcas industriaes ou commerciaes.

**5.**—Assim dispõe litteralmente essa lei em seo art. 9.º n. 4.º:

«Do despacho *que negar o registro* haverá agravo, no Districto Federal, para a Corte de Appellação, e, nos Estados, para o tribunal judiciario de instancia superior.»

Nada dispõe essa lei a respeito do despacho—*que admittir o registro* requerido.

## III

**6.**—Entretanto, sem se ater ao texto da lei, no regulamento decretado para a execução della, não duvidou amplial-a o poder executivo.

---

(2) V. DE OURO PRETO, *Marcas Industriaes*, n. 64.

Effectivamente, assim preceitúa o art. 31 do Decreto n. 5.424 de 10 de Janeiro de 1905 :

«Do despacho que *admittir ou negar* registro de marca de industria e de commercio, poderá interpor agravo, no Districto Federal, para a Corte de Appellação, e, nos Estados, para o tribunal judiciario de 2.<sup>a</sup> instancia, etc.»

Como se vê deste texto, concede elle o recurso de agravo em ambos os casos, tanto no de recusa como no de admissão do registro.

E é esta, na verdade, a boa e sã doutrina.

#### IV

**7.**—Convem todavia, indagar-se:—póde o executivo, mesmo fundado no melhor direito constituendo, alterar preceito decretado pelo legislativo? Póde elle arrogar-se a faculdade de ampliar, emendar a lei? E se por tal modo procede, ainda baseado em boas razões de jurisprudencia, não decreta o governo disposições inconstitucionaes, susceptiveis, portanto, de não serem observadas pelo poder judiciario?

Para nós, em these, não póde realmente o governo corrigir no regulamento o erro do legislador. Em assumpto de legislação, não é toleravel ao poder executivo a pretenção de dar quinãos no legislativo.

Se o acto do congresso contem alguma disposição inconveniente sob qualquer ponto de vista, cabe ao chefe do poder executivo vetal-o sob esse fundamento, ou pedir ao legislador melhor estudo; se, porém, assim não pratica o chefe do poder executivo

ou se, apesar da sua resistencia, a lei é insistentemente decretada nos mesmos termos pelo legislador, desaparece então aquella presumpção de erro, e a soberania legislativa deve ser acatada; não n'a poderá annullar, total ou parcialmente, o regulamento. E' este expedido para a execução da lei, e não para a sua nullificação.

Para que insistirmos em principios que são elementares em direito publico?

## V

**8.**—Na hypothese vertente, porém, estamos com a doutrina do art. 31, assim reproduzido, do Decreto n. 5.424.

E razão é que não n'a reputamos opposta á lei; mas conforme ao seu pensamento. Devemos, mesmo, dizer—conforme ao texto legal.

**9.**—Na verdade, para nós, não é acertado dizer-se que o art. 9 n. 4 da Lei n. 1.236 — está *errado*; o que elle está é—*mutilado* (3).

Foi mutilado por algum copista inexperto, ou mesmo pela desattenção de algum dos seus collaboradores, e

---

(3) Não tendo sido ainda publicado o volume da legislação correspondente ao anno de 1904, examinámos o texto da lei de 24 de Setembro em tres documentos officiaes, a saber no *Diario Official* da Republica, edição do dia 28 de Setembro de 1904, e em duas publicações avulsas da mesma lei, editadas na Imprensa Nacional.

Além da *mutilação* que assignalamos, feita no texto do art. 9.º n. 4, o confronto da lei com os arts. 9 e 10 da de 14 de Outubro de 1887, que ella pretendeu reproduzir, revela que houve outra omissão de cópia, a do n. 4 do art. 9.º, pois esse texto contém materia essencial, que não vemos porque devesse ser eliminada intencionalmente.

Sem essa omissão, o actual n. 4 do art. 9.º passaria a ser art. 10, como na Lei de 1887; e esta alteração obedeceria a melhor methodo de classificação.

assim não póde ser interpretado senão com o auxilio do fragmento amputado. Qual é este?

Da simples leitura do texto integral desse artigo, torna-se manifesto o defeito que lhe estamos assignando; com effeito, não sómente a sua segunda parte não forma sentido intelligivel, como até está anti-grammatical; pois contem nos ns. I a IV quatro orações sem verbo, çlaro ou occulto.

**10.**— Senão, lêa-se de novo, e agora reunida a segunda parte, esse mesmo texto do cit. art. 9.º n. 4.º da reforma de 24 de Setembro de 1904:

«Art. 9.º No registro observar-se-á o seguinte:

1.º . . . . .

2.º .

3.º

4.º do despacho que *negar o registro* haverá aggravo, no Direito Federal, para a Côrte de Appellação e, nos Estados, para o tribunal judiciario de instancia superior:

I. Quem por elle se julgar prejudicado em marca registrada.

II. O interessado, nos casos do art. 8.º ns. 2 e 3.

III. O offendido, no caso do n. 4, primeira parte.

IV. O promotor publico nos dos ns. 1 e 4, ultima parte.»

## VI

**11.**—Se o recurso de agravo é dado sómente dos despachos *que negarem* registro, como poderá elle aproveitar a outro que não ao proprio requerente? Mas, neste caso, qual o alcance do n. I desse artigo?

Os ns. II e III, como se póde verificar das referencias, dão recursos para a defeza dos commerciantes e industriaes cujos direitos são offendidos pela marca registranda. Ora, como se concebe a possibilidade dessa offensa a não ser na hypothese de *admissão* do registro?

**12.**—O agravo, conseguintemente, a que se referem estas disposições do texto, não póde deixar de ser — dos despachos de *admissão* de registro. Do despacho que nega o registro evidentemente não teem de recorrer as partes que consideram offensiva dos seus direitos a marca cujo registro é requerido; por isso que, enquanto prevalece tal despacho não se dá innovação alguma, e portanto, nenhuma lesão de direito alheio.

**13.**—O n. IV deste mesmo artigo supra transcripto menciona um recurso de agravo concedido ao promotor publico, nos casos em que a marca registrada contem «armas brazões, medalhas ou distinctivos publicos ou officiaes, etc.» (art. 8 n. 1.º) e bem assim, «palavras, imagens ou representações que envolvam offensa individual ou ao decoro publico» (art. 8 n. 4.º).

Está claro, tambem nesta hypothese, que não se tracta de despacho *negativo* de registro; pois de marca cujo registro foi negado pelo despacho do juiz não podem rezultar os inconvenientes contra os quaes quiz o legislador precaver, concedendo esses agravos.

Não é concebível recurso para a defeza de direitos já defendidos pelo proprio despacho do juiz que denegou autorisação para o registro.

Logo, esta disposição, como as precedentes, é referente a casos de aggravo de despacho *que admittem* o registro de marcas industriaes.

**14.**—Ora, não sendo curial que na mesma lei e no mesmo texto haja duas disposições antinomicas, não se póde conceber que o legislador, na primeira parte deste artigo, tenha restringido o aggravo sómente aos casos de *denegação* de registro (*ibi*: «do despacho *que negar* o registro); e na segunda, como vimos, enumere expressamente aggravos que—não podem ser senão de despachos *que admittirem* taes registros.

## VII

**15.**—O unico meio de se conciliar esta apparente contradicção—é concluir que se dá aggravo *em ambos os casos*: mesmo porque o texto não diz, na primeira parte,—que *não ha* aggravo do despacho de admissão do registro.

Esta doutrina mais se confirma, confrontada com o texto com o da Lei n. 3346 de 14 de Outubro de 1887, art. 10, que o reformador de 1904 teve em vista reproduzir *mutatis mutandis*, mas do qual, por inadvertencia deixou no tinteiro o segundo periodo, que deveria figurar entre a primeira e a segunda parte do texto.

O trecho omittido foi este:

«De equal recurso poderá usar contra o (despacho) de admissão de marca: etc.»



**16.**— A nossa conjectura evidencia-se desta expressiva comparação:

**Lei n. 3346 de 1887**

Art. 10.—Do despacho que negar registro haverá agravo, com effeito suspensivo, para a Relação do districto, na forma do Regulamento n. 143 de 15 de Março de 1842.

*De equal recurso poderá usar contra o de admissão de marca:*

- 1.º Quem por ella julgar-se prejudicado em marca registrada;
- 2.º O interessado, nos casos do art. 8.º ns. 2.º e 3.º;
- 3.º O offendido, no caso do n. 4.º, primeira parte;
- 4.º O promotor publico, nos dos ns. 1.º e 4.º, ultima parte.

**Lei n. 1236 de 1904**

Art. 9.º—No registro observar-se-á o seguinte:

4.º Do despacho que negar o registro haverá agravo, no Districto Federal, para a Corte e Appellação e, nos Estados, para o tribunal judicial de instancia superior:

- I. Quem por *ella* (ella, que)? se julgar prejudicado em marca registrada.
- II. O interessado, nos casos do art. 8.º, ns. 2.º e 3.º.
- III. O offendido, no caso do n. 4.º, primeira parte.
- IV. O promotor publico, nos dos ns. 1.º e 4.º, ultima parte.

**17.**— Deste simples quadro synoptico transparece manifestamente que, de facto, o texto da lei de 1904 está mutilado.

Elle constituia na lei de 1887 um artigo, o 10.º e passou, com infracção methodologica, a simples secção enumerativa do art. 9.º no systema da reforma de 1904. Os seus preceitos ahi figuram subordinados ao principio:—«no registro observar-se-á o seguinte:», como se a sua materia fosse referente ao *modo* do registro.

**VIII**

**18.**— Não ha successão logica no texto, com a numeração que elle recebeo.

Como é, com effeito, que se poderia observar *no registro* (Vid. art. 9.º princ.) disposições relativas exactamente ao caso de despacho denegativo de re-

gistro (n. 4.º cit. ibi—«do despacho *que negar* o registro etc.»)?!

**19** —E depois, o pronome *ella*, por nós sublinhado, no n. I do texto vigente, a que substantivo feminino se refere, se nenhum figura precedentemente no texto, mutilado como ficou?

Ao contrario, se nelle si restabelecer a parte omitida por fatal descuido, ver-se-á desde logo que aquelle pronome feminino singular está em lugar do nome «*marca*», que é a palavra final do periodo anterior do mesmo texto.

E assim, com esta interpretação tudo se explica, tanto grammatical como logica e juridicamente.

**20.**—Demos, pelo que vem exposto, á primeira interrogação da epigraphé resposta cathegoricamente affirmativa:

—DO DESPACHO QUE ADMITTE A REGISTRO MARCA DE INDUSTRIA OU DE COMMERCIO —CABE RECURSO DE AGGRAVO.

## Parte Segunda

A quem cabe a interposição de agravo dos despachos de admissão ou dos de recusa de registro de marcas?

### I

**21.**—Por quem póde ser interposto esse recurso?

Restaurado do seu vicio morphologico, responde á pergunta o mesmo texto, que temos estudado, do art. 9.º n. 4.º (que deveria ser art. 10) da Lei n. 1236 de 1904, corroborado pelo do art. 31 do Decreto n. 5424 de 10 de Janeiro de 1905.

A enumeração feita na lei cit. n. 1236, já ficou acima reproduzida; a ella voltaremos, todavia, para alguns esclarecimentos mais.

**22.**— Quanto ao texto do art. 31 do Decreto n. 5424 de 1905, está elle redigido de modo lamentavelmente confuso.

E senão, vejamos:

«Art. 31.—Do despacho que *admittir ou negar* registro de marca de industria e de commercio, poderá interpôr agravo, no Districto Federal, para a corte de Appellação, e, nos Estados, para o tribunal judiciario da 2.<sup>a</sup> instancia:

- 1.<sup>o</sup> quem por elle julgar-se prejudicado em marca registrada;
- 2.<sup>o</sup> o interessado, nos casos do art. 21, ns. 2, 3 e 5;
- 3.<sup>o</sup> o offendido nos casos do art. 21 n. 4, primeira parte;
- 4.<sup>o</sup> o promotor publico, nos casos do mesmo artigo, n. 1 e n. 4, segunda parte;
- 5.<sup>o</sup> quem houver requerido o registro (Lei, art. 9.<sup>o</sup>).»

**23.** Como se vê, toda esta quintupla enumeração vem dominada pela disposição geral do principio deste artigo, na qual se concede agravo tanto dos despachos *que admittem*, como dos *que negam* registro de marca.

Por conseguinte, por este texto, nos termos do Regulamento de 1905, podem interpor agravo de

despacho *negando* registro, não sómente o requerente, mas todas as pessoas enumeradas nos ns. 1.º a 4.º desse artigo; e inversamente, póde aggravar do despacho *admittindo* registro, o proprio commerciante ou industrial que o tenha requerido!

Isto é absurdo, dir-nos-ão.

—De pleno accordo, responderemos; mas é o que está escripto *en toutes lettres* no texto do regulamento n. 5.424.

## II

**24.**—Examinemos agora, rapidamente, a doutrina da Lei de 24 de Setembro de 1904 que é, como vimos, a reproducção da de 14 de Outubro de 1887.

O aggravamento dos despachos que negam registro cabe ao requerente. E' materia esta incontroversa.

Não é, entretanto, este o objecto que interessa a presente investigação; pois não figura na epigraphe que encima estas linhas.

**25.**—A quem compete a interposição de aggravamento dos despachos *que admittem* a registro marcas de fabrica ou de commercio—é o ponto que passamos agora a examinar.

**26.**—Diz a secç. I do art. 9 n. 4.º da lei vigente n. 1.236 citada, em referencia, como ficou manifesto, a este ponto:

«I. Quem por ella *se julgar* prejudicado em marca *registrada*».

Temos dois reparos a fazer sobre este texto.

### III

**27.**—Em primeiro lugar, a competencia para a interposição do agravo é determinada a juizo da propria parte agravante. Diz o texto: «quem por ella (pela marca) *se julgar* prejudicado. . . » Logo, não ha condição extrinseca que exclúa por illegitima a parte agravante. Negando provimento ao agravo, o juiz julgará *de meritis* do objecto do agravo; não poderá, porém, sob o fundamento de illegitimidade de parte, negar a discussão do agravo, por não ser caso delle.

Em termos mais claros, a competencia para a *interposição* do agravo não resulta da realidade objectiva do prejuizo causado ao agravante, mas da opinião deste, do facto de *julgar-se* elle prejudicado com o registro da nova marca.

Isto não obsta a que, verificada pelo processo a inexistencia do allegado prejuizo, negue o juiz provimento ao agravo. Está claro.

### IV

**28.**—Passemos á segunda observação que este artigo nos suggere.

Diz o texto: «Quem por ella se julgar prejudicado em marca *registrada*.»

Está visto que neste, como nos demais fragmentos legaes que havemos reproduzido, os gryphos são nossos, e não, evidentemente, de edição official.

Prosigamos.

Do texto acima resulta, como illação, que não cabe este agravo ao commerciante ou industrial prejudicado em marca *não registrada*.

E assim é.

**29.**—Ninguém contesta que seja doutrina corrente no direito patrio o caracter *declarativo* e *comprobativo* de propriedade—do registro, (4) ao inverso de de outras legislações que lhe dão caracter *attributivo* de propriedade (5). Por outras palavras: a propriedade da marca não é um effeito do registro, ao contrario é a sua causa; o direito de registrar uma marca resulta da propriedade sobre ella do registrante.

Se um individuo registra marca alheia, nem por isso adquire sobre ella propriedade; ao contrario, pôde ser accionado civilmente pelo verdadeiro dõno já para a nullidade da marca, já para a satisfação do damno causado (6); e criminalmente, para a repressão penal, quando a marca tenha já sido registrada por outrem.

**30.**—Entretanto, se o registro não engendra propriedade sobre a marca, mas ao contrario suppõe preexistente a propriedade do registrante, tambem é certo que sómente as marcas registradas gozam do

---

(4) Este ponto foi por nós desenvolvidamente demonstrado n'uma dissertação que vem inserta na *Revista da Faculdade de Direito de S. Paulo*, vol. XII, de 1904, pags. 144 e seguintes.

(5) De facto, não são uniformes nas legislações modernas a natureza e os effeitos juridicos do registro das marcas de industria e de commercio.

Assim, a prioridade do registro importa a apropriação da marca, sem embargo do uso anterior da mesma por outrem, nos seguintes paizes:

Allemanha, Estados Unidos, Republica Argentina, Chile, Suissa, Uruguay, Venezuela e Australia.

Ao contrario, a precedencia do uso é decisiva, para a apropriação da marca, nos Estados seguintes:

Brazil, França, Belgica, Italia, Russia, Dinamarca, Hollanda, Suecia, Noruega, Turquia e Canadá.

Um systema mixto, informa DONZEL, adoptado pela Inglaterra, o Cabó, Victoria e a Hespanha, consiste numa intimação feita a quem de direito pelo registrante para produzir titulos em opposição dentro do prazo legal; findo o qual, sem reclamação alguma, o registro fica sendo *attributivo* de propriedade.

Este processo, diz o CONDE MAILLARD DE MARAFY, tem a vantagem de impossibilitar qualquer surpresa, uma vez que o prazo seja sufficientemente dilatado.

(6) Lei n. 3.346 de 1887, arts. 11, 19 e 23; Lei n. 1.326 de 1904, arts. 10 e 18.

da protecção particular da legislação industrial (Lei n. 1236 de 1904, cit. art. 3.º) (7).

As outras, a saber as marcas não registradas não deixam, por isso, de constituir propriedade inviolavel; mas não pódem invocar para a sua defeza senão o direito commum. Assim, a violação dos direitos de marca não registrada, mas de propriedade alheia, dará lugar, por exemplo a uma acção de indemnisação contra o seu infractor; porque o instituto juridico da indemnisação não rezulta da legislação especial sobre marcas de fabrica, e sim do direito commum (8).

---

(7) Na sessão de 1.º de Agosto de 1887, do Senado, por occasião da discussão do projecto que foi convertido na lei de 14 de Outubro daquelle anno, dizia o preclaro parlamentar e juriconsulto SR. CONSELHEIRO AFFONSO CELSO:

«Não é do registro que procede o direito de propriedade sobre a marca, pois que ella é apenas a constatação legal de que alguem a assumio e a reserva para si, a notificação official ao publico de lhe ser interdicto o seu uso, sob as penas da lei.

Esta é a doutrina mais corrente, prosegua o orador; proclamam-na todos os tratadistas, firmados em numerosos arestos da jurisprudencia estrangeira, dos quaes decorre o principio fuudamental. . a saber—que o registro ou deposito (como o denominam outras legislações) é simplesmente *declarativo* e não *attributivo* da propriedade da marca.

O SR. VIEIRA DA SILVA:—O registro é *attributivo*, segundo a lei allemã; mas os publicistas mais modernos entendem que é *declarativo*.

O SR. AFFONSO CELSO:—No regimen do projecto, é *declarativo* e *comprobativo*. Não crea a propriedade, mas é só por meio d'elle que perante os tribunaes se póde proval-a, para obter a *garantia especial* da lei. Adquire-se a propriedade da marca pelos mesmos meios de direito por que se adquire qualquer outra, porém mais ordinariamcete pela *invenção* ou occupação.

(8) PUILLET, *Marq. de fabr.*, n. 108. A legislação industrial assegura o uso exclusivo das marcas, mediante diligencias policiaes, medidas repressivas, acções de nullidade do registro, etc.; mas não repara o mal causado pelo delicto ou pelo quasi delicto consistente na violação da propriedade industrial. E' este objecto—da competencia do direito civil.

A obrigação de indemnisar não é uma instituição peculiar da legislação sobre marcas de fabrica, tanto assim que a lei de 14 de Outubro de 1887, art. 19, e a de 24 de Setembro de 1904, art. 18, referem-se á acção de indemnisação, como um instituto juridico preexistente, e de direito commum.

Effectivamente, as suas fontes, na jurisprudencia patria remontam ao Direito Romano, em cujo corpo de legislação precaviam sobre a reparação do damno injustamente causado, *damnum injuria datum*, não sómente o liv. III, §§ 210 a 219 das *Institutas* de GAIO, como tambem os seguintes textos da compilação justineanea; *Instit.*, liv. IV, tit. 3.º de *Lege Aquilia*; *Dig.*, liv. IX, tit. 2.º ad *Legem Aquilianam*; *Cod.*, liv. III, tit. 35, de *Lege Aquilia*.

**31.**—Appliquemos estes principios ao caso que nos interessa.

Na hypothese do n. 4.º, secção I, do art. 9.º, da Lei n. 1236 de 1904, a concessão do agravo constitúe uma prerrogativa especial da lei sobre marcas de fabrica.

E', portanto, um favor privativamente concedido para a protecção das marcas registradas (9).

A doutrina do texto legal é, pois, correcta.

## V

**32.**—O citado artigo menciona, em segundo lugar, como tendo direito á interposição de agravo dos despachos que admittem registro:

«II. O interessado, no caso do art. 8.º numeros 2 e 3».

A remissão feita ao n. 2 do art. 8.º comprehende o caso de marca violadora de «nome commercial ou firma social de que legitimamente não póde usar» o registrante.

**33.**—Notaremos, primeiramente, que as expressões *nome commercial* comprehendem tambem *nome industrial*.

Nada mais justo do que a concessão deste agravo a quem seja offendido por despacho que autorise o registro de marca em taes condições.

**34.**—Entretanto, perguntamos: essa defeza legal não é concedida senão para os nomes *commerciaes* e

---

(9) V. DE OURO PRETO, *Marc. Ind.*, ns. 64 a 78.



as firmas *sociaes*? Os nomes *civis* e as firmas *individuaes*, ainda que de commerciante ou industrial, não darão lugar, quando violadas por marcas que se pretendam registrar, a aggravo do despacho que as admitta a registro?

Vamos por partes.

**35.**—A propriedade de nome civil não é defendida pela legislação industrial e sim, naturalmente, pelo direito civil e tambem, conforme os casos, pelo direito penal, pelo direito administrativo, policial etc. (10).

**36.**—E a razão é manifesta. Se um commerciante ou um industrial inscreve em marca que pretenda registrar *nome* de outro commerciante ou industrial, póde-lhe prejudicar essa propriedade immaterial e tirar vantagem, em proveito proprio, do credito, da confiança ou da *sympathia* do dono do nome; póde igualmente prejudicar-lhe a reputação com a venda de productos ou mercadorias de inferior qualidade (11).

---

(10) Não nos referimos aqui, evidentemente, aos prenomes, os quaes ainda que grammaticalmente considerados como *nomes propios*, não obstante não se referem a uma só pessoa; ao contrario—estão no dominio *commum*: visto «não haver uma só Maria no mundo», como diz o proloquio popular.

O nome de que aqui se trata é o *patronymico*, ou, em todo o caso, o *appellido* que designe a pessoa de modo a individualisal-a, a *discriminal-a*, sem confusão possivel com os outros homens. Geralmente, o nome *patronymico* serve para distinguir as familias, e os prenomes ou nomes de baptismo para distinguir os membros de uma mesma familia.

A doutrina que expomos no texto é proficientemente desenvolvida por HUMBLET, *Traité des Noms*, etc., ns. 229 e seguintes, e 400 e seguintes; e tambem exposta por AMAR, *Dei Nomi, dei Marchi*, etc., ns. 272 e seguintes; PIPPIA, *Diritto Industr.*, n. 194; REIBEL, *Du Nom Commercial*, ns. 7 e seguintes; E. AUBIN, *Du Nom Commercial (These pour le doctorat)* Introdução.

(11) Um nome não commercial, inscripto em marca industrial figurativa, ou adoptado como marca nominativa, constitúe geralmente uma—denominação de phantasia; por isso que o personagem designado nenhuma relação tem com o producto a que se destina a marca. Não assim, porém, desde que

**37.**—Nada disto tem a mesma gravidade, se se tracta do nome civil,—geralmente de algum personalidade popular na politica, nas armas, letras, na sciencia, nas artes, no sport, etc.

E' por isso que a legislação industrial não cogita dessa hypothese (12).

**38.**—Dar-se-á, porém, que fiquem indefesos contra taes actos os nomes civis?

Quando taes appellidos são adoptados como marcas nominativas de alguns productos, a idéa que as inspira é sempre um preito de estima ou de admiração ao dono do nome.

E' assim que vemos nesta praça «chapéos Tibiriçá» ou «Campos Salles», «gravatas Santos Dumont», «vinho Antonio Prado», «charutos Castro Alves», «cigarros Julio Mesquita», etc., etc.

**39.**—Ainda que, de nenhum modo, possa de factos dessa natureza provir damno de qualquer especie a esses illustres cidadãos, poderiam prohibir taes applicações elles ou as suas familias?

Embora seja pela affirmativa a solução juridica deste ponto, entretanto, é elle totalmente estranho ás vistas do legislador industrial. Não podia este, por conseguinte, cogitar de taes interesses quando expe-

---

o nome adoptado, para um ou outro fim, seja o de um industrial conhecido no mesmo ramo de industria.

Não nos referimos neste momento ao delicto de usurpação de nome ou firma; mas ao registro de marca contendo nome que não seja o do registrante, embora não pretenda este inculcal-o como o seu.

Entende *POUILLET, Marg. de fabr.*, n. 63 que, em caso algum, póde um commerciante ou industrial registrar em marca sua o nome de um terceiro, quem quer que seja,—sem autorisação do dono do nome, ou dos seus legittimos representantes, se se tratar de pessoa fallecida, de quem existam herdeiros.

(12) Effectivamente a nossa lei de 1887, e bem assim a de 1904 referem-se expressamente a nome *commercial*.

cificou os casos de agravo dos despachos sobre o registro de marcas de fabrica.

## VI

**40.**—A segunda duvida que suscitamos é sobre a questão de saber—se não se consideram «interessados,» nos termos da secção II do art. 9 n. 4.º da Lei n. 1.236 de 1904, os commerciantes cuja firma *individual* tenha sido por outrem indevidamente incluída numa marca de fabrica.

**41.**—Chama-se —*firma social*, ou tambem— *razão social*, o nome sob o qual uma sociedade mercantil ou industrial exerce o commercio ou industria e se assigna nos respectivos actos. Esta é a definição que se encontra no Decreto n. 916 de 24 de Outubro de 1890, art. 2.º, e tambem em SOUZA PINTO, *Diccionario da Legislação Commercial*, n. 2.507 (13).

---

(13) HUMBLET, obr. cit. n. 262: «Presque tous les commerçants donnent à leurs noms patronymiques, par la combinaison avec leurs prénoms, ou les initiales de ces prénoms, ou même avec quelque indication complémentaire, comme «*fils aîné*» ou «*junior*», une physionomie particulière qui sert à les bien distinguer de leurs homonymes. Du nom ainsi individualisé, ils font leur signature habituelle dans les affaires commerciales; ils l'apposent sur leurs enseignes, l'inscrivent dans tous leurs documents professionnels: factures, effets de commerce, entêtes de lettres, enveloppes, annonces, cartes d'adresse, etc.

Beaucoup d'entre eux font, en outre, choix, pour leurs établissements, d'une dénomination spéciale empruntée, tantôt à l'objet de leur industrie, tantôt à la situation des locaux où elle est exercée, tantôt à une circonstance fortuite, ou à la combinaison de ces éléments auxquels se joignent encore des imaginations fantaisistes; parfois encore, ils font entrer leur nom patronymique dans ces dénominations. C'est ainsi que l'on voit des «*Magasins généraux de la draperie*», des «*Forges de la Meuse*», des «*Ateliers mécaniques de St. Louis*», des «*Grand Hotel N.* (nom de l'exploitant).»

Voilà deux choses très différents que l'on confond souvent en les appelant l'une et l'autre «*firme*» ou «*raison commerciale*.»

Il importe cependant de les distinguer soigneusement, car autre chose est le nom de l'homme, dérivant de la filiation, autre chose, la dénomination d'un établissement, créée par la volonté du propriétaire.»

Este escriptor conclue com POUILLET, obr. cit. n. 376, que:

«Par *raison commerciale* on entend non seulement la *raison sociale* mais la désignation quelle qu'elle soit d'un établissement commercial.»

**42.**—Se, como figuramos, a firma não é social, e sim individual, então — a doutrina já exposta a respeito do *nome commercial* e do *nome civil* — resolve perfeitamente a questão.

## VII

**43.**—Uma terceira objecção acóde-nos ao espirito.

Diz o art. 8 n. 2.º da lei citada, ao qual faz referencia o texto que estamos estudando—: «nome commercial ou firma social *de que legitimamente não possa usar o requerente*».

Compreende-se que, salvo autorisação tacita ou expressa, ou estipulação contractual, não poderá o registrante incluir na sua marca alheio nome commercial (14).

---

No mesmo sentido LALLIER, *Du Nom commercial*, pag. 393, not. 3.

Esses mesmos escriptores esforçam-se por estabelecer nitidamente a distincção entre—*razão* e *denominação*. Uma sociedade póde ter ao mesmo tempo uma *razão* e uma *denominação*.

*Razão* é o nome sob o qual a sociedade existe juridicamente, isto é, trata, estipula, obriga-se; é o nome de que se servem os gerentes para assignarem.

A *denominação* é a designação pela qual a sociedade e os estabelecimentos são habitualmente indicados, e que não póde ser empregada como assignatura.

A *razão* é geralmente um nome patronymico, a *denominação* fórma-se de modo diverso.

Do exposto concluímos que—*razão social* é synonymo de *firma*, com esta differença, porém, que a *firma* póde ser individual ou social; e *razão social* não póde naturalmente significar firma individual.

(14) Entendem alguns tratadistas que o *nome commercial* não é susceptivel de ser transferido, nem ainda ao successor no mesmo estabelecimento commercial.

Fóra dos casos de successão, este ponto é muito controvertido. Entendem alguns com HUMBLET (obra cit. n. 277): que «le trafic du nom est illicite, et en outre il y aurait fraude commise à l'égard du public que l'on tromperait sur l'identité du commerçant.» Em sentido contrario, PUILLET, obr. cit. n. 193 e autores por elle citados.

Em relação á cessão do nome no caso de cessão de todo o fundo commercial ou industrial, estamos de accordo com PUILLET; ao menos convirá fazer uma distincção fundada na natureza do nome commercial.

Para que conserve o credito da casa, a sua freguezia, é indispensavel áquelle que lhe toma a direcção como successor, embora conserve todo o pes-

**44.**—Mas, poderá elle invariavelmente inscrever nella o seu proprio nome commercial?

O *seu* nome commercial elle poderá sempre incluir na marca industrial ou commercial de sua propriedade, quando este nome por direito é realmente *seu* e exclusivamente seu.

**45.**—As excepções a que alludimos com esta formula de apparente redundancia são as seguintes:

O caso de homonymia. Podendo della rezultar confusões prejudiciaes aos interesses mercantis dos homonymos, tem a jurisprudencia estabelecido preceitos reguladores desse caso (15).

O que tem a prioridade do uso do nome tem o direito de exigir do outro modificação qualquer no seu nome commercial, de tal modo que se evite a confusão (16).

**46.**—Outra hypothese: Se o commerciante ou industrial, retirando-se de uma sociedade, cedeo-lhe o

---

soal tecnico, todos os methodos industriaes ou mercantis, a mesma materia prima e os mesmos fornecedores,—que conserve tambem, ao menos por algum tempo, o nome commercial que já se tivesse tornado notorio e conceituado pela excellencia dos productos e systema de commercio.

Isto não significa que o cessionario do nome commercial possa inculcar-se como a mesma pessoa, a mesma individualidade do seu predecessor; nem, por consequente, adoptal-o como assignatura sua.

A distincção a que acima alludimos é a seguinte :

Chamam-se *nome commercial*:

a) o nome individual ou *firma* do commerciante ou industrial;

b) a *razão social* ou a firma da pessoa juridica;

c) a *razão commercial* ou a denominação da sociedade ou do estabelecimento commercial ou industrial, e

d) finalmente, o nome do lugar da situação desse estabelecimento.

Sómente na primeira accepção é intransferivel, mesmo por successão, o nome commercial.

(15) MAILLARD DE MARAFY, *Grand Dictionn. de la propr. industr.*, v.º *Homonymie*; POUILLET, cit. ns. 491 e 492.

(16) POUILLET, obr. cit. n. 490; H. ALLART, *De la concurr. del.*, n. 26; COUHIN, *La Propr. industr.*, vol. III, pags. 435 e seguintes; EMILE BERT, *De la concurr. deloyale*, ns. 26 e seguintes; BEDARRIDE, *Brev. d'Inv.* etc., n. 512; *contra* HUMBLET, obr. cit. ns. 260 e 463.

nome commercial, derivado do seu proprio nome civil: poderá ainda assim incluir nas suas marcas aquelle nome?

No regimen contractual a intenção das partes é a lei reguladora dos direitos e obrigações. Convem, portanto examinar, se aquella alienação envolvia implicitamente a prohibição ao cedente de usar do mesmo nome commercial (17).

**47.**—No caso affirmativo, não offerece a questão difficuldade alguma.

Não póde, nos strictos termos da lei, o requerente, no mesmo ramo de commercio, «legitimamente usar do nome commercial,» ainda que identico ao seo nome civil.

Se não póde usar d'elle, tambem não póde inscrevel-o em marca de fabrica e fazel-a registrar (18).

Se o faz apezar disso, tem contra elle o agravo para desfazer o registro, os cessionarios do nome commercial. Têm, além disso, acção summaria para nulidade do registro ou modificação da marca, e acção ordinaria de indemnisação de damno causado (19).

## VIII

**48.**—A mesma doutrina se applica, *ex vi* do texto legal, aos casos em que tenha sido, pelo despacho da

---

(17) Sem desconhecer o valor dos argumentos em contrario, entende POUILLET que, sendo o nome commercial uma verdadeira propriedade, ainda que immaterial, póde o seu dono fazer d'elle o uso economico que lhe aprouver, e assim vendel-o ou alugal-o, de modo absoluto ou com as restricções que lhe convierem e forem acceitas pelo cessionario. Assim, *vendendo* o seu nome commercial, póde o cedente fazel-o com reserva para o seu uso cumulativo, integral ou modificado.

(18) Argumento do art. 8.<sup>o</sup> n. 2 da Lei n. 1.236 de 1904.

(19) Lei n. 1.236 de 1904, arts. 10 e 18; V. DE OURO PRETO, obr. cit. ns. 74, 75 e 76.

Junta ou Inspectoria Commercial, admittida a registro marca contendo ou consistente em nome ou firma:

a) alheios, sem a competente autorisação do dono (neste caso cabe o aggravo ao dono do nome ou da firma);

b) diversos do de que usa o registrante, ainda que não tendo dono ou estando no dominio commum, mas desde que a sua appropriação possa prejudicar alguém (neste caso poderá aggravar o que *se julgar* prejudicado, nos termos da secç. I deste mesmo artigo e numero);

c) o proprio nome civil do registrante, se identico ao nome commercial ou industrial que elle tenha cedido a outrem, sem reserva do mesmo direito para si (nesta hypothese, compete o aggravo ao cessionario do nome commercial).

## IX

**49.**—Tem ainda uma segunda parte essa mesma secção II, aquella que faz remissão ao n. 3.º do art. 8.º da Lei, a saber o caso de falsa indicação do proveniencia.

E' este o teôr do texto referido:

«Art. 8.º E' prohibido o registro de marca que contiver ou consistir em:

3.º indicação de localidade determinada ou estabelecimento que não seja da proveniencia do objecto, quer a esta indicação esteja junto um nome supposto ou alheio, quer não.»

**50.**—Que é vedado o registro da marca em taes condições não padece duvida. A quem, porém,

cabe recurso de agravo de um despacho que indevidamente admitta tal registro? Dil-o o texto: a «o *offendido*, nos casos do art. 8.º, ns. 2 e 3.»

Bem, mas quem, *no caso do n. 3*, póde considerar-se o *offendido*, em consequencia da indicação de falsa proveniencia na marca?

**51.**—Se a proveniencia indicada é um estabelecimento industrial ou commercial, compete, naturalmente, a interposição do agravo ao proprietario individual ou social do mesmo; pois, é este o *offendido* em seos interesses com a falsa designação constante da marca (20).

**52.**—Mas quando a indicação tem por objecto uma localidade, uma cidade, uma região, um paiz todo?

Quem é, neste caso, a parte competente para interpor agravo do despacho que admitta a registro marca de fabrica ou de commercio em taes condições? Quem é «o *offendido*» de que falla o texto legal?

**53.**—São, conforme a natureza da marca, todos os industriaes ou commerciantes, do mesmo ramo de industria ou de commercio que o registrante, que o exerçam na localidade falsamente designada (21).

Ha, effectivamente certas cidades, certas provincias ou paizes que, por predicados naturaes ou uma tra-

---

(20) Ainda que o registrante tenha sido precedentemente proprietario exclusivo do estabelecimento, ou tenha tido parte na propriedade commercial ou industrial do mesmo, entretanto se, por qualquer titulo juridico, perdeu esse direito, não póde conservar o respectivo nome em seus productos, de outra procedencia. E se, apezar disso, tem tal pretensão e registra a sua nova marca com aquella designação, será competente para agravar do despacho que a tenha admittido o novo proprietario do estabelecimento; pois este, tendo-o recebido com o fundo social, tornou-se tambem proprietario de todos os direitos respectivos, entre os quaes a denominação da casa.

(21) POUILLET, obr. cit. n. 404.



dição de esforços e de applicação dos seus industriaes ou commerciantes, teem alcançado para os seus productos ou mercadorias uma nomeada que o faz estimados e procurados pelos consumidores (22).

**54.**—Por este motivo pratico, e não por méro intuito decorativo, são muitas vezes, inscriptos taes nomes nas marcas destinadas a objectos congeneres aos destas respectivas regiões ou cidades, porém realmente produzidos ou preparados noutros lugares (23).

## X

**55.**—Ninguem desconhece, por exemplo o justo conceito em que são tidos no mercado mundial os charutos da Havana; os vinhos do Porto, da Madeira (24), de Xerez, de Bordeaux, da Borgonha, da Cham-

(22) DARRAS, *Concurr. deloyale*, ns. 240 e seguintes.

(23) A. LAMBERT, *Propr. Ind.*, pag. 141; POUILLET, obr. cit. n. 411.

Não se trata, por certo, na hypothese do nosso texto, dos casos em que nomes originariamente geographicos passaram com o tempo a designar uma especie determinada de producto, fabricado ou vendido indifferentemente em qualquer parte do mundo; por exemplo—agua da Colonha, pontas de Paris, folha de Flandres, agua de Vienna, batata ingleza, couro da Russia, cartas hespanholas, etc.

(24) A respeito do nome *Madeira* deu-se em França importante pleito judicial, extremamente interessante, sob o ponto de vista do direito e da jurisprudencia industrial. Foram autores Blandy, Irmãos & Comp. e outros negociantes e vicultores de Funchal, e réos diversos commerciantes de Xerez, Porto Santa Maria e Malaga.

Pretendendo que *Madeira* não é no commercio vinicola nome commercial designativo de proveniencia, porém simples denominação de um producto, de uma qualidade de vinho, e que, como tal, cahio no dominio publico não podendo, portanto, ser *propriedade* de quem quer que seja, defendiam-se os réos por esse modo da acção que lhes foi intentada pelos autores.

Estes ao contrario, allegaram que *Madeira*, como nome proprio, é simplesmente a designação geographica de uma ilha do Oceano Atlantico, e que não póde ser applicado como marca de vinho senão aos vinhos daquella procedencia.

A sentença proferida em ultima instancia pela Còrte de Appellação de Ruão, a 26 de Junho de 1900, dá ganho de causa aos autores e firma entre outras decisões que o nome de «*Madeira*», «*Madéra*», ou «*Madère*» é um appellido regional de proveniencia de productos vinicolas, nos termos do art. 4.º

panhe, de Tokai, da Mosella, etc.; as cervejas da Baviera, de Vienna, de Strasburgo; a aguardente de Cognac (25); a porcellana do Japão e de Sèvres; o chá de Ceylão; a cutellaria de Tolosa; os tapetes da Persia; as rendas de Valenciennes; o azeite de Lucca e de Marselha; os presuntos de York e de Westphalia; as sardinhas de Nantes; as passas de Corintho e de Malaga; as tamaras do Egypto; a relojoaria de Genebra; as aguas de Vichy, de Vals, de Saint Galmier (26), etc. etc.; e no Brasil: a goiabada de Campos; os fumos da Bahia e de Goyaz, do Rio Novo; a aguardente de Paraty; o toucinho mineiro; os queijos do Garraão; a farinha de Suruhy; o assucar de Pernambuco; a borracha do Amazonas; o cacão do Pará; o Matte do Paraná; o xarque do Rio Grande; o café de S. Paulo (27). E, particularmente neste Estado,

---

da Convenção de Madrid, por isso que, segundo os proprios réos, a ilha da Madeira exporta annualmente uma média de 25,000 hectolitros de vinho;

Que o emprego do nome «*Madère*» pelos appellantes teve por fim fazer aproveitar á sua mercadoria a reputação adquirida pelos productos da região madeirense;

Que, se o destinatario que encommendou em Xerez ou em Malaga vinho Madeira conhece a verdadeira procedencia da mercadoria marcada illicitamente «Madeira» elle é autor, ou, ao menos, cumplice de uma fraude; mas o facto não perde, por isso, este caracter;

Que, na verdade, o nome «Madeira» induzirá em erro quem quer que tenha em mãos aquelle producto naquellas condições;

Que, em todo caso, o nome de «Madeira» nunca deixou de designar a procedencia d'um vinho, que tem uma qualidade particular resultante do lugar.»

Deste processo, que constitúe uma causa celebre no direito industrial, foram editadas em volume todas as peças officias, e tambem os debates e sentenças, sob o titulo «*Fausses indications de Provenance*», editor—A. Rousseau, Pariz, 1900.

(25) MAILLARD DE MARAFY, obr. cit., v.<sup>o</sup> *Cognac*. Segundo a jurisprudencia franceza o nome *Cognac* é sempre é um nome proprio designativo de procedencia, e não a denominação necessaria de um producto generico.

(26) POUILLET, obr. cit. n. 406.

(27) Ora, imaginem que alguma fabrica paulistana de goiabada inscrevesse em sua marca o nome «Campos»; ou que, vice-versa, produtores de arroz mineiro inscrevessem em suas saccas de exportação «Iguape»; que a farinha de Santo Amaro se intitulasse «de Suruhy» e que se estabelecesse em Barra Mansa uma grande tanoaria, cujos productos levassem a marca «Agua Branca, S. Paulo»; ou em Nitheroy uma fabrica de arreios, com a marca «So-

quem contestará a honrosa reputação em que são tidos pelos consumidores o—arroz de Iguape, a caninha do O', as rêdes e os arreios de Sorocaba, o fumo de S. Luiz e do Descalvado, o assucar de Piracicaba, o toucinho do Avaré etc? (28)

**56.**—Pois bem, se algum industrial ou commerciante estabelecido noutra localidade, que não as supra mencionadas, incluisse na marca dos seus productos ou das suas mercadorias a falsa designação do lugar de proveniencia em que exactamente aquelles productos ou mercadorias são melhores, ou mais aperfeiçoados: não ficariam prejudicados por este embuste, além do publico, os commerciantes ou industriaes da localidade mentirosamente indicada na marca?

Sim, evidentemente.

**57.**—São, portanto, estes, a saber — todos os industriaes e commerciantes desse lugar, que se entreguem ao mesmo ramo de commercio ou de industria—os *interessados*, a que se refere o texto legal; é a elles, conseguintemente, que cabe o recurso de aggravo, no caso do art. 9.º, n. 4.º, secç. II ultima parte, do despacho pelo qual a Junta ou Inspectoria Commercial admitta a registro taes marcas. (29)

---

rocaba.» Não seriam irregulares e violadoras do direito estas falsas designações de procedencia?!

(28) Essa reputação adquirida nos mercados consumidores pelos productos de uma cidade ou uma região constitúe, por assim dizer, uma propriedade collectiva de todos os productores, industriaes ou agricolas, do lugar. Esta fama, resultante de condições naturaes ou do esforço humano, e firmada pelo tempo, tem valor economico; por isso que augmenta o preço de venda dos productos dessa proveniencia.

O industrial ou commerciante de outro lugar que pretendesse dar aos seus productos, de diversa procedencia, designação tal que os confundisse com os da procedencia acreditada, para serem procurados como aquelles, lhes fariam, por certo, desleal concurrencia.

Reprimindo este facto, conformou-se o legislador com os principios do direito e da equidade natural.

(29) POUILLET, obr. cit. n. 404.

## XI

**58.**—Examinemos agora a hypothese da secção III deste mesmo texto:

«III. O offendido, no caso do n. 4.º, primeira parte.»

A citação está incompleta. Deve-se acrescentar: «do art. 8.º», a saber—do art. 8.º da lei n. 1236.

Esta referencia comprehende o caso em que a marca, cujo registro foi autorizado pelo despacho aggravavel, contém ou consiste em «palavras, imagens ou representações que envolvam offensa individual...»

**59.**—A expressão *individual* é empregada no texto por opposição a *publica* e não por opposição a *collectiva*. Effectivamente, ali se diz «offensa individual ou ao decoro *publico*». Logo, tambem a offensa *collectiva*, embora sem o caracter de offensa ao decoro do *publico* em geral, está comprehendida naquella expressão.

E' esse o corollario da interpretação logica do texto.

**60.**—Imagine-se, por exemplo, o caso de se enxergar na marca proposta a registro uma allusão injuriosa ou mesmo referencia clara ou alguma critica offensiva ou caricatura deprimente á alguma sociedade civil, commercial, religiosa, litteraria, scientifica, sportiva, ou á alguma classe social, profissão, etc. Não se tracta, na hypothese, evidentemente, de offensa *individual*, nem tão pouco de offensa *publica*. Entretanto, quem deixará de convir que aos offendidos cabe nestes casos o aggravado a que se refere o texto?

## XII

**61.**—Do confronto desta secção III com a I póde surgir uma duvida.

A' medida que, na hypothese da secção I, o recurso de agravo é concedido a quem *se julgar* prejudicado, todavia nesta secção III, pela disposição litteral, parece que elle cabe, não a quem *se julgar* offendido, mas a quem realmente o fôr por palavras, imagens ou representações da marca admittida a registro.

**62.**—Esta difficuldade, porém, é mais apparente do que real.

Basta reflectir-se que a effectividade ou a inexistencia da offensa não se prejulga; mas verifica-se da demonstração feita nos autos.

Accresce que, dando o factio occasião para acção criminal, nos termos do art. 320 § 1.º do Codigo Penal, poderia, no caso de ser equivocada a injuria, prevalecer-se o *offendido* (e reparem que o legislador criminal mesmo nesta hypothese não recusa assim denominar o que *se julga* attingindo pela offensa) do pedido de explicação judicial facultado pelo art. 321 do Codigo (30).

Prosigamos.

## XIII

**63.**—Menciona a lei de 1904, no texto citado, mais dois casos de agravo, interponiveis, ambos, pelo promotor publico:

«IV. O promotor publico nos (casos) dos ns. 1.º e 4.º, ultima parte».

---

(30) A disposição litteral do texto justifica o nosso argumento; diz, com effeito, o art. 321 do Codigo Penal: «Quando a calumnia ou a injuria forem equivocadas, poderá o *offendido* pedir explicações em juizo.»

A *ultima parte*, a que se refere o texto, é o complemento da disposição anterior. Naquella cogita-se de offensa a particulares; nesta, de offensa ao «*decoro publico*».

**64.**—Cabe a interposição do agravo, neste caso, naturalmente ao promotor publico (31).

E', com effeito, este funcionario o procurador legal do Estado, o advogado official, no fôro judiciario, dos interesses da sociedade (32).

A sua competencia, portanto, para a funcção de que o investe o legislador no caso deste artigo—é indiscutivel.

## XIV

**65.**—Com a mesma segurança não nos é dado nos exprimirmos acerca do alcance das expressões «*decoro publico*» do art 8.º n. 4.º da lei.

São ellas bastante vagas e principalmente susceptiveis de interpretações elasticas.

Quem é capaz de discriminar com precisão quaes sejam, em principio, as «palavras, imagens ou representações que envolvem offensa ao decoro publico»? E uma regra que sobre tal objecto fosse formulada não ficaria sujeita na pratica a milhares de casuisticas excepções?

**66.**—A hypothese de «*offensa ao decoro publico*» é uma dessas em que necessariamente a deficiencia da formula legal tem de ser supprida pelo são criterio do juiz, para que não prevaleça a arbitrariedade.

(31) V. DE OURO PRETO, obr. cit. n. 66.

(32) E de facto, ambos os casos enumerados na secção IV do texto envolvem interesse de ordem publica.

Já com o seu habitual atticismo estranhava P. L. COURIER que o direito, especialmente o direito penal, fosse redigido em estylo figurado:

«DIEU, diz elle, délivre-nous du malin et du langage figuré! Les médecins m'ont pensé tuer, voulant me *rafraîchir le sang*; celui-ci m'emprisonne, de peur que je n'écrive du *poison*; d'autres laissent *reposer* leur champ, et nous manquons de blé au marché. Jesus, mon sauveur, sauvez-nous de la métaphore.» (33)

## XV

**67.**—Passemos a outra parte desta mesma secção IV, á qual se refere o n. 1.º do art. 8.º da Lei.

Versa esta hypothese a respeito do despacho, tambem aggravavel, que admitta a registro marcas que contenham ou consistam em «armas, brazões, medallhas ou distinctivos publicos ou officiaes, nacionaes ou estrangeiros, quando para o seu uso não tenha havido autorisação competente.»

## XVI

**68.**—O primeiro commentario que este texto nos suggere tem por objecto o alcance do qualificativo — *publicos*.

Deve elle referir-se tão sómente a «*distinctivos*» ou tambem ás outras especies anteriormente enumeradas, isto é—*armas, brazões e medallhas?*

Ainda que, sob o ponto de vista grammatical, ambas as interpretações sejam cabiveis, todavia, juridicamente, sómente a ultima é admissivel.

Que razão, aliás, poderia determinar, para os ef-

---

(33) P. L. COURIER, *Le Pamflet des pamphlets*.

feitos de direito, a discriminação entre aquellas especies, de modo tal que, em relação ás primeiras, fosse competente para aggravar o promotor publico *em todos os casos*: e em relação á ultima, sómente quando o distinctivo fosse—*publico*?

Não, em todas estas especies enumeradas no texto legal a intervenção do promotor publico é determinada pelo interesse publico consistente na defeza d'elle; logo, não se tracta senão de armas *publicas*, brazões *publicos* etc., empregados pelo registrante sem a precedencia de autorisação competente.

**69.**—A mesma reflexão applica-se, *mutatis mutandis*, aos outros qualificativos que figuram no texto —«*officiaes, nacionaes ou estrangeiros*» (34).

## XVII

**70.**—Destas observações resulta que não é vedado, ainda sem a autorisação competente, o registro de marca que contenha ou consista em armas, brazões, ou medalhas—*que não sejam publicos ou officiaes*. Tal acontece em relação aos *distinctivos*, e é expresso no texto legal.

**71.**—Estudando algures este mesmo ponto, resolvemol-o assim:

«Não é vedado o registro de alheias armas, brazões, medalhas ou distinctivos *particulares*—como marcas ou parte de marcas industriaes ou commerciaes. Não é vedado, mas não se segue que o acto seja regular e, menos ainda, juridico.

---

(34) *Revista da Faculdade de Direito de S. Paulo*, vol. XII, pags. 160 e seguintes.



O que, tão sómente, se affirma é que—de tal facto, embora irregular, não rezulta infracção de relações *de ordem publica*. Não significa isto que o particular, offendido em seos direitos pela violação da sua propriedade immaterial, fique desarmado de recursos para a sua defeza.

Tem elle ao seu alcance a protecção do direito *commum*» (35).

**72.**—E assim, para a defeza desses direitos não cabe recurso de aggravo do despacho que mande registrar a marca violadora delles; pois tal aggravo constitúe uma das garantias especiaes da legislação sobre marcas de fabrica, uma instituição do direito industrial. Não deve, por isso, ampliar-se além dos casos taxativamente mencionados na L. n. 1236 de 24 de Setembro de 1904.

**73.**—Das ponderações que ahi ficam, poderemos concluir, em resposta á these interrogativa da epigraphie:

—SÃO COMPETENTES PARA A INTERPOSIÇÃO DE AGGRAVO DOS DESPACHOS DE ADMISSÃO OU DOS DE RECUSA DE REGISTRO DE MARCAS —AS PESSOAS NATURAES OU JURIDICAS MENCIONADAS NO ART. 9.º N. 4.º DA L. N. 1236 DE 1904.

### Parte Terceira

Qual o prazo legal para a interposição de um ou de outro desses aggravos?

#### I

**74.**— A resposta a este quesito vem claramente expressa no segundo periodo da citada lei de 1904, que é o seguinte:

---

(35) E' o mesmo que se dá em relação á marca não registrada, como explica *POUILLET*, obr. cit. ns. 108 e 241.

«O prazo para a interposição desses recursos será de cinco dias, a contar da publicação do despacho; se, porém, a parte não residir no lugar em que ella se fizer, e não tiver ahí procurador especial, começará a correr trinta dias depois.»

A *publicação* a que se refere o texto é por certo a publicação official, a saber a que vier inserta no *Diario Official* ou na folha incumbida da publicação do expediente da Junta ou Inspectoria Commercial que houver proferido o despacho (36).

**75.**—Mas. se a parte prejudicada, interessada ou offendida, nos termos das secções I, II e III do art. 9.º n. 4.º da lei, residir em paiz estrangeiro (37) na Norte-America, na Europa ou na Asia: como poderá interpôr o agravo dentro do prazo de trinta dias?

A objecção seria procedente no direito constituendo; no direito constituido, porém, pôde limitar-se a resposta—á repetição dos termos expressos da lei. *Dura lex, sed lex!*

---

(36) Tanto a lei como o regulamento nada prescrevem sobre o modo ou o tempo da publicação do *despacho* que admitta a marca a registro; mas tão sómente sobre a publicação da certidão do registro.

Esta omissão não pôde, de modo algum, prejudicar o direito á interposição do agravo. Deve-se entender, portanto, que se antes não fôr officialmente publicado o despacho, o prazo do art. 9.º, parte final, para a interposição do agravo correrá da data da publicação do registro, nos termos do art. 7.º da lei.

(37) Sob o ponto de vista do direito industrial, e mesmo do interesse publico protegido por essa legislação especial, considera-se a industria como—nacional ou estrangeira, não em razão da nacionalidade dos industriaes que a exercem, mas do paiz da séde do estabelecimento respectivo.

Assim, fazem parte da *industria nacional* todas as explorações industriaes, ainda mesmo promovidas por estrangeiros, estabelecidos no Brazil; e, inversamente, é considerada *industria estrangeira* a exercida por brasileiro, com séde fóra do Brazil..

## II

**76.**—Todavia, accrescentaremos que, ainda quando seja impossivel em taes casos a interposição de ag-gravo, nem assim será irreparavel o damno causado pelo registro aos commerciantes ou industriaes privados daquelle meio de defeza.

Poderão elles, com effeito, amparar-se na previ-dente disposição do art. 10 da lei, que assim dispõe:

«Nem a falta de interposição do recurso nem o seu indeferimento dirime o direito que a outrem assista, na fórmula do artigo antecedente, de propor acção:

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

2.º para obrigar o concurrente que tenha direito a nome identico ou semelhante a modifical-o por fórmula que seja impossivel erro ou confusão (art. 8, n. 6, parte final).

Esta acção cabe sómente a quem provar posse anterior da marca ou nome para o uso commercial ou industrial, embora não o tenha registrado; e prescreve, assim como a referente ao art. 8, ns. 2.º, 3.º e 4.º, primeira parte, se não forem intentadas até seis mezes depois do registro da marca.»

**77.**—O art. 33 do Regulamento n. 5.424 de 10 de Janeiro de 1905, repete com algumas correcções de fórmula esta mesma disposição.

Além disso, o art. 36 accrescenta:

«Alem do aggravo, poderão intentar acção de nullidade do registro as pessoas mencionadas no art. 31, (identico, em substancia, ao art. 9, n. 4.º da lei) e nos casos respectivamente alli previstos (lei art. 10).»

Na mesma situação se encontra o dono da marca não registrada, que outro se adiante a registrar como propria.

**78.**—O verdadeiro dono não poderá, neste caso, aggravar do despacho que autorise o violador da marca a registral-a; poderá, não obstante, defender o seu direito, accionando o usurpador, imitador ou contrafacto da marca, ainda que este a tenha registrado com todas as solemnidades legaes (38).

**79.**— Esta justa e moralisadora disposição vem consignada no art. 39 do citado Decreto n. 5.424 de 10 de Janeiro de 1805, que assim preceitúa:

«Fica salvo ao prejudicado pela apropriação da marca de que anteriormente usasse, sem fazel-a registrar, o direito de pedir, por meio de acção ordinaria, indemnisação do damno que houver soffrido, além de pedir, dentro dos prazos legaes, a nullidade do registro, por meio de acção summaria.»

---

(38) Nesta hypothese, o registro não será um titulo de propriedade para o registrante; será apenas a authenticação, por elle mesmo operada, do seu delicto ou da sua culpa. Em relação á alienação de immoveis, exige a lei patria, como complemento para a transferencia da propriedade, o registro da compra. Ora, imagine-se que, por artificio fraudulento, ou mesmo por engano, em boa fé, fizesse alguém registrar em seu nome propriedade alheia: adquiriria elle, pelo facto do registro, a propriedade?

Não, por certo; porque, como temos dito, o registro não é a causa geradora da propriedade, mas o seu effeito. Noutros termos, o registro, quer de immoveis quer de marcas industriaes,—não é *attributivo* de propriedade, mas *declarativo e comprobativo* della.

**80.**—Pelo que ahi fica deduzido, podemos responder nos seguintes termos á questão da epigraphe:

—O PRAZO LEGAL PARA A INTERPOSIÇÃO DE UM OU DE OUTRO DESSES AGGRAVOS É—DE CINCO DIAS, A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DO DESPACHO.

### **Parte Quarta**

**Qual o juiz ou tribunal competente para tomar conhecimento desses agravos?**

#### **I**

**81.**—O art. 9.º n. 4 da L. n. 1.236 de 1904 diz que o agravo de que se tracta será «no Districto Federal, para a Côrte de Appellação, e nos Estados, para o tribunal judiciario de instancia superior.»

O Decr. n. 5.424, que regulamentou essa lei, repete-lhe a disposição do citado art. 8, em seo art. 31, substituindo apenas as expressões «*de instancia superior,*» pelas «*de 2.ª instancia.*»

Esta alteração não offerece alcance pratico; porque, de facto, não ha na organização judiciaria de nenhum dos Estados da União—tribunal de 3.ª instancia.

**82.**—Não é tambem esta a duvida que nos occorre, mas a de saber—qual o fôro competente para o conhecimento destes agravos: se as justiças estaduais, se a federal.

**83.**—Em relação ao registro de marcas nacionais, não ha motivo algum para vacillação. E' expressa a disposição do cit. art. 9.º, n. 4.º da Lei n. 1.236, e vem corroborada pela do art. 31, tambem citado, do Regulamento n. 5.424 de 1905. E a dou-

trina respectiva nenhuma restrição comporta dos princípios geraes de direito.

## II

**84.**— Não assim a hypothese de registro de marcas estrangeiras.

De facto, pôde o industrial ou commerciante estrangeiro, a saber — estabelecido em paiz estrangeiro (39), registrar directamente as suas marcas no Brazil.

E' o que faculta o art. 33 § unico da Lei n. 1.236:

«Gozarão das garantias desta lei os estrangeiros que, em vez de depositarem certidão do registro feito em seu respectivo paiz, requererem directamente o registro de sua marca no Brazil.»

**85.**— Pela Lei n. 221, de 20 de Novembro de 1894, art. 12, competia invariavelmente á justiça federal o processo e julgamento das causas sobre marcas de fabrica, privilegios de invenção e propriedade litteraria.

**86.**— Como era natural, esta disposição, que vinha com a pecha de ampliativa da doutrina constitucional, suscitou graves divergencias na sua execução. Registra a nossa jurisprudencia bom numero de accordões do Supremo Tribunal Federal, consagrando ora a competencia ora a incompetencia da justiça federal para tomar conhecimento das acções sobre marcas de fabrica (40).

---

(39) V. a nota 37. Temos na legislação patria varias disposições dando ás expressões *industria nacional* e *industria estrangeira* a accepção que acima ficou exposta.

(40) No sentido da competencia do fóro federal, conhecemos os accordões de 2 de Outubro de 1897, de 2 e de 9 de Março, de 21 de Setembro,

### III

**87.**—Não foi surdo o poder legislativo ao clamor que levantaram essas vacillações do poder judiciario.

Eliminou o objecto da duvida dispondo no art. 31 da Lei n. 1.236 de 24 de Setembro de 1904 que:

«A competencia de que tracta o art. 12 da Lei n. 221 de 20 de Novembro de 1904 é relativa ao art. 60 letra *f* da Constituição, nos casos de convenção ou tractado de reciprocidade.»

Ora, o preceito constitucional referido neste artigo é o seguinte:

«Compete aos juizes ou tribunaes federaes processar e julgar:

*f*) as acções movidas por estrangeiros e fundadas, quer em contractos com o governo da União, quer em convenções ou tractados com outras nações.»

**88.**—E' este, exactamente, o caso da hypothese por nós figurada. Pois é certo que não gozam da protecção especial da legislação brazileira sobre marcas de fabrica os brazileiros e estrangeiros estabelecidos fóra do territorio nacional, a menos que «entre a União e a Nação em cujo territorio existam os referidos estabelecimentos haja *convenção diplomatica* assegurando reciprocidade de grarantia para as marcas brazileiras.

---

de 19 de Dezembro, de 1898; de 26 de Abril de 1899, de 23 de Maio e de 2 de Junho de 1900; em sentido contrario: o de 6 de Fevereiro de 1897 e dois outros mais recentes, cujas datas não temos presentes.

**89.**--A reforma de 1904 não veio, portanto, resolver a difficuldade, mas aggraval-a, na questão de saber—se é da competencia da justiça federal ou da estadual—tomar conhecimento dos aggravos interpostos dos despachos sobre registro de marcas de fabrica, quando as partes ou alguma dellas—são estrangeiros, estabelecidos em paiz estrangeiro entre cujo governo e o do Brazil haja convenção diplomatica, assegurando reciprocidade de garantias ás marcas industriaes ou commerciaes do Brazil.

#### IV

**90.**—Para nós, a solução desta duvida está na propria disposição litteral dos textos cuja integra temos reproduzido.

Nelles a competencia da justiça federal é declarada em relação—ás *acções* (Const. da Rep. art. 60 letra *f*) ou ás *causas* (Lei n. 221 de 1894, art. 12). Tracta-se, portanto, de assumpto, propriamente, *judiciario*. Ora, não é esta a natureza do aggravado a que se refere o art. 9.º n. 4.º da Lei n. 1236 de 1904, do qual nos temos occupado.

**91.**—O processo do registro, circunstanciadamente preceituado nos arts. 3 a 11 da lei, corre todo elle *administrativamente* (41).

O julgamento do aggravado, nos casos do art. 12 n. 4.º, ainda que deferido ao poder judiciario, não é senão um complemento garantidor do direito das partes; e não dá o character de *causa* ou *acção judicial* ao processo administrativo do registro das marcas de fabrica (42).

(41) Veja-se tambem V. DE OURO PRETO, obr. cit. ns. 66 a 73.

(42) Nem na accepção subjectiva de *acção*, nem na objectiva, nem no seu sentido formal, confunde-se ella com processo administrativo, qual o prescripto para o registro de marcas industriaes.



**92.**—Não temos, por conseguinte, nenhuma restrição ou distincção a fazer sobre a doutrina resultante da disposição expressa do art. 9.º n. 4.º da Lei n. 1236 de 1904 e do art. 31 do Decreto n. 5424 de 1905, os quaes, aliás, nada innovaram; pois não fizeram, neste ponto, mais do que reproduzir a doutrina da Lei n. 3346 de 14 de Outubro de 1887.

## V

**93.**—E assim, synthetizando a argumentação que levamos produzida, concluiremos, em resposta á questão proposta na quarta e ultima parte desta modesta dissertação:

—A AUTORIDADE COMPETENTE PARA CONHECER DOS AGGRAVOS INTERPOSTOS DOS DESPACHOS SOBRE REGISTRO DE MARCAS DE FABRICA, QUER ADMITTINDO-O, QUER DENEGANDO-O, É, NO DISTRICTO FEDERAL, A CORTE DE APPELLAÇÃO; E NOS ESTADOS, O TRIBUNAL JUDICIARIO DE INSTANCIA SUPERIOR. NO ESTADO DE S. PAULO, PORTANTO, É O TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

S. Paulo, Fevereiro de 1906.

J. L. DE ALMEIDA NOGUEIRA.



---

Vide a este respeito a douta exposição do DR. JOÃO MONTEIRO, de saudosa memoria, na sua *Theoria do Processo Civil e Commercial*, vol. I, §§ 12 a 17.