

# REVISTA DE DIREITO MERCANTIL INDUSTRIAL, ECONÔMICO E FINANCEIRO

Publicação do  
Instituto Brasileiro de Direito Comercial Comparado  
e Biblioteca Tulio Ascarelli  
e do Instituto de Direito Econômico e Financeiro,  
respectivamente anexos aos  
Departamentos de Direito Comercial e de  
Direito Econômico e Financeiro da  
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo

Edição da  
Editora Revista dos Tribunais Ltda.

# REVISTA DE DIREITO MERCANTIL INDUSTRIAL, ECONÔMICO E FINANCEIRO

*Fundador:*

WALDEMAR FERREIRA

*Diretor:*

PHILOMENO J. DA COSTA

*Diretor Executivo:*

FÁBIO KONDER COMPARATO

*Conselho Editorial:*

ANTONIO MERCADO JÚNIOR, DARCY ARRUDA MIRANDA JÚNIOR, EGBERTO LACERDA TEIXEIRA, FRAN MARTINS, GEORGE COELHO DE SOUZA, GERD WILLI ROTHMANN, HERNANI ESTRELLA, J. C. SAMPAIO DE LACERDA, JOÃO NASCIMENTO FRANCO, LUIZ GASTÃO PAES DE BARROS LEÃES, MAURO BRANDÃO LOPES, MODESTO SOUZA BARROS CARVALHOSA, NELSON ABRÃO, OSCAR BARRETO FILHO, PAULO BARBOSA LESSA, PAULO ROBERTO CABRAL NOGUEIRA, RODOLFO ARAÚJO, RUBENS REQUIÃO, RUY BARBOSA NOGUEIRA, RUY JUNQUEIRA DE FREITAS CAMARGO, SYLVIO MARCONDES, THEÓPHILO AZEREDO SANTOS, WALDIRIO BULGARELLI, PAULO SALVADOR FRONTINI, NEWTON DE LUCCA, VERA HELENA DE MELLO FRANCO

*Coordenador:*

WALDIRIO BULGARELLI

*Secretários Executivos:*

NEWTON SILVEIRA  
VERA HELENA DE MELLO FRANCO

---

Registrada no Departamento de Polícia Federal sob n. 257.P.209/73.

---

Edição e distribuição da

EDITORA   
REVISTA DOS TRIBUNAIS

Rua Conde do Pinhal, 78 — Tels. (011) 37-8689 e 37-9772

01501 — São Paulo, SP.

## SUMÁRIO

### DOCTRINA

— O desenvolvimento econômico como fim constitucional — Fábio Nusdeo .....	9
— A revocatória no direito cambiário — Bomfim Viana .....	18
— Da conferência de bens intangíveis ao capital das sociedades anônimas — Denis Borges Barbosa .....	33
— Os incentivos fiscais do imposto sobre a renda e as subscrições de capital do fundo de investimento no nordeste — FINOR — Luiz Mélega .....	51
— Contrato preliminar — Sérgio de Godoy Bueno .....	68
— Marcas e patentes no Exterior — Wilson Silveira .....	82
— Os valores mobiliários brasileiros como títulos de crédito — Waldírio Bulgarelli	94
— A cessão de controle acionário é negócio mercantil? — Fábio Konder Comparato	113

### JURISPRUDÊNCIA

— Cambial — Nota promissória — Vencimento a certo tempo da vista — Prazo prescricional não decorrido — Registro desnecessário na espécie — Apelação não provida — Comentário de Mauro Rodrigues Penteado .....	125
— Prisão civil — Decretação contra o devedor por não haver devolvido as duplicatas que lhe foram enviadas para aceite — Admissibilidade — Medida não inconstitucional ou ilegal — “Habeas corpus” denegado — Inteligência dos arts. 153, § 17, da CF e 885 do CPC — Prisão civil — Decretação contra sonegador de duplicatas que foram enviadas para aceite — Revogação pretendida por não proposta a ação principal nos 30 dias subseqüentes — Inadmissibilidade — Medida cautelar ainda não executada — “Habeas corpus” denegado — Inteligência dos arts. 806, 808, II e 885 do CPC — Comentário de Sebastião Silveira .....	129
— Crime contra a propriedade industrial — Violação de privilégio de invenção — Pretendida ausência de justa causa para a ação penal por ter sido reconhecida judicialmente a nulidade da patente — Decisão, entretanto, não transitada em julgado — “Habeas corpus” denegado — Inteligência dos arts. 169, I, II e III, do Dec.-lei 7.903/45 e 648, I do CPP — Comentário de Sebastião Silveira ....	136
— Ação ordinária — Sentença (Proc. 5.209, 6. <sup>a</sup> Vara Federal-RJ — Juiz Carlos Augusto Thibau Guimarães) — Comentário de Newton Silveira .....	139
— Sociedade comercial — Responsabilidade limitada — Marido e esposa — Execução contra a sociedade — Penhora de bens dos sócios — Embargos de terceiro procedentes — Apelação provida — Voto vencido — Comentário de Waldírio Bulgarelli	151
— Título extrajudicial — Notas promissórias — Execução contra avalista que pretende chamamento ao processo do emitente dos títulos — Indeferimento — Aplicabilidade do princípio da solidariedade cambial — Agravo conhecido e não provido — Comentário de José Alexandre Tavares Guerreiro .....	155

**ATUALIDADES**

— Supremo decide: Consórcios podem usar alienação fiduciária — Paulo Salvador Frontini .....	163
— Alienação fiduciária em garantia — Alterações propostas na respectiva legislação pelo Projeto de Lei 1.960/1979, de autoria do Dep. Odacir Klein — Luiz Mécga .	166
— INPI vitorioso nos dois primeiros litígios judiciais relativos a contratos de exploração de patente e de transferência de tecnologia — Denis Allan Daniel .....	173
<b>INDICE REMISSIVO</b> .....	<b>183</b>

## LISTA DE COLABORADORES

### **BOMFIM VIANA**

Professor na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, Doutor em Direito pela USP — Membro do Instituto Brasileiro de Direito Comercial Comparado e Biblioteca Tullio Ascarelli.

### **DENIS ALLAN DANIEL**

Agente da Propriedade Industrial

Instituto Mackenzie  
Biblioteca George Alexander  
Direito

### **DENIS BORGES BARBOSA**

Advogado no Rio de Janeiro; Assessor Jurídico do Presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

### **FÁBIO KONDER COMPARATO**

Professor Titular de Direito Comercial da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo; Doutor em Direito pela Universidade de Paris; Membro do Instituto Brasileiro de Direito Comercial Comparado e Biblioteca Tullio Ascarelli; Membro do Instituto dos Advogados Brasileiros e do Instituto dos Advogados de São Paulo; Membro da "Société de Legislation Comparée", de Paris.

### **FÁBIO NUSDEO**

Professor Livre-Docente da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.

### **JOSÉ ALEXANDRE TAVARES GUERREIRO**

Advogado em São Paulo

### **LUIZ MÉLEGA**

Bacharel em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo; Assessor Jurídico do Centro da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo.

### **MAURO RODRIGUES PENTEADO**

Mestre em Direito; Professor-Assistente de Direito Comercial da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.

### **NEWTON SILVEIRA**

Diretor da Cruzeiro do Sul/Newmarc Patentes e Marcas Ltda.; Secretário Geral Adjunto do IIDA — Instituto Interamericano de Direito de Autor; Advogado e Procurador Junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

### **PAULO SALVADOR FRONTINI**

Professor-Assistente Doutor de Direito Comercial da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.

### **SEBASTIÃO SILVEIRA**

Advogado em São Paulo

**SERGIO DE GODOY BUENO**

Advogado e Mestrando na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.

**WALDIRIO BULGARELLI**

Bacharel, Doutor e Livre-Docente em Direito pela Universidade de São Paulo na disciplina de Direito Comercial; Professor dos Cursos de Graduação e Pós-graduação da Faculdade de Direito da USP; Professor Titular de Direito Comercial na Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie; Membro do Instituto Brasileiro de Direito Comercial Comparado e Biblioteca Tullio Ascarelli; do Instituto Paulista de Direito Agrário; do Instituto dos Advogados de São Paulo e do Instituto dos Advogados Brasileiros.

**WILSON SILVEIRA**

Advogado em São Paulo

## JURISPRUDÊNCIA

O caminho devera ser outro, por parte dos querelados, nunca o do *habeas corpus*. Tanto a nulidade do privilégio, quanto a sua caducidade, deveriam ter sido, e certamente o foram, alegadas na defesa, na ação penal, sendo o juiz criminal competente para conhecer e julgar uma e outra, *in casu*, e, provando que ambas haviam sido reconhecidas, no judiciário e no administrativo, em decisões de primeira instância, das quais haviam sido interpostos recursos cabíveis, no tempo hábil, obter a paralisação da queixa crime, até a decisão final de tais recursos.

Não é à toa que disponha o art. 188 do Decreto-lei 7.903, de 27.8.45, supramencionado: "Poderá constituir matéria de defesa na ação criminal a alegação da nulidade da patente ou registro em que a ação se fundar. A absolvição do réu, entretanto, não importará na nulidade da patente ou do registro, que só poderá ser demandada pela ação competente". Este artigo foi mantido em vigor pleno pela Lei 5.772, de 21.12.71, art. 128.

Vale a pena ler o vigoroso e completo trabalho da lavra do Dr. Waldemar Álvaro Pinheiro, publicado nesta *Revista*, no fascículo 17, pp. 71-79, em que o assunto foi praticamente esgotado, em oportuno comentário ao venerando acórdão da 3.ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, de 22.11.73, na apelação cível 218.995. Ali, não foi versada a caducidade do privilégio, que, não há dúvida, se enquadra, por analogia, na mesma linha de argumentação, *mutatis mutandis*, não havendo o que acrescentar às conclusões ali estabelecidas, aplicáveis às duas categorias, pelos mesmos fundamentos jurídicos.

No que tange à *suspensão* do processo criminal, num caso e noutro, ou por força de ambos, a matéria é pacífica, diante do disposto nos arts. 93, §§ 1.º, 2.º e 3.º, 94 do CPC vigente. Está bem explícito no art. 94: "A suspensão do curso da ação penal, nos casos dos artigos anteriores, será decretada pelo juiz, de ofício ou a requerimento das partes". Evidente que, na espécie, a ação penal poderia ter sido *suspensa*, em seu andamento, até final decisão inapelável da ação declaratória da nulidade e/ou do reconhecimento irrecorrível da caducidade, *erga omnes*. Nunca *trancada*, em definitivo, através de *habeas corpus*, a destempo.

Como se vê, estas considerações, em certa medida, extrapolam do âmbito restrito do venerando acórdão comentado; mas, indiretamente, conferem-lhe incontestável inteireza e servem para eliminar algumas perplexidades que, por vezes, não raro, ensombram e trazem indesejável confusão ao bom entendimento do assunto que, aliás, no fundo, é dos mais singelos, não se compreendendo sequer como e porque ainda está servindo de fulcro a despiciendas controvérsias, que se repetem, malgrado tudo.

Sebastião Silveira

#### ACÇÃO ORDINÁRIA

Processo 5.209 — 6.ª Vara Federal — RJ — Autora: Hatu. S.p.A.  
— Réu: Mister Baby Utilidades Domésticas Ltda. e outro — Juiz:  
Dr. Carlos Augusto Thibau Guimarães.



## SENTENÇA

Vistos, etc.

Hatu, S.p.A., sociedade anônima italiana estabelecida na cidade de Bolonha, Itália, ajuizou, na 2.<sup>a</sup> Vara da Fazenda Pública da comarca desta Capital, a presente ação ordinária contra Mister Baby Utilidades Domésticas Ltda., sociedade por quotas de responsabilidade limitada estabelecida nesta cidade, e contra o Estado do Rio de Janeiro, pelos seguintes motivos:

A autora é proprietária, na Itália, desde 30.9.1967 (fls.), da marca figurativa Mister Baby, com desenho de laço de fita estilizado, distintiva de artigos higiênicos, cirúrgicos, sanitários e acessórios para a puericultura, tendo requerido, no Brasil, o registro dessa marca em 11.5.72 (fls.).

No entanto, a primeira ré foi constituída pelo contrato social de fls., arquivado na Junta Comercial em 13.6.72 (fls.), estando em plena atividade comercial, inclusive vendendo mercadorias (fls.) e embalando-as em sacolas plásticas fornecidas a seus fregueses que contêm, além da marca Mister Baby, com o laço de fita estilizado, também outra marca figurativa de propriedade da autora, que é representada pela figura de um menino de chapéu, fralda, gravata borboleta e chupeta na boca, segurando uma mamadeira contendo uísque (fls.). Essa marca emblemática está registrada na Itália em nome da autora desde 24.3.72, remontando o respectivo pedido a 14.4.70 (fls.).

A primeira ré pediu, no Brasil, o registro da marca Mister Baby, acompanhada desses elementos figurativos, em 14.8.72, para distinguir diversos artigos, inclusive destinados a crianças (fls.).

Além e antes da primeira ré, outra sociedade a ela ligada, de nome Mini Mondo Utilidades Domésticas Ltda., havia requerido o registro da marca Mister Baby com o desenho de laço de fitas, para distinguir os mesmos artigos (fls.), em 23.11.71.

Assim, todos esses pedidos de registro de marcas, bem como o da autora, encontram-se em andamento no Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Entende a autora que é nulo o arquivamento do contrato social da primeira ré pela Junta Comercial, repartição estadual, uma vez que o art. 49 da Lei do Registro de Comércio (Lei 4.726/65), combinado com o art. 6.<sup>o</sup> bis da Convenção de Paris, em vigor conforme o Decreto 75.572/75, permitiria ao referido órgão do Estado do Rio de Janeiro sustar o ato se tivesse dúvida de que expressão de fantasia constante do nome comercial adotado constituía reprodução ou imitação de marca ou nome comercial de terceiro.

O art. 6.<sup>o</sup> bis da Convenção de Paris, por sua vez, concederia proteção além das fronteiras do País onde fosse notoriamente conhecida no ramo de negócios a que se prende no país onde essa proteção estivesse sendo reclamada. No entender da autora, o objetivo dessa norma foi acabar com a chamada "pirataria das marcas" e temperou a rigidez da regra do Código da Propriedade Industrial de que o registro da marca cabe àquele que primeiro o requer, abrindo assim uma exceção, que importaria, inclusive, na recusa do registro de marca que constituísse reprodução ou imitação de marca notoriamente conhecida, no país, como sendo marca de cidadão de outro país contratante, utilizada para produtos do mesmo gênero ou de gênero semelhante.

Argumenta a autora que, para alcançar a proteção do art. 6.<sup>o</sup> bis a marca não precisaria ser conhecida do grande público. Bastaria que ela fosse conhecida pelos industriais e consumidores do ramo a que pertencem os artigos que identifica.

Daí conclui a autora que a prioridade em relação à marca Mister Baby e seus elementos emblemáticos caber-lhe-ia, e não à primeira ré, não só por força do registro feito na Itália desde 1967, como, ainda, por ser conhecida no mercado brasileiro antes de 11.5.72 (data que a autora considera como sendo do pedido de arquivamento do contrato social da ré na Junta Comercial, mas que, na realidade, foi a data da constituição da primeira ré) e mesmo antes de 23.11.71, quando a empresa Mini Mondo Utilidades Domésticas Ltda. requereu a primeira série de registros da marca Mister Baby.

Para provar essa assertiva a autora instruiu a inicial com a documentação de fls., considerando como evidência da má fé do procedimento da primeira ré a dupla coincidência em relação não somente à marca Mister Baby como também aos desenhos do laço de fita e do bebê de chapéu, fralda, gravata, chupeta e mamadeira com uísque.

Conclui a autora, invocando precedente jurisprudencial, que a primeira ré não tem o direito de usar a marca Mister Baby como parte do seu nome e nem o de usar essa expressão como marca, acompanhada ou não dos desenhos já mencionados. Ao agir dessa forma, estaria a primeira ré praticando ato ilícito, por usufruir, indevidamente, do prestígio dessas marcas em detrimento dos direitos da autora.

Por seu lado, a Junta Comercial também teria cometido ato ilícito ao proceder ao arquivamento do contrato social da primeira ré sem suscitar a dúvida de que trata o art. 49 da Lei do Registro do Comércio.

A autora, não sem antes haver tentado solucionar o litígio extrajudicialmente, tendo para isso dirigido à autora a carta-notificação de fls., entrou com a presente ação cujo pedido consiste em:

a) ser anulado o arquivamento do contrato social da primeira ré, feito pela Junta Comercial em 13.6.72, na parte relativa à inclusão da expressão Mister Baby em seu nome comercial;

b) ser condenada a primeira ré a cessar todo e qualquer uso de Mister Baby, quer como marca, quer como nome comercial, quer como título de estabelecimento ou como frase de propaganda, sob pena de pagar a multa diária de Cr\$ 10.000,00, nos termos dos arts. 287 e 644 do CPC;

c) ser condenada a primeira ré, também, a cessar o uso das marcas emblemáticas, representadas pelos dois desenhos, sob pena de pagar a mesma multa diária;

d) ser condenada, ainda, a primeira ré a compor os prejuízos causados à autora, a serem apurados em execução, e

e) serem os dois réus condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios calculados em 20% sobre o valor da causa.

A primeira ré contestou a ação a fls. alegando, em primeiro lugar, que a autora não possui direito de propriedade da marca Mister Baby (desenho de laço de fita estilizado) porque não obteve o registro no INPI, nos termos do art. 59 do Código da Propriedade Industrial (Lei 5.772/71). A autora possuiria uma mera expectativa de direito ao registro cujo pedido depositou em 22.5.72 e se acha em tramitação no INPI, de nada lhe valendo a circunstância de haver sido registrada a marca pela autora na Itália.

Por outro lado, a autora não teria provado que quaisquer dos produtos assinalados por sua marca foram vendidos ou de qualquer forma comercializados em território brasileiro, tendo demonstrado apenas que houve troca de correspondência com firmas brasileiras que desejariam iniciar esse comércio.

A primeira ré, ao contrário, possui três pedidos de registro da marca Mister Baby, todos depositados em 23.11.71 (fls.), *antes*, pois, que a autora depositasse o seu pedido.

Já que a anterioridade dos depósitos é da primeira ré (Portaria 008/74, do INPI, item 1.2.1), caberia à autora impugná-los no processo administrativo, o que não fez.

Quanto à pretendida notoriedade da marca da autora, o art. 67 do Código da Propriedade Industrial exige, para que se configure essa circunstância, o próprio registro, o que não ocorre com a marca da autora, que não chegou a ser registrada.

Por esses motivos, o art. 6.º bis da Convenção de Paris não se aplicaria ao caso pois a pretensa marca da autora não preencheria os requisitos de marca registrada e de marca notória.

Além do mais, todo o material de propaganda com que a autora instruiu sua inicial seria posterior à data dos depósitos dos pedidos da primeira contestante, tendo sido editado e publicado fora do Brasil e sem que se lhe possa emprestar qualquer conteúdo jurídico pois que se acha destituído da necessária legalização pelas autoridades consulares brasileiras.

Quanto ao caráter imperativo do art. 49 da Lei do Registro de Comércio, a primeira ré entende que a Junta Comercial "*poderá*" suscitar a dúvida sobre a possibilidade de haver reprodução ou imitação de marca, não tendo o dispositivo, assim, caráter imperativo, como quer a autora.

Revela a primeira ré, por outro lado, que também notificou a autora, através da carta de fls. com que refutou a notificação de fls.

Por esses motivos, deve ser a ação julgada improcedente.

O Estado do Rio de Janeiro contestou a ação a fls.

Argumenta, para começar, que a Junta Comercial não poderia suscitar a dúvida a que se refere o art. 49 da Lei do Registro do Comércio pois à data em que foi pedido o arquivamento do contrato social da primeira ré (11.5.72) a autora nem mesmo havia apresentado ao INPI o pedido de registro da marca Mister Baby. E como a autora não denunciou à Junta Comercial a superveniência de seu pedido de registro de marca ao INPI não tem cabimento a alegação que ora faz de pretensa negligência por parte do órgão estadual, que não conta com um vidente entre os seus funcionários.

Ainda que a autora tivesse querido a aplicação do art. 49 da Lei do Registro do Comércio a Junta Comercial poderia ter entendido que não seria o caso de adotar o procedimento nele previsto, posto que, de acordo com o art. 39 da mesma lei, o arquivamento do contrato social tem validade a partir da respectiva lavratura, sendo esse o momento a ser considerado para efeito da apuração de eventual coexistência de marca que pudesse estar sendo imitada pela expressão de fantasia constante do nome comercial da primeira ré. E nessa data (11.5.72) a autora não havia feito ainda sequer o depósito de sua marca no INPI.

Mesmo que esse entendimento não fosse válido a omissão da Junta Comercial em suscitar a dúvida não poderia originar a nulidade ou a anulabilidade do arquivamento do contrato social pois não há sanção cominada para a transgressão do dispositivo. Nesse caso caberia, e tão-somente, a responsabilidade da Administração pelos prejuízos daí advindos para o titular da marca.

Por outro lado, o art. 6.º bis da Convenção de Paris destinar-se-ia a proteger determinada marca contra outra que a reproduzisse ou imitasse mas não visaria a impedição da reprodução da marca pela expressão de fantasia constante de um nome comercial, como deseja a autora.

Conquanto o Estado do Rio de Janeiro se abstenha de impugnar a alegação da autora quanto à notoriedade de sua marca no Brasil, ele, no entanto, observa que os documentos apresentados pela autora demonstrariam exatamente o contrário, ou seja, que as empresas brasileiras desconheciam seus produtos, tanto que solicitaram seus catálogos.

A partir do Código da Propriedade Industrial de 1969 (Decreto-lei 1.005, de 21.10.69) o nome comercial das empresas deixou de ser objeto da proteção que se acha prevista para a propriedade industrial, pelo que a matéria não é mais cuidada nessa legislação, que anteriormente proibia a utilização de expressão de fantasia em nome comercial que fosse capaz de ensejar confusão com marca anteriormente registrada (Decreto-lei 7.903/45, art. 111, e Decreto-lei 254/67, art. 94).

As únicas proibições existentes relativamente à colidência de nomes de sociedades estariam na já referida Lei do Registro de Comércio e nos arts. 38, X, e 3.º, da nova Lei das Sociedades Anônimas (Lei 6.404, de 15.12.76), por meio das quais unicamente se proíbe o uso de denominação idêntica ou semelhante à de sociedade já existente, isto é, a colidência entre dois nomes comerciais, mas não assim entre uma expressão de fantasia constante de uma denominação comercial e uma marca de indústria ou de comércio anteriormente registrada.

Os julgados a que alude a autora em sua inicial certamente referir-se-iam à legislação anterior ao Decreto-lei 1.005/69, sendo que, mesmo nesse caso, faltaria à autora o requisito do registro prévio da marca.

Para ilustrar esse argumento, juntou o segundo réu as decisões de fls. e, por fim, pediu a improcedência da ação.

Réplica da autora a fls.

O MM. Juiz da 2.ª Vara da Fazenda Pública, pela decisão de fls., declinou sua competência para a Justiça Federal, por versar a presente ação causa fundada em tratado da União com Estados estrangeiros. O feito, assim, coube-me por distribuição.

Determinei, então, fosse ouvido o INPI sobre a questão, tendo a autarquia, depois de acusar a anterioridade dos pedidos de registro de marca feitos pela empresa Mini Mondo Utilidades Domésticas Ltda. e pela primeira ré relativamente à expressão Mister Baby, assim se manifestado, *verbis*: “A Lei 5.772/71, em seu art. 64, não deixa dúvida:

"Art. 64 — São registráveis como marca os nomes, palavras, denominações, monogramas, emblemas, símbolos, figuras e quaisquer outros sinais distintivos que não apresentem anterioridades ou colidências com registros já existentes e que não estejam compreendidos nas proibições legais".

E, realmente, não existe anterioridade, uma vez que a empresa italiana não depositou suas marcas no Brasil. Parece inevitável o deferimento, para os pedidos de marca depositados pela empresa nacional.

Contudo, surge o outro aspecto.

É manifesta a *reprodução* de marcas e o Código da Propriedade Industrial, em seu art. 2.º, *d*, é expresso: "Art. 2.º — A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial se efetua mediante: . . . d) repressão à concorrência desleal".

Seria, então, o INPI competente para apreciar a questão da concorrência desleal? E, no caso, quando o Código não prevê o uso anterior (de marca não registrada no Brasil), não estaria ele legitimando o comportamento da ré?

Aparentemente, o art. 2.º da Lei 5.772/71 dá ao INPI competência para considerar a concorrência desleal.

Sendo o INPI, nos termos do art. 2.º, da Lei 5.648, de 11.12.1970, competente para "executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica" e como a "proteção aos direitos relativos à propriedade industrial se efetua mediante" a repressão à concorrência desleal, conclui-se que esta autarquia tenha poderes para fazer essa repressão.

A respeito, entretanto, discutível é a doutrina. Não obstante os preceitos legais, há o entendimento de que a autoridade administrativa é incompetente para decidir questões que envolvam a concorrência desleal. De fato, uma autoridade administrativa não tem poderes para apurar, com profundidade, a existência da concorrência desleal, pelos requisitos que exigem a sua configuração.

Ainda mais, o art. 128 da Lei 5.772/71 dispõe que continuam em vigor os artigos que reprimem a concorrência desleal e que se encontram no Decreto-lei 7.903/45, dentre os quais está o art. 178: "Comete crime de concorrência desleal quem: . . . III — emprega meio fraudulento para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem".

E comentando esse artigo, diz Nelson Hungria: "É incriminado (art. 178, III) todo expediente insidioso para captar a freguesia de outrem: em tal caso, o *animus disputandi* se alia à fraude para a desleal aplicação de golpes baixos. *In exemplis*: . . . ; *usar os sinais distintivos não-registrados do concorrente* (se registrados, o crime será outro); . . ." (em *Comentários ao Código Penal*, Forense, 1967, vol. VII, p. 383).

Neste ponto, em socorro da primeira Ré, é válido esclarecer que os comentários de Nelson Hungria foram escritos quando vigia o Decreto-lei 7.903/45, que previa como impedimento, para o registro de marca, o uso anterior.

A Lei vigente, no entanto, aboliu o uso anterior, fazendo cessar esse impedimento.

Desse modo, nos termos frios da Lei, é plenamente lícito o procedimento da primeira ré, ainda mais quando a marca da autora nem foi usada no Brasil.

Mas, com certeza, quando a Lei atual exterminou com o uso anterior ela não visou a permitir que os mais atuantes se apropriassem das criações alheias.

A Lei 5.772/71 foi avanço quanto à proteção da indústria e do comércio nacionais.

Tal proteção, porém, não pode ser levada ao extremo de consagrar a apropriação de idéias alheias.

No caso, não haveria a presente indagação do INPI se a primeira ré fizesse uso simplesmente da marca Mister Baby, sem reproduzir as características especialíssimas da marca original.

Mas quando a primeira ré se apropriou não apenas da expressão, como também até da forma tipográfica da apresentação da marca e ainda do sinal distintivo do laço de fita, ela caracterizou, com o seu ato, o dolo, o *animus* de reproduzir.

E agravou essa demonstração dolosa quando também reproduziu, em outro registro, a figura de um boneco, com todas as suas características próprias.

O abuso de direito está manifesto.

Por certo, como já se disse, a Lei não poderia querer proteger esse tipo de procedimento, que além de nocivo, é atentatório à ética.

Nenhum órgão público, que seja cômico de sua importância no sistema produtivo nacional, poderia ser instado a proteger tal comportamento sem manifestar estranheza quanto à sua missão.

De mais a mais, ignorando-se os princípios éticos, o Estado não tem interesse que o hábito de reproduzir marcas de outros países se prolifere, uma vez que a marca assim registrada já nasce condenada a confinamento, porquanto ela não poderá ser usada nos outros países onde estiver originariamente registrada.

Uma empresa que procede nessa conformidade se demonstra inútil ao comércio nacional, pois se ela é incapaz para criar uma simples marca, não poderá, evidentemente, ser útil ao país como organização comercial.

### CONCLUSÃO

O INPI tem conhecimento de que a autora não situou a questão da forma ora questionada.

O INPI, entretanto, se sente no dever de suscitar a questão, uma vez que terão de ser decididos os registros da primeira ré.

É fundamental, finalmente, ressaltar que, no caso, a ré reproduziu na íntegra a marca da autora — não só a parte nominativa, como também a figurativa, em seus mínimos detalhes. Se ela se limitasse, apenas, a reproduzir a parte nominativa, sem o esmero da reprodução figurativa e se fossem outros os artigos protegidos não se verificaria qualquer ação reprovável.

É importante, pois, fixar esta posição. O caso em questão é especialíssimo em razão da minuciosa reprodução e das circunstâncias que o envolvem. Entende o INPI que é importante que a Justiça fixe a linha que delimite a permissão legal do abuso de direito.

Mesmo que V. Ex.<sup>a</sup> entenda que a presente arguição está à margem do objeto da ação, as ponderações ora feitas serão proveitosas para que esse MM. Juízo tenha elementos para concluir sobre a questão”.

A União Federal manifestou-se a fls.

Sobre a manifestação do INPI falaram a primeira ré a fls. e a autora a fls.

Tudo visto e examinado, passo ao julgamento.

A manifestação do INPI, sem sombra de dúvida, dimensionou a questão em seu verdadeiro alcance, isto é, como contornar o efeito atributivo, consagrado na nossa legislação, ao registro da marca, se quem requereu o depósito em primeiro lugar agiu evidentemente de má fé, praticando clara e indubitável concorrência desleal em detrimento da empresa italiana.

No caso em exame, ainda que a reprodução da marca nominativa Mister Baby pudesse ser considerada uma mera coincidência, a reprodução das duas marcas *figurativas* em seus mínimos detalhes, como bem esclareceu o INPI a fls., não pode ser apenas coincidência, tanto mais que os pedidos de registro da marca nas duas expressões figurativas, no Brasil, pela primeira ré, destinaram-se a proteger os mesmos artigos compreendidos nos dois registros italianos da autora.

A essas circunstâncias, que afastam a hipótese de simples coincidência, acrescente-se o fato de ter sido a primeira ré registrada na Junta Comercial com o mesmo nome da marca italiana!!!

A nota fiscal de fls. e a sacola plástica de fls. dão bem uma amostra do comportamento da primeira ré. Na sacola, inclusive, figuram sem qualquer subterfúgio o nome comercial juntamente com as duas marcas figurativas registradas pela autora na Itália!!!

Em seu trabalho intitulado *Concorrência Desleal*, Thomas Leonardos descreve como se manifesta esse comportamento ilícito: “De inúmeros modos. Em geral, ela brota à sombra de qualquer atividade lícita. O infrator procura com astúcia e malícia tirar partido da fama e do renome do industrial ou comerciante honesto; sua hostilidade é quase sempre

velada; emboscado, invariavelmente foge do campo onde lealmente deveria fazer concorrência ao seu competidor; em anúncios, emprega repetidamente expressões, ditos e frases comumente usados por quem pretende lesar; nas cercanias do estabelecimento comercial vetusto e reputado, inaugura o dele; mas não se contenta em exercer apenas o mesmo gênero de indústria ou comércio de seu concorrente, se assim fizesse leal seria a concorrência e beneficiado o público, apto então a comparar os produtos à venda e escolher dentre os dois concorrentes o que melhor o servisse; mais alto é o vôo do rapinante que encobre premeditada malícia; caracteriza-o, porém, marcante, falta de capacidade para vencer o competidor em concorrência aberta; é sempre inferior ao concorrido: ou por indolência ou por incapacidade profissional; pretende por isso vencer por um golpe de azar ou de audácia, pois falece-lhe a resignada paciência e a persistência viril para uma luta restrita ao terreno da ética e da lei; quer fazer em meses, talvez em semanas, o que em anos, talvez em séculos outro fez, acumulando capacidade à virtude; um complexo de inferioridade introspectivamente constatado o aguilhoa, fazendo com que ele vista a máscara servil dos miméticos para poder agir; é impotente para impor sua personalidade; é incapaz de estimular os seus dotes; se seu nome patronímico coincide com o do seu concorrente, esconde seu nome civil, atrás da letra inicial, cortada por um ponto e deixa o nome patronímico igual, bem à mostra, escudado na homonímia; se a insígnia do seu concorrente é boa, intitula seu estabelecimento com uma denominação bastante semelhante para lembrar a casa do vizinho, mas com uma diferença qualquer, grande ou pequena, que torne opinativa a imitação, cobrindo, assim, a retirada em caso de lhe ser imputada a pecha de fraudador" (*Concorrência Desleal*, Thomas Leonardos, Livraria Acadêmica, 1936, pp. 19-25).

Observe-se que a primeira ré nem ao menos usou de dissimulação. Talvez sentindo-se garantida pelo sistema do registro atributivo, ela, sem a menor cerimônia, reproduziu as duas marcas da autora e incluiu em seu nome comercial a expressão Mister Baby.

No entanto, esse sistema atributivo não pode ser levado até as últimas conseqüências, o que geraria, em alguns casos, absurdos e abusos de direito.

Clóvis Costa Rodrigues, em sua obra *Concorrência Desleal*, abriu um capítulo especial sobre o problema "Das Marcas Sem Registro" e é de opinião que a propriedade da marca há de ser compatibilizada à luz dos princípios da moral jurídica e do interesse público que excluem, por si só, a prática da concorrência desleal baseada no expediente simplista do pedido de registro, por parte de terceiros inescrupulosos, de marcas ainda não registradas por seus legítimos detentores (obra citada, 1945, Editorial Peixoto, pp. 102-134).

O direito aparente da primeira ré à obtenção do registro das marcas figurativas por força do disposto no art. 64 do Código da Propriedade Industrial, por isso mesmo, deve ser examinado em consonância com outros dispositivos legais, tais como o princípio inscrito no art. 2.º, d, do mesmo Código, segundo o qual "Art. 2.º. A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial se efetua mediante: a) . . . b) . . . c) . . . d) repressão a concorrência desleal".

Também os arts. 10 bis e 10 ter da Convenção de Paris, cujo texto revisto foi promulgado pelo Decreto 75.572, de 8.4.75, estabelecem que:

"Artigo 10 bis. 1) Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal.

2) Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.

3) Deverão proibir-se particularmente: 1.º) todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente; 2.º) as falsas alegações no exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade comercial de um concorrente; 3.º) as indicações ou alegações cuja utilização no exercício do comércio seja suscetível de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de fabricação, características, possibilidades de utilização ou quantidade de mercadorias".

"Artigo 10 ter. 1) Os países da União se comprometem a assegurar aos nacionais dos outros países da União recursos legais apropriados à repressão eficaz de todos os atos mencionados nos arts. 9, 10 e 10 bis. 2) . . ."

Nos termos do art. 128 do atual Código da Propriedade Industrial continuam em vigor os arts. 169 a 189 do Decreto-lei 7.903, de 27.8.45, que definem os crimes praticados contra a propriedade industrial e estabelecem a ação penal respectiva.

Conquanto nos crimes de concorrência desleal somente se proceda mediante queixa (art. 181), tem o INPI o poder de polícia para reprimir o abuso de direito, tal como se configura no caso em exame, sob pena de se estimular a prática de expedientes dessa natureza.

Por todos esses motivos entendo, *data venia* de opiniões respeitáveis, como a de João da Gama Cerqueira (*Tratado da Propriedade Industrial*, vol. II, p. 168) que, apesar de filiar-se a legislação brasileira ao sistema atributivo, a anterioridade do registro da marca não pode ser colocada em termos absolutos, ainda mais quando se comprova que, por trás dela campeia verdadeiro abuso de direito, como se verifica neste caso.

A autora invocou a proteção do art. 6.º bis da Convenção de Paris, que assim dispõe: "Artigo 6.º bis. Os países contratantes comprometem-se a recusar ou a invalidar, seja *ex officio*, se a legislação do país o permitir, seja a pedido do interessado, o registro de uma marca de fábrica ou de comércio que for uma reprodução ou uma imitação, suscetível de produzir confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro considerar que é notoriamente conhecida como já sendo a marca de um cidadão de outro país contratante e utilizada para produtos do mesmo gênero ou de gênero semelhante".

Aí está, portanto, uma exceção ao regime atributivo adotado pela legislação brasileira. No caso em exame, no entanto, o problema reside em se considerar existente ou não a notoriedade da marca ou das marcas da autora para efeito de se lhe assegurar a proteção convencional.

Na AC 9.615-GB, no chamado caso Daum, mencionado pela autora em sua inicial, o Egrégio Supremo Tribunal Federal manteve, contra o voto do relator, o eminente Min. Pedro Chaves, a sentença de primeira instância em ação ordinária de anulação de registro de título de estabelecimento, cumulada com indenização, movida por Daum & Cia. Ltda. contra Carnevale & Cia. Ltda., Marco de Bellis & Cia. Ltda. e União Federal. A questão Daum assemelha-se muito ao caso em exame. Desejava a empresa Daum, cuja marca do mesmo nome já fora registrada em vários países, o registro dessa marca também no Brasil, mas o DNPI indeferiu o seu pedido sob o fundamento de que a marca pretendida colidia com o nome de estabelecimento pertencente à primeira ré, sendo o título relativo ao mesmo gênero de artigos a serem distinguidos pela marca.

A sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3.ª Vara da Fazenda Pública desta cidade, enfocou muito bem a questão da notoriedade em face do disposto no art. 6.º bis, da Convenção de Paris.

Ao apreciar a prova da notoriedade da marca Daum, o MM. Juiz assim se expressou: "Ora, não se pode negar notoriedade no nome da autora, sobretudo em publicações saídas à lume no Brasil, como "Maison Française", "Life", revistas de grande tiragem. Muito embora essa notoriedade no Brasil seja duvidosa, entretanto, como se trata de uma marca de fama mundial o art. 6 bis deve interpretar-se nesse sentido, vale dizer, no sentido de que a marca deva ser notoriamente conhecida (mundialmente conhecida).

A despeito de os autores entenderem que a notoriedade é uma característica local, ou melhor regional, o objetivo visado pela convenção no art. 6 bis foi o de proteger as indústrias cuja fama, conceito e tradição extravasam as fronteiras do país para entrar em outros mercados.

Efetivamente é o que se verifica com a marca da autora".

O voto vencedor, do Min. Ribeiro da Costa, ao confirmar a sentença de primeira instância, decidiu que, "No mérito, confirmo a sentença apelada na parte em que, julgando procedente a ação, contra a ré, primeira apelante, reconhece que se não pode negar notoriedade no nome da autora, mundialmente conhecida (Decreto 19.056, de 31.12.29, art. 6.º bis).

Reporto-me à fundamentação da sentença (fls.) que, sobre deixar bem claro o requisito de notoriedade da marca ou do nome, pôs de manifesto, em consequência, que ela se inclui na mesma classe que constitui o mesmo ramo de negócio do estabelecimento da autora como da firma ré, primeira apelante" (DJ de 19.9.63, pp. 881 e 882).

O STF entendeu, assim, que como a empresa Daum tinha um nome notoriamente conhecido, estaria acobertada pela proteção do art. 6.º bis.

Ocorreu que, apesar de vencido e de discordar dessa conclusão a que chegou a maioria da Egrégia Corte, o Min. Pedro Chaves, com propriedade, fez um reparo que se me afigura de grande importância para o caso presente. O art. 6.º bis, em sua revisão em língua portuguesa omitiu um advérbio de lugar que figura na versão francesa, a saber... “estimera y être notairement, comme étant déjà la marque d'un ressortissant d'un autre pays contractant et utilisés pour le produit de même genre ou d'un genre similaire”.

Segundo o Min. Pedro Chaves: “Na língua francesa o “y” ou “i grec” é também advérbio de lugar, como foi empregado na locução supra “estimera y être”, em lugar de aí que seria a tradução. Verifica-se também que o adjetivo “ressortissant”, formado do verbo “ressortir”, foi empregado como “sobressair”, “ressaltar” ou “resultar”, para significar aquilo que surge e aparece nitidamente por efeito de contrato. Dessa forma, se infere que a “notoriedade” impeditiva do registro, ou justificativa de sua cassação, deve ser verificada pela autoridade competente do país de registro, no caso o Brasil — à evidência “par ressort”, como reza a Convenção”.

Esse pequeno detalhe tem muita importância, pois o que se deve considerar no país de registro, o Brasil, para invocação da proteção convencional, é a notoriedade *aqui* da marca e não a sua notoriedade mundial, como entendeu o MM. Juiz da 3.ª Vara da Fazenda Pública.

E o conceito de notoriedade para esse fim não é o mesmo que lhe empresta, por exemplo, o art. 334, I, do CPC. O conceito de notoriedade, para efeito do art. 6.º bis da Convenção de Paris tem um conteúdo econômico grande e um tanto diferente do conceito puramente jurídico processual do termo.

O sentido de notoriedade do dispositivo convencional há de ser, assim, o de conhecimento da marca no ramo de negócio respectivo no país onde o seu legítimo detentor pretende invocar a proteção extraterritorial. Como prova dessa notoriedade a autora apresentou os documentos de fls., que são exemplares de uma revista alemã, com edição em português, da Feira de Hannover em que constam anúncios da marca Mister Baby feitos pela autora, bem como correspondências mantidas com empresários brasileiros anteriormente ao pedido de depósito da marca no Brasil pela Mini Mondo, todos desejosos de importar e aqui distribuir os produtos fabricados pela autora.

Dentro desse conceito específico do art. 6.º bis tenho como comprovada a existência de notoriedade a proteger a marca da autora.

Por outro lado, a anulação do arquivamento do contrato social da primeira ré, na parte relativa à inclusão da expressão Mister Baby em seu nome comercial, não pode se fundar no art. 49 da Lei do Registro de Comércio porque o pressuposto da aplicabilidade desse dispositivo reside no conhecimento, por parte da Junta Comercial, de dúvida quanto à existência de reprodução ou imitação pela empresa registranda, em seu nome comercial, de uma marca já depositada ou registrada. Ora, a Junta simplesmente desconhecia a existência da marca da autora, sendo absurdo falar-se em dúvida nesse caso.

É certo também que a existência de impedimentos legais de registros de marcas em relação a nomes de empresas e vice-versa deixou de ser objeto da legislação da propriedade industrial a partir do Decreto-lei 1.005/69.

A anulação pretendida pela autora, na realidade, tem fundamento na concorrência desleal que já examinamos, praticada abertamente pela primeira ré, e cuja prática é reprimida tanto pela Convenção de Paris como pelo Código da Propriedade Industrial.

É sob esse enfoque que deve ser acolhida a pretensão da autora e por isso se reveste de grande importância, a meu ver, a oportuna manifestação do INPI, que colocou a lide no seu devido lugar, ou seja, sob o prisma da concorrência desleal e do abuso de direito, posto que ficou provado, à evidência, que a primeira ré se apropriou de idéia alheia, escudada na anterioridade do pedido da marca.

Ante o exposto, julgo procedente a presente ação para:

1.º — Anular o arquivamento do contrato social da primeira ré, feito pela Junta Comercial, na parte relativa à inclusão da expressão Mister Baby em seu nome comercial.



2.<sup>o</sup> — Condenar a primeira ré a cessar todo e qualquer uso de Mister Baby, quer como marca, quer como nome comercial, quer como título de estabelecimento ou como frase de propaganda, sob pena de pagar a multa diária de Cr\$ 10.000,00, nos termos dos arts. 287 e 644 do CPC.

3.<sup>o</sup> — Condenar a primeira ré a cessar o uso das marcas emblemáticas, representadas pelos dois desenhos, sob pena de pagar a mesma multa diária.

4.<sup>o</sup> — Condenar a primeira ré a compor os prejuízos causados à autora, a serem apurados em execução. A esse respeito não me pareceu acertada, *data venia*, a decisão do MM. Juiz da 3.<sup>a</sup> Vara da Fazenda Pública no caso Daum, ao deixar de condenar a ré a indenizar os prejuízos causados eventualmente à autora se o fundamento da decisão que concluiu pela anulação do registro consistiu na proteção extraterritorial da marca registrada no estrangeiro com base na Convenção de Paris. Ao contrário do que entendeu aquele ilustre magistrado, se foi anulado o registro da outra empresa é porque a autora teria o direito à proteção de sua marca, ainda que não registrada. Daí a consequência lógica da obrigação de indenizar se o uso ilícito, pela ré, do nome Mister Baby, como título de estabelecimento, nome comercial ou marca, trouxe prejuízos para a autora.

5.<sup>o</sup> — Condenar os dois réus ao pagamento, em rateio, dos honorários advocatícios da autora, fixados em 20% sobre o valor da causa, bem como ao reembolso das custas judiciais que a autora despendeu, também em rateio.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição.

P. R. I.

Rio de Janeiro, 26 de julho de 1979 — *Carlos Augusto Thibau Guimarães*, Juiz Federal.

## COMENTÁRIO

A sentença supratranscrita merece divulgação, pela importante conclusão em prol da proteção às marcas estrangeiras não registradas no Brasil e da conceituação da indébita apropriação de marca estrangeira por empresa nacional como ato de concorrência desleal.

Evidente a aplicabilidade ao caso em questão do art. 6 bis da Convenção de Paris, o qual assegura proteção além fronteiras às marcas notórias. Convém salientar, *en passant*, que a proteção estipulada em referido art. 6 bis encontra direta aplicação no Brasil, independentemente do registro de marca notória previsto no Código da Propriedade Industrial, Lei 5.772, de 1971, já que este registro, inovação introduzida pelo CPI vigente, é instituto diverso daquele. Enquanto a Convenção de Paris determina deverem os países signatários outorgar proteção especial às marcas notórias no país para artigos do *mesmo ramo ou semelhantes*, o registro de marca notória previsto na lei interna outorga proteção em todas as classes de artigos e serviços, proteção esta muito mais ampla que a prevista na Convenção Internacional, esta independentemente do registro, aquela não (art. 67 do Código da Propriedade Industrial).

A sentença transcreveu a manifestação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que se julga “incompetente para decidir questões que envolvam a concorrência desleal”.

É sabido que Clóvis Costa Rodrigues, antigo Diretor do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, defendia posição oposta, entendendo que aquele órgão tinha não só competência, como obrigação de indeferir os pedidos

de registros a ele submetidos, que a autoridade administrativa entendesse consubstanciar ato de concorrência desleal (*Concorrência Desleal*, Clóvis C. Rodrigues).

Da manifestação do INPI deflui a omissão do Código da Propriedade Industrial a respeito, que deveria prever a possibilidade de a autoridade administrativa sustar o registro e suscitar judicialmente a dúvida, como o faz o art. 49 da Lei do Registro de Comércio (4.726/65).

Evidentemente a identidade gráfica das marcas em questão faz presumir a má fé da ré. O sistema de registro de marcas, criado para reprimir a concorrência desleal, não pode ir contra as próprias normas que regulam a concorrência desleal, tendo em vista que umas e outras normas constituem um único sistema, que não deve encontrar contradições internas. Tal fato foi destacado pelo MM. Juiz, ressaltando que o “disposto no art. 64 do Código da Propriedade Industrial... deve ser examinado em consonância com outros dispositivos legais, tais como o princípio inscrito no art. 2.º, d, do mesmo Código...”

Não há dúvida, entretanto, que a notoriedade a que se refere o art. 6 bis da Convenção de Paris é a notoriedade no país em que se reclama a proteção, como, com muita propriedade, se refere o Min. Pedro Chaves no trecho transcrito na sentença, objeto, aliás, de idêntico comentário de João da Gama Cerqueira em seu *Tratado da Propriedade Industrial*.

O Brasil, pioneiro na proteção à propriedade industrial, não poderia ficar atrás de seus irmãos latino-americanos, cujos tribunais, tradicionalmente, têm anulado registros de marcas concedidos em circunstâncias semelhantes. Como exemplo, podem-se referir os tribunais argentinos que vêm considerando nulos os registros de marcas efetuados de má fé, caracterizando ato de concorrência desleal de apropriação de marca alheia. Para tanto, se baseiam no art. 953 do Código Civil argentino, que estabelece que quando o objeto dos atos jurídicos é ilícito, contrário à moral ou aos bons costumes, ou prejudiquem os direitos de terceiros, tal ato é nulo como se não tivesse objeto.

A Corte Suprema de Justiça da Nação Argentina e seus tribunais federais têm aplicado, em reiteradas oportunidades, a norma citada para a solução de problemas de marcas, sustentando que “corresponde admitir que la copia meramente servil de una marca extranjera, con posibilidad de aprovechamiento del prestigio de los productos distribuidos con ella nos es lícita” (causa “Fromageries Bel S/A c/ Ivaldi, Enrique”, C.S., julho 23-962).

O conhecimento da marca estrangeira pelo registrante nacional demonstra o móvel ilícito deste. Como disse Pouillet (*Marques*, n. 306): “A imitação servil traz de parelha a intenção culposa. Como admitir a boa fé daquele que copia servilmente? Ele não pode fazer crer na originalidade de sua marca, nem pode sustentar que a semelhança seja devida à casualidade”.

No mesmo sentido, Amar (*Dei nomi, dei marchi*, n. 197): “Se a reprodução é completa, a prova que se quer fazer da reprodução resulta do próprio fato: não se pode conceber que o agente a tenha idealizado ignorando fazer uma reprodução”.

A Câmara Federal Argentina, na causa 5.614, de 29.7.77, assim decidiu a respeito: “. . . para que el título marcario caiga dentro de la prohibición del artículo 953 del Código Civil, que estatuye la regla moral en el derecho privado no

es menester una prueba acabada del móvil ilícito del solicitante de la marca, es bastante a tales efectos la demostración de una conducta que objetivamente pueda aparecer como ilícita lo cual se exterioriza cuando promedia una copia meramente servil de una marca extranjera” (Yoshida Kogio Kabushiki Kaisha vs. Oshino Industrial y Comercial S.R.L.). No mesmo sentido, a causa 5.565, de 19.8.77, John C. Dolph Company vs. Calvo, Rubén Victor. Merece destaque, ainda, a causa Enrique Ghiringhelli S/A. vs. Bigio, Eduardo, de cuja sentença de 1.ª instância, confirmada pela Câmara Federal Argentina, se transcreve o seguinte trecho: “Bigio se apropió lisa y llanamente de una sigla que no le correspondía, dicha sigla era una de las partes del nombre comercial de una sociedad extranjera y al mismo tiempo se utilizaba para distinguir las cubiertas que fabricaba en ajeno país. Nada hay en autos que justifique la conducta del demandado; antes bien, los elementos de prueba ya reseñados conducen a la convicción de que en Bigio no pudo haber otro propósito que el de adquirir en el país el monopolio de la expresión “E.G.S.A.” en circunstancias que justificaban que la firma uruguaya comenzara a introducir a la República las referidas cubiertas. No puede ser conforme al derecho ni a la moral o las buenas costumbres que, so pretexto de cumplir los requisitos formales de la legislación argentina, un comerciante o industrial o agricultor de este país se apropie de un nombre o de una marca ajenos, aunque no cumplan en la República las condiciones establecidas para su validez, pues no se trata de juzgar si puede o no invocarse aquí la marca registrada en el extranjero sino de juzgar la conducta del que, con violación de los preceptos éticos, se apropió una denominación ajena, y todo ello, en salvaguardia del mismo interés de los consumidores y también de los productores y comerciantes y del intercambio internacional, ya que de no ser así sería factible autorizar la competencia desleal cuando por razones de frontera o de limitaciones territoriales quien resultara lesionado no pudiera invocar las disposiciones de las leyes argentinas sobre la materia.

“De ahí que se haya admitido que si los productos *tutelados por signos marcarios extranjeros han sido introducidos y difundidos en el país, debe tutelárselos también aquí cuando alguien con dolosa intención trata de apropiarse de los signos que sirven para individualizarlos*. Se trata de la aplicación de un principio general que admite, sin duda, la protección del signo cuando sin que medie la entrada al país del producto extranjero, el que se apropia el signo marcario que sirve para distinguirlos lo hace a sabiendas de que es ajeno sobre todo, cuando como en el caso de autos, Bigio estaba en tratativas con la firma actora y hasta había adquirido a la misma cubiertas marca “E.G.S.A.” para vender en el país.

La marca “E.G.S.A.” le fue otorgada a Bigio en infracción al art. 953 del C.C.; por ello debe declararse su nulidad”.

O eventual conflito entre marca registrada e não registrada mereceu profundo trabalho do autor italiano Eduardo Bonasi Benucci no capítulo 1 de sua obra *Tutela della Forma nel Diritto Industriale*. Destaca esse autor que a marca *de facto* não é protegida como marca na lei especial, a qual se ocupa exclusivamente dos sinais registrados, mas que, no entanto, um elemento provido de eficácia distintiva e não registrado assegura ao seu titular uma tutela contra o perigo de confusão entre produtos ou atividade, “tutela che tuttavia gli deriva dalle norme

sulla concorrenza sleale e non da quelle sul marchio" (n. I, p. 14). Referida tutela é expressamente prevista no direito germânico com o instituto da *Ausstattung* que se configura como tutela de uma situação de fato, a qual se contrapõe à da marca registrada, que é, por sua vez, uma situação jurídica formal. A doutrina considera a *Ausstattung* como pertencente ao âmbito da disciplina da concorrência, configurando-se sua violação como concorrência desleal (ob. cit., nota ao pé da p. 15).

Contrapõe Benucci, assim, a tutela decorrente do registro, de um lado, e a tutela decorrente do uso, de outro. A tutela, neste caso, é estritamente concorrencial, não determina o nascimento de um bem atribuído com exclusividade ao sujeito, não protege uma criação intelectual, mas somente tutela uma *situazione di fatto*, variável no tempo. Segundo esse autor, a posição do titular da forma não registrada apresenta alguns caracteres da situação possessória, à qual falta um título formal de aquisição, nascendo o direito de uma relação de fato ocorrente entre o sujeito e o sinal, constituindo um direito pessoal de individualização, onde seu valor não é autônomo mas instrumental. A tutela tem por objeto o interesse do empresário na diferenciação (tutela da personalidade econômica).

Verifica-se, assim, que andou muito bem o MM. Juiz prolator da sentença ora comentada ao basear sua decisão não no direito de marcas, mas na disciplina da concorrência, estabelecendo amparo às marcas notórias sem registro, como o fazem o direito argentino, o italiano e o alemão, entre outros.

Newton Silveira

**SOCIEDADE COMERCIAL — Responsabilidade limitada — Marido e esposa — Execução contra a sociedade — Penhora de bens dos sócios — Embargos de terceiro procedentes — Apelação provida — Voto vencido.**

*A tendência atual é no sentido de admitir sociedade comercial entre cônjuges.*

*Os bens particulares destes não devem responder pelas dívidas contraídas pela sociedade.*

N. 244.409 — Capital — Apelante: Antônio Joaquim Dias — Apelada: Fazenda do Estado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação 244.409, da comarca de São Paulo, em que é apelante Antônio Joaquim Dias e apelada Fazenda do Estado: Acordam, em 5.<sup>a</sup> Câmara do 1.<sup>o</sup> Tribunal de Alçada, integrado neste o relatório de fls., dar provimento ao recurso, por maioria de votos.

A sentença apelada julgou improcedente os embargos de terceiro por entender que, tendo sido a execução intentada contra sociedade constituída exclusivamente por ele e por sua esposa, na verdade esse organismo dissimulava uma firma em nome individual. Acrescentando que não podia ser admitida sociedade entre marido e mulher, máxime ao campo tributário, já que pessoa jurídica dessa natureza se prestava a frustrar o cumprimento da obrigação tributária. Tratava-se de sociedade manifestamente irregular, tanto em sua forma como em seu conteúdo. Entretanto, esse ponto de vista não pode subsistir. Embora controvertida a matéria, a tendência atual é no sentido da admissão da sociedade