

**NOME COMERCIAL — REGISTRO — USURPAÇÃO DE TÍTULO
DE ESTABELECIMENTO — CONCORRÊNCIA DESLEAL**

— A certidão negativa do registro não pode, em favor de seu requerente, sacrificar direito preexistente e que decorre do uso anterior por parte de terceiro.

— Interpretação do Decreto-lei n.º 6.387, de 7/10/40, e do art. 96 do Cód. da Propriedade Industrial.

MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Recurso n.º 4.265

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos êstes autos em que são recorrentes A. de Sá & Cia. Ltda., requerentes do registro do título — Laranjada Americana — e recorridos Joaquim Vaz Martins & Cia., Ltda. e o D. N. P. I., que indeferiu o pedido, nos termos do artigo 15, letra e, do Decreto-lei número 6.387, de 7 de outubro de 1940, visto tratar-se de usurpação de título de estabelecimento pertencente a terceiro, conforme provam documentos apresentados e cuja proteção está assegurada pelo art. 31 do Decreto 24.507, de 29 de junho de 1934 :

Considerando que à concessão do presente pedido opôs-se desde logo a sociedade Joaquim Vaz Martins & Cia. Ltda., estabelecidos nesta praça, alegando e provando a prioridade de uso sôbre a denominação — Laranjada Americana ;

Considerando que é incontestável que o uso que vem fazendo os recorridos, da denominação Laranjada Americana, quer no seu estabelecimento à Avenida Rio Branco, quer no da rua do Ouvidor 57, está sobejamente provado nos autos, em documentos que datam de 1931, 1934 e 1936 (fôlhas 5 a 14), e contra os quais não se levantou nenhuma objeção ou cuja validade e autenticidade não impugnaram os recorrentes, os quais, apenas, insistem em querer firmar o seu direito no fato de se terem antecipado, aos recorridos, no depósito do título no D. N. P. I. ;

Considerando, porém, que tal alegação não encontra apoio pois que a própria lei repele formalmente a concorrência desleal, não permitindo usurpações fundamentalmente prejudiciais à licitude dos interesses econômicos e que, tudo evidencia, foram adquiridos por meios regulares ;

Considerando, ainda, que os recorrentes não podiam desconhecer a existência da insígnia “Laranjada Americana”, dos recorridos, ou dos seus antecessores, cujos estabelecimentos funcionam em os pontos mais movimentados e em artérias mais transitadas da Capital da República, à vista de toda gente;

Considerando, finalmente, que é de ser mantido o despacho que indeferiu o registro aqui impetrado pois que o depósito feito contra o direito de pré-uso dos recorridos é, evidentemente, ato de concorrência que não pode ser sancionado :

Resolvem os membros do C. R. P. I., por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso para ser confirmado o despacho recorrido.

Sala das Sessões, 5 de setembro de 1946. — *Clóvis Costa Rodrigues*, Presidente. — *Alberto Roselli*, Relator. — *Renato Santos*. — *J. C. de Lima Ferreira*. — *Rubem Roquette*. — *Godofredo Maciel*.

EXPOSIÇÃO

A. de Sá & Cia. Ltda., sociedade brasileira, estabelecida à Avenida Rio Branco, nesta cidade, pediu o registro do título de estabelecimento *Laranjada Americana*, destinado ao gênero de comércio de vendas de sucos nutritivos de frutas em forma de refrescos, na classe 43, conforme os exemplares de fls. 3 a 5, depois substituídos pelos de fls. 27 a 29.

Ao pedido se opuseram Joaquim Vaz Martins & Cia. Ltda., alegando caber-lhes a prioridade de uso da denominação em causa, por haverem adquirido, desde 1931, o estabelecimento que funciona à Avenida Rio Branco sob o título *Laranjada Americana*, com filial à Rua do Ouvidor.

Os depositantes oferecem réplica à oposição, sob o argumento de terem eles direito ao registro, por se haverem antecipado no respectivo depósito, não valendo, no caso, o argumento do uso anterior.

A Seção de Marcas não apontou nenhuma anterioridade, mas informou que os depositantes haviam requerido, com o termo 76.030, e para o mesmo estabelecimento, o título *Casa Biotrix*.

Convidados a prestar esclarecimentos a respeito dessa duplicidade de títulos para o mesmo estabelecimento, vieram os depositantes com as declarações de fls. 24, onde afirmam que realmente requereram as duas denominações para o mesmo estabelecimento, isto porque mantém seu escritório no 1.º andar, por cima da loja n.º 177, porém os títulos são destinados a estabelecimentos distintos. E acrescentam: “O título *Casa Biotrix* destina-se à loja n.º 177 da Avenida Rio Branco, ao passo que o título “*Laranjada Americana*”, destina-se à loja n.º 175, da mesma Avenida”.

O pedido foi indeferido, nos termos do art. 15, letra e, do Decreto-lei n.º 6.387, de 7-10-40, visto tratar-se, segundo está fundamentado no despacho, de usurpação de título de estabelecimento pertencente a terceiro, conforme provam os documentos apresentados e cuja proteção está assegurada pelo art. 31 do Dec. 24.507, de 29-6-34.

Desse indeferimento, recorrem os depositantes A. de Sá & Cia. Ltda. com as razões de fls. 33 e 34, alegando que, ao requerer o título *Laranjada Americana*, não havia marca impeditiva nem igual nem semelhante, tendo,

apenas, aparecido no processo um oponente reivindicando em seu favor o uso anterior de título idêntico. Acrescentam, ainda, que antes de efetuar o seu depósito, pediram certidão ao D. N. P. I, para saber se podiam depositar seu pedido sem ferir direitos de terceiros, agindo, assim, de boa fé. Conseqüentemente, afirmam, não há, na espécie, concorrência desleal, e como não havia título idêntico registrado, a proteção do registro devia-lhes ser assegurada, abstração feita de qualquer direito decorrente do uso anterior por parte de terceiros.

As razões do recurso são contestadas pelos oponentes, ora reunidas, às fls. 37 e v.

O Dr. Auditor, em longo e bem fundamentado parecer, sustentando a proteção dispensada ao uso anterior em face de nossas leis, conclui por opinar pela confirmação do despacho que indeferiu o pedido, negando-se provimento ao recurso.

PARECER E VOTO

Os recorrentes alegam que, antes de efetuado o seu pedido de registro do título de estabelecimento, requereram ao D. N. P. I. uma certidão, a fim de poderem ter a certeza de haver ou não registrada denominação idêntica, com isso querendo provar a sua boa-fé.

Ora, é sabido que as certidões dessa natureza, fornecidas pelo D. N. P. I. não têm o alcance que lhes querem dar os recorrentes, nem tampouco podem ter a força ou a virtude de assegurar direitos contra aqueles que lhes são evidentemente preferenciais.

As certidões do resultado de pesquisas, para apurar se há ou não registro anterior de marca ou título, têm função relativa e não envolvem responsabilidade do D. N. P. I para efeitos de registro.

É o que dispunha o § 1.º do artigo 12 do Decreto 22.990, de 26 de julho de 1933, consolidado no § 2.º do artigo 208 do Código da Propriedade Industrial.

A razão, aliás, é muito simples.

Pode haver em uso marca, insígnia, nome, título ou o que mais seja e como a lei protege o uso anterior, sem registro, uma vez feita a prova necessária e cabal da legitimidade desse uso imune de qualquer vício ou incontaminado por qualquer irregularidade, é evidente que a certidão negativa do registro não pode em favor do seu requerente sacrificar direito preexistente e que decorre do uso anterior por parte de terceiro.

É o que se infere do art. 96 do Código da Propriedade Industrial, que nada mais fez do que consagrar os princípios de direito orientadores da matéria e as normas reguladoras de repressão à concorrência desleal.

Cabe, aqui, agora, fazer a apreciação dos acórdãos dêste Conselho, dos quais fui relator, juntos pelos recorrentes às fls. 18 e 23 dêste processo, e da declaração de voto do Conselheiro Dermeval de Sá Lessa, às fls. 35.

No acórdão n.º 3.670, de 7 de março de 1941 (fls. 18), tratava-se do seguinte. A utente de uma determinada marca pretendeu registrá-la. Ao

submeter, porém, o seu pedido, já encontrou registrada outra com ela perfeitamente confundível. Ora, a sua negligência em promover o seu depósito, e o seu descaso em opor-se, no devido tempo, ao pedido do seu antagonista, deu a êste a preferência resultante da prioridade de depósito. Não podia o D. N. P. I. adivinhar que havia em uso marca idêntica, porque o seu utente não veio em defesa dos seu interesses. Deferido foi o pedido. De modo que, quando, posteriormente, anos depois, o que se dizia com o direito de pré-uso, veio requerer o registro, já encontrou protegida legitimamente a marca colidente que lhe impediu a segurança tardiamente impetrada. É o que está claramente ressaltado no acórdão invocado, sem nenhuma aplicação à espécie, pois aqui o de que se trata é de um registro apenas impetrado, e ainda não concedido, contra o qual um terceiro, comprovadamente pré-utente, se insurge, provando que vem usando a mesma denominação há muitos anos e, conseqüentemente, não pode ser prejudicado por pedido que constitui verdadeira usurpação ao seu direito.

Quanto ao Acórdão n.º 3.729, de 15 de abril de 1941 (fls. 23), também nenhuma aplicação cabe ao caso em exame. O utente da marca *Açoni-quel*, que a empregava apenas em talheres, da classe 11, pretendeu se opor ao registro de *Açonic*, para artigos da classe 12. O Conselho lhe negou a faculdade de se opor ao registro, com base no pré-uso, não só porque a sua marca porventura em uso se compunha de duas palavras inapropriáveis designativas dos metais que entram na composição de determinados produtos, como porque se tratava de classes diferentes, não prevalecendo a alegação de uso anterior.

Quanto à declaração de voto do Conselheiro Derneval de Sá Lessa, proferido em 24 de novembro de 1941, no termo 68.653, referente à marca *Tirollesa* (fls. 35), não vejo em que possa favorecer aos recorrentes, por isso que não há opinião ali externada pelo seu eminente prolator, nada que discrepe o uso anterior contra as manobras da concorrência desleal.

Admitindo, porém, que não fôsse êsse o critério sempre adotado neste Conselho e não fosse essa a orientação mais exata em tal matéria, bastaria a circunstância de consagrar, agora, peremptoriamente, o nosso Código da Propriedade Industrial o princípio da proteção ao uso anterior, para que não vingassem as razões do recurso.

Não resta dúvida de que os recorridos estão com o melhor direito.

O uso que vem fazendo da denominação *Laranja da Americana* quer no seu estabelecimento à Avenida Rio Branco, quer no à Rua do Ouvidor 57, está sobejamente provado nos autos, em documentos que datam de 1931, 1934 e 1936 (fls. 5 a 14), e contra os quais não se levantou nenhuma objeção, ou cuja validade e autenticidade não impugnaram os recorrentes.

Êstes, apenas, insistem em querer firmar o seu direito no fato de se terem antecipado aos recorridos no depósito de título no D. N. P. I.

Isto não basta para lhes dar um direito que não encontra guarida em nossas leis que repelem formalmente a concorrência desleal e não permitem usurpações fundamentalmente prejudiciais à licitude dos interesses econômicos e que tudo evidencia foram adquiridos por meios regulares.

Não é crível que os recorrentes desconhecessem a existência da *Laranjada Americana*, dos recorridos, ou dos antecessores destes, cujos estabelecimentos funcionam em os pontos mais movimentados e em as artérias mais transitadas da capital da República, à vista de toda gente.

Nem ocorre à pretensão dos recorrentes o fato de haver o D. N. P. I. fornecido certidão negativa do registro do título de estabelecimento em aprêço.

O que é público e notório, principalmente entre oficiais do mesmo officio, ou entre profissionais do mesmo ramo, dispensa maiores provas que não as do próprio conhecimento vulgarizado, amplo, às claras, ao alcance de todos.

Por todas as razões expostas, nego provimento ao recurso, para manter o despacho de indeferimento de fls. 32, que está bem fundamentado e assenta nos verdadeiros princípios reguladores do assunto.

Isto, não obstante as observações feitas pelos recorrentes, às fls. 33 e 34, que alegam não ter cabimento a fundamentação do despacho, calcado no art. 15, letra e, do Decreto número 6.387, de 7-10-40, e no art. 31 do Decreto n.º 24.507, de 29-6-34.

As observações não procedem porque, sendo certo que ao Diretor do D. N. P. I. incumbia, como incumbe, reprimir a concorrência desleal, recusando deferimento aos pedidos de registro que venham ferir direitos de terceiros, é evidente que, toda vez que aquela autoridade venha a ter conhecimento de atos ou circunstâncias que importem em usurpação ou aproveitamento do esforço alheio, deverá tomar as providências necessárias, para evitar que vinguem os procedimentos suscetíveis de causar dano a quem quer que seja que venha a ser ou tenha possibilidade de ser sacrificado nos seus interesses.

O Doutor Diretor do D. N. P. I., invocando os dispositivos constantes do seu despacho, nada mais fez do que tornar mais expressivas as razões do indeferimento, resultante da combinação de preceitos legais que lhe reforçam o poder de julgar e impõem o dever de repressão aos atos incondizentes com a licitude sempre imperiosa nos assuntos de ordem pública.

Referindo-se o art. 31 do Decreto n.º 24.507, de 29-6-34, ao respeito que deve ser dispensado a certos *direitos adquiridos na forma da legislação em vigor*, não restringiu a proteção aos decorrentes de registros feitos nas Juntas Comerciais ou Registro Civil. Ampliou a proteção aos decorrentes não só de sucessão, cessão e transferência, mas também de outro qualquer meio legal de aquisição de direito.

Ora, está visto dos autos, conforme documento de fls. 5 a 14, que os recorridos adquiriram, por forma legítima, o direito à denominação *Laranjada Americana*, como título de estabelecimento, que vinha sendo usada de longa

data pelos antecessores dos recorridos e que éstos obtiveram, como compradores do fundo de comércio correspondente, em 1931, usando-o sempre mansa e pacificamente em sua casa de negócio e em sua filial.

Dir-se-á que do mencionado artigo 31 se infere que o respeito aos direitos que menciona estão condicionados à circunstância de fazerem os interessados o respectivo registro de acôrdo com aquele regulamento.

Embora o preceito em causa se refira mais diretamente ao *nome comercial*, é de ver que ali não se prefixou prazo determinado para o preenchimento das formalidades respectivas, o que só se veio concretizar com o Código da Propriedade Industrial, no art. 96 citado.

O despacho recorrido está certo, legitimamente fundamentado e assenta em princípios verdadeiros que nunca será demais salientar.

E para fazê-lo, é oportuno invocar ajustados conceitos expendidos por Clóvis Rodrigues, no seu substancioso trabalho sôbre “Concorrência Desleal”, no capítulo referente às marcas não registradas quando em conflito com depósitos que lhes precedam mas não podem ser deferidos por constituírem verdadeira usurpação, uma vez posta em foco a verdadeira situação de fato.

Diz o competente e autorizado escritor :

“A repressão *in limine* na esfera administrativa dos atos intencionais de concorrência ilícita, tal como se pratica entre nós, constitui, sem dúvida alguma, singular e audaciosa conquista do Brasil no domínio do direito industrial contemporâneo. E, por certo, semelhante prerrogativa tornar-se-ia inoperante e inexecutável se ao depósito fôsse conferido — como ainda pretendem alguns juristas e escritores — o efeito atributivo, em menosprezo do *uso anterior* e dos fatores morais e circunstâncias de que geralmente se reveste cada caso”. (Op. cit. pág. 117, n.º 61).

E mais ainda :

“A repressão, *ab initio*, sumária, da concorrência desleal, fuge, é verdade, aos moldes da generalidade das leis ; mas representa uma imposição de natureza essencialmente preventiva, no sentido de cortar pela raiz a ação maléfica dos contrafactores, antes que se lhes objetivem os planos criminosos. Destruir a causa para a concessão imediata dos efeitos, eis, em síntese, o pensamento central da lei” (op. vol. cit.).

Acredito, sinceramente, que não houve, no caso, a prática intencional de atos de concorrência desleal ou planos criminosos, para auferimento de vantagens menos lícitas, mas o que é indiscutível é que o depósito feito, contra o direito de pré-uso dos recorridos, é ato de concorrência que não pode ser sancionado.

Por isso, repito, andou bem o Doutor Diretor do D. N. P. I. não concedendo registro, aqui impetrado, o que confirmo, negando provimento ao recurso.

Em 15 de Agosto de 1946. — *Alberto Roselli*, Relator.