

DIREITO INDUSTRIAL

Marcas Industriaes e Nome Commercial

PROJECTO DE REFORMA

Elaborado por incumbencia do Ministerio da Agricultura,
Industria e Commercio

PELO

Dr. J. L. de Almeida Nogueira

Exmo. Snr. Ministro.

Tenho a honra de, juntamente com este, fazer entrega a V. Exa. do trabalho de que V. Exc. me incumbio sobre a revisão da legislação patria relativa a marcas de industria e de commercio, e no sentido de propôr as reformas reclamadas pelo nosso progresso juridico e a evolução da nossa industria.

Elaborado de accordo com algumas indicações geraes, por mim acceitas, dadas directamente por V. Exa. ou pelo digno Director da Directoria da Industria desse Ministerio, e obedecendo a uma orientação que me parece corresponder á ultima phase do direito industrial, o projecto que venho apresentar a V. Exa. assigna-se pelas seguintes idéas capitaes:

I

Ampliação das garantias de propriedade industrial ás marcas da industria agricola, pecuaria, extractiva, florestal e outras congeneres.

II

Declaração expressa de que—o direito sobre o registro e archivo geral de marcas para animaes continuará a ser regulado pelo Decreto n.º 7.917 de 24 de Março do corrente anno.

Esta disposição tem um duplo alcance:

Não sómente vem determinar para um objecto especial preceitos peculiares á sua especialidade, expressivos das ultimas exigencias da industria pecuaria, como tambem eliminará, pela autoridade de um texto legislativo, quaesquer duvidas, ainda que infundadas, sobre a competencia do poder excutivo para a decretação daquella reforma.

III

Melhor especificação, que na legislação vigente, dos elementos substanciaes das marcas.

IV

Ampliação da noção legal de propriedade industrial.

V

Disposições salutaes sobre marcas nominaes e nomes commerciaes e industriaes, supprindo-se omissões do direito vigente.

VI

Disposições mais explicitas que as do direito vigente sobre os modos de cessão ou transferencia das marcas e nomes commerciaes e os effeitos legaes das mesmas.

VII

Definição da natureza do registro das marcas a principio meramente declarativo de propriedade; depois do decurso de um anno, attributivo. Systema este preconizado pelos mais autorisados jurisconsultos industrialistas e já adoptado, com o melhor exito, por varias legislações de povos cultos.

VIII

Adopção do systema suiso de aviso ao requerente do registro de uma marca, sempre que a mesma seja a reproducção ou a immitação illicita de outra, para que a modifique ou desista della; effectuando-se, todavia, o registro no caso de não annuencia do requerente ao aviso recebido.

IX

Deposito central das marcas e registro das marcas estrangeiras na Directoria da Industria, da Secretaria do Ministerio da Agricultura.

E' de conveniencia que de tal serviço, cujos effeitos juridicos são de grande alcance para o direito individual e o interesse publico, não seja totalmente excluida a intervenção official.

E' mais razoavel, portanto, que se centralisem na Secretaria da Agricultura, e não na Junta Commercial do Rio de Janeiro, os depositos das marcas registradas.

X

A's Juntas Commerciaes dos Estados e do Districto Federal não é facil subtrahir-se o serviço do registro das marcas. E' esta uma contingencia tanto do nosso regimen federativo como das condições geographicas e da difficuldade de communicações do nosso paiz.

XI

Exigencia para effectuar-se o registro da marca de, além dos documentos actualmente prescriptos, um cliché

typographico, quando a marca fôr figurativa no todo ou em parte.

XII

Discriminações dos casos em que a repartição incumbida do registro—tem competencia para proceder a exame prévio sobre a marca, ou sómente a exame administrativo sobre as condições formaes da petição e documentos apresentados.

Esta discriminação se funda em que n'alguns casos ha offensa a interesse publico e n'outros sómente a interesse privado, com a realisação do registro.

XIII

Incompetencia para o exame intrinseco da marca já registrada, quando seja apresentada a deposito.

O exame será, neste caso, meramente formal. Todavia.

XIV

No caso de negação do deposito, dá-se o recurso de agravo para o Tribunal Federal.

O silencio da legislação vigente sobre este ponto tem dado lugar a lamentaveis vacillações na jurisprudencia dos tribunaes.

XV

*Aggravo dos despachos que **concederem** registro.*

Corrige-se assim uma lacuna da lei vigente, truncada na cópia, por occasião da redacção em 2^a discussão na Camara dos Deputados.

Assim mutilado, o projecto ficou, por descuido não emendado em toda a sua deliberação em ambas as casas do Congresso, com um defeito insanavel. O regulamento procurou corrigil-o, mas incompetentemente.

XVI

Reducção da pena de prisão á metade do tempo.

Em vez de—seis mezes a um anno, diz-se: tres a seis mezes.

A eficiencia da penalidade não está na sua cominação... theorica, mas na expectativa mais approximada da certeza da sua applicação. Ora, sendo mais leve a pena, menos difficil será a sua applicação.

XVII

Ampliação a um anno do prazo (de seis mezes) para a prescripção da acção de annullação do registro ou modificação da marca, quando offensiva dos direitos de outra marca.

Era preciso uniformisar esse prazo com o direito novo que dá ao registro o character de attributivo de propriedade sómente após um anno da data da sua publicação.

XVIII

Pena de prisão de um a dois mezes e a multa de 100\$ a 500\$000 para os casos mencionados no art. 32 do projecto, o mesmo que o 14 da Lei n.º 1.236 de 1904.

Sem a pena de prisão, sendo muito leve a de multa, poderiam induzir ao crime as vantagens materiaes do acto incriminado, sempre que os lucros esperados excedesse a taxa da multa incorrida.

XIX

Competencia do juiz processante, no civil e no crime, para conhecer das excepções de nullidade ou caducidade do registro da marca, quando nellas se basear a defeza; mas limitação dos effeitos da sentença á especie ajuizada.

XX

Disposições reguladoras da acção civil de indemnisação. Consolidação de disposições expressas na legislação vigente sobre a reciproca independencia das acções penal e civil de indemnisação, e sobre os effeitos, no civil, de uma sentença penal condemnatoria.

XXI

Curso summario da acção civil de indemnisação sempre que:

- a) O pedido não exceder de 1:000\$, ou,
b) mesmo excedente, tiver havido condenção por sentença penal, passada em julgado.

XXII

Redução a quinze dias, do prazo actualmente de um mez, para a propositura da acção, depois das diligencias de busca e apprehensão.

Convém abreviar a situação precaria do apprehendido que não tem defeza nas diligencias, sempre vexatorias, se não violentas, de busca e apprehensão.

XXIII

A mesma abreviação de prazo, quando a apprehensão é operada ex-officio.

XXIV

Eliminação do requisito de reciprocidade, para que seja protegida a propriedade industrial das marcas registradas em paiz estrangeiro e depositadas no Brazil.

A restricção sobre este ponto no nosso direito vigente não quadra bem com a elevação moral e o desinvolvimento juridico de uma grande e culta nação, como o Brazil. O direito deve ser protegido porque é o direito. São deprimentes da dignidade de um povo quaesquer considerações utilitarias para que reconheça e garanta em seu territorio a integridade do direito alheio.

Depois, era preciso equiparar esta hypothese á do registro directo de marca estrangeira no Brazil (art. 33 § unico da Lei n.º 1.236 de 1904); pois não passa de mera subtiliza essa distincção entre registro e deposito, aliás sómente do direito processual brasileiro.

XXV

Instituição de um Boletim da Propriedade Industrial, revista ou fasciculo mensal a cargo da Directoria de Industria do Ministerio da Agricultura.

*Deverá ser impresso na **Imprensa Nacional** e dar inserção ás publicações das marcas industriaes, patentes de invenção etc.*

XXVI

Autorisação ao Governo para rever as taxas de emolumentos sobre registos e depositos de marcas.

São estas, Exmo. Sr. Ministro, as idéas capitaes da reforma projectada.

*Não me pareceu opportuno incluir nella preceitos juridicos referentes a **desenhos e modêlos industriaes**. E' este um objecto importante que reclama estudo especial e, por ser nôvo no nosso direito positivo, não deve apparecer como accessorio de instituto legal algo differente, embora analogo.*

Considerar-me-ei feliz se merecer algum apreço por parte de V Exa. o meu modesto trabalho.

Prevaleço-me da occasião para mais uma vez testemunhar a V Exa. os meus sentimentos de respeitosa estima e distincta consideração,

Illmo. Exmo. Sr. Rodolpho Nogueira da Rocha Miranda, M. D. Ministro da Agricultura, Industria e Commercio.

S. Paulo, 10 de Novembro de 1910.

J. L. de Almeida Figueira.

PROJECTO DE LEI

SOBRE

Marcas de industria, commercio e agricultura

Art. 1.º—O industrial ou commerciante tem o direito de assignar os seus productos ou mercadorias por meio de marcas especiaes.

§ 1.º A expressão *industrial* comprehende para os effeitos desta lei, não sómente as pessoas, individuaes e collectivas, que exercem a industria fabril, como tambem as que exploram a agricultura e as industrias ruraes, pecuarias, extractivas, florestaes e todas as outras congeneres.

§ 2.º O direito sobre o registro e archivo geral das marcas para animaes continuará a ser regulado pelo Decreto n.º 7.917 de 24 de Março de 1910.

Art. 2.º—As marcas a que se refere o art. 1.º podem consistir em tudo o que esta lei não prohiba e faça differençar os objectos de outros idendicos ou semelhantes, de proveniencia diversa. Podem, pois, considerar-se marcas os nomes industriaes ou commerciaes, quaesquer figuras, sellos, timbres, divisas, tarjas, sinetes, cunhos, gargantilhas, fachtas, cintas, legendas, monogrammas, lettras ou algarismos combinados de um modo distincto.

Art. 3.º—Qualquer nome, ou denominação necessaria ou vulgar, firma ou razão social, e as lettras do alphabeto ou cifras — sómente servirão para esse fim revestindo forma distinctiva.

Esta restrição não comprehende as denominações de phantasia nem as marcas nominaes consistentes nos nomes proprios de pessoas celebres.

Art. 4.º—As marcas podem ser usadas tanto nos objectos que se queiram distinguir como nos respectivos envolucros ou recipientes.

§ unico. As marcas, quando figurativas, devem ser reproduzidas por processos que permittam que ellas fiquem eguaes entre si ou bem semelhantes; e poderão ser: typographadas, lithographadas, cunhadas, moldadas, feitas a fogo, pintadas por estampilhas, impressas por transporte, photographadas, decalcadas, fundidas, em esmalte, tecidas, bordadas, estampadas, esculpidas, a esmeril, introduzidas na massa ou na pasta. Esta enumeração é exemplificativa, e não taxativa.

Art. 5.º Não se considerarão como marcas regulares para os efeitos desta lei:

1.º Os nomes ou as designações genericas, quando applicados, sem forma distinctiva, aos mesmos productos a que usualmente se referem;

2.º Armas, brazões, medalhas ou distinctivos publicos ou officiaes, nacionaes ou estrangeiros, quando para o seu uso não tenha havido autorisação competente;

3.º A's letras, algarismos, côres e a forma dos productos, recipientes ou envolucros, a menos que offereçam pela sua disposição original ou combinação especial,—feição nova e aspecto caracteristico;

4.º O nome commercial ou firma, individual ou social, de commerciante, industrial ou agricultor, sem direito proprio ou autorisação competente;

5.º Os nomes, assignaturas, rubricas e retratos de particulares, sem o devido consentimento;

6.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;

7.º Palavras, imagens ou representações que envolvam offensa individual ou ao decoro publico;

8.º Reprodução de outra marca já registrada para objecto da mesma especie;

9.º Imitação total ou parcial da marca já registrada para producto da mesma especie, que possa induzir em erro ou confusão o comprador ou o consumidor. Considerar-se-á verificada a possibilidade de erro ou confusão sempre que as diferenças das duas marcas não possam ser reconhecidas sem exame attento ou confrontação.

Art. 6.º—O nome do commerciante, industrial ou agricultor, ou da razão social, ou o titulo, rotulo ou designação de uma casa commercial, estabelecimento industrial, agricola ou rural—constitue propriedade industrial para os efeitos desta lei.

Art. 7.º—Se um commerciante, industrial ou agricultor quizer exercer uma industria já explorada por outra pessoa com o mesmo nome ou com a mesma designação convencional, deverá adoptar uma modificação clara que distinga essa designação da usada precedentemente.

Art. 8.º—Para que seja garantido o uso exclusivo de uma marca, assim como o direito de oppor-se ao uso de qualquer outra que possa com ella se confundir, são indispensaveis o seu registro, deposito e publicidade, nos termos desta lei.

Art. 9.º—A propriedade exclusiva da marca só se adquire em relação ao objecto para o qual haja sido registrada.

§ unico. Considerar-se-ão como não registradas as marcas applicadas a productos diferentes dos que designa o titulo de registro.

Art. 10.—O emprego da marca é facultativo, salvo expressa determinação legal em contrario.

Art. 11—A propriedade de uma marca passa aos herdeiros, e é transferivel por disposição de ultima vontade ou, *inter vivos*, por contracto ou por qualquer acto legal; mas será sempre inseparavel do fundo commercial, industrial ou agricola.

Art. 12—A cessão ou venda do estabelecimento comprehende a da marca usada aos productos do mesmo, salvo estipulação em contrario; e o cessionario tem o direito de servir-se da marca cedida, ainda

que nominal, da mesma maneira que o fazia o cedente, sem outras restricções além das estipuladas no contracto.

Art. 13.—A transferencia de uma marca deverá ser averbada no respectivo registro e publicada, nos termos desta lei.

Art. 14.—O registro das marcas é meramente declarativo de propriedade, e comprobativo de posse; mas torna-se attributivo de propriedade se, decorrido um anno da sua data, não fôr intentada contra elle acção de nullidade ou se, intentada, fôr subsequentemente julgada improcedente, ou o autor decahir da acção.

§ unico. A disposição deste artigo não comprehende as marcas que se acham nos casos dos ns. 1 a 7, inclusive, do artigo 5.º.

Art. 15.—Não obstante a disposição do artigo antecedente, qualquer commerciante, industrial ou agricultor nacional ou estrangeiro que seja proprietario de uma marca, registrada ou não, poderá oppor-se ao registro que da mesma um terceiro pretenda fazer.

Art. 16.—E' competente para o registro a Junta ou a Inspectoria commercial da séde do estabelecimento, ou do principal, quando mais de um da mesma especie pertencerem a um só dono. Tambem é competente a Directoria da Industria, do Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio para o registro das marcas estrangeiras e o deposito central das registradas em outras Juntas ou Inspectorias.

Art. 17.—Para effectuar-se o registro é necessaria petição do interessado ou do seu procurador especial, acompanhada de tres exemplares da marca, contendo:

1.º—A informação do que constitúa a marca, com todos os seus accessorios e explicações;

2.º—O desenho, photographia ou *cliché* typographico da marca, se esta não fôr exclusivamente nominal;

3.º—A declaração do genero de industria ou commercio a que se destina, da profissão do requerente e o seu domicilio.

Art. 18.—O secretario da Junta ou o empregado da Inspectoria, para esse fim designado, ou o official competente da Directoria da Industria, do Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio, certificará em cada um dos modêlos o dia e hora da sua apresentação e, ordenado o registro, archivará um delles, entregando os demais á parte, com indicação do registro e da sua numeração.

Art. 19—Dentro de trinta dias fará o interessado publicar no jornal que inserir o expediente do Governo Federal ou Estadual a certidão do registro, contendo a explicação dos caracteristicos da marca, transcrita da declaração exigida no art. 17 n. 1.

Art. 20. Dentro de sessenta dias da data do registro, será feito o deposito da marca na Directoria da Industria, do Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio.

Art. 21.—Este deposito consiste na apresentação, para guarda ou archivamento, da segunda via:

a) dos documentos mencionados nos ns. 1, 2 e 3 do art. 17;

b) de uma certidão do registro da marca, e

c) de um exemplar da folha que tenha inserido a publicação official do registro.

Art. 22—No registro observar-se-á o seguinte:

1.º A precedencia no dia e hora da apresentação da marca estabelece preferencia para o registro em favor do requerente; no caso de simultaneidade desse acto relativamente a duas ou mais marcas identicas ou semelhantes, será admittida a daquelle que a tiver usado ou possuido por mais tempo, e, na falta deste requisito, nenhuma será registrada sem que os interessados modifiquem, de modo a differencarem-se, as marcas apresentadas.

2.º Movendo-se duvida sobre o uso ou posse da marca, determinará a Junta, ou a Inspectoria, ou a Directoria da Industria, do Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio,—que os interessados liquidem a questão perante o juizo commercial, procedendo posteriormente ao registro na conformidade do julgado;

3.º Se marcas identicas ou sêmelhântes, nos termos do art. 5.º ns. 8 e 9, forem registradas em Juntas ou Inspectorias diversas, ou na Directoria da Industria, do Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio, prevalecerá a de data anterior, e no caso de simultaneidade de registro, qualquer dos interessados poderá recorrer ao mesmo juizo commercial, que decidirá qual deve ser mantida, tendo em vista o mais que está disposto no n. 1 deste artigo.

4.º A Junta ou Inspectoria ou a Directoria da Industria, do Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio, a que fôr presente certidão de estar ajuizada a acção a que se refere o numero antecedente, ordenará logo que fique suspenso o registro até decisão final da causa, deliberação que se publicará no jornal official, á custa do interessado.

Art. 23.—Nos casos dos ns. 1.º, 2.º, 3.º e 7.º do art. 5.º, deverá ser negado o registro da marca pela Junta ou Inspectoria Commercial ou pela Directoria da Industria, do Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio, á qual tenha sido solicitado.

Art. 24.—Nos casos em que a marca apresentada a registro incida nas prohibições dos ns. 4, 5, 6, 8 e 9 do art. 5, a Junta ou Inspectoria Commercial ou a Directoria da Industria, do Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio, á qual tenha sido apresentada, informará em aviso reservado ao requerente e o consultará se deseja manter, modificar ou retirar a marca registrada. Conforme fôr a resposta, assim se executará.

Se, decorrido o prazo de um mez, o requerente não houver respondido, será ordenado o registro da marca, sem alteração alguma.

Art. 25.—O deposito de uma marca já registrada será ordenado pela Directoria da Industria do Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio, sem exame das suas condições intrinsecas. A Directoria fará exame puramente administrativo dos documentos apresentados, para verificar se estão completos e nas condições legaes.

Da sua decisão poderão os interessados aggravar para o Supremo Tribunal Federal.

Art. 26—Do despacho que negar registro haverá agravo, com efeito suspensivo, no Districto Federal, para a Corte de Appellação e, nos Estados, para o tribunal judicial de instancia superior.

Esse recurso caberá a quem houver requerido o registro da marca.

Art. 27—De igual recurso poderá usar contra o despacho de admissão da marca a registro:

1.º Quem por elle se julgar prejudicado em marca da sua propriedade;

2.º O interessado, nos casos do artigo 5.º, ns. 4, 5, 6, 8 e 9;

3.º O offendido, no caso do art. 5.º n. 7, primeira parte;

4.º O promotor publico, nos do art. 5.º, ns. 2 e 7, ultima parte.

Art. 28.—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 nem tiver procurador especial, começará o prazo a correr trinta dias depois daquella publicação.

Art. 29—Nem a falta da interposição do recurso nem o seu indeferimento derime o direito que a outrem assista, na forma dos artigos antecedentes, de propôr acção:

a) para ser declarada a nullidade do registro feito contra o que determina o art. 5.º.

b) para obrigar o concorrente que tenha direito a nome identico ou semelhante a modificá-lo por forma que seja impossivel erro ou confusão.

Esta acção cabe sómente a quem provar posse anterior da marca ou nome para uso commercial, industrial ou agricola, embora o não tenha registrado; e prescreve, assim como a referente ao art. 5.º, ns. 4, 5.º, 6 e 7, primeira parte, se não fôr intentada até um anno depois do registro da marca.

Art. 30.—O registro prevalecerá, para todos os seus efeitos por quinze annos, findos os quaes poderá ser renovado, e assim por diante.

Considerar-se-á sem valor o registro se, dentro do prazo de tres annos, o dono da marca registrada della não fizer uso.

Art. 31.—Será punido com as penas de prisão de tres a seis mezes e de multa a favor da fazenda nacional, de 500\$000 a 5.000\$000 aquelle que:

1.º usar de marca alheia legitima, em producto de falsa procedencia;

2.º usar de marca alheia, falsificada no todo ou em parte;

3.º vender ou expuzer á venda objectos revestidos de marca alheia, não sendo taes objectos de proveniencia do dono da marca;

4.º vender ou expuzer á venda objectos revestidos de marca alheia, falsificada no todo ou em parte;

5.º reproduzir, sem ser com licença do dono ou do seu legitimo representante, por qualquer meio, no todo ou em parte, marca de industria, de commercio ou de agricultura e das industrias congeneres, devidamente registrada e publicada;

6.º imitar marca de industria, de commercio, de agricultura ou das industrias congeneres, de modo que possa illudir o comprador ou o consumidor;

7.º usar de marca assim imitada;

8.º vender ou expuzer á venda objectos revestidos de marca imitada;

9.º usar de nome ou firma commercial que lhe não pertença, faça ou não parte de marca registrada.

§ 1.º Para que se dê a imitação a que se refere os ns. 6 a 9 deste artigo, não é necessario que a semelhança da marca seja completa, bastando, sejam quaes forem as differenças, a possibilidade de erro ou confusão, na forma do art. 5.º n. 9, parte final.

§ 2.º Reputar-se-á existente a usurpação de nome ou firma commercial, industrial, agricola, e outros de que tratam os ns 5 e 6, quer a reproducção seja inte-

gral, quer com accrescentamentos, omissões ou alterações, contanto que haja a mesma possibilidade de erro ou confusão do comprador ou do consumidor.

Art. 32.—Será punido com as penas de prisão de um a dois mezes e a de multa de 100\$000 a 500\$000 em favor da fazenda nacional o que :

1.º sem autorização competente, usar, em marca de industria ou de commercio, de armas, brazões ou distinctivos publicos ou officiaes, nacionaes ou estrangeiros ;

2.º usar de marca que offenda o decoro publico ;

3.º usar de marca de industria, commercio, agricultura e de industrias congeneres que contiver indicação de localidade ou estabelecimento que não seja o da proveniencia da mercadoria ou producto, quer a esta indicação esteja junto um nome supposto ou alheio, quer não ;

4.º vender ou expuzer á venda mercadoria ou producto revestido de marca nas condições dos ns. 1 e 2 deste artigo ;

5.º vender ou expuzer á venda mercadoria ou producto nas condições do n. 3.

Art. 33.—Com as mesmas penas do art. anterior, será punido aquelle que usar de marca que contiver offensa pessoal, vender ou expuzer á venda objectos della revestidos.

Art. 34.—A acção criminal contra os delictos previstos nos ns. 1, 2 e 4 do artigo 32 será intentada pelo promotor publico da comarca onde forem encontrados objectos revestidos das marcas de que alli se trata.

E' competente para promovel-a contra os dos ns. 3 e 5 qualquer industrial, commerciante ou agricultor, de genero similar, que residir no lugar da proveniencia, e o dono do estabelecimento falsamente indicado; e contra os dos artigos 32 e 33, o offendido ou o interessado.

Art. 35.—O processo e julgamento de taes delictos por infracções competirá ao juizo singular da

comarca do fôro do delicto, do domicilio do réo ou do lugar onde forem encontrados os objectos revestidos das marcas incriminadas.

Art. 36.—A reincidencia será punida com o dobro das penas estabelecidas nos arts. 31, 32 e 33, se não tiverem decorrido dez annos depois da anterior condemnação por algum dos delictos previstos nesta lei.

Art. 37.—As sentenças proferidas sobre os delictos de que trata esta lei serão publicadas na sua integra pela parte vencedora, no mesmo jornal em que se der publicidade aos registros: sem o que não serão admittidas a execução.

Art. 38.—A condemnação penal não isenta os delinquentes da obrigação de satisfazerem o damno causado, que os prejudicados poderão pedir por acção competente.

Art. 39.—O juiz que conhecer dos delictos de que tratam os artigos precedentes ou tambem dos quasi delictos, no caso de acção civil de indemnisação, é competente para conhecer das excepções sobre nullidade e caducidade da marca, quando sobre taes fundamentos se basear a defeza; a decisão, porém, não terá effeito *erga alios*, nem importará a nullidade ou a caducidade absoluta do registro.

Art. 40.—O processo e julgamento criminal correrão, nos casos de competencia da justiça local, nos termos da legislação do respectivo Estado; no Districto Federal, nos termos do § unico do art. 100 da Lei n. 1.030 de 14 de Novembro de 1890, no que lhe for applicavel.

Art. 41.—A acção civil para a indemnisação do damno causado não depende, para a sua propositura, de decisão no processo criminal; póde ser proposta antes ou depois desta, ou ao mesmo tempo.

Todavia, tendo havido condemnação em processo criminal, não se poderá mais questionar, na acção civil posteriormente proposta, sobre a existencia do facto culposo e sobre quem seja o seu autor.

Art. 42.—A indemnisação do damno causado pela violação da propriedade industrial poderá ser intentada por acção summaria:

a) quando o pedido do autor não exceder de um conto de réis;

b) quando tenha havido condemnação do réo, por sentença criminal, passada em julgado.

Nos demais casos, a acção para tal fim será a ordinaria.

Art. 43.—O interessado poderá requerer :

1.º Busca ou vistoria para verificar a existencia de marcas falsificadas ou imitadas, ou de mercadorias ou productos que as contenham :

2.º Apprehensão e destruição de marcas falsificadas ou imitadas nas officinas em que se preparam ou onde quer que sejam encontradas, antes de utilizadas para fim criminoso ;

3.º Destruição das marcas falsificadas ou imitadas nos volumes ou objectos que as contiverem, antes de serem despachados nas repartições fiscaes, ainda que estragados fiquem os envolucros e as proprias mercadorias ou productos.

4.º Apprehensão e deposito de mercadorias ou productos revestidos de marca falsificada ou imitada, ou que indique falsa proveniencia, nos termos do art. 5.º n.º 6.º

§ 1.º A apprehensão e o deposito só teem lugar como preliminares de acção, ficando de nenhum effeito se esta não fôr intentada no prazo de quinze dias.

§ 2.º Os objectos apprehendidos servirão para garantir a effectividade da multa e da indemnisação á parte: para o que serão vendidos em hasta publica no correr da acção, se facilmente se deteriorarem, ou na execução, exceptuados os productos nocivos á saúde publica, que serão destruidos.

Art. 44—A apprehensão dos productos falsificados com marca falsa ou verdadeira usada dolosamente será a base do processo.

Art. 45.—A apprehensão será feita a requerimento da parte ou ex-officio :

a) a requerimento da parte, por qualquer autoridade policial, pretor ou juiz do Tribunal Civil ou Criminal, no Districto Federal; e nos Estados, pelas autoridades competentes para a busca;

b) ex-officio : pelas alfandegas, no acto da conferencia; pelos fiscaes de impostos de consumo, sempre que encontrarem taes falsificações nos estabelecimentos que visitarem; por qualquer autoridade, quando em quaesquer diligencias se lhe depararem falsificações.

Art. 46.—Feita a apprehensão ex-officio, serão intimados os donos da marca ou os seus representantes, para procederem contra os responsaveis, assignando-se-lhes o prazo de quinze dias para esse fim, sob pena de ficar sem effeito a apprehensão.

Art. 47.—A busca e apprehensão a requerimento da parte serão ordenadas mediante termo de responsabilidade, assignado perante a autoridade á qual houver sido requerida a diligencia.

§ unico. Neste termo o autor tomará o compromisso de pagar as perdas e damnos que causar com a busca, se o resultado fôr negativo e a parte contra quem foi requerida provar que o dicto autor agio com ma fé.

Art. 48.—Feita a apprehensão, serão arrecadados os livros e papeis encontrados no local e que tenham relação com o delicto, assim como todos os machinismos e mais objectos que servirem directa ou indirectamente para a falsificação ou imitação illicita.

Art. 49.—Para a concessão da fiança é competente a autoridade que effectuar a apprehensão.

Art. 50.—No acto da apprehensão serão presos em flagrante as pessoas de que trata o art. 55 desta lei.

Art. 51.—Feita a apprehensão, proceder-se-á a corpo de delicto, para verificar-se a infracção commettida.

Art. 52.—Dentro de quinze dias da data da apprehensão, será apresentada a queixa ou denuncia contra os responsáveis, acompanhada dos autos de apprehen-

são, corpo de delicto e prisão em flagrante, se esta tiver sido effectuada, rôl de testemunhas e indicação das diligencias necessarias.

Art. 53.—A competencia de que trata o art. 12 da Lei n.º 221 de 20 de Novembro de 1894 é relativa ao art. 60 letra *f* da Constituição, nos casos de convenção ou tratado de reciprocidade.

Art. 54.—São solidariamente responsaveis pelas infracções dos arts. 31, 32 e 33 :

1.º O dono da officina onde se preparem marcas falsificadas ou imitadas ;

2.º A pessoa que as tiver em sua guarda ;

3.º O vendedor das mesmas ;

4.º O dono ou morador da casa ou local onde estiverem depositados os productos, desde que não possam mencionar quem o seu dono ;

5.º Aquelle que os houver de pessoa desconhecida, ou não justificar a procedencia dos artigos ou productos.

Art. 55.—As disposições desta lei são tambem applicaveis a brazileiros ou estrangeiros cujos estabelecimentos estiverem fóra do territorio nacional, concorrendo as seguintes condições :

1.º Que as marcas tenham sido registradas na conformidade da legislação local ;

2.º Que tenham sido depositados na Directoria da Industria, do Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio o respectivo modelo e a certidão de registro ;

3.º Que a certidão e a explicação da marca tenham sido publicadas no *Diario Official* da União.

Art. 56.—Gozarão das garantias desta lei os estrangeiros que, em vez de depositarem certidão do registro feito em seu respectivo paiz, requererem directamente o registro da sua marca no Brazil.

Art. 57.—Prevalece em favor das marcas registradas nos paizes estrangeiros que firmaram a Convenção promulgada pelo decreto n.º 9.233 de 28 de Junho de 1884, ou a ella adheriram, concorrendo os requisitos do art. antecedente, o disposto no art. 22 n.º 3, pelo prazo

de quatro mezes a contar do dia que se tiver effectuado o registro, segundo a legislação local.

Art. 58.—A's marcas registradas de conformidade com as leis anteriores são applicaveis as garantias nesta conferidas.

Art. 59.—A Directoria da Industria, do Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio, organizará mensalmente um *Boletim da Propriedade Industrial*, que será editado em appendice ao *Diario Official* e dará uma relação das marcas registradas, com as especificações respectivas.

Art. 60.—Ao registro e deposito das marcas, precederá o pagamento de emolumentos que o Governo fica autorisado a marcar em regulamento, não excedentes do que pagarem os registros e annotações dos contractos commerciaes e mais 50 %, parte dos quaes será distribuida ás Juntas e Inspectorias Commercias em compensação dos serviços que lhes incumbem, constantes desta lei.

Art. 61.—O Governo reverá o Regulamento approvedo pelo Decreto n.º 5.424 de 10 de Janeiro de 1905, pondo-o de accordo com as disposições desta Lei.

Art. 62.—Ficam revogadas as disposições em contrario.

S. Paulo, 9 de Novembro de 1910.

J. L. DE ALMEIDA NOGUEIRA.
