MARCA DE FÁBRICA — ABANDONO

— A exclusividade do uso da marca que o registro outorga só poderá ser anulada pelo abandono decorrente da interrupção das atividades mercantis concernentes a mercadorias que a marca visa distinguir.

MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

PROCESSO N.º 229.808

Parecer: Atendendo à ordem verbal de V. Ex.ª, cumpre-nos encaminhar, com os esclarecimentos necessários, a reclamação apresentada pela Companhia Antártica Paulista sôbre os recursos, por nós e a reclamante interpostos, das Resoluções ns. 5.293 e 5.294, do Conselho de Recursos da Propriedade Industrial, relativamente aos registros da marca "Itacolomy", impetrados pela firma Filhos Piana, de Belo Horizonte, destinada a artigos da classe 42 e 43 (têrmos ns. 78.490 e 78.491). Ao nosso ver, com a devida vênia, as alegações da sociedade reclamante são de inteira procedência, pois, efetivamente, a matéria versada nos autos, envolve direitos incontestáveis da signatária que deixaram de ser integralmente apreciados pelo saudoso e eminente antecessor de V. Ex.ª,

por motivos que adiante declinaremos. Quanto ao mérito do pedido, seja-nos permitido ratificar as razões aduzidas nos recursos que interpusemos, na forma regulamentar e no aditamento aos mesmos, por entendermos que as referidas Resoluções são contrárias à lei e ofensivas a direito expressamente reconhecido por uma decisão ministerial de última instância. Todos sabemos que a exclusividade de uso da marca que o registro outorga, só poderá ser anulada pelo abandono, decorrente da interrupção das atividades mercantis, concernentes às mercadorias que a marca visa distinguir e sem as quais nenhum valor tem o sinal distintivo. Mas êsse abandono deve ser comprovado mediante processo administrativo promovido por terceiro que prove legítimo interêsse. Na espécie, ninguém de boa fé sustentará que a Companhia Antártica Paulista tenha interrompido, em qualquer tempo, a fabricação de seus produtos, diante da notória e crescente prosperidade da emprêsa, deixando de usar, nos respectivos rótulos, a sua marca genérica, constituída da figura da estrêla, cujo valor econômico veio crescendo na proporção do desenvolvimento da respectiva titular. Foi assim julgando e diante da prova apresentada que o eminente ex-titular da Pasta do Trabalho, Indústria e Comércio, atual preclaro membro do mais alto Tribunal de Justiça, Ministro VALDEMAR FALCÃO (têrmo n.º 51.662) — Processo da marca mista (Joseph), resolveu avocar o processo em questão e reformar o acórdão n.º 2.499, do Conselho de Recursos da Propriedade Industrial, no sentido de restabelecer a decisão da primeira instância, denegatória do registro da marca de terceiro (têrmo citado n.º 51.662, *Diário Oficial* de 6 de setembro de 1939), por conter entre os seus elementos distintivos, o emblema da estrêla. Essa decisão, ratificando o direito da Companhia Antártica Paulista, ao uso exclusivo da figura da estrêla, para distinguir, genèricamente, as bebidas de sua fabricação, só foi proferida após fundamentada reclamação da interessada e pareceres favoráveis do Auditor do Conselho, Dr. GODOFREDO MACIEL, que teve a hombridade de modificar a sua anterior opinião, em face de novos elementos apresentados e do então Consultor Jurídico do Ministério, atual Ministro do Tribunal de Contas, Dr. J. F. DE OLIVEIRA VIANA. Restabelecido êsse direito de uso exclusivo à Companhia reclamante, por ato de última instância que passou em julgado, não mais seria lícito ao Departamento Nacional de Propriedade Industrial admitir a proteção de novas marcas contendo o mesmo emblema de estrêla, quando destinado a distinguir bebidas em geral, sob pena de se tornar insubsistente o ato emanado da Superior Autoridade que visou coibir novas infringências à propriedade da Companhia Antártica. E assim procedemos em relação aos pedidos da firma Filhos Piana (têrmos 78.490 e 78.491), a cujos processos se refere a presente reclamação. Segundo a doutrina, admite-se, além do *abandono voluntário*, a *aquiescência* ou *negligência*, por parte do respectivo titular, como motivo bastante para fazer cessar o direito de uso exclusivo da marca. Mas, os expositores da matéria reconhecem que êsses fatos devem ser julgados com reserva e sòmente admitidos quando a própria marca tiver perdido o caráter distintivo pela inação ou transigência do proprietário que entrega, assim, o sinal distintivo ao domínio público (NIMS, *The Law of Unfair Competition and Trade Marks*, WALTER J. DERENBERG, *Trade Mark Protection and Unfair Trading*). Ao caso em aprêço não será justo aplicar êsse preceito, para imputar a perda da exclusividade do uso da marca pertencente à Companhia Antártica Paulista, por coexistirem outras marcas registradas de terceiros, con-

tendo o mesmo emblema de *estrêla*. Ninguém, aliás, poderá contestar a possibilidade de haver sido desconhecida da reclamante, na primeira fase de suas atividades, possìvelmente limitadas ao Estado de São Paulo, a maioria dessas marcas, por deficiência de publicidade, mormente quando várias delas, sendo internacionais, eram apenas mencionadas pelo característico verbal ou o nome dos industriais ou comerciantes. Por outro lado, conforme tivemos ocasião de salientar, o exame da colidência das marcas mistas mais se acentua em relação aos elementos verbais que são preponderantes na designação e propaganda dos produtos. Daí a possibilidade de escapar, não sòmente aos examinadores como aos titulares de marcas anteriormente registradas, os sinais figurativos posteriormente adotados. Foi mesmo reconhecendo essa circunstância que não passou despercebida aos reformadores das leis da Propriedade Industrial, que resultou a obrigatoriedade da publicação dos *clichés*, em lugar de simples descrição das marcas, muitas vêzes feita de forma capciosa, ou incompleta, para escapar à impugnação de terceiros. De qualquer maneira, é indiscutível que o direito da Companhia Antártica não pereceu devido ao fato de terem sido registradas várias marcas mistas na vigência da sua com idêntico emblema e, se o despacho ministerial não pode determinar a nulidade dêsses registros, que são autônomos, deve, sem dúvida, impedir novas infringências, por parte, não só dêsses mesmos titulares, como quaisquer outros requerentes. Não desejamos alongar êstes esclarecimentos, até porque já tivemos ocasião de justificar as razões que nos levaram a divergir das citadas resoluções do Conselho de Recursos por considerá-las contrárias à lei e ao ato ministerial que reconheceu o direito da Companhia Antártica Paulista e às quais pedimos vênia para juntar ao presente. Resta agora examinar se cabe a revisão do processo na forma solicitada pela requerente. Ao nosso ver, o pedido merece deferimento, por não se tratar de *reconsideração*. Efetivamente, como será fácil verificar, dois foram os recorrentes e dois foram os recursos interpostos. Sôbre os mesmos opinaram favoràvelmente, considerando procedente a nossa impugnação e reconhecendo o direito da Companhia Antártica Paulista, não só o ex-Assistente Técnico Dr. Brício Tinoco, como o douto Consultor Jurídico Dr. Oscar Saraiva, que pugnaram pelo provimento dos recursos para o efeito de anular as resoluções, em obediência ao anterior despacho ministerial que resolveu, em definitivo, a questão, reconhecendo o direito da reclamante. Apenas divergiu o ex-Assistente Técnico Dr. Heitor de Meneses Côrtes, ouvido em seguida, propondo a manutenção das Resoluções do Conselho de Recursos pelos seguintes motivos: *a*) ser a figura de estrêla, adotada nas marcas impugnadas, diferente da registrada pela Companhia Antártica; *b*) já possuir a firma recorrida, Filhos Piana, as marcas números 27.948 e 33.509, contendo o emblema em questão. Chamados novamente a opinar sôbre o parecer do Dr. Heitor Meneses Côrtes, devido a uma recomendação verbal do então Ministro, por intermédio do Secretário de S. Ex.ª, tivemos ocasião de sustentar o nosso anterior recurso, replicando às conclusões do parecer do Dr. Heitor Meneses Côrtes, pelos seguintes motivos: 1.º) A colidência entre elementos figurativos não se verifica sòmente pela reprodução, mas também pela semelhança dos emblemas empregados. A figura de estrêla não diverge pelo fato de ser constituída de quatro, cinco ou demais pontas e, a propósito, citamos a opinião de H. Allart que, versando a matéria, se ajusta perfeitamente ao caso

em aprêço, respondendo ao argumento com que se pretende apoiar o direito da firma recorrida: *"Lorsqu'une marque consiste dans un emblème, ce qui frappe l'attention de l'acheteur ce n'est pas la configuration particulière, c'est, bien l'objet en lui même. S'il s'agit par exemple d'une étoile, ce qui frappera la clientèle, ce ne sera ni le nombre des branches qu'elle comporte, ni la disposition des ombres et des rayons dont elle peut être ornée, ce sera uniquement l'idée d'une étoile. Il petiendra la marque étoile et non pas la marque etoile à cinq branches, étoile ombrée, etc."*. (*Annales de la Propriété Industrielle*, 1911, pág. 160).

2.º) A alegação de possuir a firma Filhos Piana, as marcas ns. 27.948 e 33.509, constituindo direito adquirido para os novos registros impetrados, não tem a menor procedência porque, como foi posteriormente esclarecido e consta da nossa réplica ao parecer do ex-Assistente Técnico, Dr. HEITOR CÔRTES, essas marcas foram, pela recorrida, vendidas a Paiva & Cia. Ltda., em 1942 e transferidas ao novo proprietário por despacho de 16 de setembro do mesmo ano. Quer isto dizer que, ao depositar as novas marcas a 12 de novembro de 1941, era ainda — Filhos Piana, proprietária das marcas ns. 27.948 e 33.509, mas já o mesmo não sucedida quando a 16 de novembro de 1942, recorreram do despacho que indeferiu os registros impetrados. Nessa altura não mais podiam nem deviam fundar o seu direito ao registro das novas marcas na posse das marcas já cedidas a terceiro, quando mesmo estivesse o Departamento obrigado a repetir erros e infrações legais, por subseqüentes atos. Destarte, a insistir a firma recorrida nos pedidos de registro, após a venda dessas marcas, obrigatòriamente acompanhadas do respectivo gênero de indústria, será possível atribuir-lhe o propósito de concorrência desleal já também em relação aos cessionários ou o intuito de promover outras cessões onerosas. Resta, agora, examinar se procede a revisão solicitada pela Companhia Antártica Paulista. Sôbre o assunto não hesitamos em considerar merecedor de deferimento o pedido, sem embargo do respeitável despacho a fls. 83, do processo relativo ao têrmo n.º 78.490, por estarmos convencidos que, devido à deficiente organização dos processos, sem a indispensável seriação das peças, como será fácil verificar pelas juntadas que deixamos no estado em que foram restituídas os autos, a Superior Autoridade não apreciou, em conjunto, os recursos, e tanto isso é verdade que apenas exarou despacho no primeiro, deixando de considerar o segundo onde justamente foram anexadas novas peças, inclusive a nossa sustentação, resultante de ordem superior e, à vista da qual o criterioso e douto Dr. HEITOR DE MENESES CÔRTES, autor do parecer contrário, poderia, pelo menos, retificar o argumento do direito adquirido aos novos registros, fundado na posse anterior de marcas idênticas, uma vez ciente que elas não mais pertencem à firma Filhos Piana, conforme falsamente declarara a mesma. E essa alegação, devemos ainda salientar, serviu também de principal fundamento às Resoluções do Conselho, como se vê dos respectivos *consideranda*. Pelo exposto, seja-nos permitido afirmar que o respeitável despacho, proferido nos últimos instantes da administração (26 de janeiro de 1946 e encaminhado para publicação a 1 de fevereiro), sòmente relativo a um dos recursos, sem qualquer referência ao segundo, autoriza a revisão solicitada pela Companhia Antártica Paulista. E êsse pedido ainda mais se justifica quando é certo que os registros, sendo atos autônomos, devem ser considerados separadamente, pelas peculiari-

dades de cada caso, e assim torna-se necessário dar solução ao segundo recurso pertinente ao têrmo n.º 78.491 e que versa sôbre classe e produtos diferentes. Demais, tratando-se de matéria de ordem pública, a impetrada revisão facultará resolver também sôbre a falsa alegação de propriedade das marcas ns. 27.948 e 33.509, que se atribuiu a firma Filhos Piana, considerada essa circunstância pela Resolução do Conselho e o parecer acima aludido, como direito adquirido e fundamento decisivo para a concessão dos novos registros pleiteados, restabelecendo-se a verdade e a necessária licitude dos atos de comércio. O Sr. Ministro, entretanto, resolverá com a habitual clarividência. — *Francisco Antônio Coelho*, Diretor Geral do Departamento Nacional da Propriedade Industrial.

Despacho: Atendendo à representação do Diretor Geral do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, reconsidero o despacho exarado no processo MTIC 229.813, referente ao têrmo n.º 78.490, para dar provimento ao recurso nos têrmos do parecer da Consultoria Jurídica. Outrossim, dou provimento ao recurso interposto no processo MTIC 229.808, referente ao têrmo n.º 78.491, na conformidade do parecer do mesmo órgão jurídico. — *Otacílio Negrão de Lima*.