MARCA DE COMÉRCIO — PRIORIDADE DO USO — EXPRESSÃO DE FANTASIA

— Só é lícita a inclusão de expressão de fantasia em nome comercial quando os usuários podem, legìtimamente, usar desta expressão por havê-la registrado como marca.

MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 27-46

Novidades para Homens "Sir" H. A. e Aspásia Mário Gerschman, recorrendo da decisão do Conselho que concedeu o registro da marca *Sir*, n.º 87.516.

O Sr. Ministro manteve a decisão do Conselho nos seguintes têrmos: "De acôrdo com o parecer supra.

Rio 1-4-47. — *Morvan Figueiredo*".

PARECER

1. O estudo atento do processo evidencia que, apesar da extensão tomada pelas controvérsias que em seu bôjo se travam, a matéria se reveste de simplicidade, achando-se devida e seguramente focalizada no parecer do Dr. Auditor, a fls. 44 a 45.

2. Trata-se, em verdade, da expressão de fantasia *Sir*, destinada a assinalar gravatas e que foi, com pequena diferença de dias, requerida simultâneamente por dois interessados: Aspásia Mário Gerschman, a 8 de maio de 1942, pelo têrmo 87.420, e H. Dekert & Cia., a 13 dêsse mês e ano, pelo têrmo 87.516.

3. Já existindo registrada marca anterior idêntica para a mesma classe (classe 36), o primeiro dos pedidos indicados foi indeferido. Quanto ao segundo, porém, promoveu o respectivo requerente a caducidade da marca anterior impeditiva, de propriedade de Scatamacchia & Cia., obtendo o cancelamento da mesma em razão da caducidade comprovada, e conseqüentemente, o registro da própria marca.

4. Com êsse registro é que não se conforma Aspásia Mário Gerschman, atual recorrente, em conjunto com a Sociedade Novidade para Homens "Sir" S. A., da qual é acionista e diretora. Argumento principal do recurso é a afirmativa de que a marca é de ser atribuída à recorrente em virtude do uso anterior que argüi em seu favor. No entanto, do processo não consta prova capaz de confirmar tal assertiva. Ao contrário, o que se verifica, sem possibilidade de dúvida, é que ambos os contendores vêm usando concomitantemente a expressão disputada, e nenhum dêles fêz prova de que a houvesse usado anteriormente à data do pedido de registro, isto é, maio de 1942. Os documentos juntos a tal respeito e anteriores a essa data provam, apenas, atos de natureza preparatória para uso futuro, mas nenhum dêles comprova uso efetivo. Aliás, as datas são quase as mesmas e não justificariam, de um lado ou de outro, a invocação do uso anterior, que deveria ser notório e de antigüidade acentuada. Dêsse modo, não procede a argumentação do recorrente que, se fundamentada, teria o apoio da lei e da jurisprudên-

cia dêste Ministério, inclusive da doutrina constante desta Consultoria em favor do melhor direito do pretendente. No caso, porém, êsse uso prévio ou anterior, apesar de insistentemente invocado, não se comprovou no curso do processo, nada havendo que autorize a admiti-lo de sorte que subsiste o registro deferido a H. Dekert & Cia., o qual, em contrário à recorrente, persistiu em seu pedido inicial, não o abandonando, como esta o fêz logo que indeferiu o que formulara a 8 de maio de 1942.

5. Invoca-se, nas bem elaboradas razões de recurso, como semelhante ao caso presente, outro anterior em que esta Consultoria opinou favoràvelmente ao pretendente. Nesse caso, porém, verifica-se de forma indiscutível um prolongado e inquestionável uso anterior da marca disputada, ao passo que, no presente, isto não ocorre, não justificando, portanto, a identidade de conclusão que se pleiteia.

6. Há ainda a acentuar, e conforme bem assinalou o Dr. Auditor com referência ao argumento de fazer a expressão de fantasia que ora se disputa como marca, parte do nome comercial da segunda recorrente, que também improcede o mesmo, desde que, nos têrmos do art. 110 do Código da Propriedade Comercial, só é lícita a inclusão de expressão de fantasia em nome comercial quando os usuários podem, legitimamente, usar dessa expressão por havê-la registrado como marca, o que não ocorre no caso, em que êsse registro não foi deferido.

7. Isto pôsto, e atendendo a que a recorrente não persistiu no pedido de registro que fêz, não interpondo no tempo devido os recursos cabíveis, nem afastando os obstáculos jurídicos que se antepunham a êsse registro, é de prevalecer aquêle feito pelos recorridos, desde que não há, no processo, elementos que comprovem uso anterior da marca disputada. Por êsse motivo, julgamos que os recursos não merecem provimento.

Rio, 24-3-947. — *Oscar Saraiva,* Consultor Jurídico.