REGISTRO DE MARCA — USO ANTERIOR

— A proteção ao uso anterior constitui uma tradição do nosso direito; o Código não só consolidou esta tradição como inspirou-se na mais pura e legítima doutrina dominante na jurisprudência universal.

MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CONSELHO DE RECURSOS DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Indústria de Meias Galan Ltda., recorrendo do despacho do Conselho de Recursos que concedeu registro da marca *Galan*, têrmo 144.656. — O Sr. Ministro exarou o seguinte despacho. Aprovado. 10-12-52.

O parecer a que se refere o despacho é do teor seguinte:

Sr. Ministro:

1. A Malharia Aimoré Ltda., sociedade brasileira, estabelecida em Juiz de Fora, requereu, neste processo, o registro da marca denominada "Galan", a fim de assinalar numerosos artigos de vestuário, incluídos na classe 36.

2. Ao pedido opôs-se, em tempo hábil, a Malharia Sedan S. A., também localizada em Juiz de Fora, alegando ser titular da marca "Sedan", destinada a *meias*.

3. Submetido o pedido a exame, foi apenas revelada aquela marca "Sedan", da oponente, a qual sòmente distingue *meias*.

4. Em vista disso, a marca requerida "Galan" — foi admitida a registro, menos para *meias*. (Despacho de fls. 10).

5. Inconformada com a restrição feita naquele despacho, a requerente dêle recorreu para o Conselho de Recursos, alegando que a sua indústria era de *malharia* e, destarte, entre os artigos que fabricava se incluia a *meia* como um dos mais importantes. Entendia, por isso, que não se justificava a restrição constante do despacho do D. N. P. I.

6. Submetido o recurso a julgamento do Conselho — resolveu êste, por unanimidade, dar-lhe provimento para conceder o registro da marca "Galan", sem quaisquer restrições, quer dizer: para todos os artigos reivindicados, *inclusive meias* (fls. 19).

7. Considerou o Conselho, para assim decidir, que a marca registrada "Galan" não se prestava à confusão com a marca tida como impeditiva "Sedan".

8. Contra êsse ato surge nos autos interpondo recurso extraordinário para V. Excia. "Indústria de Meias Galan Ltda.", com sede na Capital do Estado de São Paulo, alegando, em resumo, o seguinte:

a) que usa desde muitos anos a marca "Galan" nas meias de sua fabricação;

b) que essa marca consta do seu próprio *nome comercial*, cuja inscrição se efetuou na Junta Comercial de São Paulo, em 1945;

c) que, portanto, a marca registranda representa uma tentativa de concorrência desleal contra os seus direitos, pois tem o uso continuado da marca "Galan", uso êsse que o Código lhe garante e protege.

9. Ao submeter à elevada consideração de V. Excia. o recurso extraordinário acima referido, tenho a honra de, a respeito do assunto, prestar a V. Excia. os seguintes esclarecimentos.

10. Realmente, o recurso extraordinário é fora de qualquer dúvida de inteira procedência.

11. Provou a recorrente, de modo integral e positivo, que vem usando continuadamente a marca "Sedan" nas meias de seu fabrico (documento de fôlhas 34 a 51). Provou, ainda, mediante cópia autêntica do contrato social, que a sociedade *Indústrias de Meias Galan*

Ltda. foi constituída em 5 de novembro de 1945, por conseguinte *dois anos antes do presente pedido*, que é de 1947 (fls. 31). Provou, com os recibos do Impôsto Sindical, que a fábrica vem funcionando regularmente (fls. 37 e 38).

12. Nestas condições — está a recorrente possuidora do melhor direito, isto é, do *uso anterior*, devidamente provado, e pelo qual a lei lhe assegura a preferência para o registro da marca em litígio, consoante expressamente estabelece o art. 96, do Código, assim redigido:

"Não poderá gozar da proteção dêste Código a reprodução ou imitação de marca de terceiros não registradas, mas em uso, devidamente comprovado, desde que o respectivo utente, impugnando o registro pedido como suscetível de o prejudicar, requeira o de sua marca dentro de sessenta dias, contados da data da impugnação".

13. A proteção do uso anterior constitui uma tradição do nosso direito. O Código não só consolidou essa tradição, como inspirou-se na mais pura e legítima doutrina, dominante na jurisprudência universal.

14. Entre nós, quase todos os autores que se têm ocupado da matéria, são acordes em sustentar a prevalência do uso anterior sôbre os efeitos do depósito. E' que, em rigor, o ato do depósito não gera direitos; apenas os confirma e ratifica, porque o verdadeiro direito, aquêle que firma a *propriedade*, se origina do uso, que é, como se sabe, uma das formas de ocupação.

15. Veja, por exemplo, êste judicioso depoimento do ilustre jurista Bento de Faria, em seu recente trabalho. "Outros entendem, e entre êles estamos nós, que êsse direito nasce de ocupação, modo legítimo de adquirir o domínio das coisas que não pertencem a outrem, ou porque foram abandonados pelo antigo proprietário. A lei regulamenta êsse direito, mas não o cria; o registro e o depósito são formalidades declarativas e não atributivas da propriedade" (*Direito Comercial*, vol. I, 2.ª parte, pagina 444).

16. Pascual Di Guglielmo, autor argentino, num moderno e magnífico livro, abordando o assunto, esposa também os mesmos conceitos. "El registro, además, es inoperante frente a una posesión anterior pues la presunción que de él emane, no tiene carácter absoluto e incommoville, siendo la prueba de sua anterior e objetiva ocupación lo que constituye titulo que da derecho a proteccion" (*Derecho Industrial*, Tomo II, n.º 249).

17. Jozef Ilohler, o eminente jurista alemão, nunca vacilou em sustentar a prevalência do uso anterior, considerando até que cabe ação de danos contra aquêle que usurpa marca usada por terceiros.

18. O sentido dessa doutrina de tal modo se ajusta à própria essência do instante jurídico das marcas, que ainda recentemente no Congresso de Londres, foi proclamado êste princípio: "Todo sinal distintivo conhecido no comércio como elemento de individualização dos produtos de um fabricante, ou comerciante, deve ser protegido independentemente do seu registro, contra a concorrência desleal, isto é, contra qualquer uso que se faça dêle e que seja suscetível de provocar confusão".

19. Wasserman, num excelente trabalho — *Concorrência Desleal à Sombra de uma Marca Registrada*, afirmou categòricamente: "Lealdade é o fundamento da lei de marcas" (Ob. cit. pág. 221).

20. Perfilam-se ao lado dessa doutrina, autores de renome universal, como: Bosio, Georges de Rô Rendu, Laborde, Carvalho de Mendonça, Gama Cerqueira, etc.

21. De resto, por um princípio de direito internacional, o nome comercial é protegido *independentemente de registro*. Assim dispõe de modo claro o art. 8.º da Convenção da União de Paris, e assim por igual estabelece o Código de Propriedade Industrial, no artigo 95:

"Não podem ser registrados como marca:

4.º — As designações de repartições ou estabelecimento oficiais o *nome comercial*, o título de estabelecimento e a insígnia de que, legìtimamente, não possa usar o registrante".

22. Vê-se, pois, que a marca do recorrente está sendo objeto de grave ameaça, num ato evidente de concorrência desleal, que ao Estado cumpre reprimir em nome da ordem pública e da tranqüilidade social.

23. Eis por que, Sr. Ministro, *data venia*, opino no sentido de ao recurso extraordinário em aprêço ser dado provimento, para, reformando a Resolução do Conselho de Recursos, ser restabelecido o império da lei e da lealdade comercial.

V. Excia., entretanto, decidirá o caso como julgar mais acertado.

Rio de Janeiro, 25 de abril de 1952. — *Clóvis Rodrigues da Costa*, Diretor-Geral.

O parecer do Consultor Jurídico é o seguinte:

1. Verifica-se do processo que a Malharia Aymoré Ltda. requereu registro de marca para a classe 36.

2. A marca pretendida pela requerente era Galan, e a malharia Sedan S. A. ofereceu oposição alegando que tal marca poderia gerar confusão com sua marca *Sedan*, fls. 7, razão pela qual o Sr. Diretor Geral determinou o registro da marca pedida, menos para meias, como se vê do despacho de fls. 10, o qual foi, entretanto, modificado pelo Conselho de Recursos da Propriedade Industrial, que concedeu o registro sem a restrição (fls. 20).

3. Dessa decisão interpôs recurso extraordinário a Indústria de Meias Galan Ltda., alegando que já explorava a marca cujo registro foi agora pedido, e que, ademais, a marca pretendida pela requerente colide com o próprio nome comercial da recorrente, como se vê das razões de fls. 21-25.

4. Foi publicada para conhecimento de terceiros a interposição do recurso fls. 74, mas ninguém veio ao processo.

5. Entendemos com o ilustrado Diretor Geral do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, que: "Realmente, o recurso extraordinário é fora de qualquer dúvida, de inteira procedência", conforme, aliás, ficou plenamente demonstrado na exposição de fôlhas 75-79.

Opinamos, assim, pelo provimento do recurso.

Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 1952. — *Alfredo E. da Costa Leão*, Consultor Jurídico Substituto.