MARCA — CONCEITO DE NOTORIEDADE — CONCORRÊNCIA DESLEAL

— A notoriedade tem caráter territorial, isto é, cinge-se ao país onde se pretende fazer o registro; deve ser entendida como conhecimento objetivo da marca no país em que se reclama a proteção.

— Se a marca estrangeira, mesmo não registrada em nosso país, fôr notòriamente conhecida, deverá impedir o registro de qualquer outra que entre nós se apresente para lhe usurpar a reputação ou amparar-se à sua sombra.

— A Convenção da União de Paris obriga os Governos a dispensar proteção aos cidadãos dos demais países signatários.

MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

E. R. Squibb & Sons *versus* Ubaldo Massara & Cia.

RESOLUÇÃO N.º 5.542

ACÓRDÃO

Vistos, relatados discutidos êstes autos em que é recorrente E. R. Squibb & Sons, e são recorridos Ubaldo Massara & Cia., requerente do registro da marca *Amniotine* e o D.N.P.I., que mandou registrar a marca.

Considerando que é fora de dúvida que a questão dêstes autos gira em tôrno dos preceitos estabelecidos pela Convenção da União de París, da qual participa o Brasil;

Considerando que, consoante a abundante prova produzida pela recorrente na segunda fase do processo, é incontestável a notoriedade da marca Amniotina, de propriedade da firma E. R. Squibb & Sons;

Considerando, mais, que essa notoriedade deve ser entendida como conhecimento objetivo da marca no país em que se reclama a proteção — o que foi plenamente conseguido, por meio de documentos e publicações, suficientes para provarem a existência do produto e da marca.

Considerando, por outro lado, que, quando não se queria considerar a marca norte-americana suscetível da proteção prevista no art. 6.º *bis*, daquela Convenção — desprezando todos os documentos oficiais apresentados — ninguém poderá contestar que a recusa à marca apresentada pela recorrida se impõe, em face do que prescreve o art. 10 *bis* do mesmo ato internacional, que obriga a administração dos países signatários dêle a dispensar aos cidadãos dos países da União proteção contra a concorrência desleal;

Considerando, ainda, e, finalmente, que é flagrante a possibilidade de confusão entre a marca registranda e a registrada, não aproveitando a requerente a circunstância de ser essa denominação inspirada em elementos necessários, pois se trata, sem dúvida, ainda assim, de um nome arbitrário, já protegido pelo registro no país de origem:

Resolvem os membros do C.R.P.I., por maioria de votos, dar provimento ao recurso para ser, afinal, denegado o registro.

Sala de Sessões, 14 de dezembro de 1944. — *Francisco Antônio Coelho*, Presidente. — *Alberto Roselli*, vencido. — *João Maria de Lacerda*, Relator.

Fui presente: — *A. de Almeida Manhães*. — *Emídio Morais Vieira*. — *Godofredo Maciel*, Auditor.

EXPOSIÇÃO

Ubaldo Massara & Cia. Ltda., firma brasileira industrial, e comerciante, estabelecida na capital do Estado de São Paulo, pediu o registro de marca Amniotine, para um preparado a ser usado na medicina e na farmácia, na classe 2, conforme os exemplares de fls. 4 e 6.

Ao pedido se opuseram E. R. Squibb & Sons, alegando que a mencionada marca é há longo tempo por êles usada para denominar um preparado farmacêutico de sua fabricação e propriedade, consistente em uma solução aquosa estéril, contendo o hormônio extra-provocador, preparado êsse que, agora, é mundialmente conhecido, tendo sido objeto de registro, como marca, em nome dêles opoentes, quer nos Estados Unidos, quer em vários países da América do Sul.

Acrescenta que estavam providenciando para registrar seu produto e a referida marca nas repartições competentes no Brasil, quando tiveram ciência da pretensão dos depositantes de registrar no próprio nome a mencionada marca.

Juntaram os opoentes prova do registro da marca Amniotina, sob número 266.355, desde 14 de janeiro de 1930, nos Estados Unidos.

A essa oposição, apresentam réplica os depositantes, alegando que o produto dos opoentes não está à venda no Brasil, onde nem sequer está li-

cenciado, não sendo possível argumentar no sentido da concorrência desleal, porque concorrência implica o fato da coexistência dos produtos no mesmo mercado, e no caso isso é impossível, pela ausência absoluta do produto que se diz ser o alvo dessa concorrência.

Por fim, sustenta que não sendo a marca dos opoentes conhecida no Brasil, não podem invocar preferência ou garantia de proteção que não lhes é assegurada pelas nossas leis, muito menos pelo art. 6.º *bis* da Convenção de París.

Juntam os replicantes certidão do Departamento Nacional de Saúde, atestando não constar ali o licenciamento, revalidação ou em processo de licenciamento nenhum preparado de nome Amniotine ou Amniotina (fls. 25).

Foi ordenado o registro, com o seguinte despacho:

"Registre-se. A impugnação não procede por falta de elemento comprobatório da notoriedade da marca pertencente à firma opoente" (fls. 28v.).

Dêsse despacho, recorrem E. R. Squibb & Sons, com as razões que desenvolvem de fls. 30 a 33. Asseveram que têm a propriedade da marca Amniotina desde muitos anos, conforme registro efetuado nos Estados Unidos desde 1929, sendo conhecidíssima na Argentina, Colômbia, Guatemala, México, Peru e Venezuela, conforme documentos de fls. 35-38, 39-42, 53-57, 59-61 e 62-65. Declararam que tendo sido sua oposição desprezada por falta de elementos comprobatórios de suas alegações anteriores, e sendo agora farta e suficiente a documentação, esperam o provimento do recurso. Para demonstrar que sua Amniotina é geralmente conhecida nos Estados Unidos, juntam documentos de "Colombia Medica" (fls. 44), "Crônica Médico-Cirúrgica de Havana" (fls. 45) e reclames cubano (fls. 46) e colombiano (fls. 47), todos do ano de 1940; às fls. 82-86, certificado de registro na Argentina; e de fls. 90 a 149, publicações estrangeiras e catálogos e reclames dos próprios recorrentes com referência ao preparado *Amniotin*, e de fls. 150 e 152, três declarações de docentes e assistentes da Faculdade de Medicina da Universidade do Brasil, concebidas tôdas elas nos seguintes têrmos: "Pela presente declaro que conheço, há muito tempo, através de revistas médicas norte-americanas e da revista Memoranda Squibb, o nome *Amniotin* como sendo um produto farmacêutico fabricado por E. R. Squibb & Sons". Ainda às fls. 153, encontra-se o seguinte documento: "Declaro que as publicações The Journal of The American Medical Association"e "El Farmaceutico" são profusamente difundidas no Brasil e bastante conhecidas nos centros médicos".

Ubaldo Massara & Cia. Ltda. oferecem réplica ao recurso, dando suas razões de fls. 68 a 76, nas quais salientam que, em se tratando de marca não registrada no Brasil, a sua proteção entre nós só poderia tornar-se efetiva se ela fôsse aqui de notoriedade incontestável; citam, a propósito, o art. 6.º *bis* da Convenção de Paris e a opinião de conhecidos tratadistas segundo os quais a notoriedade não se refere apenas ao Estado de origem, mas ao em que se pretende fazer o registro.

O Chefe da Divisão de Marcas, em longo e desenvolvido parecer, sustenta tese diametralmente oposta à firma recorrida, isto é entende que a notoriedade para a proteção tem sentido mais amplo do que aquêle que emerge do têxto invocado da Convenção de París. Sustenta que o conceito da notoriedade não deve ter pátria nem limitar-se a fronteiras territoriais. As considerações que desenvolve a respeito são abundantes, apreciando o assunto também sob o aspecto moral.

O Dr. Auditor concorda com o ponto de vista do Chefe da Divisão de Marcas, entendendo também que deve ser provido o recurso, a fim de ser

denegado o registro, porquanto há manifesta possibilidade de confusão entre os dois nomes Amniotina e Amniotine, sôbre produtos da mesma classe.

A firma recorrente volta aos autos, de fls. 160 a 164, para prestar esclarecimentos, refutando os argumentos oferecidos pela recorrida.

PARECER

Há dois aspectos, no presente recurso: o jurídico ou legal, e o moral.

E' de examinar o primeiro, para em seguida cogitar do segundo.

O Chefe da Divisão de Marcas diz o seguinte:

"Hoje ninguém mais contesta o conceito territorial da *notoriedade* em matéria de marcas e nome comercial. O advérbio "Y" constante da expressão "Y" être notoirement connue" do art. 6.º *bis*, da Convenção de Paris, revista em Haia, fixou, nìtidamente, o *local* em que deve ser apreciada a notoriedade: aí nêle, isto é, *no país do registro*, ou melhor dito, *no país em que se reclama* a proteção, e nunca fora dêle.

Parece ser essa a verdadeira exegese do referido preceito convencional. Pelo menos assim o entendem os doutrinadores mais acatados.

Eurico Luzzatto, em obra moderna, versando exatamente a Convenção de París expõe dêsse modo o seu ponto de vista: que a notoriedade não é no país que terceiros pretendem usurpar a marca. (*La proprietà industriale nella Convenzione Internazionale*, pág. 84).

Piero Sirene, em trabalho notável pela erudição e segurança dos conceitos, confirma inteiramente a tese de Luzzatto, citando, a respeito, copiosa jurisprudência dos tribunais italianos. (*I marchi di Fabrica e di Commercio nel Diritto Internazionale*, pág. 72).

A seguir transcreve a opinião de Stephen Ladas, um dos laureados intérpretes do direito americano, acrescentando:

"Por conseguinte, até aí, a recorrida nada de novo expôs em seu recurso; as suas assertivas estão de pleno acôrdo com o sentido da lei; mas isso de modo algum justifica o seu propósito tendencial de querer, à viva fôrça, apropriar-se da marca alheia, sabidamente alheia... porque o art. 6.º *bis* da Convenção de Paris não encobre a prática da concorrência desleal, não estimula a desonestidade comercial, não facilita o tráfico da contrafação.

Por isso mesmo, Ladas, já citado, declarou que o conceito da *notoriedade* deve ser entendido sempre no sentido mais amplo e liberal possível: "It is proposed, the refore, to make the provision in question less strit" — disse êle Tanto assim que, em lugar de expressão "notòriamente conhecida" (*well-known* in the country as being already the mark of a person...), diz que foi proposta a seguinte modificação para o texto do art. 6.º *bis*: "a mark known in the country of registration...", isto é, marca conhecida no país do registro...".

Como se vê, sob o ponto de vista legal a notoriedade tem caráter territorial, isto é, cinge-se ao país onde se pretende fazer o registro.

Se marca estrangeira, mesmo não registrada no nosso país, for aquí notòriamente conhecida, deverá impedir o registro de qualquer outra que entre nós se apresente para lhe usurpar a reputação ou amparar-se à sua sombra.

E' conveniente, ainda, ver o que dizem os expositores da matéria, que os recorridos invocam em abono do seu ponto de vista.

Assim, Ângelo Piero Sereni, no seu trabalho já citado pelo Chefe da Divisão de Marcas, estudando o art. 6.º *bis* da Convenção de Paris, escreve:

"Por fôrça de tal disposição a marca estrangeira tem, entretanto, eficácia de impedir (ou invalidar) o registro da marca num outro Estado, desde que seja *conhecida e utilizada neste outro Estado (deve y être notoirement connue)*.

Tal eficácia, porém, é reconhecida à marca estrangeira ainda que não depositada no Estado, desde que sòmente aí seja conhecida e utilizada (*vi sia conosciuta*) e assim a disposição foi acrescentada à Convenção sobretudo em defesa da marca não registrada" (n.º 25, pág. 72).

Além da opinião de Luigi Franco, que a firma recorrida invoca, nesse mesmo sentido (*Trat. Dir. Am. Ital.*, de Orlando, vol. VI, parte 2.ª página 564, n.º 301), é de ver que também Mário Ghiron esposa a mesma doutrina, reportando-se à Conferência de Haia, de 1925, dizendo:

"Titolo all'impugnativa del marchio registrato, é la diffusione nello stesso paese, non in altri" (*Corso di Diritto Industrialle*, vol. 2, pág. 172, n.º V; *Actes de la Conference de la Haye de* 1925, Berna, 1926, pág. 455).

Stephen Ladas entende que o conceito de notoriedade no país onde o registro se tem de fazer, na forma adotada pela Convenção, se adapta mais às condições industriais e comerciais da Europa, achando que deveria ser menos restritivo o dispositivo em relação aos países americanos, por lhe parecer demasiado indefinido e vago em face da nossa organização continental (*The International Protection of Trade Marks by The American Republics*, págs. 65 e 66).

Entretanto, não deixa de reconhecer, nem poderia deixar de fazê-lo, que o que a Convenção assentou foi a notoriedade no país onde o registro se tenha de processar.

Invocam ainda os recorridos pareceres do Dr. Auditor, com base no art. 6.º *bis* da Convenção de Paris, segundo os quais:

"A concorrência desleal é de sua natureza maliciosa. O compromisso ali tomado, no sentido de ser recusado, no Brasil, o registro de marca nacional que fôr reprodução ou imitação de marca estrangeira aqui não registrada, está subordinado a uma condição: ser a marca estrangeira notòriamente conhecida no Brasil" (Processo n.º 3.603, de 1936, Recurso n.º 1.720, *Boletim do Ministério do Trabalho*, 43-184).

E ainda:

"Só quando a marca estrangeira é *notòriamente conhecida* no Brasil, como já sendo marca de uma pessoa de outro país convencional, e ali utilizada para produto do mesmo gênero ou gênero semelhante ao a que se destina a marca nacional imitativa ou reprodutiva daquela, deve a autoridade brasileira recusar-lhe registro suscetível de produzir confusão com a supradita marca estrangeira aqui imitada ou reproduzida" (op. cit., págs. 200 e 201).

No presente recurso, o Dr. Auditor não discrepa dêsse pensamento, nem dissente dessa mesma idéia.

Apenas deixa de parte a questão de ser, ou não, a marca norte-americana notòriamente conhecida no Brasil, porque para êle há na espécie um fato fora de dúvida: a manifesta possibilidade de confusão entre os dois nomes: *Amniotina* e *Amniotine*, sôbre produtos da mesma classe.

A mim me parece que a notoriedade da marca no Brasil não está de modo algum provada.

Não está registrada, é claro, nem tampouco consta o seu licenciamento na Saúde Pública (fls. 25).

Os registros efetuados de — *Amniotina Squibb* — na Venezuela (fls. 35-38); na Colômbia (fls. 39-42), no Peru (fls. 59-61), e de *Amniotina* no

México (fls. 53-57), no Uruguai (fls. 62-65) e na Argentina (fls. 82-86) não importam em se lhe reconhecer notoriedade entre nós.

Tampouco os anúncios, reclames e publicações em países estrangeiros (fls. 44-52 e de fls. 93-149) podem preencher a finalidade imposta pela lei.

Igualmente, não atendem ao objetivo visado as declarações exibidas, firmadas por dois docentes (fls. 150 e 152) e um assistente da Faculdade Nacional de Medicina (fls. 151), das quais se vê que os seus signatários *"conhecem,* há muito tempo, *através de revistas* médicas norte-americanas e da revista *Memoranda Squibb,* o nome *Amniotin* como sendo um produto farmacêutico fabricado por E. R. Squibb & Sons.

Conhecer, através de revistas, o nome *Amniotin,* não basta para tornar notório um produto.

Ler um nome em qualquer revista não quer dizer que a especialidade por êle batizada seja conhecida, seja usada, seja aplicada, tenha curso para lhe granjear a notoriedade que a lei prescreve para a respectiva proteção.

Produto que não é aqui conhecido senão através de revistas não pode pedir a graça da notoriedade.

Sòmente três facultativos declaram conhecer o nome *Amniotin,* e isto mesmo através de revistas.

E' de convir que isto é pouco, muito pouco, ou quase nada em relação à classe bem notável e numerosíssima de facultativos que honram a medicina nacional.

Nem sequer juntaram os recorrentes provas de estar o produto à venda em estabelecimentos comerciais, ou atestado de qualquer farmácia, ou certidão de haver sido despachado em qualquer alfândega do país o preparado *Amniotina.*

Essas provas deveriam ser exibidas como expressão da notoriedade em território nacional.

Há ainda no processo uma declaração. A de fls. 153, em que o seu signatário afirma que as publicações "The Journal of The American Medical Association" e "El Farmacêutico" são profusamente difundidas no Brasil e bastante conhecidas nos centros médicos.

Não há, como se vê, a menor referência ao preparado ou ao nome do preparado, às suas qualidades ou virtudes, à sua aplicação, ao seu emprêgo ou à sua notoriedade entre nós.

É, pois, êsse um documento sem valor para o fim visado.

Vale a pena, agora, encarar o assunto sob aspecto moral.

Não resta dúvida de que a firma ora recorrida não teve, ao depositar o seu pedido, qualquer intuito de concorrência desleal, ou que tivesse agido de ma fé.

Não podia ter tido o intuito de concorrência desleal, por isto que, não estando o produto da recorrente exposto à venda no Brasil, nem sendo conhecido nos mercados consumidores, não se propusera a afastá-lo ou conquistar-lhe a posição porventura já adquirida no comércio, com o lançamento de outro medicamento do mesmo gênero a preço certamente mais barato ou em condições mais em conta.

Com essa assertiva nada mais fazemos do que estar de acôrdo com o Dr. Auditor, que, admitindo a possibilidade de confusão entre as marcas em cotejo, embora posta à margem a questão da concorrência desleal, assim se manifesta:

"Não queremos com isto dizer que a recorrida, peticionária do registro, firma sem dúvida respeitável pela sua honestidade, houvesse trazido a registro a marca *Amniotine* de caso pensado, isto é, premeditando estabelecer

confusão com a marca *Amniotina*, já registrada nos Estados Unidos, e em vários outros países americanos. Teria sido apenas coincidência. Raramente novas e originais são as marcas dêsses produtos. Pela própria natureza dêles, suas marcas, de nomes derivados muita vez dos ingredientes que os compõem, quando não de suas aplicações terapêuticas, apresentam geralmente aquêle inevitável traço de família, a lhes revelar a mesma origem ou ascendência."

A êsse propósito a firma recorrida procura explicar a coincidência de denominações, dizendo:

"O nome usado não tem qualquer sabor de novidade, de criação, como, desrespeitosamente, para com o Ven. Conselho, insinuam os recorrentes, na doce ilusão de embasbacar a *ignorância* brasileira.

No estudo do embrião dos vertebrados superiores, encontra-se o *âmnios*, membrana que se desenvolve em tôrno dêle, daí vindo amniotas e Amniótico, referente ao Âmnios, destacando-se o *líquido amniótico*, contido no ânios ou cavidade aniótica e que banha e protege o feto, escoando-se momentos antes do parto, quando se rompe a bôlsa dágua (*"Enciclopédia Brasileira"*, vb. "Âmnios" e "amniótico"; *"Enciclopédia Britânica"*, 8, vb. "membro"; *"Le Larousse pour tous"*, vb. "amniotique" e "amnios").

Os recorridos, entregando-se a estudos sôbre tal assunto, prepararam um medicamento extraído do *"córo"*, *"chório"* ou "chórion", dando-lhe nome de Isochória.

Agora, conseguindo um outro produto do *líquido amniótico*, logo lhe puseram a denominação impugnada de Amniotine.

Não houve grande esfôrço criador.

Tomando o radical de "amniótico" =Amniot=, fêz-se o simples acréscimo da desinência conhecidíssima "Ine".

O trabalho foi mínimo.

Assim também procederam os recorrentes".

Em sendo assim, é de admitir-se que se trata de denominação por assim dizer necessária, tanto que os recorrentes, para melhor caracterizar sua marca, quando a registraram na Venezuela, na Colômbia e no Perú lhe impuseram o sinal de origem "Squibb".

Por êsse lado, pois, da confundibilidade da marca, parece que o assunto não tem o alcance visado, por se tratar de expressão que é de uso técnico, exigindo, para sua diferenciação, a forma distinta, caracterizada, que lhe venha a ser dada.

Voltando ao ponto de vista moral, pergunta o Chefe da Divisão de Marca:

"E' acaso honesta, comercialmente falando, a atitude da recorrida, insistindo em apropriar-se da marca Amniotina, que ela sabe conscientemente, que há 14 anos vem sendo usada e explorada nos Estados Unidos? Onde o respeito aos direitos alheios?

Que segurança teriam as grandes marcas, que destino trágico teriam as indústrias, se porventura vingasse semelhante procedimento?

E concluiu:

"A lei de marcas falharia totalmente ao seu elevado escopo, se, fechando os olhos às ocorrências que envolvem a marca registranda, se desprezando os fatos psicológicos que a cercam, consentisse em amparar as pretensões injustas da recorrida" (fls. 157).

Por sua vez, o Dr. Auditor escreve:

É de estranhar que a recorrida, em abono de seus créditos de reconhecida honestidade, não houvesse desistido, abstendo-se de levar a efeito o registro da marca Amniotine, ante a oposição da ora recorrente, dona da marca Amniotina, que a possui, a usa e a tem registrada desde 1939, no país de origem, e em outros países do continente, segundo o evidenciam numerosos e fidedignos documentos. Não o fazendo, mas, ao contrário, insistindo no pedido, depois daquela oposição, fundada em legítimo interêsse da opoente, a resguardar o seu direito; parece-nos que a oposta, ora recorrida, ofendeu êsse interêsse, jurìdicamente protegido, pondo em iminente risco de prejuízo o seu titular, praticando, portanto, ato ilícito, legalmente assim caracterizado. (Código Civil, arts. 81 e 159)."

Evidentemente, é de estranhar que isso aconteça, isto é, que a recorrida persista no propósito de obter, para si, o registro de uma marca que já circula alhures, já está registrada em outros países, já esteja protegida, há anos, em algumas regiões do continente em nome de outrem.

Seja embora essa marca constituída de elemento técnico vulgar, de caráter essencialmente descritivo, tendo a dar-lhe destaque o nome do fabricante que acompanha o título, pode parecer usurpação, sob o aspecto moral, sem que a parte legal seja ofendida.

Laboratório de reconhecida idoneidade, nome feito no mundo científico, honra inconteste da atividade profissional, a recorrida dispõe, não há negá-lo, de meios e de elementos para fazer afastar tôda e qualquer possibilidade de censura à sua honorabilidade industrial, à dignidade do seu conceito, à sinceridade dos seus propósitos.

Pode, se quiser, num largo gesto de altivez, abandonar o terreno do combate onde, evidentemente, tem o direito a seu lado, para desprender-se do proveito que pende para o seu lado, deixando o campo aberto ao seu antagonista.

Êste, apesar da polêmica que se vem desenrolando há tanto tempo, isto é, há mais de 5 anos, ainda não mostrou o menor interêsse em resguardar-se de quaisquer eventualidades e de se pôr à sombra da proteção legal, fazendo o depósito da marca em seu nome próprio.

Certo, tem-se defendido neste processo, o que não impedia aos recorrentes de promoverem, por sua vez, o registro competente.

O aspecto moral da questão é, sem dúvida, de indiscutível valor, tem o realce que lhe possa ser dado no terreno das competições e no campo vastíssimo dos negócios a que se prende.

Sob êsse critério, o recurso seria de prover.

Mas a lei exige peremptòriamente o requisito da notoriedade no país onde o registro se tenha de fazer, para que essa notoriedade manifesta, provada e real sirva de embaraço a qualquer pedido.

Nenhuma prova cabal foi exibida, quer oriunda das repartições fiscais, administrativas, sanitárias da União, quer proveniente de estabelecimentos que negociem com o ramo industrial, quer emanada de farmácias, drogarias ou outros laboratórios, quer passada por médicos ou profissionais que atestam o seu conhecimento do produto, seu uso, emprêgo ou aplicação.

Não basta, como dito, conhecer o nome do remédio ou a revista onde, entre outros anúncios, se encontre reclame a respeito, embora sem particularizá-lo.

E' preciso, e isto é o que a lei exige categòricamente, conhecer o preparado, ter feito uso, saber-lhe as virtudes curativas, a aplicação terapêutica.

A notoriedade real não emana de conjecturas, ou de afirmações vagas, ou de declarações sem o cunho positivo da certeza absoluta.

Diante disso, por fôrça da determinação da lei, a que deve ser rendida homenagem, e a cujo imperativo não é possível fugir, sou levado a negar provimento ao recurso, para manter o despacho de fls. 28v.

Ainda mais. Para evitar dúvidas futuras e acautelar convenientemente interêsses em jôgo, entendo que à denominação pleiteada de início deve ser feito um acrescentamento que lhe comunicará caráter distintivo e inconfundível, acrescentamento êsse que consistirá no próprio nome da firma recorrida, ficando a marca então assim constituída — Amniotine Massara.

Em 18-12-44. — *Alberto Roselli*, Relator.

* * *

PARECER DO DIRETOR DO D. N. P. I.

Na qualidade de prolator do despacho que deu origem à longa controvérsia suscitada no presente processo, resolvemos deixar aqui consignado o nosso parecer, após o reexame do mesmo, isto é, tomando em consideração a exposição do douto Relator e as alegações e documentos oferecidos em segunda instância.

1. Preliminarmente, cumpre-nos acentuar que o despacho recorrido ressalvou a deficiência de elementos até então apresentados, para o reconhecimento da notoriedade da marca pertencente à firma recorrente, E. R. Squibb & Sons na conformidade do art. 6.º *bis* da Convenção da União de Paris.

2. Entretanto, já agora, sem embargo do acatamento à opinião do digno relator, não mais hesitamos em subscrever os pareceres do Chefe da Divisão de Marca e Dr. Auditor, que bem demonstram versar o presente pedido de registro uma flagrante usurpação da marca norte-americana, cuja notoriedade, no Brasil, é indiscutível diante da copiosa documentação, apresentada em segunda instância.

3. Se não nos valemos da faculdade de reconsiderar o despacho concessivo do registro, ora recorrido, foi para evitar maiores delongas na solução do presente processo, pois seria inevitável novo recurso. Demais, pareceu-nos que a matéria seria melhor ventilada perante o Conselho de Recursos, pelo proficiente estudo de seus provectos membros e a sustentação oral das partes interessadas.

4. E' fora de dúvida, conforme se vê da exposição do ilustre relator, que tôda a questão gira em tôrno dos preceitos estabelecidos pela Convenção da União de Paris, de 1883, da qual participa o Brasil, desde a sua promulgação.

5. Cumpre, pois, verificar se, na espécie, cabe outorgar à firma recorrente a proteção do art. 6.º *bis* da referida Convenção, mediante o reconhecimento da notoriedade da marca — *amniotina* — destinada a um preparado farmacêutico de sua fabricação.

6. Inicialmente, convém salientar que o art. 6.º *bis* refere-se à marca e não ao produto por ela assinalado, cuja apresentação, no mercado do país em que se pretende a proteção, pode ser retardada em virtude da decorrência de exigências legais, licenciamento e outros formalidades.

7. A notoriedade, pois, deve ser entendida como *conhecimento* objetivo da marca no país em que se reclama a proteção — o que foi plenamente conseguido por meio de documentos e publicação suficientes para provarem

a existência do produto e da respectiva marca, conhecimento que não poderia escapar às organizações destinadas ao mesmo gênero de indústria.

8. A controvérsia suscitada em tôrno da tradução oficial do mencionado artigo 6.º *bis*, deixando dúvida sôbre se a notoriedade deve ser entendida em relação ao país de origem ou naquele em que se pede a proteção, não afeta o caso em apreço, pois, ao nosso ver, a condição imposta pelo dispositivo convencional está comprovada em relação ao Brasil.

9. Efetivamente, a apresentação do certificado de registro, expedido pela repartição competente dos Estados Unidos da América do Norte, datada de 9 de setembro de 1929, e junto ao processo de registro impetrado pela firma recorrente — Ubaldo Massara & Comp. Ltda., por têrmo assinado a 28 de abril de 1939, isto é, quase dez anos decorridos, é suficiente para ressalvar os seus direitos.

10. Assim tem sido entendido em casos submetidos a julgamento nas várias instâncias administrativas como consta da decisão ministerial que considerou o licenciamento do produto e a exibição do certificado de registro no país de origem, como atos públicos tornando-se fatos reconhecidos, sabidos por todos, *"autem notorios"*. (Proc. marca *Fides* — Têrmo n.º 42.129).

11. E o certificado em questão foi apresentado pela firma recorrente com a oposição ao presente pedido de registro, e a petição protocolada a 27 de junho de 1939, antes, portanto, do despacho concessivo do registro à firma recorrida.

12. Há, ainda, um outro documento que, além de satisfazer à exigência do art. 6.º *bis* bem demonstra o intuito, por parte da sociedade A. R. Esquibb & Sons, de introduzir, no Brasil, o seu produto denominado — *Amniotina*.

Trata-se do licenciamento na Saúde Pública, datado de 16 de julho de 1940.

13. A êsse respeito, convém esclarecer que a firma Ubaldo Massara & Comp. Ltda. juntou, quando replicou à oposição feita pela recorrente, no presente pedido de registro (fls. 25), uma certidão da Saúde Pública, declarando que, *até 3 de novembro de* 1939, não constava licenciamento, concedido ou pendente de qualquer produto denominado — *Amniotine* ou *Amniotina*. Entretanto, na pública forma do licenciamento concedido à E. R. Squibb & Sons, conforme se lê no processo anexo, relativo ao depósito de sua marca (Têrmo n.º 73.093), consta a seguinte declaração: Processo: Inicial 10.110 — *mil novecentos e trinta e nove*, não esclarecendo a data em que foi impetrado o pedido de licenciamento, afinal concedido, a 16 de julho de 1940 e válido até igual data de 1945.

14. De qualquer forma, está provado que a firma recorrente já tem licença para expor à venda o seu preparado — *Amniotina* — quando nada consta em relação à marca da firma recorrida, que não está, entretanto, impedida de fabricar idêntica especialidade com designação diferente.

15. Quando não se considere a marca norte-americana suscetível da proteção prevista no art. 6.º *bis* da Convenção de Paris, desprezando-se todos os documentos oficiais apresentados e a larga messe de publicações, ninguém poderá contestar que a recusa do registro à marca apresentada pela firma recorrida se impõe em face do que dispõe o artigo 10 *bis* do mesmo Ato Internacional, como bem sustenta o Dr. Auditor, obrigando a administração dos países signatários a dispensar aos cidadãos dos países da União proteção contra a concorrência desleal, sendo especìficamente proibidos "todos e quais-

quer fatos suscetíveis de criar confusão, qualquer que seja o meio empregado, com os produtos de um concorrente".

16. E a possibilidade da confusão entre as marcas — *amniotina* — já usada pela sociedade E. R. Squibb & Sons e registrada em vários países, e *Amniotine*, depositada pela firma Ubaldo Massara & Comp. Ltda., é tão flagrante que o próprio Relator propõe seja acrescido à marca o nome do fabricante Ubaldo Massara & Comp. Ltda.

17. Tratando-se de um nome arbitrário, conquanto inspirado em elementos necessários, como geralmente sói acontecer com as marcas destinadas a produto farmacêutico, essa inclusão nem sempre satisfaz, como reconheceu a maioria do Conselho, em recente decisão, quando entendeu que *Sal Cálcio Tomás* — colidia com a marca mista — *Sal Cálcio* — sem levar em conta o registro concedido a essa última, sob a forma distintiva e, conseqüentemente, sem direito ao uso exclusivo da denominação *Sal Cálcio*.

18. Por tôdas essas razões e diante da jurisprudência pacífica que assegura direitos aos utentes de marcas, não temos dúvida, como já dissemos, em acompanhar o Chefe da Divisão de Marcas e o Auditor, propondo a recusa do registro, em face dos arts. 6.º *bis* e 10 *bis*, da Convenção de Paris, combinados com o art. 15, letra *e*, do Decreto n.º 6.387, de 1940, e pelo qual foi cometido ao D.N.P.I. a repressão da concorrência desleal. — *Francisco Antônio Coelho*.

*
* *

ADITAMENTO À EXPOSIÇÃO DO RELATOR

De fls. 180 a 185 encontram-se vários endereços de médicos desta capital.

E de fls. 186 a 195, fôlhas do "Physicians" Reference Book of Squibb Pecological Products and Pharmaceutical Specialities" maio 1937, 9.ª edição, sendo que, de fls. 191 a 195 há referências expressas ao nome Amniotin.

De fls. 196 a 201, há um índice, de produtos, e de fls. 202 a 211, um índice terapêutico.

Êsses documentos foram reclamados, em a sessão de julgamento de 23-10-44, pelo advogado da firma recorrente, sob a alegação de haverem dado entrada no D.N.P.I. juntamente com a petição de recurso de fls. 29 a 33, e não se acharem anexados ao processo.

Para apurar responsabilidade de quem porventura a tivesse, o Dr. Diretor do D.N.P.I. pediu esclarecimentos ao advogado da firma recorrente, o qual os prestou, de fls. 214 a 215, de modo cabal, evidenciando ter sido a omissão tôda acidental.

Às fls. 213, também se encontra explicação do fato, com clareza e precisão, sem que houvesse da parte de quem quer que seja qualquer propósito.

De fls. 217 a 220, o Dr. Diretor do D.N.P.I. presta esclarecimentos a respeito dos motivos que o levaram a proferir o despacho ora recorrido, dada a deficiência de elementos até então apresentados, para o reconhecimento da notoriedade da marca pertencente à firma recorrente, na conformidade do artigo 6.º *bis* da Convenção da União de Paris. Declara ainda o prolator do despacho recorrido que, já agora não mais hesitaria em subscrever os pareceres do Chefe da Divisão de Marcas e Dr. Auditor, os quais, no seu entender, bem demonstram versar o presente pedido de registro uma flagrante usurpação da marca norte-americana, cuja notoriedade, no Brasil, diz ser indis-

cutível diante da copiosa documentação apresentada em segunda instância. Dá também os motivos porque não reconsiderou o despacho concessivo do registro, ora recorrido, isto é, para evitar maiores delongas na solução do presente processo, pois seria inevitável novo recurso.

Entra, logo a seguir, a expor o seu ponto de vista em tôrno da interpretação do art. 6.º *bis* da Convenção de Paris, salientando que êsse dispositivo se refere à *marca* e não ao produto, por ela assinalado, cuja apresentação, no mercado do país em que se pretende a proteção, pode ser retardada em virtude da decorrência de exigências legais, licenciamento e outras formalidades. No seu entender, por notoriedade deve ser entendido o *conhecimento objetivo* da marca no país em que se reclama a proteção. Alonga-se ainda o parecer em fartos argumentos como sustentação do seu ponto de vista.

Encontra-se ainda anexo ao processo o Têrmo n.º 73.093 referente ao depósito da marca Amniotina, feito pela firma, ora recorrente, E. R. Squibb & Sons, destinada a distinguir uma especialidade farmacêutica, do seu comércio e indústria, na classe 3.

A êsse pedido se opôs a mesma firma ora recorrida, Ubaldo Massara & Cia., por entender que a marca depositada colide com a constante do presente Têrmo n.º 66.552, Amniotine.

Verifica-se que o têrmo referido n.º 73.093 está aguardando a solução do têrmo n.º 66.552, objeto do presente recurso.

O depósito referente ao têrmo n.º 73.093 deu entrada neste Departamento em 17 de maio de 1940.

Dêle consta que a marca Amniotina foi registrada nos Estados Unidos sob n.º 266.355, em 14 de janeiro de 1930.

Vê-se ainda haver sido concedida em 11 de julho de 1940, pela Divisão de Saúde Pública — Seção de Fiscalização do Exercício Profissional, licença para preparar e expor à venda o preparado denominado Amniotina, cápsulas de propriedade de E. R. Squibb & Sons, fabricado em New Brunswick — Estados Unidos, indicados no tratamento da menopausa, da dismenorréia e das vaginites gonorréica e senil, devendo constar dos rótulos e bulas a fórmula por cápsulas e a exigência de venda sob prescrição de médico. Válida a licença até 16 de julho de 1945.

PARECER E VOTO

Nenhum subsídio novo trouxeram ao recurso os documentos reclamados pelo advogado dos recorrentes, na assentada do julgamento, e já agora anexados ao processo.

Na omissão nada houve de proposital, estando o fato cabalmente explicado não só pelo próprio interessado, como pelos encarregados do serviço no D.N.P.I.

Quanto aos documentos, vejamos o que êles encerram de proveitoso ou não, ou como elemento de prova capaz de influir na decisão da causa.

O primeiro dêsses documentos é uma relação de nomes, uma lista de endereços de médicos desta capital.

Alegam os recorrentes que a êsses facultativos vêm sendo enviados, regularmente, prospectos, reclamos, publicações, contendo anúncios do preparado *Amniotina*, de sua fabricação.

Êsses impressos são todos originários do estrangeiro e ditados em língua estrangeira, conforme ficou salientado no parecer emitido anteriormente, e dos quais existem exemplares no processo.

A meu ver, a lista não altera ou modifica a situação.

E não altera ou modifica porque não tem nenhuma autenticidade.

E não tem autenticidade porque não está corroborada por nenhuma prova de que os destinatários houvessem recebido os impressos a que aludem os recorrentes.

Assim como êstes apresentaram essa lista contendo os nomes e endereços de mais de uma centena de médicos, poderiam tê-lo feito incluindo outras muitas centenas, sem que adviesse, do número, maior ou menor, reforço à prova.

Não queremos com isto duvidar da sinceridade da afirmativa de que aos médicos indicados houvesse sido feita normalmente a remessa de publicações contendo reclames do *Amniotine*.

E' comum no comércio êsse processo de propaganda: remessa constante, pelo correio, de folhetos, revistas e outras publicações, que, infelizmente, não raro, não merecem sequer a consideração de ser extraídos dos respectivos envelopes ou envolucros, ou sequer manuseados.

E' possível que com os impressos dos recorrentes isso não tivesse acontecido, dado o conceito de que a firma goza.

Mas, nem por isso êsse fato importa em dar ao produto em causa a notoriedade que a lei exige para a sua proteção.

Se os recorrentes trouxessem a prova de que grande parte ou todos os médicos enumerados na relação receberam os impressos e atestassem o conhecimento da *Amniotina*, outro seria o encaminhamento da questão.

Mas não o fiseram, e por isso não me é possível dar à lista de nome ou à relação de endereços o valor que lhe querem atribuir os recorrentes, capazes de influir no julgamento, virtude essa que a relação ou lista não tem nem pode ter.

Aliás, é curioso que os recorrentes tivessem apresentado apenas três atestados de dois docentes e um assistente da Faculdade de Medicina, que aludem ao nome *Amniotina*, cujo conhecimento lhes advém através de revistas médicas norte-americanas e da revista "Memoranda Squibb", e não tivessem tido o mesmo procedimento em referência a alguns dos cento e tantos médicos constantes da lista em questão.

Porque também não exibiram listas de endereços de farmacêuticos ou de estabelecimentos especialistas?

E' curioso que essa circunstância ainda agora não lhes tenha ocorrido.

Dados os motivos expostos, não tenho dúvida em reafirmar a desvalia da lista de nomes ou relação de endereços exibida, que nada prova nem é elemento de convicção capaz de influir no julgamento.

Quanto ao outro documento, também nada significa.

Trata-se de um livro, com inúmeras fôlhas arrancadas ou cortadas, constando das restantes referências à denominação Amniotina e à sua aplicação, composição do produto e outras indicações de caráter científico.

Mas não está feita a prova de que êsse livro, edição americana de 1937, tenha tido circulação entre nós ou constitua elemento de notoriedade do produto *Amniotina* no território nacional.

Com a devida vênia, pois, a boa intenção dos recorrentes em considerar êsse livro-reclame como valiosa contribuição para orientar o julgamento, devo declarar que nenhum subsídio novo foi com essa publicação trazido ao bôjo dos autos para o fim em mira.

Não tenho, portanto, como modificar o meu parecer anterior, que mantenho, não só pelos motivos já expendidos, como ainda pelas razões a seguir.

A marca *Amniotina* foi, no presente processo, depositada, sob têrmo n.º 66.552, por Ubaldo Massara & Comp. Ltda., ora recorridos, em 28 de abril de 1939.

Apresentaram êles, posteriormente, certidão da Divisão de Saúde Pública — Seção de Fiscalização do Exercício Profissional, segundo a qual, até 3 de novembro dêsse mesmo ano de 1939, não constava ali houvesse sido lincenciado, revalidado ou em processo de licenciamento, nenhum preparado de nome *Amniotine* ou *Amniotina* (fls. 25 do presente processo).

A marca *Amniotina* foi, como se vê do processo anexo, depositada por E. R. Squibb & Sons, ora recorrentes, sob têrmo n.º 73.093, em 17 de maio de 1940.

Juntaram prova do licenciamento da Saúde Pública, datado de 16 de julho de 1940, válido até 16 de julho de 1945.

O licenciamento foi para *Amniotina* — cápsulas para o tratamento da menopausa, da dismenorréia e das vaginites gonorréica e senil, devendo constar dos rótulos e bulas a fórmula por cápsula e a exigência de venda sob prescrição de médico. E mais. No verso da licença, lê-se: "Preparado estrogênico que contém o hormônio ovariano folicular em cápsulas de gelatina de 1.000 unidades internacionais".

Como se vê, o depósito feito pelos recorridos da marca *Amniotine* é de mais de ano anterior ao dos recorrentes, da marca *Amniotina*.

Até novembro de 1939 não havia sido êste produto licenciado pelos recorrentes.

O licenciamento só teve lugar seis meses depois do depósito efetivado pelos recorrentes, e quinze meses depois do dos recorridos.

E' de ver, por conseguinte, que quer o depósito, quer o licenciamento dos recorridos precedem de mais de um ano o depósito e o licenciamento dos recorrentes.

"A circunstância de ser a marca usada no estrangeiro não impede que ela seja vàlidamente adquirida, por quem, primeiro, a use na França". (*Traité des Marques de Fabrique*, pág. 29, n.º 24).

Mais incisivo ainda pergunta o conhecido mestre:

"Que importa que uma marca seja já empregada em Pequim ou em Nova York, se ninguém na França a conhece?

Em que essa circunstância impede seja distintiva de produto que ela designa em nosso país? Pode-se obrigar o fabricante francês a ir de região em região inquirir das diversas marcas empregadas e indagar se a que êle quer adotar já está em uso alhures? A lei só o póde obrigar a conhecer a indústria francesa, e já é muito. Se, pois, êle se apropria por acaso da mesma marca de um de seus concorrentes estrangeiros, onde está sua falta, e como puní-lo, por isso? (*op.* e *loc.* cit.).

Vai muito mais longe o eminente expositor, entrando em considerações que se ajustam de modo perfeito à questão em tela.

Está visto que, até agora, ainda não deram os recorrentes nenhuma prova de haverem introduzido nos mercados brasileiros o seu apregoado produto *Amniotina*.

Nenhuma certidão de qualquer Alfândega nacional para demonstrar haver sido despachado e importado legitimamente aquêle preparado.

Nenhum atestado de qualquer farmácia, drogaria ou laboratório de que o conheça ou de que o tenha visto ou dêle tido notícia.

Nenhuma afirmativa ou documento por qualquer médico de que o tenha empregado ou de que lhe conheça as virtudes curativas.

Nada, absolutamente nada, deixa transparecer, siquer haver, em qualquer parte do nosso território, jamais existido a mais leve sombra de medicamento assim batizado.

Apesar de licenciado desde 1940, não há nenhuma prova da introdução, mesmo tardia, de *Amniotina*, nos mercados brasileiros.

Ainda quando houvesse sido feita essa prova da circulação ou distribuição após o depósito da marca pelos recorridos, nem assim aproveitaria aos recorrentes seu descaso, ou o retardamento:

"Por que retardou (o interessado estrangeiro) em trazer seus produtos ao mercado nacional? A lei francesa não deve sua proteção senão aos nacionais, ou pelo menos aos que, por seu comércio e indústria, enriquecem a França; por que resguardar interêsses dos que vivem longe dela e nada fazem em seu favor" (*op.* e *loc.* cit.).

Vale a pena transcrever aqui a opinião de Pataille, transcrita por Fouillet, e de acôrdo com as idéias expostas por êste.

Note-se ainda que ao obterem os recorridos o seu licenciamento — requerido em 18-10-39 e certificado em 3-11-39 — ainda não haviam os recorrentes siquer iniciado o seu processo de licenciamento, nada constando a respeito do produto ou da marca Amniotine, na Saúde Pública.

Assim, o depósito e o licenciamento dos recorridos não podem sofrer contestação quanto à prioridade.

Ainda algumas considerações quanto à matéria de direito, pròpriamente dita.

O artigo 6.º *bis* da Convenção da União de Paris, de 20 de março de 1883, revista em 6 de novembro de 1925, proíbe expressamente o registro de marca que seja reprodução ou imitação suscetível de estabelecer confusão, de marca que a autoridade competente:

> "du pays de l'enregistrement estimera Y ÊTRE *notoirement connue* comme etant déjà la marque d'un ressortissant d'un autre pays contractant"...

Ao ser feita a tradução dêsse trecho, para a necessária aprovação governamental, no Brasil, houve evidente defeito com supressão de um de seus elementos substanciais, de modo que em vêz de considerar a notoriedade em relação no país do registro (*y être notoirement connue*), se disse simplesmente notòriamente conhecida.

Não é a notoriedade no sentido amplo que ficou convencionada, mas a notoriedade no país onde se pretende fazer o registro.

Ou melhor. Para se impedir um registro requerido no Brasil de marca porventura já conhecida no estrangeiro, é necessário que essa marca não seja apenas conhecida no estrangeiro, mas é imprescindível que elâ seja notòriamente conhecida no Brasil — *y être notoirement connue.*

Sem essa notoriedade entre nós, a marca estrangeira não poderá servir de embaraço ou impedimento.

Êsse sempre foi o princípio dominante, que a Convenção de Paris, revista em Haia, nada mais fêz do que sancionar, homologar, consolidar em uma de suas regras básicas.

Se não, vejamos.

Com inteira aplicação à espécie, ouçamos Pouillet:

"Salvo a hipótese de prova de usurpação, pensamos que o fabricante estabelecido na França, e que preenchem as formalidades legais, tem o direito de se opor a tôda introdução de produtos estrangeiros revestidos de marca semelhante à sua, qualquer que seja a data de seu emprêgo em país estrangeiro, se o francês ou o estrangeiro que pretende dela haver feito uso anteriormente não dá a prova de seu uso na própria França. (Pataille, cit. por Pouillet, *op. cit.*, pág. 30).

Reportando-se à marca Royal Vitória, registrada na França e cujo titular estrangeiro pretendeu infirmar, alegando uso anterior na Inglaterra, escreve que:

"O tribunal, não considerando o uso em país estrangeiro como suficiente para infirmar um título francês, ordenou, de ofício, uma diligência para apurar ùnicamente se havia sido usada a marca, anteriormente, na França; e como isso não ficou provado, deu-se a condenação do demandante estrangeiro" (op. cit.).

Dentro dessa mesma ordem de considerações se manifesta Bozérian:

"Parece-nos certo que um francês que, primeiro, tenha feito uso, na França, de uma marca ou de uma denominação industrial, pode em proveito próprio dela fazer objeto de um direito privado, sem se preocupar com a circunstância de haver essa marca ou denominação caído, anteriormente, no domínio público no estrangeiro. Parece-nos igualmente certo que êsse francês não poderia ser despojado de seu direito, se se viesse, posteriormente, a saber que essa marca ou denominação caíra no domínio público no estrangeiro". (*op. cit.*, pág. n.º 30).

Menciona, ainda, Pouillet uma decisão do Tribunal Civil do Sena, de 6 de abril de 1866, segundo a qual "é a novidade da marca na França que a torna suscetível de apropriação" (*op. cit.*, pág. n.º 31).

Como se vê, a doutrina e a jurisprudência eram unânimes na afirmação do princípio assegurador do direito de quem primeiro registrasse a marca, quando esta não fôsse registrada no país, embora já conhecida no estrangeiro.

A notoriedade deveria ser, pois, no país do registro e não alhures.

E' a espécie dos autos.

A convenção da União de Paris, confirmada em Haia nada mais fêz do que consagrar, sancionar, homologar, a regra exposta e defendida pelos doutos.

Note-se, ademais, que a jurisprudência dos nossos tribunais também seguia a mesma orientação:

"Contra marca idêntica ou semelhante, registrada no Brasil, sòmente prevalece a prioridade de outra, registrada em país estrangeiro, quando a respeito há Convenção firmada pelo Brasil e concorrem os requisitos por lei exigidos. Não tendo sido observados êsses requisitos, cabe a prioridade legal à marca registrada no Brasil, a qual deve prevalecer, embora o registro da outra no estrangeiro seja anterior" (Decisão da Junta Comercial do Rio de Janeiro, confirmada em acórdão da 2.ª Câmara da Côrte de Apelação, de 19 de maio de 1915, *in Rev. Dir.*, vol. 35, pág. 473; Descartes Magalhães, *Marcas de Indústria e de Comércio*, vol. I, pág. 276).

Quanto à moderna corrente de expositores e comentadores do art. 6.º *bis* citado, não vale aqui repetir as considerações já expendidas no parecer, com apoio em Luzzati, Ghiron e outros.

Apesar do acatamento e da consideração que me merece o ilustre Diretor do D.N.P.I., que nos dá a honra de presidir aos nossos trabalhos, permito-me a ousadia de fazer alguns reparos às suas razões justificativas de fls.

Diz S. Ex. que o art. 6.º *bis* da Convenção de Paris se refere a *marca* e não a *produtos* e conseguintemente, basta a notoriedade da marca estrangeira no nosso território, sem necessidade de que o produto seja conhecido.

Parece-me que a marca deve estar e está, de verdade, intimamente ligada ao produto.

Função da marca, tôda a gente o sabe, é, essencialmente, distinguir os produtos da indústria e as mercadorias que são objeto de comércio, indicando sua origem e procedência, o estabelecimento em que foram fabricados ou vendidos (Gama Cerqueira, *Priv. e Marcas*, pág. 33, n.º 20 do vol. 2).

Foi justamente a necessidade de assinalar os produtos, de distinguir as mercadorias, de diferenciar os artigos que fabricam ou expõem à venda, acreditados para a conquista da preferência do público, que mostram a conveniência de identificá-los de modo original, de dar-lhes nome, de batizá-los.

Se a lei fala em marca é porque esta é que é tutelada, mas não podem ser dissociados os dois elementos que integram o direito, consolidada a proteção em virtude do laço que une os dois têrmos da equação.

Marca sem uso, nada protege.

Aquela é o sinal de garantia que deve obrigatòriamente acompanhar a coisa a que se destina e para que foi solicitada.

O assunto já foi larga e exaustivamente desenvolvido ao se tratar aqui da marca *Sapólio*, cuja caducidade foi decretada.

Dir-se-á que não se trata aqui de caducidade de marca. E' certo.

Mas o que não se poderá deixar de acentuar é que em se tratando de notoriedade, não é possível cogitar de notoriedade da marca sem ao mesmo tempo abordar a questão da circulação ou distribuição do produto correspondente.

Ninguém porá em dúvida que a marca *Sapólio* era de notoriedade inegável.

Entretanto, a caducidade teve de ser decretada porque o produto assinalado não estava no comércio, não se encontrava no mercado, não era exposto à venda, nem siquer valendo provas de sua cessão de uso ou de seu emprêgo esporádico.

Tudo isso evidencia não poder servir de argumento a circunstância de falar a lei em marca e não em produto.

Uma faz parte do outro intimamente e estão ambos ligados por laço indissolúvel.

A notoriedade de uma importa a do outro.

Se a marca fôr conhecida, o produto terá de sê-lo forçosamente.

Se um não o é, a outra também não o será, pouco importando que revistas ou reclames estrangeiros lhe apregoem a excelência ou lhe avantagem as qualidades.

O que a lei quer, e com razão, é que a notoriedade seja evidente no território nacional, pela circulação do produto marcado.

E a notoriedade lhe advém, forçosamente, da exposição à venda, do seu consumo, da sua procura, da preferência do público, de atos insofismáveis que lhe cerquem o nome de uma quase auréola de conhecimento.

Êste conhecimento não se deve circunscrever a poucos efeitos, mas o seu círculo de compreensão deve estender-se dentro de um ambiente mais vasto, para alcançar não só os elementos que servem de intermediário entre o fabricante e o distribuidor do produto, como as próprias farmácias que expõem à venda e os interessados que constituem a grande massa dos consumidores.

Notoriedade significa estando do que é notório, quer dizer publicidade, implica em conhecimento público.

Notório é o que é sabido de todos, conhecido, claro, patente.

A marca, pois, tendo por função primordial distinguir, identificar, assinalar, individualizar os produtos, não pode ser desirmanada da coisa a que adere indissolùvelmente.

Estamos, aqui, é evidente, tratando de marca destinada especialmente a um produto, e não de marca genérica ou em série, ou coletiva, ou difusiva, esta última, aliás, de proteção problemática, entre nós, porquanto a lei exige o uso efetivo, sob pena de caducidade.

Não é êste lugar para observações doutrinárias, e por isso não entramos em maiores indagações a respeito.

Voltando ao caso que nos preocupa, não será ocioso insistir em que a marca, como sinal distintivo apôsto ao produto, só pode ser concebida com êste, como símbolo representativo da coisa assinalada, como sinal especialmente escolhido para distinguir o objeto a que se destina, resultado de seu trabalho, ou como revelação exteriorizadora da atividade, da capacidade, da probidade do profissional que se impôs ao conceito da coletividade pela excelência dos seus artigos, pela seleção dos seus produtos, pela reputação das suas mercadorias cuidadosamente diferenciadas das similares, e a que aderem indissolùvelmente os elementos gráficos ou emblemáticos identificadores e individualizadores que lhes emprestam fisionomia própria e original, inconfundível.

Tanto não é possível dissociar a marca do produto, que a nossa lei não permite a sua transferência isolada, pois com ela deve passar o gênero de negócio a que adere.

Isto porque a questão de *propriedade* da marca não pode ser, entre nós, encarada como em outros países, de amplitude maior com os atributos do domínio.

A nossa lei garante apenas a *exclusividade do uso*, o direito de opô-la ao produto, com a proteção legítima para a obra de penetração a que é destinada a marca, a fim de ativar o processo de formação de clientela (Mário Ghiron, *Corso di Diritto Industriale*, vol. 2, § 77, pág. 9).

A preferência do consumidor não é pela marca, mas pelo produto por ela individualizado.

A conquista do favor público não advém da denominação mais ou menos pomposa, da figura mais ou menos atraente, do símbolo mais ou menos vistoso, ou do emblema mais ou menos original que se coloca na mercadoria.

A marca e produto se completam, pois, se confundem, se identificam tão estreitamente, que não há compreender uma sem o outro.

Não vale aqui estender a questão, que comportaria vasto desenvolvimento.

Mas, para evidenciar ainda a íntima ligação da marca ao produto basta lembrar que não podem ser admitidas marcas constituídas de palavra que tenha relação imediata com o produto, que lhe seja denominação necessária ou vulgar.

Certo, na generalidade dos casos, as marcas destinadas a produtos farmacêuticos são descritivos.

Mas, mesmo assim, devem corresponder aos elementos constitutivos, devem estar de acôrdo com a própria composição do preparado, devem dar uma indicação verdadeira das suas virtudes terapêuticas da sua aplicação, dos ingredientes que formam a sua substância, sem o que haveria falsidade, lôgro, em prejuízo do público que seria induzido a êrro.

Não resta dúvida, pois, de que a marca deve ser entendida em combinação estreita com o produto.

E' que a tutela da lei à marca envolve necessàriamente a do produto.

Essa proteção da lei não podia ser expressa senão em relação à marca, porque esta é aqui a matéria disciplinada, ela é que é objeto de regras especiais, ela é que tem função no campo das reivindicações, ela é que constitui um dos ramos mais importantes do Direito Industrial.

Por essas razões, tão mal expostas e que entretanto são a lealdade das minhas fracas convicções, é que me permito a ousadia de divergir do nosso preclaro Presidente, a cuja interpretação do art. 6.º *bis* da Convenção da União de Paris revista em Haia, julguei oportuno os reparos que aí ficam, como justificativa de meu modesto ponto de vista.

Diante do exposto, e na certeza de que em face da lei expressa não será possível mudar de orientação, é que mantenho o meu parecer anterior, para negar provimento ao recurso e confirmar a decisão recorrida.

Em 18 de dezembro de 1944. — *Alberto Roselli,* Relator.

*
* *

ADITAMENTO AO PARECER DO DIRETOR DO D. N. P. I.

Afigura-se-nos desnecessário aduzir quaisquer novas considerações acentuando os motivos que nos levaram a considerar o pedido de registro da marca — Amniotine — pleiteado pela firma Ubaldo Massara & Cia. Ltda., como uma indiscutível usurpação de marca alheia, tão copiosa é a documentação junta ao processo provando o uso anterior, por parte da firma norte-americana E. R. Squibb & Sons, de idêntica denominação, para distinguir um preparado farmacêutico de sua fabricação, gozando de incontestável notoriedade em vários países signatários da Convenção da União de Paris, inclusive o Brasil.

Voltamos apenas ao assunto, por mera deferência ao digno Relator e para deixar bem claro que, ao contrário do que afirma S. Excia., nunca sustentamos ser a marca suscetível de proteção, por si só, independente do produto ao qual se destina a mesma.

Sabemos que o direito de propriedade se torna efetivo pela aplicação do sinal distintivo ao produto, para fins de individualização — o que só se verificará pela sua oposição direta ou indireta às próprias mercadorias pertinentes à atividade mercantil do respectivo titular.

E' óbvio, portanto, que, na falta de produto a ser identificado, desaparece o objetivo econômico da marca cuja proteção legal não visa assegurar a exclusividade do uso de qualquer palavra ou emblema, na acepção filológica ou gráfica, mas, sim, no que concerne à sua função diferenciadora no giro dos negócios.

Por isso mesmo, a lei estabelece que cessará a proteção quando for interrompida a exploração industrial ou comercial do titular da marca que assim se torna *res nullius,* de possível apropriação por outrem.

Com a nossa observação, que mereceu longa réplica do eminente Relator, pretendemos acentuar que a Convenção da União de Paris (art. 6.º *bis*) se refere à marca porque admite que o conhecimento de um determinado produto possa preceder ao seu aparecimento material no mercado de qualquer país, adquirindo a notoriedade pela divulgação do respectivo sinal distintivo.

Efetivamente, é possível surgir no estrangeiro um produto ou artigo cuja designação se tornou notória por meio de intensa propaganda e não será, certamente, lícito que terceiro, aproveitando-se de qualquer demora no preenchimento de formalidades administrativas ou naturais delongas pertinentes ao início do negócio, possa sem desrespeito aos compromissos de reciprocidade de proteção, assumidos por convenções ou tratados, adotar a mesma denominação para assinalar produto diferente mediante um simples ato formal do depósito da marca.

E' justamente essa a hipótese dos autos, visto se referir a uma especialidade farmacêutica cuja venda, embora permitida em vários países, dependia, entre nós, do licenciamento pela Saúde Pública.

São êsses os esclarecimentos que entendemos acertado prestar, no sentido de melhor definir o nosso pensamento, sem embargo da irrestrita consideração que nos merece o douto Relator pelo seu incontestável saber e alta proficiência.

Em 14 de dezembro de 1944. — *Francisco Antônio Coelho.*