MARCA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO — REGISTRO

— Interpretação do art. 50 da Lei n.º 4 048, de 1961; idem, do art. 200 do Código da Propriedade Industrial.

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
TÊRMO 244.638

Assunto: Casa Inox. — Interessado: Casa Inoxidável, Artefatos de Aço Ltda.

Malgrado me coubesse, em virtude da delegação que me foi outorgada, conhecer e decidir o recurso da Casa Inoxidável, Artefatos de Aço Ltda., de 22 de dezembro de 1955, encaminhado ao extinto Conselho de Recursos da Propriedade Industrial, em 28 de fevereiro de 1956, na conformidade do que dispõe o parágrafo único do art. 50 da Lei nº 4.048 de 1961, submeto ao Sr. Ministro a decisão do recurso interposto pela Indústria Metalúrgica Gazola Limitada, de 6 de junho de 1962, contra o despacho do Diretor-Geral do DNPI, datado de 16 de abril de 1962, com o parecer anexo.

Rio, 17 de janeiro de 1963. — *Antenor Rangel Filho,* Secretário da Indústria.

*

PARECER

Sr. Ministro: Casa Inoxidável, Artefatos de Aço Ltda. requereu registro de sua marca *Casa Inox* na classe 11 para assinalar *vasilhame fechado e aberto para diversos recipientes para líquidos, cereais e detritos,* registro que lhe foi indeferido, com fundamento no inciso 5º do art. 95 do Código da Propriedade Industrial. A interessada recorreu em tempo oportuno, sendo o processo encaminhado, de acôrdo com o disposto no art. 200 do Código da Propriedade Industrial, pelo Diretor-Geral do DNPI, conforme despacho de 28 de fevereiro de 1956. Tal recurso estava, portanto, pendente de julgamento por parte dêsse colegiado, à data de sua extinção, resultante da Lei nº 4.048 de 1961, vigente desde 8 de janeiro de 1962.

Em 14 de fevereiro de 1962, porém, a interessada solicitou ao Diretor-Geral do DNPI reconsideração do despacho de indeferimento, publicado no *Diário Oficial* de 27 de outubro de 1955. Êsse pedido, como consta do processo, foi submetido à consideração do Diretor-Geral com informação contrária da Seção de Recursos do Departamento, que declarou não se enquadrar dita solicitação no art. 14 da citada Lei 4.048 devendo a recorrente aguardar a decisão do Ministro, consoante dispunha a dita Lei no seu art. 50. Apesar disso, o Diretor-Geral deferiu o pedido, exarando o seguinte despacho, em 16-4-1962:

"Tendo em vista o recurso interposto e considerando as razões nêle expedidas, resolvo reconsiderar o despacho publicado a 27 de outubro de 1955, para efeito de, afinal, conceder o registro."

Inconformada com tal despacho a Indústria Metalúrgica Gazola Ltda. do

Rio Grande do Sul, recorre a V. Exa. em tempo útil, na conformidade do que dispõe o art. 15 da Lei nº 4.048, de 1961.

Nesse recurso, levantou preliminar quanto à competência do Diretor-Geral do DNPI para reconsiderar o despacho de indeferimento, porque, *segundo o artigo 50 da Lei nº 4.048, é de inferir-se a derrogação do artigo 200 do Código da Propriedade Industrial a decisão dos recursos incumbindo ao Diretor-Geral apenas informá-las.* No mérito, procura demonstrar o desacêrto do despacho concessivo do registro. A interessada replica. E o Sr. diretor encaminha o presente a esta Secretaria com seu parecer, opinando pelo não provimento do recurso interposto por Indústria Metalúrgica Gazola Ltda., e afirmando, quanto à preliminar, serem infundadas as razões expostas pela recorrente.

Ao submeter a V. Exa. o presente recurso, julgo de meu dever manifestar opinião acêrca da questão preliminar suscitada, sôbre a qual haverá necessidade de um pronunciamento normativo por parte de V. Exa. como autoridade suprema na esfera administrativa, a fim de pôr têrmo a debates ou controvérsias que retardam as decisões e podem, afinal, redundar na nulidade de atos jurídicos de suma importância, porque interessam ao patrimônio econômico da indústria e até de pessoas físicas, quando se tratar de invenções privilegiáveis.

Há, sem dúvida, conveniência em delimitar a competência dos aplicadores da Lei, para que o ato jurídico produza efeito e resultado inatacáveis. Assim, em referência à alegada revogação do art. 200 do Código da Propriedade Industrial, sinto de meu dever opinar a respeito para que se defina a questão de competência.

Entendo, Sr. Ministro, que a partir do advento da Lei nº 4.048, de 1961, que estabeleceu nova sistemática processual, pode considerar-se ab-rogado o citado artigo 200 do Código da Propriedade Industrial, assim redigido:

"Art. 200. O diretor, diante das provas ou razões aduzidas também poderá, em lugar de encaminhar o recurso à segunda instância, reconsiderar o seu despacho, ficando, porém, ressalvado a quem provar legítimo interêsse, o direito de nôvo recurso dentro do prazo de sessenta dias."

Pela citada Lei ficou extinto o Conselho de Recursos da Propriedade Industrial e, pelo menos em relação aos recursos manifestados após a sua vigência, isto é, a partir de 8 de janeiro de 1962, estabeleceu-se sistemática processual diferente, atribuindo ao Ministro de Estado a solução de todos os recursos que só são interpostos após o despacho de reconsideração, por parte do Diretor-Geral do DNPI. A lei anterior determinava que das decisões proferidas por essa autoridade, deferindo ou indeferindo os pedidos de patentes ou de registros outros, se abrisse prazo para recursos ao Conselho de Recursos, permitindo apenas reconsideração do despacho por parte do Diretor-Geral em dois casos:

a) na hipótese prevista no art. 199 do Código (informação omissa);

b) ao conhecer do recurso, antes de encaminhá-lo ao Conselho de Recursos, abrindo-se, nos dois casos, novos casos, novos prazos para a interposição do recurso.

A lei nova, entretanto, só admite a reconsideração do despacho por parte do Diretor-Geral a pedido (art. 14), e o recurso (art. 15) só é admissível *depois de solucionado o pedido de reconsideração,* constituindo, por assim dizer, uma segunda fase do processo administrativo em primeira instância. A segunda instância é hoje constituída pelo Ministro de Estado, não tendo cabimento, a meu ver, nova interferência decisória por parte do Diretor-Geral (1ª instância), que, no caso contrário, passaria a ter o direito de indefinidamente reconsiderar o que já *reconsiderara,* hipótese que, além de absurda, concorreria para procrastinar as soluções dos processos.

Ensina Carlos Maximiliano, em *Hermenêutica e Aplicação do Direito* (443, I, pág. 421), que: "Se a lei nova cria, sôbre o mesmo assunto da anterior um sistema inteiro, completo, diferente, é claro, que o outro sistema foi eliminado. Por outras palavras: dá-se ab-rogação, quando a norma posterior se cobre com o conteúdo da antiga."

Ora, em verdade é diferente o atual sistema processual administrativo. A extinção do Conselho de Recursos e a instituição de uma *fase especial* nesse processamento, justamente a que se refere à *reconsideração* dos despachos, além da conseqüente extinção do *Recurso Extraordinário* para o Ministro, tornaram evidente a incompatibilidade das duas normas que regulam a competência das autoridades administrativas. Assim, envolvendo o assunto matéria de *competência*, cumpre examiná-lo com a maior atenção porque pode a argüição de *incompetência* acarretar a nulidade do ato.

Ademais, deve-se ter em vista que a divisão de podêres é a regra, e a sua confusão fato excepcional.

Se a lei atribui ao Ministro de Estado competência para conhecer e decidir todos os recursos manifestados após o despacho da autoridade de primeira instância, em reconsideração de despacho anterior por ela ou por delegado seu proferido, claro que não *cabendo reconsideração* a competência para solucionar os processos, em grau de recurso, é do Ministro de Estado; podendo êste delegá-la (art. 50 e seu parágrafo único). Êsse o meu entendimento, relativamente à competência para o julgamento dos recursos interpostos na vigência da Lei nº 4.048, de 1961.

É evidente que os recursos apresentados de acôrdo com a lei anterior e mesmo os que estavam com o prazo de sessenta dias em transcurso a 8 de janeiro de 1962, quando a lei nova passou a viger, êsses, em boa regra, se regulam pela lei anterior. Por isso mesmo, para essa espécie de petitório — e só nesse caso — teria, a meu ver, perfeita aplicação a disposição contida no art. 200, do Código da Propriedade Industrial, facultando-se, então, ao Diretor-Geral do DNPI, *antes de encaminhar* o recurso à decisão superior, *reconsiderar* o despacho recorrido. Entretanto, os processos já encaminhados ao extinto Conselho de Recursos da Propriedade Industrial, não podem ser *considerados* por essa autoridade, porque ao encaminhar o processo em grau de recurso para aquêle Conselho, por despacho publicado no órgão oficial, declinou o Diretor-Geral da faculdade de reconsiderar o seu despacho de acôrdo com o art. 200.

Aliás, em relação a êsses processos, a lei foi precisa determinando que fôssem *devolvidos* ao Departamento, isto é, à origem, cumprindo ao Diretor-Geral apenas encaminhá-los devidamente informados para solução ao Ministro de Estado, através do Secretário da Indústria, encerrando-se, assim, o processo na esfera administrativa. O fato de determinar a lei a *devolução dos processos* ao DNPI não pode significar que se lhe devolviam, por igual, podêres para *solucionar* ditos recursos. Essa solução foi expressamente atribuída pela lei ao titular da pasta, ou ao Secretário da Indústria, por delegação daquele. Ora, Sr. Ministro, no presente caso, ocorreu que o Diretor-Geral do DNPI, por despacho de 28 de fevereiro de 1956, encaminhou o processo para conhecimento e decisão daquele extinto colegiado. Quer dizer: o Diretor-Geral do DNPI optara pelo encaminhamento do recurso ao Conselho, declinando conseqüentemente, da faculdade de reconsiderar o despacho denegatório do registro.

Sobrevindo a nova lei, a interessada — Casa Inoxidável, Artefatos de Aço Ltda. — resolveu por petição protocolada em 14 de fevereiro de 1962, pedir ao Diretor-Geral do DNPI (1ª instância) reconsideração do despacho de indeferimento do registro, publicado no *Diário Oficial* de 27 de outubro de 1955.

Em face dêsse pedido, há, no processo, parecer do Chefe da Seção de Recursos do DNPI nesses têrmos:

"O pedido de reconsideração do despacho, a meu ver, não se enquadra no artigo 14 da Lei nº 4.048. Deve o depositante recorrente, aguardar a decisão do Ministro, conforme consta do parágrafo único do artigo 50 da citada lei..."

A consideração do Sr. Diretor-Geral — SR 20-3-62 — (a) Gilda B. São Thiago.

Esse parecer, apesar de lacônico, é irretorquível. Não obstante, o Diretor-Geral do Departamento dêle divergiu, proferindo, nos autos, logo após, o seguinte despacho: "Reconsideração de despacho. Tendo em vista o recurso interposto e considerando as razões nêle expedidas, resolvo reconsiderar o despacho publicado em 27 de outubro de 1955, para o efeito de, afinal, conceder o registro."

Dêsse despacho surgiu o recurso da Indústria Metalúrgica Gazola Limitada, a que me referi no início, no qual se levanta a preliminar de incompetência do Diretor-Geral para proferir a decisão reconsiderável neste processo, já então pendente, por fôrça da delegação, de solução do Secretário da Indústria, visto que dito processo se inclui entre os enquadrados naquela delegação.

Não tenho, senhor Ministro, nenhum empenho em ampliar as minhas atribuições e, sobretudo, em decidir as questões pertinentes à Propriedade Industrial, cuja solução, confiada a um especialista como o atual Diretor-Geral sòmente mereceria o meu apoio. Mas, a questão de competência, por sua gravidade exige as observações que estou submetendo a V. Exa., pois de tal competência resulta a validade do ato jurídico.

Como me parece que o Diretor-Geral carece de razão no caso em exame, julgo de meu dever externar opinião e submetê-la à consideração de V. Exa. para que se preserve, com a divisão de podêres, a eficácia jurídica dos atos praticados neste ou em qualquer outro processo, que envolvem normalmente direitos ou bens patrimoniais dignos, por sem dúvida, de tôda a atenção das autoridades. Não pretendo, com tais esclarecimentos fazer quaisquer observações ao Diretor-Geral do DNPI. Desejo apenas preservar os atos jurídicos da eiva de possível nulidade.

Quero ainda esclarecer que examinada a hipótese à luz da lei nº 4.048 de 1961 (artigo 14) também se me afigura incabível o pedido de reconsideração de despacho proferido pelo Diretor-Geral do DNPI, após o prazo legal. A lei condiciona tais pedidos ao prazo improrrogável de 30 dias, contados da data da publicação do despacho. Ora, seria impossível, portanto, com fundamento na nova lei, deferir-se o pedido de reconsideração, pois o último despacho proferido no processo em exame *foi publicado seis anos antes da formulação de tal pedido*, como se pode verificar pelas datas transcritas, que constam dos autos. Talvez o Diretor-Geral do DNPI ao deferir o pedido de reconsideração estivesse empenhado em aliviar a carga de processos que passaram, de acôrdo com a lei, a constituir objeto de decisão ministerial. Ainda que louvável êsse espírito de colaboração, entendo que o preceito legal deveria ser cumprido, inclusive porque a decisão do Diretor-Geral de qualquer forma ensejaria o recurso para o Ministro.

Face ao exposto, portanto, tomo a liberdade de sugerir, caso V. Exa. esteja de acôrdo com a exegese que expus, a conveniência de determinar ao Diretor-Geral do DNPI como norma interpretativa da nova lei, que, para evitar protestos contra a confusão de podêres, se abstenha de proferir qualquer decisão reconsideratória em processo já encaminhado ao extinto Conselho de Recursos, ou em recursos interpostos na vigência da Lei nº 4.048, de 1961, exceção feita daqueles que, como acima afirmei, devem reger-se pela lei.

Embora, Sr. Ministro, entenda:

a) ser incabível o recurso interposto pela Indústria Metalúrgica Gazola Limitada por ser nulo, de pleno direito, o despacho do Sr. Diretor-Geral do DNPI em pedido de reconsideração, também incabível, formulado pela Casa Inoxidável, Artefatos de Aço Limitada; e

b) estar pendente de deliberação do Secretário da Indústria o recurso interposto por esta última contra o indeferimento do seu pedido de registro de marca *Casa Inox*, parecem-me oportunas algumas considerações quanto ao mérito da questão. De fato, justifica-se o pedido de registro publicado, desde que sem a exclusividade quanto às palavras *"Casa"* e *"Inox"*, isoladamente, uma vez que *"Casa"* é palavra vulgar, de uso generalizado, comum e *"Inox"* é mera abreviatura da palavra *"Inoxidável"*, que tem íntima relação com os produtos a que a marca se destina, pois se trata de material não sujeito a oxidação. *"Inoxidável"*, é, portanto, mero qualificativo e a lei, considerando-a *"necessária"*, nega-se poder caracterizador. O conjunto Casa Inox, lançado em forma gráfica relativamente original, pode, porém, constituir privilégio, isto é, objeto de direito de exclusividade, não tendo, entretanto, essa exclusividade o alcance de impedir o uso das palavras *Casa* e *Inox*, na sua acepção filológica ou lingüística por outros comerciantes ou industriais, pois do contrário atentar-se-ia contra a liberdade comercial. Minha sugestão encontra apoio, Sr. Ministro, no que dispõe o Código da Propriedade Industrial no seu artigo 95, nº 5 prescrevendo, que:

"Art. 95. Não podem ser registrados como marcas de indústria e comércio:

.....

5º As denominações genéricas ou sua representação gráfica e bem assim as expressões empregadas comumente para designar gênero, natureza, origem, nacionalidade, procedência, destino, pêso, valor, *qualidade, salvo quando figurarem nas marcas como elementos verídicos, revestidos de suficiente forma distintiva*" (o grifo é nosso).

A marca em exame ao que me parece se reveste de suficiente forma distintiva, atendendo, destarte, ao preceito legal citado. Em 17 de janeiro de 1953. ass.) Antenor Rangel Filho, Secretário da Indústria.