

CONCURSO DE DIREITO COMERCIAL

Do que pode constituir marca de indústria e de comércio; sua opposição aos produtos e mercadorias

(Ponto número 2)

Honório Fernandes Monteiro

Os historiadores recuam o uso da marca até a Grécia senão a tempos anteriores, fundados em estudos ou descobertas arqueológicas. Em Roma, acrescentam, costumavam os artistas aporem sua marca, particularmente, nos trabalhos de cerâmica e essas marcas consistiam, regra geral, nas iniciais do autor do trabalho artístico, escritas dentro da figura de um pé. Ha nesta afirmação dos autores — de que aqui o primeiro uso da marca de fábrica — um manifesto equívoco. A marca usada em Roma nos termos enunciados, apenas indicava o proprietário do objeto em que era aposta.

Outra, muita outra, a função da marca de fábrica ou de indústria nos tempos atuais.

O direito mais antigo sôbre o uso de marca industrial é, ao que nos parece, a carta real de D. PETRÚ IV, Conde de Barcelona, determinando aos Magistrados de exigirem dos tecelões a opposição da marca da sua cidade nos produtos. Era o uso obrigatório de marca; obrigatório foi durante a Idade Média.

Em 1803, appareceu na França, a primeira lei sôbre marcas de fábrica, reconhecendo-lhe o uso exclusivo e punindo

os contrafactores. Esta lei não foi executada. Outras apareceram até que, em 1857, foi definitivamente regulado o assunto, na França, em termos que, com pequenas modificações, subsistem até hoje.

Entre nós, até 1857 nenhuma lei especial regulava o assunto. Para coibir a concorrência desleal, invocavam o Código Penal, pretendendo aplicar, por analogia, a lei penal.

Certa firma da Baía, grandemente lesada com a usurpação de marca que fizera conhecida e acreditada, representou ao govêrno no sentido de ser regulado em lei o uso de marcas de fábrica e indústria. Daí a lei 2.682 de 1857 estabelecendo o registo prévio das marcas de fábrica e indústria. Logo a seguir, em 1884, fez o Brasil várias convenções, dentre outras, com a França. Realizado, em 1883, o Congresso de Paris, do qual o Brasil tomou parte, sentiu-se a necessidade de pôr a nossa lei de acôrdo com os princípios ali aprovados. Apresentou a respeito, o Visconde de Ouro Preto, um projeto de lei que não chegou a ser aprovado.

Afinal pela lei 3.346 de 1887 foi sistematizado o assunto, reconhecendo-se ao industrial ou negociante o direito de assinalar as suas mercadorias ou produtos por meio de marcas especiais; indicando-se o que podia consistir marca, determinando o registo, depósito e publicidade, como indispensáveis para o uso exclusivo da marca escolhida e impondo penas aos infratores do direito de exclusividade. Esta lei foi regulamentada pelo decreto 9.828.

Modificada foi a lei 3.346 pela lei 1.236 de 1904, regulamentada pelo decreto 5.424 de 1905, que permaneceram em vigor, regulando as marcas de fábrica, até 1923. Em 1922, no Congresso Jurídico comemorativo do Centenário da Independência do Brasil, foram aprovadas duas teses no sentido de ser centralizado o serviço de registo de marcas de fábrica e de indústria e concessão de privilégio, ou patente de invenção, serviço, até então, entregue às juntas comerciais. De acôrdo com as teses aprovadas e calçado

em projeto do Dr. ARAUJO CASTRO, o Poder Executivo, valendo-se de delegação do Poder Legislativo, baixou o decreto 16.264 de 19 de dezembro de 1923, que hoje regula, entre nós, as marcas industriais.

Teem as marcas indiscutível função econômica. Sendo elas o meio pelo qual se distinguem os produtos, servem não só ao fabricante, ou negociante, como ao consumidor.

Pela marca distinguem-se o fabricante, o vendedor, e determina-se a procedência, a origem da mercadoria.

Quem pode usar de marcas de fábrica ou indústria? Nos termos do artigo 78 da lei é garantido o uso exclusivo da marca de indústria ou de comércio ao industrial ou comerciante que a fizer registrar de acôrdo com o presente regulamento. Restringe a lei, como vemos, o uso das marcas aos comerciantes e industriais. Fôra de dúvida é, porém, que o uso de marca para distinguir as mais variadas coisas e atividades teem sido usadas, dando-se, assim, elastério ao que injustificadamente o legislador parece ter pretendido restringir. Não pequeno o número de jornais que teem o nome registado como marca de fábrica. Ainda não ha meses o proprietário de um prédio de apartamentos desta Capital pediu o registo da marca “Apartamentos Paisandú” para distinguir e tornar conhecidos os seus apartamentos. Foi negado o registo dessa marca sem que, para tanto, houvesse razão suficiente.

Não ha confusão possível entre marca, insígnia e nome comercial.

A marca destina-se a assinalar e distinguir os produtos fabricados ou vendidos por um industrial ou comerciante.

A insígnia distingue e assinala o próprio estabelecimento, a casa comercial, a loja.

O nome comercial designa o titular do estabelecimento, o fabricante ou vendedor das mercadorias.

Quais os requisitos intrínsecos de uma marca de indústria? Como pode ser constituída?

Pode constituir marca tudo quanto o regulamento 16.264 não proíba e sirva para distinguir ou diferenciar os objetos ou produtos similares, de procedência diversa. Qualquer palavra, denominação necessária ou vulgar, firma ou razão social, letra ou algarismo, desde que revista fôrma distinta.

Vários os requisitos de que se deve revestir a marca. Assim, deve ser *verdadeira*. Não poderia ser registada a marca que, por exemplo, não indicasse com sinceridade a procedência ou o estabelecimento de onde proveiu a mercadoria. Não poderia, por igual, ser registada a marca que induzisse confusão com outra, ou que envolvesse ofensa individual ou ao decôro público — o que vale dizer, deve a marca, outrossim, revestir os característicos seguintes: *licita; nova*.

Não seria nova e, pois, capaz de servir de distintivo ou característico diferencial, a marca que estabelecesse confusão com outras já existentes. Diz a lei que a marca deve revestir forma distinta, e isto depois de enumerar o que pode constituí-la.

Ha, porém, uma diferença entre o que dispõe a lei atual e o que dispunha a anterior, respeito à constituição das marcas. Enquanto a lei 1.236 de 1904 dizia “qualquer *nome*, denominação necessária etc.” a lei atual diz “qualquer *palavra*, denominação necessária, etc.”

De vez que a lei atual substituiu “qualquer nome” por “qualquer palavra”, poderia parecer que a atual veda seja a marca constituída pelo *nome* do industrial ou comerciante. Em verdade não vemos vantagem na modificação. Pode o nome constituir marca de fábrica, bastando seja acompanhado de elementos outros que deem à marca os característicos necessários para distinguí-la de quaisquer outras, isto porque é possível e comum pessoas com o mesmo nome, e não se pode impedir que o fabricante ou comerciante aponha o seu nome às mercadorias objeto de seu fabrico ou comércio.

O mesmo ocorre com as denominações necessárias ou vulgares. Qualquer comerciante ou industrial pode incluir em sua marca a denominação necessária ou vulgar do produto, mas deverá fazer acompanhá-la de outros elementos capazes de tornar a marca distinta, inconfundível, ou melhor, de elementos capazes de imprimir a essa marca o característico da novidade. Diga-se outro tanto das letras e dos algarismos.

Se assim não fosse, de vez que a marca pode ser constituída por denominação necessária ou vulgar, letra, número ou algarismo, chegaríamos à conclusão de que registada, a denominação de um produto, por um interessado, estariam todos os demais impedidos de a usar.

E os nomes de fantasia poderão constituir marca de indústria? Sem dúvida. A lei diz “qualquer palavra”. Mas diz a lei que a “palavra” deve revestir forma distinta. Ha nisso, sem dúvida, exigência descabida. Se a palavra ou o nome é de fantasia, já reúne em si a forma distinta. Por isso mesmo, o Departamento Nacional da Propriedade Industrial tem admitido o registo de marcas consistentes em nome ou palavra de fantasia desacompanhada de quaisquer outros elementos. Quando a lei exige que a marca revista fôrma distinta, tem em vista excluir a possibilidade de confusão. Se a palavra de fantasia, por si só, é bastante expressiva para distinguir a marca de qualquer outra, não ha necessidade de se lhe adicionar os elementos de fôrma, disposição, ou arranjo, ou elementos outros.

Quanto ao nome de terceiro só pode ser usado como marca de indústria mediante autorização expressa do seu proprietário.

São defesas as marcas nominais em língua estrangeira, nos termos do artigo 88.

O direito de uso exclusivo de marca depende do prévio registo no Departamento da Propriedade Industrial. E' a partir desse registo e só dele que resulta para o interessado o direito exclusivo à marca.

Será esse registo atributivo ou declaratório de direito? O direito de quem regista uma marca nasce com o registo

ou o registo apenas reconhece e declara direito preexistente?

A lei anterior reconhecia expressamente o *uso* e a *posse* de marca não registada; admitia a prioridade mercê do uso anterior. Daí afirmarem todos quantos versaram o assunto, que o registo era simplesmente declaratório de direito (artigo 10 n. 2 da lei 1.236). Perante a lei atual, que não reconhece qualquer direito resultante do uso ou posse de marca não registada, é o registo, atributivo de direito.

O registo da marca é feito no Departamento Nacional da Propriedade Industrial; para efeitos de prioridade pode, porém, o interessado fazer o seu depósito na Junta Commercial.

Feito o registo nos termos exigidos pela lei (artigo 89 e seguintes) está assegurado ao titular da marca o direito de uso exclusivo e a faculdade de impedir qualquer terceiro de usá-la, ou de usar qualquer outra marca que com ela possa fazer confusão. O registo investe o titular da marca de duas ações: uma penal e outra civil. Esta para haver as perdas e danos consequentes ao uso da marca registada, ou ao uso de marca que contravenha ou imite, por qualquer modo, a registada. A penal para a verificação do delicto e condenação às penas previstas e cominadas contra os infratores.

QUANTO À APOSIÇÃO DAS MARCAS AOS PRODUTOS E MERCADORIAS

Permite o decreto 16.264 sejam as marcas usadas diretamente nos produtos ou artigos, como sôbre os invólucros ou recipientes.

Leis posteriores, entretanto, alteraram a faculdade ampla contida no decreto 16.264 respeito à aposição das marcas.

Assim o decreto 19.001 de 22 de abril de 1931 não só estabeleceu a obrigatoriedade da marcação dos tecidos de fabricação brasileira, como determinou fosse essa marca

aposta ao próprio tecido. Esse decreto foi alterado pelo de n. 20.260 de 29 de julho de 1931: a marcação dos tecidos de qualquer espécie, com exclusão dos tecidos de juta, deverá ser feita, à escolha do fabricante, por meio de decalcomania ou carimbo, aplicado, pelo menos, em uma das ourelas ou no meio do tecido pelo avêso, trazendo obrigatoriamente o distico — Indústria Brasileira — ou por meio de, pelo menos, três fios, bem visíveis, em uma das ourelas, ressaltando claramente do fundo do tecido e formando três riscas paralelas das côres verde, amarela e azul.

Pelo decreto 20.274 de 5 de agosto de 1931 foi determinada a forma de marcação obrigatória dos barris, caixas, sacos e capas de aniagem.

São estas, sem dúvida, marcas especiais, destinadas ou tendentes a defender os produtos nacionais. De vez que os decretos referidos e outros que existem a respeito, como os de n. 21.655 de 1932 e 20.793 de 1931 deixaram aos interessados liberdade na organização das marcas, desde que delas conste a declaração — Indústria Brasileira — ou as três listas das côres da bandeira brasileira, é de se concluir que pode neles usar, livremente, a marca registada, respeitadas as exigências daqueles decretos, porque, nestes casos, a aposição da marca já não poderá ser feita com a liberdade estabelecida no decreto 16.264 de 1923. Terá que ser feita no próprio tecido ou nos barris, caixas, sacos, etc. como determinado pelos citados decretos do atual governo provisório.

Se, porém, além da marca exigida pelos decretos aludidos, de outras fizerem uso os interessados, poderão estas ser apostas no próprio produto ou em seus invólucros ou recipientes.

São Paulo, 16 de agosto de 1933.