PROPRIEDADE INDUSTRIAL — REGISTRO DE MARCA — REVOGAÇÃO

— O ato administrativo concessivo do pedido de registro, após o exame prévio e sem nenhuma oposição, implica direito oponível à Administração Pública, que não pode mais furtar-se ao dever de expedir o respectivo certificado. A revisão desse ato, em razão de injuridicidade, deverá obedecer ao procedimento específico, a ser iniciado no prazo de seis meses e com a audiência do interessado (Lei n.º 5.772/71, art. 101).

TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS

INPI *versus* J. & E. Atkinson Limited
Apelação em Mandado de Segurança nº 95.135 — Relator: Sr. Ministro Wilson Gonçalves

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Sexta Turma do Tribunal Federal de Recursos, à unanimidade, negar provimento à apelação e confirmar a sentença remetida na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Custas, como de lei.

Brasília, 20 de julho de 1983. *Antônio Torreão Braz,* Presidente. *Wilson Gonçalves,* Relator.

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Wilson Gonçalves: J. & E. Atkinson Limited impetrou mandado de segurança contra ato do Sr. Presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, consubstanciado na revogação de ato administrativo, conforme exposto a seguir.

A impetrante efetuou o depósito do pedido de registro da marca nominativa English Lavender, abrangente dos produtos que assinala.

Tal pedido foi indeferido.

Interposto o recurso administrativo cabível, foi-lhe dado provimento, para que prosseguisse o pedido de registro.

Por fim, foi concedido o registro da marca, abrindo-se o prazo de 60 dias para a apresentação de eventuais recursos, o que não ocorreu.

Em conseqüência, decorrido o prazo aludido, sem manifestação de interessados, foi paga a retribuição devida ao órgão, para a proteção da marca durante o decênio subseqüente e expedição do certificado de registro.

Entrementes, decorrido mais de ano do referido pagamento, a autoridade impetrada revogou a sua decisão, negando, assim, provimento ao recurso anteriormente interposto contra o inicial indeferimento do registro pretendido.

Entende a impetrante, em síntese, que uma vez julgado em última instância administrativa o recurso, não mais pode ser ele reapreciado. Quando muito, caberia à administração o uso da ação de nulidade de marca e a revisão administrativa. Mas, para tanto, necessário seria a abertura de defesa para a impetrante, o que inocorreu.

Assim, foi requerida a segurança para o fim de ser anulada a decisão que revogou o registro já enunciado.

A autoridade impetrada, em suas informações alegou que, constatada a ilegalidade do ato deferitório, preferiu optar de imediato pela anulação do mesmo, em vez de aguardar a expedição do certificado de registro para, só então, revê-lo administrativamente, na forma estabelecida pelo art. 101 da Lei nº 5.772/71, tudo em obediência aos princípios "de economia de formas e de atos", e de que "é do interesse público que a ordem legal seja quanto antes restabelecida".

A segurança foi deferida, fls. 39/44, dando ensejo ao presente apelo do INPI, assim formulado (lê, fls. 48/50).

Contra-arrazoado o recurso, subiram os autos, tendo a douta Subprocuradoria-Geral da República opinado nestes termos (lê, fls. 63/67).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Wilson Gonçalves: A douta sentença prolatada pelo ilustre juiz Dr. Bento Gabriel da Costa Fontoura assenta nos seguintes fundamentos:

"Inquestionavelmente, a administração pública pode invalidar os seus próprios atos, quer por revogação, quer por anulação, que constituem duas modalidades distintas de invalidação, pois a revogação é o desfazimento do ato administrativo por motivo de conveniência ou de oportunidade, ao passo que a anulação é o desfazimento do ato administrativo por motivo de injuridicidade. De tal sorte, o ato inoportuno ou inconveniente pode ser revogado, ao passo que o ato injurídico deve ser anulado, mas a revogação não deve atentar contra direito adquirido (STF, Súmula nº 473), enquanto que a anulação pressupõe a inexistência de direito subjetivo, porque este não chega a nascer de um ato injurídico.

No caso *sub judice,* a nobre autoridade impetrada *revogou* expressamente a decisão que autorizara a publicação do clichê e o prosseguimento, declarando, por via de conseqüência, prejudicados a viabilidade e o deferimento do pedido de registro (fls. 24/27).

Cumpre, portanto, perquirir-se do ato revogado e dos atos declarados prejudicados se tinham aperfeiçoado direitos subjetivos e, por isso, o ato revocatório atentou contra esses direitos.

A resposta é afirmativa.

Efetivamente, se é verdade que, por um lado, tão-somente o registro da marca é que confere direito real, oponível *erga omnes* (Lei nº 5.772/71, art. 59), se é verdade, por outro lado, que o depósito do pedido de registro representa mera expectativa de direito (lei cit., art. 78), não é menos verdade que o ato administrativo corporificado pelo deferimento do pedido, após o exame prévio e sem nenhuma oposição implica direito não-real, oponível à administração pública, que não pode furtar-se mais ao dever de expedir o respectivo certificado, desde que paga a devida retribuição (lei cit., art. 83), e que só poderá rever administrativamente a concessão do registro, por motivo de injuridicidade, através do procedimento espe-

cífico, a ser iniciado no prazo máximo de seis meses e *com audiência do interessado* (lei cit., art. 101).

O que não se mostra lícito, porém, é a invalidação de plano do deferimento do pedido de registro, inteiramente à revelia das normas procedimentais incidentes, eis que da decisão deferitória nascera o direito ao registro, um direito não-real, mas um direito. Em assim sendo, não se deve confundir o direito real, oponível *erga omnes,* constituído pelo registro de marca, com o direito não-real, oponível à administração pública, que nasce do deferimento do pedido e que se traduz por um *direito de se fazer o registro.* Invalidando o ato concessivo sem observância de 'the due process of law', isto é, sem a instauração do procedimento administrativo de revisão, com audiência da interessada, a digna autoridade impetrada feriu direito subjetivo.

Discorrendo em torno do art. 135 do Decreto-lei nº 7.903/45, que, em princípio corresponde ao art. 83 da Lei nº 5.772/71, assinalara Pontes de Miranda:

'O registro é feito mandamental da decisão administrativa constitutiva que defere o pedido de registro, trânsita em julgado. O depósito é feito do despacho mandamental que defere o requerimento, no que diz respeito ao depósito e ao procedimento.

Deferido o pedido de registro, registra-se a marca de indústria ou de comércio. A certidão desse registro é que é certidão de registro, inconfundível com a certidão do depósito, que se dá no início do processo' (cf. *Tratado de direito privado.* 3. ed., Rio de Janeiro, Borsoi, 1971, v. 17, p. 81).

Acrescente-se, alfim, que, em caso bastante semelhante, concernente à marca nominativa 'Soflens', este Juízo concedeu a segurança impetrada por Bausch & Lomb Incorporated, tendo a Sexta Turma do egrégio Tribunal Federal de Recursos, ao apreciar a REO nº 92.280-RJ (Rel. Min. José Dantas), na sessão de 2 de setembro de 1981, confirmado aquela decisão, achando-se a ementa publicada no *DJU* de 24.9.81, p. 9.432.

Exercitado, pois, o 'judicial control' sobre o ato administrativo impugnado, evidencia-se a sua injuridicidade, motivo pelo qual se impõe o deferimento do almejado *writ of mandamus,* como medida de inteira justiça" (fls. 41-44).

De sua vez, a ilustrada Subprocuradoria-Geral da República, em autorizado e lúcido parecer do Dr. Paulo A. F. Solberger, assim se manifestou:

"Entende o INPI que o pedido de registro da marca English Lavender 'fere o disposto no art. 65, itens 6, 10 e 20 do CPI', por se tratar de 'expressão designativa de qualidade, bem como descritiva do produto, de uso necessário, tendo em vista a estreita relação com os produtos e ou artigos que visa distinguir, sem cunho distintivo' (parecer de fls. 25/26).

Todavia, ao que nos parece, não tem razão o INPI, no particular.

English Lavender pode ser incluída, a nosso ver, entre as chamadas marcas *evocativas,* em que os comerciantes e industriais procuravam evocar a natureza ou as virtudes do produto, sem que a denominação utilizada tenha uma relação necessária, direta, com o mesmo.

Paul Reynoard assinala que certos fabricantes preferem imaginar e forjar integralmente sua marca, enquanto outros preferem marcas que evoquem mais ou menos o produto, acrescentando o autor que estas últimas, se não podem ser consideradas comercialmente excelentes, são juridicamente válidas (Marques de Fabrique, nº 9º).

É o que ocorre com a marca English Lavender, a qual, embora *evoque* a natureza dos produtos que visa distinguir, não os descreve propriamente, relacionando-se com os mesmos de maneira indireta.

Estão no mesmo caso as marcas Seiva de Alfazema, Seiva Quina de Mutamba, Quina Petróleo e Suco de Limão, todas registradas.

Aliás, com os artigos de perfumaria e toucador ocorre fenômeno semelhante ao que se verifica na indústria farmacêutica, cujas marcas quase sempre indicam seus fins terapêuticos ou as substâncias que entram na composição do produto. Trata-se de prática de longos anos, bastando uma simples visita a um balcão de perfumaria para se surpreender, em pacífica convivência, artigos marcados com denominações tais como: Água de Quina, Creme de Babosa, Leite de Hamamelis, Flores de Alfazema, sem esquecer o antigo e famoso Leite de Rosas.

Além de identificar os produtos, as marcas têm a dupla função de resguardar os direitos e interesses econômicos de seus tributos e de garantir que o consumidor não seja iludido em sua boa-fé quanto à legitimidade e à origem do artigo que adquire. As marcas, como lembra Carvalho Mendonça, representam 'elemento de êxito e segurança às transações comerciais' (*Tratado de direito comercial*, v. 5, parte 1, nº 224).

As disposições que regulam o registro das marcas visam essencialmente reprimir a concorrência desleal, impondo, em conseqüência, restrições à liberdade de indústria e comércio. Mas, não se pode interpretar tais disposições para *restringir* o direito ao registro, 'além dos limites impostos pelo direito de terceiros' (Gama Cerqueira, op. cit., v. 1, parte 1, nº 50, p. 201/204).

Depositado o pedido de registro da marca English Lavender em 11.5.77, nenhuma oposição contra o mesmo foi manifestada (art. 79, § 4º, do CPI). Por outro lado, já vimos que marcas semelhantes vêm convivendo de há muito sem estabelecer, pelo que se sabe, confusões indesejáveis ou suscitar reclamações por parte de comerciantes e industriais. Ademais, as marcas compostas de denominações como as da marca em exame estão perdendo a sua importância, uma vez que os perfumes e artigos de toucador vêm sendo identificados, cada vez mais, pelo nome de seus fabricantes: Avon, Coty, Bozzano, Victor, Chanel etc.

Não vislumbramos, *data venia*, qualquer prejuízo para terceiros no registro pretendido. Caso a eg. Corte venha a concedê-lo, pelas razões expostas, não estará, no nosso entender, infringindo as normas do art. 65, itens 6, 10 e 20, do Código da Propriedade Industrial, mas, ao contrário, estará lhes conferindo interpretação e aplicação adequadas, em consonância com a realidade dos fatos e os princípios que regem o registro da marcas.

Nessas condições, opinamos pela confirmação da sentença, não pelos seus fundamentos, mas por entendermos registrável a marca da impetrante" (fls. 65-67).

Como salientou o digno magistrado *a quo*, esta egrégia Turma, em acórdão relatado pelo preclaro Ministro José Dantas, com a concordância dos eminentes Ministros Miguel Ferrante e Américo Luz, acolheu, como razão de decidir, os mesmos fundamentos jurídicos expostos em caso semelhante (REO nº 92.280-RJ, in *DJ* de 24.9.81).

A meu ver, o ato da autoridade impetrada é juridicamente insustentável, quer examinado à luz dos argumentos da sentença recorrida, quer sob o prisma objetivo e racional do parecer da nobre Subprocuradoria-Geral, enriquecidas com exemplos eloqüentes, que revelam conhecimento profundo da matéria.

Ante o exposto, nego provimento à apelação e confirmo a respeitável decisão remetida.

EXTRATO DA ATA

AMS nº 95.135-RJ (Reg. 4167104) — Rel.: O Sr. Min. Wilson Gonçalves. Remte.: Juízo Federal da 1.ª Vara. Apte.: INPI. Apelado: J. & E. Atkinson Limited. Advs.: Drs. Luiz Augusto Gouvea de Mello Franco e outros e Drs. Antônio José D'Almeida Cabral e outro.

Decisão: a Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação e confirmou a sentença remetida. 6.ª Turma, 20.6.83.

Participaram do julgamento os Srs. Ministros Américo Luz e Torreão Braz, na ausência justificada do Sr. Ministro Miguel Ferrante. Presidiu o julgamento o Exmo. Sr. Ministro Antônio Torreão Braz.