

OS CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO NÓVO CÓDIGO PENAL

CARLOS HENRIQUE DE C. FRÓES

Como se sabe, os Capítulos II, III e IV do Título III do Código Penal de 1940, relativos aos crimes contra os privilégios de invenção, contra as marcas de indústria e comércio e aos crimes de concorrência desleal, foram revogados pelo Decreto-lei n.º 7.903, de 27 de agosto de 1945, através do qual foi promulgado, no Brasil, o primeiro Código da Propriedade Industrial, cujo título IV tratava, precisamente, dos crimes em matéria de propriedade industrial.

Assim sendo, o estudo comparativo que nos cumpre fazer terá em vista o novo Código Penal e a parte penal do Código da Propriedade Industrial de 1945.

O primeiro problema que se nos apresenta consiste em saber se existe, ou não, *no momento*, repressão, no plano penal, à violação de criações industriais, de sinais distintivos e a atos de concorrência desleal.

Esclareça-se, de passagem, que, em vários países, não existe tutela penal *no campo* da propriedade industrial. É o caso, por exemplo, do Canadá e da Inglaterra.

Nos Estados Unidos não é crime a violação de patentes, porém em alguns Estados constituem crime certas violações de registros. Já alguns atos de concorrência desleal são considerados ilícitos penais, por força de lei federal.

No entanto, a infração de direitos de propriedade industrial é havida como crime na grande maioria dos países, inclusive em Portugal, na

Espanha, no México, na Suíça, na França, na Alemanha, na Holanda, na Suécia, na Itália e na Argentina.

Voltando ao Brasil, verificamos que o Decreto-lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967, que entrou em vigor a 29 de maio de 1967, instituindo um novo Código da Propriedade Industrial, em substituição ao de 1945, silenciou, por completo, quanto aos crimes em matéria de propriedade industrial. Segundo a exposição de motivos, publicada no *Diário Oficial* de 24 de abril de 1967, à página 4.598, o pretexto da omissão foi o de que tais crimes já eram definidos e punidos no Código Penal, não se devendo incluí-los em um Código referente à propriedade industrial, para evitar duplicidade de preceitos sobre o mesmo tema.

Ora, em primeiro lugar, a redação dos dispositivos de natureza penal do Código da Propriedade Industrial de 1945 não coincidia com a dos dispositivos correspondentes do Código Penal de 1940, bastando notar que este considerava como crime a violação de privilégio de invenção ou de descoberta; não punia a violação de direitos decorrentes de modelo de utilidade, porque esse tipo de patente só foi introduzido no Direito Brasileiro em 1945. Em segundo lugar — e aqui está o erro fundamental da Comissão Ministerial, responsável pelo Decreto-lei nº 254 —, não levou ela em conta a norma de direito intertemporal inserida no § 3º do art. 2º da Lei de Introdução ao Código Civil, segundo a qual a lei revogada não se restaura, por ter a lei revogadora perdido a vigência. Não há *ripristinação* no Direito Brasileiro.

A parte relativa aos crimes contra a propriedade industrial, constante do Código Penal de 1940, fôra revogada pelo Código da Propriedade Industrial de 1945, ao regular este, inteiramente, a matéria de que tratava a lei anterior (art. 2º da Lei de Introdução).

Logo, a omissão do Decreto-lei nº 254/67 quanto aos crimes contra a propriedade industrial significava a inexistência de qualquer repressão, no plano penal, ao uso indevido de marca, à reprodução de produtos e processos patenteados e aos atos de concorrência desleal, passando o Brasil a ser o verdadeiro paraíso da contrafação!

Foi isso o que ponderamos ao então Ministro da Indústria, na exposição de motivos da Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial, que fomos incumbidos de redigir, a propósito do monstrego jurídico que é o Código da Propriedade Industrial de 1967.

A questão tem sido debatida pelos tribunais, provocando sempre grande divergência. No Tribunal de Justiça do Estado da Guanabara, decidiu a 2ª Câmara Criminal, ao julgar o *Habeas Corpus* nº 22.180, que o Decreto-lei nº 254 não havia revogado as disposições de natureza penal do Código de 1945, entendendo que esse Código continha normas de direito extra-penal e normas de direito penal, tendo sido reformulada, com o novo Código, apenas a parte extra-penal, mas não a penal, com respeito à qual a nova lei guardou absoluto silêncio, não se podendo, assim, dizer que a lei posterior houvesse regulado, inteiramente, a matéria de que tratava a lei anterior.

Por outro lado, frisou o Relator do acórdão, o eminente Des. ROBERTO MEDEIROS, que tradição de um século quase que consagra o princípio da dupla proteção (a proteção penal e a proteção civil) e interessa, inclusive, ao desenvolvimento da economia nacional, não se deveria considerar interrompida por uma revogação tácita, que, pelo menos, não se mostrava inequívoca.

No mesmo sentido existem a decisão da 3ª Câmara Criminal no *Habeas Corpus* nº 23.882, de que foi Relator o douto Des. MAURO GOUVÊA COELHO, e recente decisão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Alçada na *Apelação Criminal* nº 3.505, de que foi Relator o ilustre Juiz Dr. PEDRO RIBEIRO DE LIMA.

Entretanto, a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, adotando, sem discrepância, o voto do eminente Des. ALCINO PINTO FALCÃO, assentou, ao julgar o Recurso Criminal nº 6.748, que o silêncio do Decreto-lei nº 254, de 1967, a respeito dos crimes em matéria de propriedade industrial, deveria ser interpretado no sentido de que não há mais qualquer proteção penal a êsse respeito, não cabendo ao juiz dar vida a dispositivos revogados, substituindo-se ao legislador. Foi citada, ao propósito, a observação de MANZINI, que se conjuga com o princípio da não rípristinção, inserido na Lei de Introdução ao Código Civil:

“Abrogata la legge che aveva abrogato una legge anteriore, questa non riprende vita soltanto perchè la nuova legge abrogatrice non contiene disposizioni.”

O Supremo Tribunal Federal já julgou, mais de uma vez, que o silêncio da nova lei sobre a matéria significa que continuam em vigor os dispositivos de natureza penal do Código da Propriedade Industrial de 1945, não se podendo cogitar, como é óbvio, do Código Penal de 1940, como era intenção da Comissão Ministerial (*Revista Trimestral de Jurisprudência*, vol. 43, pág. 387; e vol. 51, pág. 424).

Prevaleceu, portanto, a tese, um tanto forçada pelas circunstâncias, de que, ao lado do Código da Propriedade Industrial de 1967, permanecia em vigor *uma parte do antigo*, ou seja, a que trata de matéria penal e parece lógico admitir, a que cuida de matéria processual penal e processual civil (é o caso, por exemplo, da ação cominatória, cumulada com a de indenização, a que se refere o art. 189 e seu parágrafo único), porquanto estas, também, não se acham reproduzidas no Código de 1967.

Entretanto, ao admitir essa estranha simbiose, o Supremo Tribunal Federal incorreu em contradição com um de seus próprios julgados, o acórdão no Recurso Extraordinário n.º 66.483, em que se repeliu a tentativa de se formar uma terceira lei, aproveitando parte da antiga e parte da nova, ressaltando o Relator, o insigne Ministro LUIZ GALLOTTI, ser isso coisa inadmissível, segundo a lição dos mestres de Direito intertemporal (*Diário da Justiça* de 19 de setembro de 1969, pág. 4.240).

Realmente, com a devida vênia dos que pensam de modo diverso, entendemos que, a rigor, não há mais ilícito penal em caso de violação de direitos de propriedade industrial, pois não se trata, aqui, apenas de uma lei posterior, que teria ou não revogado, com seu silêncio, uma parte da lei anterior: é um *Código da Propriedade Industrial* — o de 1967 — que substituiu outro *Código da Propriedade Industrial* — o de 1945. Não se pode, assim, deixar de presumir que o novo Código revogou *toda a matéria constante do Código anterior*, ainda que isso não fôsse expressamente referido nas Disposições Finais.

O Decreto-lei nº 254 já foi, a esta altura dos acontecimentos, substituído pelo Decreto-lei nº 1.005, de 21 de outubro de 1969, que, porém, não solucionou o problema.

Quando o anteprojeto desse Código foi enviado ao Ministério da Justiça para exame, o então Consultor Jurídico desse Ministério, o eminente jurista Dr. RENATO RIBEIRO, sugeriu a inserção de um artigo no Capítulo das Disposições Finais, com a seguinte redação:

“Art. — Continua em vigor o Título IV do Decreto-lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945, com a redação do Decreto-lei nº 8.481, de 27 de dezembro de 1945.”

E justificou sua sugestão, aludindo às dúvidas surgidas, diante da omissão do Código anterior.

Pois bem, o então Consultor-Geral da República, Dr. ADROALDO MESQUITA DA COSTA, ao qual foi solicitado parecer — devido às controvérsias surgidas entre o Ministério da Justiça e o da Indústria e do Comércio —, afirmou, textualmente, que mantinha parecer anterior sobre a matéria, acrescentando que não via necessidade de incluir-se no Código da Propriedade Industrial a parte criminal já regulada no Código Penal e no Código de Processo Penal (parecer publicado no *Diário Oficial* — Seção I — Parte I, de 21 de outubro de 1969, págs. 8.931/2).

Como se vê, o ilustre Consultor não se referiu ao novo Código Penal, que só entraria em vigor a 1º de janeiro de 1970, e sim ao anterior, revogado, nessa parte, pelo Código da Propriedade Industrial de 1945!

Por conseguinte, *perdeu o legislador, ao editar o Decreto-lei nº 1.005, uma excelente oportunidade de ser claro*, sendo imperdoável não ter sido acolhida a proposta feita pelo Consultor Jurídico do Ministério da Justiça, o Dr. RENATO RIBEIRO, o que significa que, até entrar em vigor o novo Código Penal, a matéria continuará provocando polêmicas!

Feitas essas observações preliminares, vejamos, agora, quais as alterações introduzidas pelo novo Código Penal na legislação referente aos crimes contra a propriedade industrial de 1945 já que, pelos motivos expostos, não se pode cogitar da parte correspondente do Código Penal de 1940, morta e sepultada há 25 anos, isto é, quando entrou em vigor o Decreto-lei n.º 7.903, de 27 de agosto de 1945.

A própria exposição de motivos do novo Código Penal esclarece que *muito pouco se inovou no capítulo referente aos crimes contra a propriedade industrial*, ressaltando que, com o advento do novo Código da Propriedade Industrial, tornou-se imperiosa a atualização dos crimes contra a patente de invenção, o modelo de utilidade, o desenho ou modelo industrial e outras infrações contra a propriedade industrial, dada a omissão verificada no Decreto-lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967. Daí terem retornado, agora, ao Código Penal, devidamente atualizados, os dispositivos que tutelam a matéria. Foi também atualizado o valor das multas, que se tornaram irrisórias, dada a desvalorização da moeda, entre 1945 e 1970.

O Título III do novo Código Penal contém, a exemplo do Código da Propriedade Industrial de 1945, capítulos referentes à violação da patente de invenção, de modelo de utilidade, de desenho ou modelo industrial; à violação de marca de indústria e comércio; de nome comercial, de título de estabelecimento, de insígnia, de expressão ou sinal de propaganda; aos crimes de concorrência desleal e aos crimes contra armas, brasões ou distintivos públicos e aos de falsa indicação de procedência.

Vejamos cada um deles de per si.

Antes de falar sobre os crimes de violação às criações industriais ou invenções, num sentido amplo, cumpre lembrar conceitos que têm sido deturpados, ultimamente, por pessoas menos esclarecidas. *A patente não é um mal que se tolera, mas um bem que se tutela, no interesse público.*

A razão de ser do sistema de patentes de invenção está bem demonstrada em recente relatório da Organização das Nações Unidas (ONU), sobre a função das patentes na transmissão da tecnologia aos países insuficientemente desenvolvidos, que resultou de uma proposta do Brasil, feita em 1961, pelo então Deputado GUERREIRO RAMOS, que se destinava a provar exatamente o contrário, isto é, que as patentes constituíam um obstáculo ao progresso.

Esse relatório, feito por especialistas na matéria, contendo dados sobre a situação da propriedade industrial no mundo inteiro, demonstra, com absoluta segurança, que o monopólio temporário de exploração concedido pela patente serve, a um só tempo, de *prêmio e estímulo*, proporcionando o desenvolvimento econômico de cada país pelo incentivo que oferece à inversão de capitais em novos ramos de produção.

De fato, a patente constitui o estímulo, por excelência, oferecido pelo Estado ao desenvolvimento industrial. Através dela procura-se dar ao inventor as garantias necessárias para que se faça, em breve tempo, a industrialização de novos produtos ou processos.

São exatamente os países que mais ampla proteção outorgam às patentes os que atingiram o maior índice de progresso, o que é facilmente explicável, porque, possibilitando as patentes a produção, em escala industrial, dos novos inventos com a garantia de exclusividade durante um certo período, dão ensejo à utilização quase imediata das mais avançadas realizações tecnológicas.

Em outras palavras: a patente é um monopólio concedido pelo Governo, no *interêsse público*, para estimular as invenções, e com isso *promover o desenvolvimento econômico de cada país*.

Pode-se dizer, sem receio de errar, que a proteção à propriedade industrial se exerce no mundo inteiro, *qualquer que seja o sistema de governo, qualquer que seja o grau de desenvolvimento econômico*. Protegem-se as invenções quer nos países capitalistas, quer nos países socialistas. Nos países desenvolvidos, nos países subdesenvolvidos e nos países em desenvolvimento.

Prova disso é que a Convenção de Paris de 1883 congrega, no momento, cerca de 80 países, inclusive os principais países do Ocidente, como também os países de economia socialista, inclusive a Rússia, e as antigas colônias africanas e asiáticas que se emanciparam depois da 2ª Grande Guerra.

Só dois grandes países permanecem fora deste salutar convívio internacional: a *China* e a *Índia*.

A Rússia só aderiu à Convenção de Paris muito recentemente, depois de outros países de economia socialista, como a Bulgária, Iugoslávia, Polónia, Hungria, Tchecoslováquia e Romênia, que já faziam parte da Convenção ao se tornarem socialistas e nela continuaram. O mesmo aconteceu com Cuba, que não só permaneceu na Convenção, como aderiu ao texto das últimas revisões, ao passo que o Brasil, com sua responsabilidade de membro-fundador, está, ainda, no texto de Haia de 1925!

Como disse JEAN-JACQUES SERVAN SCHREIBER, em seu fabuloso "O Desafio Americano", "a força moderna é a capacidade de inventar, isto é, a pesquisa e a investigação; é a capacidade de inserir as invenções nos produtos, isto é, a tecnologia" (pág. 273).

O art. 206 do novo Código Penal, referente à violação da patente de modelo de utilidade, que está fadado a ter vida muito curta, porque o modelo de utilidade, que corresponde ao *Gebrauchsmuster* dos alemães, em boa hora introduzido no Brasil pelo Código da Propriedade Industrial de 1945, foi inexplicavelmente abolido pelo Decreto-lei nº 254/67, neste passo seguido pelo Decreto-lei nº 1.005/69, de sorte que, sendo a duração do modelo de utilidade de apenas 10 anos, em 1977 estarão expirando os últimos modelos de utilidade concedidos de acordo com o Código da Propriedade Industrial de 1945. Logo, a partir de 1978, o art. 206 do novo Código Penal será letra morta.

O art. 205, a exemplo do art. 169 do Código da Propriedade Industrial de 1945, configura como crimes os seguintes fatos, se praticados sem autorização de quem de direito:

1. Fabricação de produto patenteado.
2. Uso de meio ou processo patenteado.

3. Importação, venda, exposição à venda, ocultação ou recebimento, para o fim de venda, de produto fabricado com violação de patente.

Faça-se justiça aos autores do novo Código. A redação do art. 205 é *muito superior* à do dispositivo correspondente anterior, pois neste aludia-se a “sem autorização do concessionário ou cessionário”, frase que foi substituída, com vantagem, por “sem autorização de quem de direito”, que está de acordo com a boa técnica.

Realmente, *concessionário*, como todos sabem, é equivalente a *licenciado*, isto é, aquele a quem foi dado consentimento para a exploração do invento *patenteado*, mediante contrato averbado no Departamento Nacional da Propriedade Industrial. Já *cessionário* significa aquele que recebeu a patente em virtude de alienação, de sorte que não cuidou o legislador de 1945, seguindo, aliás, o de 1940, do titular da patente que não houvesse cedido seus direitos a terceiro, nem houvesse licenciado o uso da invenção! A falha, felizmente, foi perfeitamente corrigida no novo Código.

Constitui crime não só a fabricação de *produto* patenteado, como o uso, exploração ou emprêgo de *meio* ou *processo* patenteado, não se referindo o novo Código Penal a outras formas de invenção, consagradas, sem divergência, pela doutrina e pela jurisprudência, a saber a *aplicação nova de meios conhecidos e a combinação*. Entendemos, como o notável PONTES DE MIRANDA, ao comentar dispositivo análogo do Código da Propriedade Industrial de 1945, que a palavra *processo* ou *meio* inclui a aplicação nova e também a combinação.

Merece particular atenção, no capítulo referente aos crimes contra as patentes de invenção, o *crime de importação de produto fabricado com violação de patente*.

A matéria tem sido objeto de larga discussão, na doutrina.

Afirma o Prof. BASILEU GARCIA, em parecer publicado na *Revista dos Tribunais*, vol. 317, pág. 38, que esse dispositivo proíbe, apenas, a importação de produto patenteado, mas não de produto fabricado mediante processo patenteado. Já LUIZ LEONARDOS, em artigo publicado na mesma revista, vol. 326, pág. 41, contestou essa afirmação, demonstrando, a nosso ver de maneira irrefutável, que o crime se configura, em tese, quer na hipótese de importação de produto patenteado, quer na hipótese de importação de produto fabricado de acordo com processo patenteado, sendo, ainda, irrelevante o fato de existir ou não patente correspondente no país da exportação. Realmente, parece-nos claro que a lei proíbe a importação tanto do *produto patenteado* como do *produto fabricado mediante processo patenteado*, ao aludir a *produto fabricado com violação de patente*. Ora, a patente pode ser de *produto* ou de *processo* e, se a lei quisesse restringir, como pretende o Prof. BASILEU GARCIA, não empregaria a frase “produto fabricado com violação de patente” e sim “produto patenteado”.

Ao julgar o Recurso Extraordinário nº 47.472, o Supremo Tribunal confirmou decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, no sentido de que a importação de produto fabricado no exterior, segundo processo aqui patenteado, é ato ilícito, dando margem a indenização (acórdão publicado no *Diário da Justiça* de 29 de junho de 1961, pág. 1.185). Mais recentemente, também apreciando processo de natureza cível, o Tribunal Federal de Recursos, à unanimidade de votos, proclamou, referindo-se, expressamente, ao art. 169, III, do Código da Propriedade Industrial de 1945, que a importação de produto fabricado no estrangeiro, de acôrdo com processo aqui objeto da patente, constitui infração a essa patente (*Diário da Justiça* de 6 de abril de 1970).

Por outro lado, é irrelevante que no país da fabricação exista ou não exista patente referente ao produto ou ao respectivo processo de fabricação. A fabricação pode ser lícita no estrangeiro, sendo, entretanto, ilícita a introdução do produto, por qualquer forma, no Brasil, pois nessa matéria prevalecem dois princípios, o da independência das patentes, consagrado pela Convenção de Paris de 1883, que vigora no Brasil através do Decreto nº 19.056, de 31 de dezembro de 1929, e o princípio da territorialidade. A patente brasileira só vale no Brasil. Perde sua eficácia e se esvazia para além de nossas fronteiras, da mesma forma que uma patente estrangeira não produz qualquer efeito neste País.

Note-se, além do mais, que agiu com acêrto o legislador ao proibir a importação de produto fabricado no estrangeiro, com violação de patente (quer patente de produto, quer patente de processo), pois, de outra forma, seria muito fácil burlar a lei. Não sendo permitida a fabricação de um produto, no País, em virtude da existência de uma patente, bastaria que se encomendasse a fabricação no estrangeiro e se fizesse sua importação para o Brasil!

Ressalte-se, a propósito, que, em quase todos os países civilizados, a importação de produto fabricado com violação de patente constitui crime. Isso ocorre no México, país cujo grau de desenvolvimento é mais ou menos igual ao do Brasil, no Japão, na Itália, na Holanda, na Suécia, na Espanha, na França e na Inglaterra.

Na França merece destaque o aresto do Tribunal do Sena, de 8 de dezembro de 1961, de cuja ementa consta o seguinte trecho, bastante expressivo: "*Le fait d'introduire et de vendre en France un produit couvert par un brevet français tombe sous le coup de l'article 41 de la loi du 5 Juillet 1844, même si le produit a pu être licitement fabriqué à l'étranger.*"

Por sua vez, na Inglaterra, segundo TERRELL, além de constituir crime a importação, dá-se a inversão do ônus da prova no caso de infração de processo patenteado, de maneira que incumbe ao réu provar que o produto foi fabricado de acôrdo com outro processo, que não o patenteado.

O Capítulo III do novo Código Penal trata dos crimes contra as marcas de indústria e comércio.

Já aqui cabe uma crítica ao legislador, que não acompanhou, *pari passu*, a evolução do Direito Industrial no País. De fato, o Decreto-lei nº 254/67, adotando, no particular, uma sugestão feita no anteprojeto de reforma da legislação sobre a propriedade industrial, elaborado por uma Comissão Especial do Instituto dos Advogados Brasileiros, que tivemos a honra de integrar, em 1964, juntamente com os juristas JULIO MELLO e LUIZ LEONARDOS, criou as chamadas *marcas de serviço* (art. 74), destinadas a distinguir serviços ou atividades, ao lado das *marcas de indústria e comércio*, que distinguem artigos ou produtos. Na justificativa dessa proposta, mostrou a Comissão que buscava legalizar uma situação de fato, uma vez que, embora inexistindo norma legal expressa permissiva, o Departamento Nacional da Propriedade Industrial já vinha concedendo o registro de marcas de serviço, que são reconhecidas universalmente, havendo, inclusive, recomendação de congressos internacionais, no sentido de que todos os países deveriam assegurar proteção a essas marcas.

No entanto, por inadvertência do legislador penal, a violação do direito decorrente de marca de serviço não constituirá crime, a não ser que seja modificado o art. 212 do novo Código da Propriedade Industrial, ou para se lhe acrescentar a frase “e de serviço” ou para eliminar a frase “de indústria ou de comércio”.

No § 1º do mesmo art. 212 há uma omissão grave, que, no entanto, pode ser imputada a um *lapsus calami*. É que faltou, antes das expressões “expõe à venda” e “tem em depósito”, a palavra “vende”. Se fôr mantida a redação atual, a venda de artigo ou produto contrafeito não constituirá crime, embora sejam puníveis a exposição à venda e o depósito!

Parece-nos, aliás, que o § 1º do art. 212 e o item III do art. 205, relativo às patentes, deveriam ter redação correspondente, para que sejam puníveis a importação, a venda, a exposição à venda, a distribuição, o recebimento para o fim de venda, o depósito e a ocultação.

O Capítulo III do Título III do novo Código Penal mantém, em linhas gerais, o mesmo esquema do Código Penal de 1940 e do Código da Propriedade Industrial de 1945, punindo as três formas clássicas de contrafação: a reprodução total ou parcial, a imitação e a usurpação.

Continua, pois, prevalecendo nessa matéria o mandamento a que se refere, pitorescamente, WALDEMAR FERREIRA: “Não cobiçarás a marca do próximo.”

Quem ler o art. 212, item I, desavisadamente, ou seja, sem associá-lo ao art. 76, nº 15, do atual Código da Propriedade Industrial, poderá incorrer no equívoco de pensar que a reprodução, no todo ou em parte, de marca registrada de outrem ou que a imitação suscetível de induzir o consumidor em erro ou confusão constitua *sempre* crime, o que não é

verdade, porquanto persiste, no tocante às marcas, o chamado *princípio da especialidade*, em virtude do qual é admissível o registro e o uso de marcas idênticas ou parecidas com outras já registradas *se os respectivos artigos ou serviços forem diferentes*.

Segundo o art. 76, nº 15, do atual Código da Propriedade Industrial, é proibido o registro de marcas que constituam reprodução ou imitação de outras já registradas se os artigos forem idênticos, semelhantes, pertencentes ao mesmo gênero de indústria e comércio e pertencentes a gêneros de indústria e comércio afins.

A regra é, portanto, o reconhecimento de proteção ampla, mas não absoluta, os proprietários de marcas, não se podendo tolerar a existência de marcas idênticas ou parecidas se houver uma relação entre os respectivos artigos ou serviços que possibilite erro ou confusão por parte do consumidor, como procuramos demonstrar no artigo intitulado "Âmbito de Proteção à Marca", publicado na *Revista dos Tribunais*, vol. 403, pág. 31.

Como preleciona RUDOLPH CALLMANN, em seu notável "Unfair Competition and Trademarks", a imprópriamente chamada confusão de artigos não é a única que deve ser impedida, mas também a *confusão de negócios (confusion of business)*, isto é, a que ocorre quando os artigos produzidos pelo réu são de tal natureza que o consumidor possa, razoavelmente, pensar que eles tenham a mesma origem dos artigos do autor.

Se isso ocorre nos Estados Unidos, na França vai se firmando a jurisprudência de que a proteção à marca deve ser estendida aos chamados *produtos vizinhos*, que, por sua natureza ou por sua destinação, possam ser havidos pelos compradores como fabricados ou vendidos pela empresa proprietária da marca reproduzida ou imitada.

Há, apenas, uma única exceção ao princípio da especialidade das marcas. É que o Código da Propriedade Industrial concede, no art. 79, uma *proteção absoluta* às marcas notórias ou de alta reputação, de sorte a impedir o registro e o uso de marcas iguais ou parecidas, independentemente de cogitação quanto à natureza dos artigos ou serviços em jôgo.

Esse dispositivo foi também introduzido no Direito Brasileiro graças à sugestão do Instituto dos Advogados Brasileiros, que foi justificada com a invocação de farta doutrina e jurisprudência, nacional e estrangeira, demonstrando ser imprescindível prevenir e reprimir a apropriação de marcas notórias por terceiros, ainda que para distinguir artigos ou serviços *diferentes*, dada a possibilidade de perda ou enfraquecimento do caráter distintivo da marca e de seu poder atrativo junto à clientela, isto é, o que juristas ingleses e americanos chamam de *dilution*, os franceses de *affadissement* e os alemães de *Verwaesserung*.

Por isso mesmo, consta do § 2º do art. 79 do Código da Propriedade Industrial em vigor, o Decreto-lei nº 1.005, o seguinte dispositivo, que é o único em matéria penal: "O uso indevido de marca que reproduza

ou imite marca notória devidamente registrada no Brasil constituirá agravante do crime previsto na lei própria.”

Todos os crimes de violação de marca têm como pressuposto a existência de seu *registro* — não basta pedido de registro. Daí não se segue, porém, que a reprodução ou imitação de marca não registrada seja penalmente indiferente. Não é, mas o ilícito é outro: o de *concorrência desleal*, como veremos mais adiante.

O Capítulo IV do Título III trata dos crimes contra o nome comercial, o título de estabelecimento, a insígnia ou a expressão de propaganda.

O novo Código Penal foi baixado através do Decreto-lei nº 1.004, de 21 de outubro de 1969, e, na mesma data, foi sancionado o Decreto-lei nº 1.005, referente ao novo Código da Propriedade Industrial, que modificou bastante o anterior, extinguindo, por exemplo, o registro do nome comercial e o da insígnia.

A rigor, a insígnia outra coisa não é senão o *título de estabelecimento em sua forma emblemática*, sendo muitas vezes usadas essas palavras como sinônimas, de sorte que a abolição de registro de insígnias não tem qualquer efeito prático, pois o que antes era protegido como insígnia sê-lo-á, agora, como título de estabelecimento.

Curioso é, porém, verificar que os responsáveis pelo Decreto-lei nº 1.005/69 assimilaram a insígnia à marca de serviço, tanto que, no § 3º do art. 166 desse decreto-lei, permitiram a transformação dos pedidos de registro de insígnias em marcas de serviço, quando coubesse!

De qualquer forma, porém, só se poderá falar no registro de insígnia até 1979, quando expirará o último registro de insígnia concedido pelo Departamento Nacional da Propriedade Industrial.

No que tange ao nome comercial, entenderam os autores do Decreto-lei nº 1.005, adotando, mais uma vez, proposta do Instituto dos Advogados Brasileiros, feita em 1964, ser desnecessário seu registro no Departamento Nacional da Propriedade Industrial, estipulando no art. 166 que a exclusividade de uso do nome comercial, em todo o Brasil, decorrerá, pura e simplesmente, do arquivamento do contrato social ou dos estatutos da sociedade comercial, na Junta Comercial, ou do *registro* da sociedade civil, no Registro de Pessoas Jurídicas.

Logo, impõe-se a modificação do art. 213, pois, diante do novo Código da Propriedade Industrial, para haver uso indevido de nome comercial não há mais que se falar em registro no Departamento Nacional da Propriedade Industrial!

O registro só é exigido para o título de estabelecimento e para a expressão ou sinal de propaganda.

Entre os crimes contra as patentes de invenção, figura o de falsa atribuição de patentes, que se verifica, entre outros casos, quando alguém faz menção em prospectos, letreiros, anúncios ou outro meio de publicidade, a patente que não existe ou a pedido de patente que é capciosamente apresentado como se fôsse patente.

Entretanto, dispositivo análogo não existe em relação às marcas, sendo de justiça ressaltar que essa omissão não é imputável, apenas, ao legislador de 1969, mas, também, ao de 1945 e ao de 1940.

A nosso ver, a falsa atribuição de registro de marca deveria também constituir ilícito penal, a exemplo do que acontece no Estado de Nova York, em que o uso do símbolo *R dentro de um círculo* é criminoso quando a marca a que se refere não está registrada.

Examinemos, agora, o Capítulo V, referente aos crimes de concorrência desleal.

Esse capítulo é praticamente idêntico ao capítulo correspondente ao Código da Propriedade Industrial de 1945, que, por sua vez, é cópia, *ipsis litteris*, do capítulo respectivo do Código Penal de 1940.

A única modificação introduzida no Código atual está na fusão dos itens XI e XII do art. 178 do Decreto-lei nº 7.903, que se tornaram um só, e na inserção de um novo inciso XII com a seguinte redação:

“XII — Registra ou tenta registrar como própria, indevidamente, invenção alheia ainda não patenteada.”

Considerou, portanto, o legislador como ilícito penal a *usurpação de invenção*, desde que ainda não patenteada.

O dispositivo em apreço se ressentia de melhor técnica. A palavra *registro* é usada, no Código da Propriedade Industrial, exclusivamente em relação aos *sinais distintivos* (marca, título de estabelecimento, expressão ou sinal de propaganda), ao passo que a palavra *patente* é empregada em relação às *criações industriais* (invenção, modelo industrial e desenho industrial).

O registro é o diploma conferido pelo Governo, que assegura o uso exclusivo do sinal distintivo e a patente, o diploma pelo qual o Governo garante o uso exclusivo da criação industrial.

No entanto, certamente por um lapso, utilizou o legislador penal, no referido inciso XII, a expressão “registra ou tenta registrar”, em relação a invenção, o que constitui falta de técnica, igual a se dizer “patentear ou tentar patentear” no tocante a um sinal distintivo. Por outro lado, achamos que a *usurpação de invenção* deve ser punida ainda que o inventor ou seu cessionário tenha obtido patente. Em outras palavras, o crime não deve ser limitado à hipótese de não ter sido, ainda, patenteada a invenção por quem de direito.

Como diz GAMA CERQUEIRA, em seu excelente "Tratado da Propriedade Industrial" o Código da Propriedade Industrial de 1945 não definiu a concorrência desleal, cujo conceito supõe conhecido. Da mesma forma procedeu o legislador em relação ao novo Código Penal, deixando essa definição a cargo da doutrina e da jurisprudência.

De um modo geral as definições de concorrência desleal incorrem em um circunlóquio, a ponto de dizer GIANNINI, a êsse propósito: "Questo è quanto dire: la concorrenza è sleale, quando non è leale."

A própria definição da Convenção de Paris se ressentia desse vício: "Art. 10 bis — Constitui ato de concorrência desleal todo ato de concorrência contrária às práticas honestas em matéria industrial ou comercial."

Uma coisa é certa: a concorrência é uma das moedas do progresso, devendo ser proibido todo e qualquer expediente destinado a perturbá-la de modo irregular e desonesto.

O novo Código Penal mantém a repressão aos principais abusos em matéria de concorrência: o denegrimiento de concorrente; o desvio de clientela; a falsa indicação de procedência; o suborno de empregados do concorrente; e a divulgação de segredo de fábrica ou de negócio.

Quanto ao denegrimiento ou imputação de fatos que ferem a reputação do concorrente, merece ser lembrado um trecho do imortal "Othello", em que diz Shakespeare, através de Iago:

"Good name in man and woman, dear my lord,
Is the immediate jewel of their souls:
Who steals my purse steals trash; 'tis something, nothing;
'Twas mine, 'tis his, and has been slave to thousands;
But he that filches from me my good name
Robs me of that which not enriches him,
And makes me poor indeed."

(Ato III — Cena III)

Isso quer dizer que o grande poeta inglês já está, de certa forma, *desatualizado*, pois, agora, muitos dos que prejudicam a reputação alheia fazem-no para lograr uma vantagem na luta pela conquista da clientela.

O crime de concorrência desleal mais importante parece-nos ser o do art. 216, III, do novo Código Penal, ou seja, o emprêgo de meio fraudulento para desviar, em proveito próprio ou alheio, a clientela de outrem. O primeiro grande exemplo de desvio de clientela é o da reprodução ou imitação de marca alheia *usada mas não registrada*. Como vimos, anteriormente, em caso de existir registro, o crime será o de violação de marca, e não havendo registro, o de concorrência desleal.

A doutrina é uniforme a êsse respeito, a começar por NELSON HUNGRIA, para quem é incriminado todo expediente insidioso para captar a freguesia de outrem, inclusive "usar os sinais distintivos não registrados do concorrente" ("Comentários ao Código Penal", vol. VII, pág. 375). No mesmo sentido, GAMA CERQUEIRA (*op. cit.*, vol. II, parte III, pág. 378) e PONTES DE MIRANDA ("Tratado de Direito Privado", vol. 17, pág. 311).

Assim decidiu, também, o Tribunal de Alçada de São Paulo, na Revisão Criminal nº 37.374, em acórdão publicado na *Revista dos Tribunais*, vol. 363, pág. 207.

Incluem-se, ainda, no âmbito do crime de desvio de clientela a reprodução ou imitação da publicidade de outrem e também a cópia ou imitação de embalagens, envoltórios e recipientes alheios, desde que, como pondera GAMA CERQUEIRA, êsses sinais apresentem distintividade e estejam em uso prolongado, de modo a se tornarem conhecidos (*op. e vol. cit.*, pág. 378).

Merece destaque, no exame dêsse tópico da concorrência desleal, uma recente decisão do ilustre Juiz RICHARD PAUL NETO, confirmada, unânimemente, pela 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Guanabara, publicada no *Diário Oficial*, parte III, de 4 de dezembro de 1969, págs. 415 e segs. Essa sentença, que se baseou num excelente laudo pericial do ilustre advogado OSCAR-JOSÉ WERNECK ALVES, reputou como ilícita a imitação servil de modelos, catálogos e listas de determinado fabricante, muito embora êstes não estivessem registrados.

Vejam, agora, a repressão à falsa indicação de procedência, ou falsa indicação de proveniência, que abrange três preceitos do Código Penal, dois no capítulo dos crimes de concorrência desleal e um no capítulo relativo aos crimes contra armas, brasões ou distintivos públicos e de falsa indicação de procedência.

O primeiro dêles é perfeito:

"Art. 216 — Comete crime de concorrência desleal quem:

IV — produz, importa, exporta, armazena, vende ou expõe à venda mercadoria com falsa indicação de procedência."

Já o segundo, que é igual ao do Código da Propriedade Industrial de 1945, deixa muito a desejar. Eis sua redação:

"V — Usa em artigo ou produto, em recipiente ou invólucro, em cinta, rótulo, fatura, circular, cartaz ou em outro meio de divulgação ou propaganda, termos retificativos, tais como "tipo", "espécie", "gênero", "sistema", "semelhante", "sucedâneo", "idêntico" ou equivalente, não ressalvando a verdadeira procedência do artigo ou produto."

Aqui houve, em relação ao Código Penal de 1940, um lamentável retrocesso, pois êste, na parte final do art. 196, V, que correspondia, em linhas gerais, ao preceito ora comentado, dizia: "ressalvada ou não a verdadeira procedência do artigo ou produto". GAMA CERQUEIRA esclarece, em seu tratado, que a disposição do Código de 1945 precisava ser entendida em termos, sustentando não ser lícito o uso de expressões

capciosas referentes a lugares de produção, como, por exemplo, “vinho tipo Pôrto” ou “café tipo Santos”, pois a ressalva não excluía a possibilidade de erro ou confusão, tanto mais que, em geral, figurava de forma dissimulada.

Acrescente-se que, no caso de indicação de proveniência de produtos puramente naturais (*reine Naturerzeugnisse*), como a *água mineral*, e de produtos naturais (*Naturerzeugnisse*), como o *vinho*, para usar da classificação do Prof. FRIEDRICH-KARL BEIER, da Universidade de Munique, autor de notável monografia sobre o assunto, intitulada “A proteção das indicações de origem geográfica na Alemanha”, é realmente impossível obter, alhures, um produto com as mesmas qualidades e características, por serem estas tributárias do *solo, subsolo, clima e vegetação*, fatores exclusivamente naturais.

Assim, os chamados termos retificativos, *mesmo acompanhados da ressalva permitida pela lei*, são deceptivos.

Por isso mesmo, o Acôrdo de Lisboa, de 1958, relativo à proteção das chamadas denominações de origem, que equivalem, a grosso modo, às indicações de proveniência de produtos naturais, ainda não ratificado pelo Brasil, dispõe, no art. 3º:

“Art. 3º — La protection sera assuré contre toute usurpation ou imitation, même si l'origine véritable du produit est indiqué ou si l'appellation est employée en traduction ou accompagnée d'expressions telles que “genre”, “type”, “façon”, “imitation” ou “similaire.”

O terceiro dispositivo no setor das indicações de proveniência é, porém, satisfatório:

“Art. 218 — Usar marca, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia, expressão ou sinal de propaganda, que indique procedência que não a verdadeira, ou vender ou expor à venda produto ou artigo com êles assinalado.”

A redação desse artigo poderia ser ainda melhor se o legislador tivesse levado em conta que o Código da Propriedade Industrial de 1967 (seguido pelo de 1969) passou a proibir não só o registro de marca que constituísse indicação de proveniência como, também, que constituísse *imitação suscetível de confusão*.

De um modo geral, parece-nos que as penas no tocante aos crimes contra a propriedade industrial são benignas, embora não se deva chegar ao exagêro de um édito do século XIV, citado por MAILLARD DE MARAFY, segundo o qual eram punidos com a pena de enforcamento os taverneiros que cometessem fraudes quanto à origem dos vinhos...

Há um dispositivo no nôvo Código Penal, igual ao Código da Propriedade Industrial de 1945, que passará a ter importância transcendental, em virtude de modificação recentemente introduzida no Código da Propriedade Industrial: o art. 216, IX, que tutela o *segredo de fábrica*.

É que, em lamentável retrocesso, que coloca o Brasil ao lado dos países mais atrasados do mundo, os autores do Código da Propriedade

Industrial de 1969 proibiram a concessão de patentes para invenções relativas a processos de fabricação de produtos farmacêuticos e alimentícios, o que significa que, sem o incentivo representado pela patente com seu monopólio de exploração, a prazo curto, será difícil haver desenvolvimento muito grande na indústria farmacêutica e alimentícia nos próximos anos.

Ora, conforme o já citado relatório da ONU, alusivo à função das patentes na transmissão de tecnologia aos países insuficientemente desenvolvidos, o conhecimento patenteado é apenas uma parte do conhecimento tecnológico total que deve chegar aos países em fase de desenvolvimento. Mais importante que a própria patente é, às vezes, o *know-how*, isto é, os segredos de fabricação, as fórmulas, os processos, os planos etc.

Logo, não dispondo mais, no Brasil, da proteção das patentes para as invenções referentes a processos de fabricação de produtos farmacêuticos e alimentícios, os industriais procurarão guardar, na medida do possível, tais invenções em segredo, o que aumentará, em muito, a chamada *espionagem industrial*.

Há vários casos de concorrência desleal de que a lei não cogita, mas deveria ou poderia cogitar. Um deles é o das *indicações profissionais no passado* ("ex-gerente de...", "ex-empregado de..." etc.), a que se refere PONTES DE MIRANDA em seu tratado. Outro é o da *referência a marca alheia*, sobretudo na propaganda, que pode dar ensejo à concorrência desleal, como adverte YVES SAINT-GAL, em seu recente magnífico "Protection et Défense des Marques de Fabrique", já em sua 3ª edição, na hipótese, por exemplo, de que o fabricante ou vendedor de peças de reposição de uma máquina faça referência à marca desta, de modo a se fazer passar, perante o público, como concessionário do fabricante da própria máquina.

Nos países da Europa e também nos Estados Unidos, a preocupação maior, no momento, não é com a concorrência desleal e sim com a *regulamentação da concorrência*, de que é exemplo expressivo o Tratado de Roma, que instituiu o Mercado Comum Europeu. O art. 85 desse Tratado proíbe, a exemplo de nossa Lei Antitruste, acórdos entre empresas que tenham por objeto impedir, restringir ou distorcer o jôgo livre da concorrência.

São considerados ilícitos, entre outros, a fixação de preços de compra e venda, a recusa de venda, a concessão de abatimento ou descontos, a venda abaixo do preço normal, a divisão de mercados entre concorrentes, a limitação de vendas a um certo território e a obrigação de adquirir matérias-primas de determinado fabricante, enfim, uma série de atos que visam à eliminação da concorrência.

Para concluir, desejamos expressar nossa esperança de que haja, no futuro, maior entrosamento entre os autores das leis penais e os das leis sobre a propriedade industrial para evitar que dois decretos-leis, sancionados no mesmo dia, como é o caso dos Decretos-leis nºs 1.004 e 1.005, de 21 de outubro de 1969, apresentem tanta desarmonia.