MARCA — REGISTRO — CADUCIDADE

— A marca é mero acessório e está ligada, conseqüentemente, ao principal, que é o produto.

— Não tendo sido a marca usada nos produtos ou artigos mencionados no registro, é legítima a declaração de sua caducidade.

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Marca 130.982 — Fórmica — Caducidade — Recorrer-se neste processo, do despacho que declarou caduco o registro nº 130.982, correspondente à marca "Fórmica", de propriedade da Fórmica Corporation, dos Estados Unidos

da América, com contrato de exploração em favor de emprêsa brasileira, devidamente anotado no DNPI.

A marca em questão foi registrada para assinalar, conforme os exemplares de fls. 27-29 — *"Tecidos de madeira ou papel impregnado com resinas sintéticas ou materiais plásticos"*, na classe 28 da Tabela de Classificação, de acôrdo com os novos exemplares apresentados pela requerente em substituição aos anteriores, consoante solicitação da interessada, na petição nº 22.201, fôlhas 26-29.

A caducidade foi requerida pela Companhia Química Industrial de Laminados, emprêsa nacional.

Examinado o presente processo, resolvo negar provimento ao recurso mantendo, assim, o despacho que declarou caduco êsse registro, em face das claras disposições do Código de Propriedade Industrial nos seus artigos 152, 154 e 137 e seu parágrafo único.

O primeiro autoriza a declaração de caducidade do registro se provado que o respectivo proprietário deixou de fazer *uso* do sinal protegido durante dois anos consecutivos, salvo motivo de fôrça maior; o segundo estabelece que não *impedirá* a declaração de caducidade o uso do sinal registrado, com infração do disposto no artigo 137 que prescreve *in verbis*:

"Art. 137. O uso da marca, título do estabelecimento, insígnia e expressão ou sinal de propaganda deverá ser feito tal como se efetuou o registro, *sob pena de cessar a proteção, obrigando a nôvo depósito qualquer alteração nos seus elementos componentes* (O grifo é nosso).

Parágrafo único. Do disposto neste artigo excetuam-se as modificações relativas ao nome do titular, no caso de transferência de nome, residência, bem como outras indicações sem caráter distintivo".

Ora ficou provado no processo, através a opinião insuspeita do Instituto Nacional de Tecnologia, da Associação Profissional da Indústria da Produção de Laminados Plásticos do Rio de Janeiro e sem laudos de especialistas, que a titular da marca "Fórmica" — Registro número 130.982, destinada a assinalar, como vimos, *tecido de madeira uo papel impregnado com resinas sintéticas ou materiais plásticos*, na realidade *não usou essa marca* para distinguir êsses produtos ou artigos, empregando-a, todavia em *chapas* ou *laminados*, de sua fabricação cuja denominação *genérica*, entretanto, seria, no entender do Instituto de Tecnologia (fls. 95-6) *laminado plástico*. Concluiu, também, o Instituto que êsse material *não pode ser considerado tecido de madeira nem papel impregnado com resinas sintéticas ou substâncias plásticas*, conceito também emitido pelos demais especialistas consultados pela requerente da caducidade, entre os quais figuram o da National Polichemical Inc. o da Commonwealth de Massachussetts, (U. S. A.) firmado, êste último, por Mr. Russel W. Ehlers, professor de Tecnologia do Instituto Tecnológico de Lowell. Êsses laudos inclusive o do perito do juiz na ação proposta pela titular da marca contra a requerente da caducidade, ratificam o parecer do Instituto Nacional de Tecnologia.

Concluo, portanto, que a titular do registro 130.982 infringiu o disposto no artigo 137 do Código da Propriedade Industrial, uma vez que não aplicou a marca nos artigos reivindicados, não a usou, efetivamente, para assinalar *"Tecido de madeira ou papel impregnado de resinas sintéticas ou materiais plásticos"*.

Incidiu, assim, na pena de caducidade, prevista no citado artigo 137 cessando, destarte, a proteção que obtivera através do registro — na classe e relativamente a êsses produtos — não podendo, evidentemente, *ex legis*, impedir a declaração de tal caducidade, pois que *usou a marca em outros produtos que não aquêles a que realmente fôra destinada.*

A marca é mero acessório e está ligada, conseqüentemente, ao principal — que é o produto. Existe em função dêste e desaparece se lhe falta o principal. O *acessório* acompanha a sorte do *principal,* segundo a regra jurídica.

Acresce que o registro, de acôrdo com a sistemática do Código da Propriedade Industrial se realiza por produtos ou artigos, que terão de ser precisamente especificados nos respectivos exemplares como está previsto no artigo 126, parágrafo 2º — III.

O uso da marca registrada, conseqüentemente, só se legitima se efetuado nos têrmos da lei, não podendo o respectivo titular alterar êsse uso a seu bel-prazer, aplicando-a a produtos que não foram os precisamente especificados. Perde, assim, a proteção legal que o registro outorga, não importando no caso o emprêgo da marca em outros produtos ou artigos correspondentes à mesma ou a outras classes, ainda que haja, entre elas, relação ou afinidade de indústria ou de comércio porque o que incide em caducidade é o registro. Por isso mesmo, divirjo dos pareceres emitidos pela Divisão Jurídica do DNPI, apesar de sua aparenta fundamentação. O uso, ou não, de u'a marca é *questão de fato.* E os fatos revelam que efetivamente The Formica Corp. que pretendia, de início, assinalar com a marca *Fórmica material decorativo laminado,* transmudou, ela mesma, a destinação da sua marca para *tecido de madeira ou papel impregnado* que do ponto de vista técnico, industrial e comercial, não se confundem com o chamado *laminado plástico,* também vulgarmente conhecido pelo nome *Fórmica.*

De fato, analisando o processo verifica-se que a requerente de início, solicitara o registro de sua marca na classe 4, para materiais de construção e material decorativo laminado para uso em tábuas de mesa, móveis e almofadas de painel para paredes (fls. 3-4).

Verificando haver êrro na classificação do pedido, o DNPI intimou a requerente a excluir os artigos, que não se incluíriam na classe. A exigência fôra justa, pois na classe 4, se incluem, segundo a tabela "Substâncias de origem animal, vegetal ou mineral, em bruto ou parcialmente preparadas e não incluídas noutras classes."

A requerente, atendendo à intimação, disse que laborara em engano, uma vez que pretendia o registro na classe 16, na qual se enquadraria o seu pedido, assinalando que essa classe correspondia à classe 12 da tabela norte-americana, onde dita marca fôra registrada. Para êsse fim, apresentou novos exemplares (fls. 17 a 20). Os novos exemplares não atendiam, porém, às exigências legais, sendo a interessada novamente intimada a discriminar os materiais de construção e excluir os que não fôssem da classe. A interessada solicitamente atendeu mais uma vez à intimação, explicando o seu engano e pedindo a substituição dos exemplares anteriores pelos de fôlhas 22-24. Examinados os novos exemplares verificou-se que, pela sua discriminação, a marca se iniciaria não na classe 16, mas na 28. Volta ao processo a requerente e admite a inclusão nessa classe de sua marca, mas, *sponte sua,* altera a aplicação, destinando-a a assinalar — *"Tecido de madeira ou papel impregnado com resinas sintéticas ou materiais plásticos".*

Êsses exemplares foram, afinal, aceitos, retificados os fichários, e após o processamento normal, em face das buscas, concedido o registro, como reivindicado a fls. 27-29, isto é, para os artigos especificados. Os fatos, pois, demonstram que a própria interessada de *motu proprio,* alterou o seu pedido, dando nova destinação à sua marca. Porque o fêz, não cabe indagar agora. O que ficou evidenciado é que a requerente derivou, ela mesma, espontâneamente, a aplicação da marca. Se na realidade pretendia utilizá-la para assinalar *laminados plásticos,* enganou-se a si mesma, pois sabia, declaradamente, que dita marca se incluiria na classe 16 (Vide petição de fls. 16), correspon-

dente à classe 12 da Classificação norte-americana. Mas, em verdade, o que importa no caso não é a classificação legal do registro, mas a natureza dos artigos assinalados pela marca. O que importa, repetimos, em se tratando de caducidade de marca, não é a identidade ou afinidade do gênero e indústria e comércio, admissível na aferição de colidência intrínseca, isto é, na integridade do sinal adotado ou na sua aplicação. Do contrário, tornar-se-ia possível ao titular de um registro de marca registrada, *verbi gratia*, para *cerveja*, não aplicá-la jamais a êsse produto, utilizando-a, porém, como marca de *cevada* ou *lúpulo*, matéria-prima daquele produto, ou em *vinhos*, *aguardente* ou *refrigerantes*, produtos oriundos de indústrias afins. Ensejar-se-ia assim, a concorrência desleal mais declarada, admitindo o DNPI a concessão do registro, por exemplo, da marca "Neve" (conhecida marca de açúcar) a um terceiro industrial, para qualquer outro produto alimentício, permitindo-lhe, entretanto, usá-la, na realidade, para assinalar açúcar.

Ora, o Código da Propriedade Industrial prescreve taxativamente que:

"Art. 88. Será garantido o uso exclusivo de marca de indústria ou de comércio, ao industrial ou comerciante que obtiver o registro de acôrdo com o presente Código".

E o Código determina, como acima referido, que o *"uso da marca deverá ser feito tal como se efetuou o registro, sob pena de cessar a proteção..."* (artigo 137).

Provado que tecido de madeira ou papel impregnado com resinas sintéticas ou materiais plásticos, não são *laminados plásticos* que é o artigo, de fato, assinalado pela marca "Fórmica", é irrecusável que a titular de tal registro perdeu a proteção legal, não tendo, outrossim, aplicação ao caso em tela, os princípios jurídicos invocados pelo Chefe da Seção Legal da Divisão Jurídica, em seu brilhante parecer, segundo o qual a letra não prevalece contra a intenção ou que a denominação imperfeita ou incorreta não prejudica a validade do ato jurídico.

Não se trata, em verdade, de impropriedade de denominação do produto, nem de êrro de classificação de marca, nem de indagar das intenções da requerente ao alterar espontâneamente o seu pedido de registro. A verdade é que os produtos para os quais a marca foi afinal registrada, são produtos de indústria mui diversa da de laminados. Os laudos técnicos constantes do processo comprovam esta verdade. A própria Associação Profissional da Indústria de Produção de Laminados Plásticos do Rio de Janeiro, afirma que há relação ou afinidade industrial ou comercial entre *tecidos de madeira ou papel impregnado com resinas sintéticas ou materiais plásticos e as chapas ou laminados plásticos usados nas construções e decorações conhecidas como chapas fórmicas, laminados fórmicos e ainda plástico decorativo extratificado* (fôlhas 167).

Convém salientar que foi a própria requerente que alterou o pedido de registro naquilo que era essencial, à aplicação da marca.

Manter íntegro, invulnerável êsse registro a pretexto de que a intenção inicial era outra, seria desprezar uma determinação legal, permitindo a perpetuação de êrro para o qual a própria lei dá remédio, obrigando o titular do registro alterado a nôvo depósito para a obtenção de registro nôvo, obrigação a que fugiu a interessada, abrindo mão assim do recurso legal para preservar sua marca da sanção constante do aludido artigo 137 do Código da Propriedade Industrial. Não procede, portanto, o argumento de que "de acôrdo com a construção jurídica adotada pelo Código da Propriedade Industrial, a proteção concedida às marcas se limita à sua utilização em relação aos produtos, estendendo-se ao gênero de indústria e comércio respectivo (art. 95, nº 17), de

vez que essa norma se refere, como acima foi dito, à aferição da colidência, e não contradiz a estabelecida nos aludidos arts. 154 e 137 do mesmo Código que se referem justamente à preservação das garantias outorgadas pelo registro que o respectivo titular está sujeito a perder, como no caso presente, se não utilizar a marca que registrou sem alteração essencial, quer na sua constituição física, quer na sua destinação, de que aliás, não pode, òbviamente, desligar-se, como acessório que é.

A verdade que ressalta nitidamente neste processo é que a titular da marca nunca a usou para assinalar *tecido de madeira, nem papel impregnado com resinas sintéticas ou materiais plásticos, incidindo destarte,* na sanção legal, o que me induz, como foi dito no início, a confirmar a caducidade do registro nº 130.982, negando provimento ao recurso.

Rio, 15 de outubro de 1962. — *Antenor Rangel Filho,* Secretário da Indústria.