

MARCA DE COMÉRCIO

J. C. SAMPAIO DE LACERDA

1. *Marca de comércio* é todo sinal feito em um produto ou a êle aposto independentemente do nome comercial para determinar qual o fabricante e assim distinguir seus produtos dos de outro concorrente.

Podem constituir marca, nomes, palavras, letras, algarismos, monogramas, emblemas, figuras, vinhetas, ornamentos, desenhos, ilustrações, relêvos, perfurações, transparências, estampas, recortes, rendilhados, impressões, gravuras, fotografias, sinetes, cunhos, selos, rótulos e quaisquer sinais distintivos de atividade industrial ou comercial (art. 79 do Cód. Prop. Ind.; dec.-lei n. 254, de 28-2-1967). Não podem, porém, constituir marcas (artigo 80) :

1) os brazões, armas, medalhas, distintivos públicos ou oficiais, nacionais ou estrangeiros, ou respectivas designações e figuras, salvo havendo autorização expressa de autoridade competente;

2) o emblema da Cruz Vermelha ou as palavras Cruz Vermelha ou Cruz de Genebra;

3) as expressões, figuras ou desenhos contrários à moral e aos bons costumes e as que envolvam ofensa individual ou atentem contra cultos religiosos ou idéias e sentimentos dignos de respeito ou veneração;

4) as designações de repartições ou estabelecimentos oficiais, o nome de empresa, o título de estabelecimento e a insígnia de que legítimamente não possa usar o registrante;

5) a côr das mercadorias ou produtos;

6) o nome ou indicação de país, região, localidade ou estabelecimento notôriamente conhecido como centro de fabricação ou extração do produto, bem como imitações suscetíveis de confusão, esteja ou não junto a essa indicação em nome suposto ou alheio;

7) as medalhas de fantasia suscetíveis de confusão com as concedidas em exposições industriais ou congressos científicos;

8) o nome civil e a effigie de terceiros, salvo com expresso consentimento do titular ou seus sucessores diretos;

9) os termos técnicos usados nas indústrias, ciências e artes;

10) a reprodução ou imitação de cunhos oficiais regularmente adotados para garantia de metais preciosos, armas de fogo e padrões oficiais de qualquer gênero ou natureza;

11) os nomes de obras artísticas ou científicas, de peças teatrais, cinematográficas, ou divulgadas por quaisquer meios de comunicação e os desenhos artísticos impressos por qualquer forma;

12) a reprodução ou imitação de títulos, apólices, moedas e cédulas da União, dos Estados, dos Municípios ou de países estrangeiros;

13) as côres, exceto quando combinadas em conjunto original;

14) as denominações simplesmente descritivas dos produtos ou serviços a que se aplicam;

15) tudo mais que pode constituir violação da propriedade industrial, por contrafação, imitação ou usurpação.

As marcas destinadas a produtos nacionais não poderão conter dizeres em língua estrangeira, salvo quando tais dizeres forem de uso corrente no Brasil (art. 75). O Cód. Prop. Ind., de 1945, no § único do art. 91, esclarecia que esse dispositivo não se entendia com os nomes de bebidas e outros produtos sem designação própria, em português, tais como *bitter*, *brandy*, *cognac*, *fernet*, *Kirsch*, *rum*.

Não servem também como marcas os nomes genéricos (art. 80, n. 6), como rebuçados, flora, espumante, cerveja, *malzbier*, etc., a não ser quando acompanhados de acessórios que os caracterizem, e nem nomes ou denominações necessários usuais ou vulgares (art. 80, n. 2). Mas a reunião de sinais vulgares às vezes, apresentando certo cunho característico, pode ser admissível, como, por exemplo: sabão XPTO; automóveis FIAT, que neste último caso, traduz as iniciais de Fábrica Internacional de Automóveis de Turismo.

2. Não há propriamente diferença entre *marca de indústria* e *marca de comércio*, pois quer uma e outra são amparadas pelos mesmos textos legais. CARVALHO DE MENDONÇA propunha a distinção e tanto o Código anterior, como o vigente, adotaram essa distinção: *marca de indústria* é a usada pelo fabricante e *marca de comércio*, pelo negociante (art. 73). Na prática, porém, é difícil distingui-las. O comércio não poderá suprimir a do fabricante, salvo se a revenda é feita de outra maneira, isto é, por

exemplo, mercadorias compradas para serem revendidas confeccionadas e que deverão conservar a do fabricante (exemplo: roupa *Ducal* confeccionada com casemira *Aurora*).

3. O uso da marca é antigo. Usava-se na cerâmica (porcelanas chinesas e japonesas), nas estátuas (na Grécia). Em Roma eram comum marcas com emblemas de animais. Havia mesmo em Roma defesa contra a usurpação por meio da LEX CORNELIA ou *actio iniuriarum* ou *doli*. Nas ruínas de Pompéia foram encontrados vasos de terracota contendo marcas de célebre fábrica de potes, situada nos arredores da cidade histórica. Na Idade Média a marca era utilizada para porcelanas, tecidos, produtos agrícolas. As corporações exigiam dos fabricantes o uso de marcas das corporações, mas permitiam o uso de outra individual. Eram elas registradas em livros próprios ou nas matrículas dos comerciantes. Na hipótese de violação, havia sanções: ressarcimento do dano, multa e, às vezes, expulsão da corporação, com o confisco da mercadoria infratora. Visava-se mais ao interesse dos industriais que ao dos consumidores. Com a queda das corporações desapareceu a marca de monopólio, mas surgiu a marca facultativa e individual, para qualquer ramo de comércio.

4. No Brasil, o Código Comercial não regulamentou o uso da marca, conquanto fizesse referência à marca em alguns de seus textos: arts. 88, n. 3; 100, n. 2, etc.

Também o Código Criminal de 1830 não capitulara em seu texto crimes dessa espécie. O problema surgiu na Bahia, num caso que ali foi levado aos Tribunais. A Sociedade Moreira & Cia. fabricava tabaco em pó com a marca Rapé Areia Prêta. Outra sociedade Moreira & Cia. lançou à venda o Rapé Areia Parda e, em seguida, apropriou-se da própria marca Areia Prêta, sem qualquer diferença. Como não houvesse lei que garantisse o uso da marca, entendeu o Tribunal de Justiça que nada podia fazer apesar de RUI BARBOSA ser o advogado da reclamante, embora no início de sua vida profissional. Daí o assunto passar ao legislativo, que dêle mais se preocupou após a Convenção de Paris de 1883. Foi, então, que surgiu o dec. n. 3.346, de 14-10-1887, com regulamento aprovado pelo decreto n. 9.828, de 31-12-1887, projeto de AFONSO CELSO e LEÃO VELOSO. Com a República foi modificado pelo dec. n. 847, de 11-10-1890. Seguiu-se depois a lei n. 1.236, de 24-9-1904 com regulamento aprovado pelo dec. n. 5.424, de 10-1-1905 (projeto GERMANO HASLOCHER). Posteriormente o dec. n. 16.264, de 19-12-1923, criou a Diretoria Geral de Propriedade Industrial, modificando a legislação sobre marcas. Pelo dec. n. 19.668, de 24-2-1931 aquela diretoria passou a denominar-se Departamento Nacional de Propriedade Industrial. O dec.-lei n. 7.903, de 27-8-1945 aprovou o Código de Propriedade Industrial, alterado

depois pelo dec.-lei n. 8.841, de 27-12-1945, em algumas partes. Hoje vigora o dec.-lei n. 254, de 28-2-1967, que aprovou novo Código de Propriedade Industrial.

5. No campo internacional a primeira Convenção foi a de Paris, de 20-3-1883 sobre proteção à propriedade industrial, promulgada, no Brasil, pelo dec. n. 9.233, de 28-6-1884, revista sucessivamente em Bruxelas (1900), em Washington, em 1911 (sancionada, entre nós, pelo dec. n. 2.868, de 23-9-1914), em Haia, 1925 (sancionada pelo dec. n. 5.685, de 30-7-1929 e promulgada pelo dec. n. 19.936, de 31-12-1929), em Londres, 1934 e em Lisboa, 1958. Até hoje essas duas revisões não foram objeto de qualquer ato pelo Brasil.

Em 14 de abril de 1891 foi celebrado o Acôrdo de Madri sobre registro internacional de marcas de fábrica e de comércio, já revisto em Bruxelas, 1900; Washington, 1911, Haia, 1925; Londres, 1934 e em Nice, 1957, sendo que esse último ato ainda não entrou em vigor, ao que parece, por não ter obtido as doze adesões exigidas. Entre nós o dec. n. 19.056, de 31-12-1929, promulgou a Convenção de Paris e o acôrdo de Madri, tendo o Brasil em 8-12-1934 denunciado o convênio de Madri (dec. n. 196, de 31-12-1934), em atenção aos reiterados apelos das classes produtoras do país e aos interesses nacionais. Também denunciaram o convênio de Madri: Cuba, Indonésia, México e Turquia. Mas os depósitos efetuados antes da data da denúncia continuaram válidos até a sua expiração normal, como informa SAINT-GAL.

Entre os Estados americanos várias conferências foram assinadas: Buenos Aires, 1910; Santiago, 28-4-1923 (promulgada, entre nós, pelo dec. n. 16685, de 26-11-1924); Washington, 11-2-1929, completada por Protocolo sobre registro interamericano, que ainda não foi promulgada, entre nós, mas que é a única em vigor.

6. A marca deve ser *nova e especial*.

A novidade é, porém, relativa. Pode ser um sinal antigo e conhecido. Não precisa ser uma concepção nova. Basta ser nova em relação à espécie. Pode até ter sido abandonada e outro usá-la. A aplicação deve ser nova, para outra espécie de produto, pois a confusão só é possível quando há identidade de mercadoria. Pode ser usada no mesmo ramo de comércio, só em caso de abandono, isto é, dois anos sem uso ou dez anos após o registro sem que tenha sido renovado o prazo (arts. 125 e 114 do Cód. Prop. Ind.). Impossível, todavia, a novidade para produtos similares (como a marca da manteiga de um fabricante para a marca do queijo de outro fabricante), o que não ocorre nos demais casos (como a de cigarros usada em licores, a de sapatos para loção de cabelo, etc.). Para isso a lei esta-

belece uma classificação, conforme se refere o art. 166 e enumera em quadro anexo n. II, com cinquenta classes.

7. Com relação às *marcas notórias*, isto é, àquelas notoriamente conhecidas, o atual Cód. Prop. Ind. a elas se refere, no art. 83, protegendo-as mesmo que se destinem a artigos ou serviços diferentes, desde que haja possibilidade de confusão, com prejuízo para a reputação da marca ou de seu titular, ou do seu caráter distintivo ou poder atrativo junto à clientela. A jurisprudência de vários países vinha impugnando o uso delas para produtos de origem diversa. É o caso das canetas-tinteiro Waterman para marca de lâminas de barbear (França); de dentifrícios Odol para marca de tesouras (Alemanha); das armas Winchester para aparelhos elétricos (Argentina); do refrigerante Coca-Cola para perfumes (Áustria); das máquinas fotográficas Kodak para aparelhos de rádio (Brasil) ou para bicicletas (Inglaterra); dos automóveis Rolls-Royce para aparelhos de televisão (U.S.A.); dos relógios Omega para canetas-tinteiro (Grécia), etc.

Convém, todavia, esclarecer o cuidado que se há de ter ao examinar o caso de marcas notórias, que, assim, deverá ser apurado hipótese por hipótese. Pode suceder, por exemplo, que certa marca notória não impeça o uso em produto diverso que nunca permitirá confusão nem ferir a sua reputação. Nada impedirá, portanto, o uso da marca de um piano "Rubstein" como homenagem ao grande pianista, em face da marca notória "Helena Rubstein" para produtos de beleza.

8. Há ainda as chamadas *marcas defensivas* ou *de reserva*, isto é, criadas para tutelar outra em uso, a fim de impedir que concorrentes possam usar outras semelhantes. A marca *Odol* tem registradas vinte e quatro semelhantes; a *Maggi*, vinte e seis. Mas essas marcas só podem ter validade nos países em que a legislação não admite a caducidade pela falta de uso (Áustria, Alemanha). Entre nós não teria eficácia, em face da caducidade prevista no art. 125 do Cód. Prop. Industrial, pela falta de uso durante dois anos consecutivos.

9. Em relação à colocação da marca, não precisa ela estar aderente ao produto, embora seja essa a forma que melhor a garanta. Mas poderá ser também no invólucro, no recipiente, na etiqueta, no rótulo (art. 72 C. P. Ind.). Nem sempre, é certo, poderá ela ser colocada na própria mercadoria. É o caso, por exemplo, dos espelhos, dos cristais, dos líquidos ou dos produtos em fios ou em pó. Para os líquidos em geral é colocada na garrafa (recipiente) ou na rôlha. Diz RAMELA que melhor será colocá-la na rôlha, na parte que penetra na garrafa, o que, segundo nos parece, não é aconselhável, pois o consumidor só virá a saber depois que retirar a rôlha da garrafa, consti-

tuindo fator de dúvida para o consumidor. As vezes o invólucro pode ter individualidade própria, conforme a configuração que o mesmo apresentar, resguardado seu uso mesmo para produtos similares. É o caso, por exemplo, do saco azul com fita encarnada do Açúcar Pérola; das garrafas típicas do refrigerante Coca-Cola, etc.

Também a forma do próprio produto pode constituir marca, desde que não sejam adotadas com fim funcional (art. 80, n.º 7, do Cód. Prop. Ind.) ou artística, como a forma cilíndrica dos cigarros, da forma redondada dos queijos, que já são do domínio público como tal. Devem, para ser aceitas, servir para distinguir os produtos e não por serem necessárias. São as chamadas *marcas de três dimensões* ou de *formas plásticas* (ex.: o saponalça).

10. Há ainda, atualmente, as *marcas de serviços*, isto é, as que não visam a distinguir mercadorias e sim a prestação de serviços ou atividades (art. 74, do Cód. Prop. Ind.), como as usadas pelas tinturarias, lavanderias, emprêsas de publicidade e de transporte. Na doutrina houve sempre quem as defendesse, como, na Espanha, MASCAREÑAS. Foram elas, porém, objeto de debates nas conferências diplomáticas de Nice (1957) e de Lisboa (1958), tendo essa última reconhecido a sua validade, passando a figurar no texto revisto, em Lisboa, da Convenção de Paris (art. 1.º).

11. A marca não é, entretanto, obrigatória, pois se assim fôsse impor-se-ia restrições à liberdade de comércio. Ela é, pois, facultativa, salvo em casos excepcionais e por motivo de ordem pública, quando o Governo determinar (parágrafo único do art. 70, do Cód. Prop. Ind.).

12. Em relação à natureza jurídica da marca, para alguns trata-se de direito de propriedade (VIVANTE), porque atribui para sempre a quem a adotou o direito exclusivo de gozar e dispor dela, podendo transferi-la a título gratuito ou oneroso. Já RAMELLA contraria êsse ponto de vista, pois êsse direito não é exclusivo e pode ser usado em outro ramo de comércio, além de poder perder-se êsse direito com o decurso do prazo da lei se não fôr renovado ou por inobservância legal ou pela falta de uso. Conclui, então, RAMELLA que êsse direito deriva do direito da personalidade. Pela nossa lei, aliás, só está garantido o uso exclusivo da marca (art. 70). Segundo ALEXANDRE ELSTER não se trata nem de direito de personalidade, nem de direito patrimonial e sim o resultado de ambos na concorrência comercial. Por isso, mais aceitável êsse ponto de vista, apoiado, entre nós, por FRANCISCO CAMPOS, que diz tratar-se de um direito concorrencial, já que o uso da marca só é protegido em vista da concorrência, tanto que admite-se

seja usada em ramos de comércio diversos. Deve ter, pois, como objeto uma garantia não só para o comerciante, como também para o consumidor, que precisa saber com certeza o produto que deseja adquirir.

13. As marcas podem ser nominais, emblemáticas ou mistas, ou melhor dizendo, *simples*, se apresentarem só palavras ou só figuras, e *complexas*, quando apresentarem, em conjunto, palavras e figuras. Costumam-se mencionar ainda as marcas imateriais ou *auditivas*, isto é, aquelas constituídas por sons ou perceptíveis pelo cheiro, pelo gôsto ou pelo tato, mas que não têm sido aceitas.

14. Não devem, porém, as marcas conter um nome geográfico quando essa indicação não corresponder exatamente ao local em que é fabricado o produto ou à sua origem verdadeira, a fim de não levar o público a equívocos. Assim não devem ser aceitas marcas para perfumes com as denominações de Marra-kech ou Volga se os produtos por elas visados não forem originários de Marrocos ou da U. R. S. S. Há às vezes exceções, caso a denominação geográfica apresente caráter bastante fantasista (ex.: perfume "Crepe da China"), ou se certa é a inexistência de indústria do gênero no país mencionado (ex.: a marca Alaska para lápis) ou, então, quando já tenham caído no domínio público (ex.: Água de Colônia). Também não devem ser válidas marcas que tragam indicações suscetíveis de enganar o público com relação à natureza do produto. Assim, por exemplo, marca para produtos alimentícios com o radical "lact" só é admissível se o produto designado tiver como base leite. A jurisprudência francesa considerou nula a marca Bioghurt para certo produto derivado do leite, sem que em sua composição entrasse o famoso fermento búlgaro (base do Yoghurt), que é recomendado para a saúde, porque foneticamente faria pensar que se tratava de Yoghurt e levar a clientela a equívocos, com fundamento, aliás, em texto expresso da lei de 23-6-1857 (art. 8.º, 2). Essas são as marcas que os franceses chamam de *déceptives*.

Entre nós êsse princípio deduz-se da interpretação do texto do art. 80, do Cód. de Prop. Industrial.