

JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA

ACÓRDÃO N.º 351

Shwarz, Felkmann & Comp. v. Departamento Nacional da Propriedade Industrial.

Vistos, relatados, etc... acordam os membros do Conselho de Recursos, por unanimidade de votos, não tomar conhecimento do recurso, por ter sido interposto fóra do prazo legal.

Conselho de Recursos, 13 de agosto de 1935. — FRANCISCO ANTONIO COELHO — AFONSO COSTA — JOÃO MARIA DE LACERDA — ERNESTO LOPES DA FONSECA COSTA — GODOFREDO MACIEL.

E' o seguinte o parecer do auditor:

Relatório e parecer.

Etc., etc.

Ora, si o registro da marca já estava definitivamente concedido, por despacho passado em julgado; si um ato jurídico perfeito, equivalente a direito adquirido; si a restauração era sómente para o efeito de pagamento da taxa do certificado do registro já concedido, parece absurdo que o processo, já ultimado, *sobre registro já concedido*, tornasse a ir ao Arquivo para novas buscas; e, não menos absurdo me parece o despacho que, a fls. 22 v. ao envez de mandar expedir a guia pedida para pagamento da taxa relativa à entrega do certificado da marca, *que este era o único objeto da restauração do processo*, ao envez disso denega a restauração e, bem assim, o registro da marca, por despacho de 30 de agosto de 1934, quando o registro dessa marca já estava concedido desde 11 de dezembro de 1933, fls. 18, v., por despacho definitivo, passado em julgado, irrecurável.

Etc., etc.

O caso, pois, a meu ver, bem que lamentavel, dado o manifesto engano da repartição de marcas, é de se não tomar conhecimento do recurso, por interposto fóra do prazo legal, salvo melhor juizo.

Conselho de Recursos, 13 de agosto de 1935. — GODOFREDO MACIEL, auditor.

ACÓRDÃO N.º 339

Companhia Gessy S/A v. Departamento Nacional da Propriedade Industrial.

Vistos, relatados, etc.: acordam os membros do Conselho de Recursos, consoante a parecer do Auditor, confirmar o despacho recorrido, negando provimento ao recurso, por unanimidade de votos.

Conselho de Recursos, 6 de agosto de 1935. — FRANCISCO ANTONIO COELHO — AFONSO COSTA — JOÃO MARIA DE LACERDA — GODOFREDO MACIEL.

PARECER

Etc., etc.

II — Para obviar o defeito daquela marca, de nome mais específico do que genérico, como convém à variada indústria de perfumaria, eis que a titular da marca *Sabonete Gibbs* pede um novo registro, conforme os exemplares que oferece, tendo por denominação a palavra *Gibbs* sómente, para vários produtos de perfumaria (classe 48), além de outros da classe 46.

Foi-lhe denegado esse registro por colidente com a marca n.º 22.663, *Gibbs*, também registrada para produtos da mesma classe, em nome da sociedade comercial ingleza D. & W. Gibbs, Limited, de que é sucessora a sociedade Thibaud, Gibbs & Companhia.

III — Daí dessa denegação, o presente recurso. Sustenta a recorrente que a marca n.º 22.663, *Gibbs*, anexa, registrada em 1927, depois da sua, *Sabonete Gibbs*, que foi em 1919, não póde agora impedir o registro da sua, objeto deste processo, igualmente denominada *Gibbs*, para assinalar os mesmos produtos.

Si aqui se tratasse de renovar o registro daquela marca n.º 4.149, *Sabonete Gibbs*, estaria de pleno acórdo com a recorrente, sua titular.

Mas, desde que aqui se trata de registro novo, etc., etc.

Conselho de Recursos, 6 de agosto de 1935. — GODOFREDO MACIEL, auditor.

(“Diário Oficial da União”, de 23/8/1935, Ac. n.º 339, p. 18.646-18.647).

ACÓRDÃO N.º 676

Thibaud, Gibbs & Companhia v. Companhia Gessy e o Departamento Nacional da Propriedade Industrial

Visto, relatados, etc.: acordam os membros do Conselho de Recursos, por maioria de votos, negar provimento ao recurso, consoante o parecer do auditor de fls. 52/53.

Conselho de Recurso, 7 de abril de 1936. — FRANCISCO ANTONIO COELHO, usando do voto de qualidade, de acordo com o art. 12, § único do decreto n.º 24.670, de 1934. — AFONSO COSTA, vencido. — JOÃO MARIA DE LACERDA, vencido. — GODOFREDO MACIEL.

PARECER

Trata-se aqui da renovação do registro relativo à marca n.º 4.147, de 25 de outubro de 1919, denominada *Sabonete Gibbs*.

Não pôde haver dúvida que dita marca é um exemplo frisante de audaciosa concorrência ilícita, usurpando o nome comercial de afamados e antiquíssimos fabricantes de sabão, estabelecidos em Londres, desde 1712, segundo faz certo o documento de fls. 41, dos quais é atual sucessora a firma recorrente, Thibaud, Gibbs & Comp.

Esta é que devera ter sido mais zelosa daquele nome e fama tradicionais, opondo-se ao registro da marca usurpadora, ou anulando-o judicialmente.

Não o fez, quando podia, e devia, querendo fazê-lo agora, que já é tarde, me parece. Com efeito.

Desde que a recorrente, ou quem suas vezes fazia, deixou de opôr-se, em 1919, ao registro da marca *Sabonete Gibbs*; desde que não recorreu despacho que concedeu semelhante registro; desde que não propoz, judicialmente, a nulidade desse registro, deixando prescrever a ação que lhe assistia para esse efeito; está visto que o registro, *originariamente ilegal, convalesceu, tornou-se bom, já não sendo licito atacá-lo agora pelos remédios legais não usados na devida oportunidade.*

Conforme dispõe o art. 95 do decreto n.º 16.264, de 1923, o registro prevalecerá, para todos os efeitos, por 15 anos, findos os quais poderá ser renovado e assim por diante. O mesmo já dispunha também o art. 11 da lei n.º 1.236, de 1904, na vigência da qual foi concedido registro à marca n.º 4.147, ora em renovação.

Comquanto o processo dessa renovação deva obedecer às formalidades extrínsecas do processo relativo ao registro, não está, como este sujeito a oposição. Nem, tão pouco, do despacho que a concede pôde caber recurso, por isso mesmo que a renovação do registro, longe de um *novo registro*, é, antes, uma confirmação do registro, ou melhor, uma simples prorrogação de garantia legal ao uso exclusivo da marca já registrada.

A repartição competente limita-se a verificar e fazer cumprir as formalidades legais extrínsecas, sem entrar no exame das marcas apresentadas, salvo para constatar sua conformidade com a anteriormente registrada.

Uma vez registrada a marca, é direito indisputavel de um titular renova-la indefinidamente. (GAMA CERQUEIRA, "Priv. e Marcas", vol. 2.º, pags. 337 e 338).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, para confirmar o despacho que concedeu a renovação, nos termos do pedido.

Conselho de Recursos, 7 de abril de 1936. — GODOFREDO MACIEL, auditor.

(Ac. n.º 676 de 7/Abril/1936 in "Diário Oficial da União" de 23/4/1936, p. 8544-8545).

ACÓRDÃO N.º 310

Enoch Morgan's Sons Company v. Companhia de Produtos Quimicos Fabrica Belem e o Departamento Nacional da Propriedade Industrial

Vistos, relatados, etc... : acordam os membros do Conselho de Recursos por maioria de votos, negar provimento ao recurso, consoante o parecer do auditor de fls. 47/54, para o efeito de ser confirmado o despacho recorrido.

Conselho de Recursos, 9 de julho de 1935. — FRANCISCO ANTONIO COELHO — AFONSO COSTA, vencido — JOÃO MARIA DE LACERDA ERNESTO LOPES DA FONSECA COSTA — GODOFREDO MACIEL.

O parecer do sr. auditor é o seguinte:

PARECER

I

Etc., etc.

II

Ora, desde que a recorrente não se opôs ao registro da marca "Sapol", imitação de sua marca "Sapolio", duas vezes efetuado pela recorrida, ou sua antecessora; desde que não recorreu dos dous despachos que lhe concederam tais registros, um em 1917, outro em 1929; desde que não propôs judicialmente a nulidade desses registros, deixando prescrever a ação que lhe assistia para esse efeito; está visto que ambos esses registros, originariamente eivados de ilegalidade, convalesceram, tornaram-se bons, já não sendo lícito atacá-los agora pelos meios que, não usados oportunamente, perderam por isso mesmo sua eficácia jurídica, "atrofiada pelo desuso", como diz o eminente CLOVIS.

Etc., etc.

Conselho de Recursos, 11 de junho de 1935. — GODOFREDO MACIEL, auditor.

Voto em separado do dr. AFONSO COSTA:

Etc., etc.

Na verdade, o registro só pôde ser declarado nulo, nos termos dos dois parágrafos do art. 114 do regulamento vigente, mediante a ação judicial intentada por aquele que tem o direito de recorrer do despacho que concedeu, ou pelo representante do Ministério Público em casos especiais que o mesmo regulamento especifica. Passados porém, os cinco anos que a lei fixou, prazo improrrogável, para a propositura da ação de nulidade, por aquele ou este, prescreve o direito ao procedimento judiciário, o registro adquire consistência e firmeza e a propriedade que ele outorga ao titular da marca, embora limitada nos seus efeitos, não pôde mais ser posto em dúvida, nem o objeto de contestação dentro dos limites prescritos à sua duração.

Nesse período é que a marca é inatacavel bem como a propriedade que o registro confere ao seu titular, porque se acham então prescritos os direitos à propositura de qualquer ação contra a sua validade. Esgotado, entretanto, o prazo dos 15 anos, período da garantia legal, essa propriedade, assim limitada pela legislação de quasi todos os povos, fica e permanece em suspenso, dependendo de renovação, que, por sua vez, depende da decisão da autoridade administrativa e a esta, em face do bom senso e à luz da bôa razão, não é possível negar, como já vimos com abundância de argumentos e pareceres, a faculdade de examinar o pedido e julgar o caso com as mesmas exigências e formalidades do processo originário ou primitivo.

Etc., etc.

Nestas condições, tomamos conhecimento da oposição apresentada pela recorrente à renovação da marca — *Sapol* — para reformar o despacho que concedeu, porque:

a) os direitos que o registro confere ao proprietário da marca registrada tem duração restrita ao prazo de 15 anos, e embora o seu titular disponha de faculdade de renová-lo, este processo, pelas considerações que acima aduzimos, deve obedecer às normas exigidas para o registro primitivo, cabendo à autoridade administrativa entrar *não só no exame das formalidades extrínsecas, como no mérito do pedido quanto às objeções que se lhe possam fazer;*

b) a propriedade que o registro assegura ao titular da marca registrada, como toda a propriedade em geral, nos próprios termos da Constituição da Republica, quanto ao exercício dos direitos que lhe são decorrentes, está subordinada ao interesse social e coletivo, ao qual não pode ser indiferente a colidência, no giro comercial, de duas marcas que se confundem, induzindo os consumidores a erro e equívocos quando adquirirem os produtos por eles designados;

c) a lei que determina as finalidades do Departamento da Propriedade Industrial, firmando o princípio de ter o Poder Público a faculdade e, sobretudo, o indeclinável dever de zelar pelos direitos e interesses da coletividade, na alínea, *c*, do art. 1.º, inscreveu, entre as suas atribuições, a *repressão da concorrência desleal*, de que o registro da marca — *Sapol* —, ilegalmente dado na vigência da marca — *Sapolio* — é caso tipicamente caracterizado.

Rio, 9 de julho de 1935. — AFONSO COSTA.

Justificação do voto do sr. FRANCISCO ANTONIO COELHO: De acôrdo com as conclusões do parecer do sr. auditor que têm apóio na jurisprudência administrativa ha muitó formada e em virtude da qual ficou reconhecido caber sómente recurso dos despachos que concedem o registro inicial, considerando-se a renovação como simples pedido de prorrogação do prazo de proteção legal, dependente exclusivamente da vontade do titular da marca e mediante as formalidades e taxas estabelecidas nas leis processuais em vigor.

Rio, 20 de julho de 1935. — FRANCISCO ANTONIO COELHO.

(Ac. n.º 310 de 9/7/1935, in “Diário Oficial da União” de 24/7/1935, p. 16.165-16.169).