



MARCAS DE FABRICA

DO MESMO AUTOR

As servidões reais (estudo de direito civil). 1 v. in-8.º	8\$000
Da autoria (Direito criminal). 1 v. in-4.º	8\$000
Da tentativa e da cumplicidade , (Direito criminal). 1 v. in-4.º	4\$000
A lei do recrutamento de 26 de Setembro de 1874. 1 v. in-8.º br.	6\$000, enc.
<hr/>	
ALENCAR (Cons. José M. de).— Esboços Juridicos . 1 v. in-4.º	7\$000
— A Propriedade . 1 v. in-4.º	7\$000
ALMEIDA E OLIVEIRA (Dr. A. de).— A assignação de 10 dias no fóro civil e commercial, 2.ª edição. 1 v. in-4.º	7\$000
— O beneficio de restituição in integrum . 1 v. in-4.º	7\$000
— A lei das execuções , annotada e com referencias. 1 v.	9\$000
BOTELHO (A. A.).— Roteiro dos escrviães e tabeliães . 1 gr. v. in-4.º enc.	15\$000
COELHO e CASES .— O Direito a todos ou collecção em ordem alphabetica de notas uteis sobre o direito civil, commercial e criminal. 1 gr. v. in-4.º enc.	16\$000
GILBART (J. W.).— Tratado pratico dos Bancos , traduzido pelo Dr. Luiz Joaquim de Oliveira Castro. 3 vs. enc.	16\$000
LIBERATO BARROSO (Cons. José).— Contractos e obrigações mercantis . 1 v. in-4.º	4\$000
— Letra de cambio , segundo o direito patrio. 1 v. in-4.º	3\$000
— Questões praticas do direito criminal . 1 v. in-4.º	4\$000
MACHADO (J. O.).— Fiança no crime : 1 v.	7\$000
MIRANDA (Luiz).— Custas forenses . 1 v. in-4.º	5\$000
PERDIGÃO (Dr. Carlos).— Manual do codigo penal brasileiro . 2 grs. vs.	30\$000
ROCHA (Dr. F. J.).— Sociedades em commandita segundo o codigo commercial. 1 v. enc.	14\$000
— Sociedades em commandita por ações . 1 v. in-4.º enc.	18\$000
TAVARES BASTOS (Dr. C. C.).— Consolidação das leis sobre organização judiciaria . 1 gr. v. in-4.º	15\$000
— Direito e praxe policial . 1 gr. v. in-4.º	15\$000
— Empregos e officios de justiça . 1 gr. v. enc.	12\$000
— Guia dos delegados e subdelegados . 1 v. in-4.º	9\$000
— Guia dos inspectores de quarteirão . 1 v. enc.	2\$000
— Processo das execuções hypothecarias civis e commerciaes . 1 v. in-8.º	10\$000



MARCAS DE FABRICA

Decreto Legislativo n. 2682 de 23 de Outubro de 1875

Annotado com toda a legislação
brasileira e estrangeira, jurisprudencia dos tribunaes nacionaes
e francezes, consultas do Conselho de Estado e
doutrina, referentes ao assumpto

PELO

JUIZ DE DIREITO

DIDIMO AGAPITO DA VEIGA JUNIOR

RIO DE JANEIRO

B. L. GARNIER, Livreiro-editor
71 Rua do Ouvidor 71

1887

342.272
V 426
M

Typ. PERSEVERANÇA, rua do Hospício n. 85

BIBLIOTECA DO SENADO FEDERAL

Este volume achou-se registrado

com o número

4387
1946

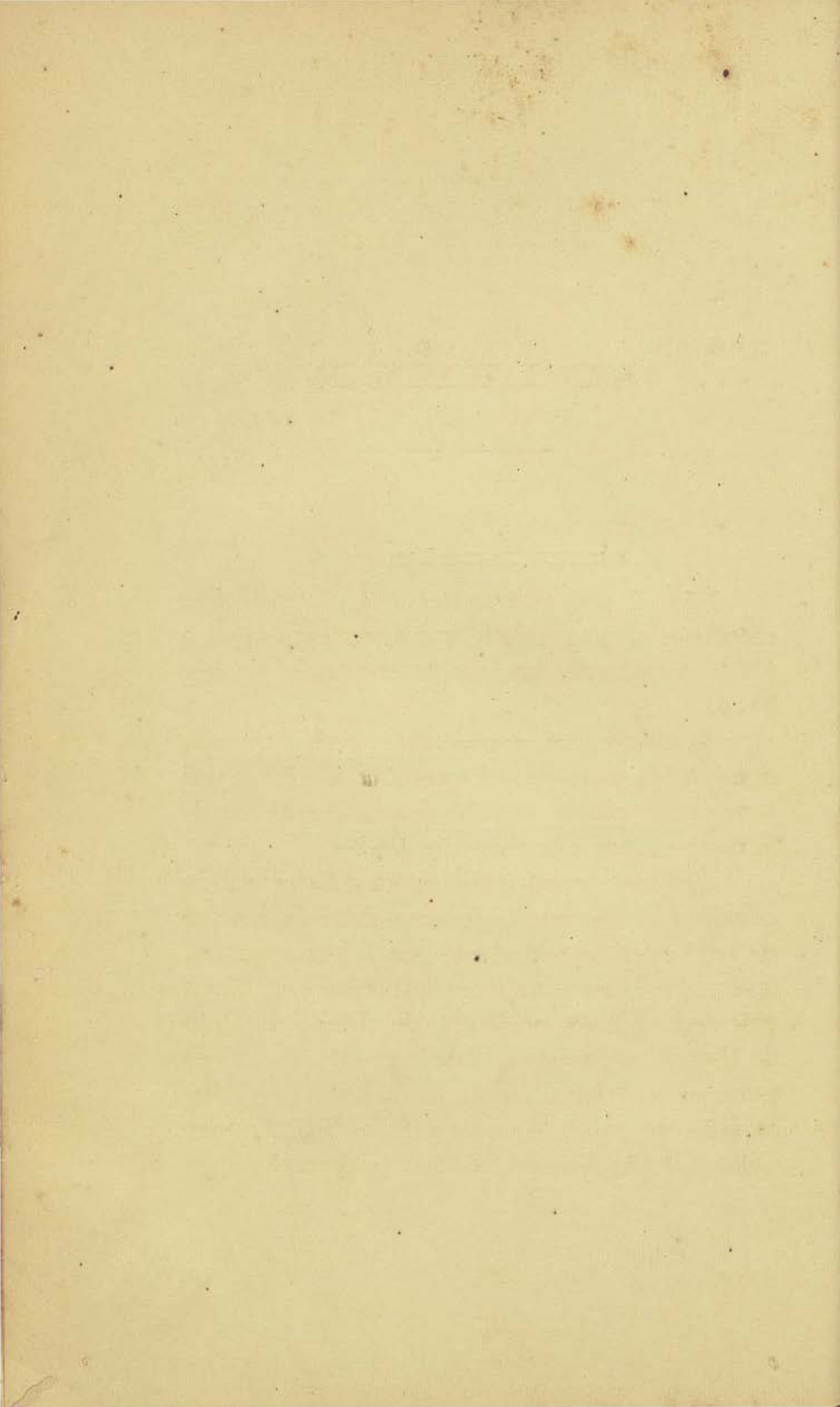
do ano de

A

MEU IRMÃO

O Dr. Luiz Agapito da Veiga

TESTEMUNHO DE AMISADE FRATERNAL



AO LEITOR

Não é um commentario á lei que rege entre nós a propriedade das marcas de fabrica e de commercio, que ora offerecemos ao publico.

As notas que escrevemos visão, apenas, o esclarecimento das disposições da lei, quasi sempre necessario áquelles que não estão familiarisados com o estudo do direito.

Não nos propuzemos agora a fazer estudo completo do Decreto Legislativo de 23 de Janeiro de 1875 ; emprehendimento que, é bem possivel, levemos a effeito, mórmente si conseguir, como é de crer, passar ao corpo de direito escripto do Estado, o projecto, que com tão louvaveis esforços e perfeita orientação do assumpto, offerecerão em 17 de Maio de 1885 os Srs. Affonso Celso e Leão Velloso, e que o Senado, após

cautelosa discussão approvou em 1.º de Agosto do mesmo anno.

Com alguns pequenos retoques esse projecto poderá transformar-se em uma boa lei.

Não deve, na actualidade, perder o legislador de vista as tendencias que o direito moderno, amparando e fomentando a evolução economica que se está operando no mundo, vai revelando para, em materias desta ordem, fiar quasi tudo da capacidade e sollicitude do interessado.

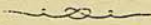
A tutella da lei é em taes casos mais prejudicial do que util.

As leis allemã de 1874, belga de 1879 e ingleza de 1883 dão testemunho desse pendor pronunciado para as concessões ao principio da liberdade.

A convenção de Pariz de 1884 é prova irrecusavel do quanto tem entre nós conquistado terreno as modernas ideias sobre a especie, pois que levou-nos, como bem o fez sentir o Sr. Affonso Celso, a transigir com o espirito do tempo em detrimento de disposições expressas da Lei de 1875, ás quaes algumas clausulas da citada convenção abriram saliente e clamorosa excepção.

A abolição do crime de imitação de marca,

a. da necessidade da renovação do registro, a fixação de um prazo de prescripção pelo não uso da marca registrada, a obrigação de comprehender-se no registro da marca a menção da especie de productos fabrís, ou generos de commercio, que deverão ser assignalados pela marca são, além de outras, ideias que uma lei, promulgada na actualidade sobre marcas de fabrica, não póde deixar de sancionar.



REPORT

ON THE

PROGRESS OF THE

WORK OF THE

COMMISSIONERS OF THE

LAND OFFICE

FOR THE YEAR

1864

BY

THE COMMISSIONERS

OF THE LAND OFFICE

AND

THE SECRETARY

TO THE LAND OFFICE

FOR THE YEAR

1864

BY

THE COMMISSIONERS

OF THE LAND OFFICE

AND

THE SECRETARY

TO THE LAND OFFICE

FOR THE YEAR

1864

BY

THE COMMISSIONERS

OF THE LAND OFFICE

AND

THE SECRETARY

TO THE LAND OFFICE

FOR THE YEAR

1864

BY

THE COMMISSIONERS

OF THE LAND OFFICE

AND

INDICE

LEGISLAÇÃO BRAZILEIRA

PAGS.

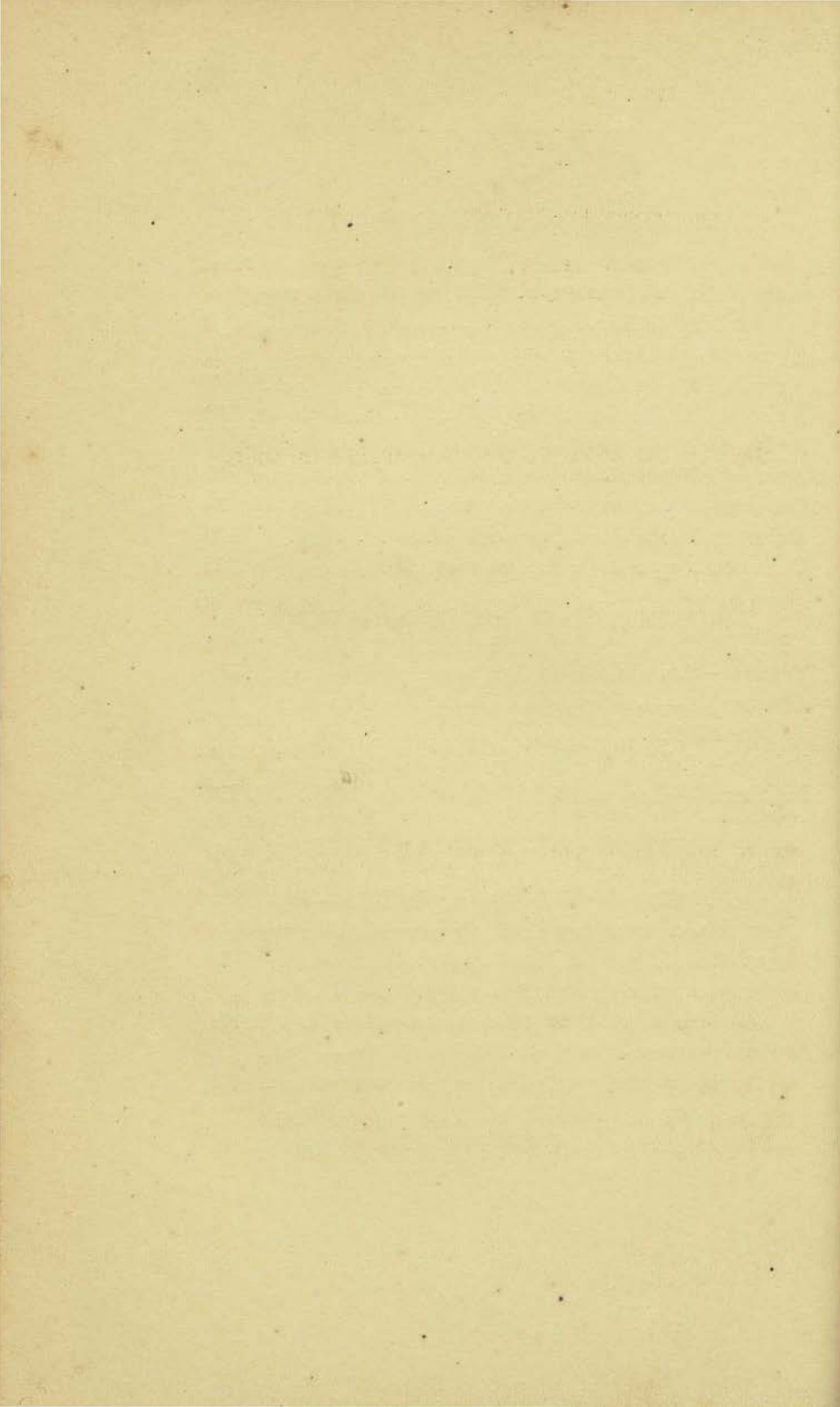
Annotação ao Decreto n. 2682 de 22 de Outubro de 1875.....	1
O mesmo decreto em sua integra.....	75
Aviso de 29 de Outubro de 1877.....	80
Aviso de 11 de Agosto de 1879.....	82
Aviso de 16 de Abril de 1882.....	83
Aviso de 15 de Março de 1884.....	85
Consulta a que se refere o aviso.....	85
Aviso de 16 de Setembro de 1884.....	120
Consulta a que se refere o aviso.....	121

LEGISLAÇÃO ESTRANGEIRA

França — Lei de 23 de Junho de 1857.....	127
Allemanha — Lei imperial de 30 de Novembro de 1874.....	137
Belgica — Lei de 1 de Abril de 1879.....	146
Inglaterra — Lei de 25 de Agosto de 1883.....	153

ACTOS DIPLOMATICOS

Decreto n. 9233 de 28 de Junho de 1884 — Promulga a convenção da Propriedade Industrial.....	167
Declaração entre o Brazil e a Belgica — Protecção das marcas de fabrica e commercio...	177
Accôrdo entre o Brazil e os Paizes Baixos — Protecção ás marcas de fabrica e commercio...	179





LEGISLAÇÃO BRAZILEIRA

Decreto n. 2682 de 23 de Outubro de 1875.

ARTIGO 1.º — É reconhecido a qualquer fabricante e negociante o direito de marcar os productos de sua manufactura e de seu commercio com signaes que os tornem distinctos dos de qualquer outra procedencia. A marca poderá consistir no nome do fabricante ou negociante, sob uma fórmula distinctiva, no da firma ou razão social, ou em qualquer outras denominações, emblemas, estampas, sellos, sinetes, carimbos, relevos, involucros de toda a especie, que possam distinguir os productos da fabrica, ou os objectos de commercio.

É reconhecido a qualquer fabricante e negociante o direito de marcar os productos de sua manufactura e de seu commercio :

A. nossa lei repellio o systema da *marca obrigatoria* instituida sob o dominio da ideia de proteger os inte-

resses do consumidor : esta missão não é da lei reguladora das marcas de fabrica. Tem tal lei por fim a *protecção do direito que tem o fabricante de defender contra a má fé de terceiro o credito de seu estabelecimento ou fabrica, representada no seu producto.*

O fabricante *não é obrigado* a marcar o seu producto, *tem o direito* de fazel-o ou não. A nossa lei foi, neste ponto, mais liberal que a franceza, que restringe este principio, e estabelece a obrigatoriedade em casos especiaes. (*Lei franceza de 23 de Junho de 1857, art. 1.º, 2.ª alinea*).

Qual a natureza deste direito?

É uma questão ardua e que tem dividido os interpretes.

O plano limitado deste trabalho não permite discutir largamente tão debatido ponto de duvida.

De toda a grande discussão a que deu causa o assumpto, um facto resalta : que a propriedade da marca de fabrica não é a do direito commum, ou antes, não é de direito natural.

Além da limitação da sua duração, que lhe impõe a lei (art. 13) de accôrdo com as leis de outros povos; além da sua intransmissibilidade, desagregada do *estabelecimento* (art. 13 cit.); além de não poder ser adquirida ou perdida por meio da prescripção; accentúa-se, ainda mais, o seu character especialissimo pelo facto de não ser conhecida aos estrangeiras (arts. 16 e 17) senão em certas e determinadas condições.

A propriedade das marcas é uma criação do direito civil. (*Pouillet, n. 77; Bédarride, n. 848; Braun, ns. 10 e 11*); e ella não se apoia no facto da occu-

pação, como pretende Jorge Ro, porquanto a occupação sómente se dá em referencia ás *res nullius* e os emblemas e mais cousas que são em geral objectos das marcas, *pertencem naturalmente a todos*, como diz Bédarride (n. 848).

A nossa lei fazendo depender a *reivindicação* de marca do registro, imprimio-lhe o cunho da originalidade que a distingue no systema do direito civil.

A lei ingleza (art. 71) permittindo o registro da mesma marca por mais de um fabricante ou commerciante, accentuou, de modo saliente, que á propriedade das marcas falta o exclusivismo, que caracteriza o dominio.

Com signaes que os tornem distinctivos dos de qualquer outra procedencia.

Estas palavras estabelecem o caracteristico da *marca*: o signal proprio para distinguir os productos de uma fabrica ou os objectos do commercio. (*Calmels, Marques de fabrique*, n. 22).

O signal adoptado deve, pois, antes de tudo, *distinguir-se* de qualquer outro, não *semelhar-se*, não poder, nem ao mais descurado exame, confundir-se com outro qualquer, e ser causa do engano por parte do comprador: é o sentido da palavra *distinctivos*, que implica na adversativa *a contrafacção*. (*Accordão da Relação da Côte* de 8 de Junho de 1882, *Sentenças*, no Dir., vol. 36, pags. 9 e 555 e *Accordão da Relação da Côte* de 24 de Fevereiro de 1885 no Dir. vol. cit. pag. 564; *Sentença*, no Dir., vol. 36, pag. 566;

Lei franceza, art. 1.º, 5.ª alinea, verb., *sous une forme distinctive*; *Calmels*, obr. cit., ns. 22 e 26; *Ruben de Couder*, verb. *Marque de Fabrique*; *Lei ingleza de 1883*, art. 64 (c); *Lei belga de 1879*, art. 1.º; *Braun*, *Nouv. Traité de M. de Fabrique*, n. 19; *Bédarride*, 843). O *signal* exigido pela lei póde consistir em uma imagem de santo. (*Aviso*, n. 422 de 11 de Agosto de 1879).

A marca poderá consistir no nome do fabricante ou negociante, sob uma fórma distinctiva, no de firma ou razão social, ou em quaesquer outras denominações, emblemas, estampas, sellos, sinetes, carimbos, relevos, involucros de toda a especie, que possam distinguir os productos da fabrica, ou os objectos do commercio.

Esta disposição é a reprodução litteral do terceiro alinea do art. 1.º da Lei franceza. A definição geral da marca, adoptada no art. 1.º da Lei belga de 1.º de Abril de 1879, é comprehensiva de todos os objectos que a nossa lei exemplificou na disposição supra.

«É considerado marca de fabrica ou de commercio todo o signal que servir para distinguir os productos de uma industria, ou os objectos de um commercio.

«Póde servir de marca com a fórma distinctiva que lhe fór dada pelo interessado o nome de uma pessoa, assim como a razão social de uma casa de commercio ou de industria.»

Tendo as marcas por fim *distinguir* os productos.

que assignalam, uns dos outros, faltam ao seu fim desde que possam confundir-se com outras: o seu principal caracter é pois o *ser distinctiva em si propria e objectivamente* (Braun, obr. cit., ns. 21 e 22; Pouillet, ns. 60, 61, 62 e 63; Thirion, Comment. á lei ingl., pag. 24; Lei allemã de 30 de Novembro de 1874, art. 1).

O relator do projecto de lei franceza no corpo legislativo dizia:

« Se a marca é a representação do nome, é « preciso reconhecer que a apposição do nome é a « mais clara e a mais segura de todas as marcas.

« O nome, por si só, é, pois, uma marca, sob « a condição, porém, de que, para evitar qualquer « confusão, deve ter uma *fôrma distinctiva*, e satisfazer « ás prescripções da lei. » (Calmels, n. 40).

Estas reflexões têm inteira applicação entre nós.

O nome do fabricante ou do negociante pôde ser registrado como marca de fabrica, e offerece a vantagem de não poder ser imitado e arredar com mais facilidade a concurrencia desleal: tem, por certo, a sua adopção grande superioridade sobre a de um nome *imaginario*: este está mais exposto á imitação.

E' permitido o emprego do nome da mulher, do filho, de qualquer membro da familia do fabricante ou do negociante; do lugar da situação da fabrica, ou qualquer outro. (Calmels, ns. 42 e 43; Ruben de Couder, verbe Marque de Fabrique, ns. 38, 40, 42 e 44).

As *iniciaes* do nome podem ser adoptadas no direito francez como marca de fabrica (Ruben de

Couder, cit., n. 43); devem ser conservadas na ordem em que houverem sido registradas, e a inversão dessa ordem importa violação do direito do dono da primeira marca (*Calmels*, n. 44). (a)

« E' necessario saber que o nome de per si só « não constitue uma marca, é preciso que elle seja « apresentado *sob uma fórma distinctiva*, e que é esta « fórma que é sujeita ao deposito. » *Calmels*, obr. cit., n. 41).

Esta consideração applica-se á nossa lei, que usa igualmente das expressões *sob uma fórma distinctiva*.

Firma ou razão social: uma restricção estabelecem os tribunaes francezes á liberdade de escolha: não póde o fabricante ou o negociante adoptar a firma ou razão social de seu antecessor, sem que lhe acrescente um signal par-

(a) A nossa lei condemnou absolutamente o uso das cifras e letras como marcas de fabrica.

O art. 15 é quasi litteralmente transcripto do art. 3.º, 2.º alinea da Lei allemã de 1874, que dispõe:

« Deve, todavia, ser recusado o registro quando as marcas « se compozerem exclusivamente de cifras, letras ou palavras, « ou se contiverem armas publicas ou imagens e representações « de objectos que possam suscitar escândalo. »

Segundo a lei ingleza de 1833 (art. 61 n. 2) as cifras e letras sómente podem fazer parte das marcas de fabrica; mas não constituem marcas de per si.

É o mesmo que dispõe a nossa lei: a expressão *exclusivamente* não tem outro sentido.

Veja-se a *Nota* ao art. 15.

ticular (*Cassação*, sentença de 19 de Março de 1869; *Ruben de Couder*, loc. cit., n. 39).

Emblemas, estampilhas, sellos, sinêtes, carimbos, relêvos :

Quaesquer destes signaes não precisam ter o character de novidade para poderem ser acceitos, adoptados e regeitados como marcas de fabricas, é bastante que não hajam sido adoptados por outro fabricante ou negociante para a designação de producto similar: o intuito da lei não é garantir a invenção do emblema, mas sim o producto que o emblema representa (*Calmels*, obr. cit., n. 28). É como pôde ser entendido *Ruben de Couder*. (*Loc. cit.*, n. 26).

Qualquer objecto pôde ser adoptado como emblema: uma ave, uma estrella, um animal, etc. (*Calmels*, n. 30); o direito de escolha do fabricante é amplo: apenas se exige a perfeita assignalação do signal adoptado. (*Ruben de Couder*, ns. 64 e 66). Na semelhança do emblema, da estampa pôde consistir a contrafacção, porque esta dá-se sempre que ha possibilidade de confusão entre emblemas, etiquetas e denominações commerciaes: como *Arêa Preta* e *Arêa Parda*. (Consulta do Conselho de Estado de 19 de Novembro de 1883).

Involucros de toda a especie, que possam distinguir os productos da fabrica, ou os objectos do commercio.

« Enveloppes et tout autres signes servant à distinguer les produits d'une fabrique ou les objets d'un

« commerce » : diz a Lei franceza, art. 1.º, 3.º alinea, in fine.

O involucro é um accessorio do producto ; sendo, porém, o modo externo de ser elle offerecido ao mercado, offerece grandes facilidades a ser empregado como meio de gerar no animo do consumidor a falsa convicção de estar adquirindo, no acto da compra, um producto por outro. É assaz conhecido o exemplo das duas fabricas de rapé da capital da Bahia, cujas reclamações deram causa a expedição dos Avisos de 28 de Julho de 1882 e n. 58 de 15 de Março de 1884 e a Consulta do Conselho de Estado de 19 de Novembro de 1883, que, de modo o mais satisfactorio, discriminou os factos que denunciavam da parte da Companhia Imperial manufactora de artefactos de fumo existente naquella cidade, visivel proposito de prejudicar por meio de contrafacção o credito do producto denominado *Arêa Preta* pertencente á fabrica de Meuron & C. Foi por meio do involucro, formato, dimensões e peso do pacote de rapé, tanto como pela producção do rótulo *arêa preta* escripto de modo a ser lido, tanto *arêa parda* (denominação do seu producto) como *arêa preta* (denominação do produto de Meuron & C.) que a Companhia Imperial pretendeu levar avante o seu intuito, comquanto todos os mais emblemas fossem differentes.

Eis a razão que justifica a disposição da lei : o involucro pôde ser causa de engano do comprador e meio de apregoar um producto, fazendo-o, á primeira vista, passar por outro similar, pôde, pois, operar-se por meio d'elle a contrafacção. De outro lado pôde



ser meio de *distinguir os productos da fabrica, ou os objectos* do commercio.

Emblemas, relêvos, sinêtes, involucros descriptos no registro, etc. podem concorrer para a designação principal e assignalação distinctiva do producto, devem ser, consequentemente, examinados e protegidos com o maximo rigor, contra leves semelhanças que a fraude com-praz-se em produzir, para gerar o engano. Outra não é a doutrina do Aviso de 27 de Outubro de 1877.

A antiga legislação franceza não considerava o involucro como podendo constituir marca de fabrica e isto porque: « seria decidir que o involucro de per « si, ainda que não revestido de signal algum, de qual- « quer desenho, reúne os caracteres constitutivos da « *marca*, se offerecer um caracter proprio e particular « da casa que o emprega. » (*Calmels*, obr. cit., n. 32).

D'ahi o não considerarem os tribunaes como marca senão os *carimbos* postos nos involucros, e reprimirem a semelhança destes apenas como concurrencia desleal. (*Calmels*, n. 33; *Sentença* do Trib. Civil do Sena de 15 de Fevereiro de 1854).

Depois da expressa disposição da Lei de 23 de Julho de 1857, o rigorismo no exame e apreciação das marcas comprehendeu os involucros que a lei considerou taes. (*Calmels*, n. 38; *Ruben de Couder*, n. 62 e 266; *Rendu*, n. 254).

ARTIGO 2.º—Ninguem poderá reivindicar por meio da acção desta lei a propriedade exclusiva da marca, sem que préviamente tenha registrado no Tribunal ou Conservatoria de Commercio

de seu domicilio o modelo da marca, e publicado o registro nos jornaes (b) em que se publicarem os actos officiaes.

A propriedade da marca existe antes do registro e desde que o fabricante ou negociante adoptou-a; mas, tal *propriedade* não é allegavel contra terceiros, e, consequentemente, não é reivindicavel senão depois do registro. (*Consulta do Conselho de Estado* de 19 de Novembro de 1883; *Sentença* do 1.º de Março de 1883, no *Dir.*, vol. 36, pags. 9 a 11; *Sentença* de 8 de Março de 1879, no *Dir.*, vol. 23, pags. 214 a 216; *Calmels*, n. 49 e seqs.; *Ruben de Couder*, verb. *Marque de fabrique*, n. 70; *Pouillët*, *Marques de Fabrique*, ns. 102, 104, 105 e 106; *Braun*, *Nouveau Traité de Marques de Fabrique et de Commerce*, n. 80; em contrario: *Bedarride*, n. 862).

A posição do fabricante que não registrou a sua marca equipara-se á do proprietario que não fez registrar o seu titulo de aquisição do immovel; os effeitos mais salientes do facto são:

a) O registro de marca igual feito por outrem dá preferencia ao direito de uso da marca, e fixa nelle o direito de reivindicação.

(b) O Regulamento expedido na Inglaterra para a parte da Lei de 25 de Agosto de 1883, que entende com as marcas de fabrica, dispõe:

« Será denominado—*jornal official*, para os effeitos do presente « regulamento, toda a publicação collocada sob a direcção do « *Board of Trade*, ou qualquer outro jornal que o *Board of Trade* « poderá designar ulteriormente. »

b) O fabricante, que não tem a marca registrada, conserva o direito de impedir o uso da marca igual por parte de outro fabricante que não a tenha igualmente registrado; deste direito resulta, como effeito pratico, o de haver perdas e damnos. (*Calmels*, n. 48; *Ruben de Couder*, n. 102). É o que reconhece o art. 5.º da lei, quando diz: *Salvo aos prejudicados o direito á indemnisação por acção civil que lhes competir.*

O registro estabelece uma presumpção de propriedade, a qual póde ser illidida pela prova do uso de marca igual, por outro fabricante em época anterior?

Ruben de Couder (n. 103) sustenta esta opinião apoiando-se em grande numero de julgados dos tribunaes francezes, julgados todos elles posteriores á lei de 1857.

Não nos parece, perante as leis franceza e a nossa, juridicas estas jurisprudencia e doutrina.

Effectivamente, como fazer o fabricante de marca anterior, mas não registrada effectivo o seu direito contra o que a tem registrado se a reivindicação da marca exige como condição o registro anterior?

« Nul ne peut revendiquer la propriété
« exclusive d'une marque, s'il n'a déposé
« deux exemplaires du modèle de cette mar-
« que au greffe du Tribunal de Commerce
« de son domicile; diz a lei franceza de 1857,
« no seu art. 2.º »

Que a disposição possa incorrer nas censuras de *Calmels* (n. 48) não contestamos em absoluto; con-

vem, porém, salientar que o intuito do legislador foi justamente evitar estas reclamações, d'ahi o fixar elle a época e o facto do registro como o ponto de partida do dominio reivindicavel da marca. A Lei belga do 1.º de Abril de 1879 dispoendo no seu art. 3.º que aquelle que fez em primeiro lugar uso da marca tem preferencia para o registro, autoriza uma acção para annullar o registro com o fundamento de ser offensivo do direito de propriedade do anterior proprietario da marca. (*Braun*, n. 80).

Outra questão :

O registro tem effeito retroactivo? Consequente-mente; pôde o fabricante perseguir após o registro a contrafacção anterior a este?

A solução de Ruben de Couder (n. 104) não é de inteira applicação entre nós.

Sim: quanto aos effeitos civis; reivindicación, indemnisação, etc. (*Pouillet*, n. 108; *Bédarride*, n. 861; *Braun*, n. 84).

Não, quanto aos effeitos criminaes (arts. 6.º, 7.º e 8.º da Lei de 23 de Outubro de 1875); porquanto, se o registro é o reconhecimento legal da propriedade que já existia anteriormente; todavia sómente do registro, que é o facto declarativo da propriedade legal, é que pôde provir o direito de accionar no crime o que é disposição expressa do art. 5.º da lei. (c).

São effeitos immediatos do registro :

a) A acção reivindicatoria da marca. Esta acção é ordinaria.

(c) *Pouillet*, n. 109; *Bédarride*, n. 862; *Braun*, n. 82).

b) A acção criminal para imposição das penas dos arts. 6.º e 7.º da Lei de 23 de Outubro.

c) A acção civil para indemnização do damno causado.

d) O direito de requerer que se vede, na alfandega, o despacho de productos assignalados com a marca registrada pelo fabricante prejudicado.

e) O direito de requerer o sequestro e deposito dos productos que contiverem marcas contrafeitas ou imitadas, até o final julgamento das acções intentadas.

O registro é sómente facultado ás marcas estrangeiras de fabricantes pertencentes a paizes com os quaes haja convenção diplomatica. (Vide Appendice).

Todos estes effeitos dependem, porém, de um facto: que ao registro haja precedido a posse da marca. É isto de notaveis effeitos praticos quando se trata de dous fabricantes que se julgam com direito ao uso da marca, não tendo, porém, qualquer delles a posse.

A hypothese foi objecto da Consulta do Conselho de Estado de 25 de Outubro de 1883, que a resolveu de accôrdo com a solução anteriormente dada pela Junta Commercial do Recife em 16 de Novembro de 1881 e sustentada em 18 de Janeiro de 1883, nos seguintes termos:

« Os recorrentes provárão, é certo, a illegalidade
« do registro de que gozava o recorrido; essa ille-
« galidade foi reconhecida pela decisão de fls. 36,
« mas até então subsistio o registro: por isso nunca
« os recorrentes tiveram posse, e sendo a posse anterior
« uma condição sem a qual não é possivel registrar-se,
« como propriedade, qualquer marca, não podia esta

« junta proferir outra decisão que não a recorrida. »
(*Dir.*, vol. 35, pag. 478).

O Aviso de 16 de Setembro de 1884 consagrou esta doutrina.

ARTIGO 3.º— Para este registro deverá o fabricante ou seu mandatario especial apresentar dous exemplares do modelo, dos quaes um lhe será restituído com a nota do registro, e o outro collado em um livro proprio, que para esse fim haverá no Tribunal ou Conservatoria do Commercio. O modelo consistirá no desenho, gravura ou impresso representando a marca adoptada.

É indicada neste artigo a fórma do registro : este se realiza á vista de dous exemplares (em gravura, desenho ou impresso) do modelo : um dos exemplares é collado a um livro, que para tal fim deve existir nas juntas do commercio, o outro é entregue á parte, com a nota á margem de haver sido registrado, em um livro, cujo numero é mencionado, e em tal data, e com as declarações do n. 3 do art. 4.º.

O registro offerece assim um caracter de permanencia e estabilidade garantidor de posse da marca e da sua identidade.

O artigo supra exige que a apresentação dos modelos e o requerimento para o registro sejam feitos pelo proprio fabricante ou negociante, ou por seu *procurador especial*.

Este deve ter poderes especiaes para o acto do do registro.

Não é applicavel ao caso do registro o julgado colleccionado no *Direito* (vol. 36, pag. 565) que consagrou o principio de não ser necessaria a *designação de cada acto a praticar na procuração especial*: os poderes devem, ao contrario, ser conferidos com menção e designação do acto do registro.

A procuração passada por fabricante estrangeiro que tem a marca convenientemente registrada no Imperio, de accôrdo com as disposições da lei de seu paiz, que regem o mandato, e visada pela autoridade consular brazileira é titulo habil para conferir ao procurador os poderes especiaes que exige o art. 3.º supra.

Esta doutrina que se deduz do processo e julgado mencionados no *Direito* (vol. 21, pag. 195 e segs.) é correcta.

Qual a autoridade competente para apreciar a regularidade do registro?

Houve quem do facto de ser o registro feito nas Juntas Commerciaes e serem os recursos concedidos para o Ministerio da Justiça (Consulta da Secção do Imperio do Conselho de Estado de 25 de Outubro de 1883 e Aviso de 16 de Setembro de 1884) pretendesse deduzir a competencia do poder executivo com exclusão das autoridades judiciais.

Felizmente, para a verdade juridica, a pretensão não vingou.

A parte final do art. 3.º supra é taxativa: o modelo sómente poderá ser acceito para o registro quando

offerecido em qualquer das fórmãs ali mencionadas: *desenho, gravura ou impressão.*

A disposição do artigo foi inspirada pela do art. 2.º da Lei franceza de 1857, e transcripta quasi litteralmente do art. 2.º do Regulamento de 26 de Julho de 1858 promulgado em França para a execução da citada lei de 1857.

O expediente de collar um dos exemplares do modelo a um livro especial, que deverá existir na Junta Commercial, é adoptado do art. 4.º do citado regulamento. .

O registro não poderá ser feito em qualquer cartorio, nos lugares onde não houver a *Junta Commercial*?

Não; não existe hoje para o fabricante ou negociante senão um lugar de deposito (*Calmels*, n. 58).

É esta uma lacuna da nossa lei, a qual á imitação do que dispõe a Lei n. 3150 de 4 de Novembro de 1882 em referencia á publicidade das sociedades anonymas, permittio que o registro se pudesse operar nos cartorios dos registros das hypothecas. (d)

(d) O art. 2.º da Lei allemã de 1874, e o art. 63 n. 3 da Lei ingleza de 1883 exigem, além dos exemplares do modelo da marca de fabrica, *uma lista das especies de mercadorias ás quaes a marca é applicavel* (para as quaes o requerente deseja que sua marca seja registrada, diz a lei ingleza).

E' uma providencia que a experiencia demonstrará não dever ser desprezada, como altamente garantidora das marcas registradas, e facilitará o uso da marca, por differentes fabricantes, o que consagra a lei ingleza, como medida de resultados praticos satisfactorios.

Permite, igualmente, a lei ingleza (art. 69) a contestação do

ARTIGO 4.º—O registro se fará por ordem da apresentação dos exemplares, certificando o official o dia e a hora da apresentação, e deverá conter :

- 1.º A data da apresentação do modelo ;
- 2.º O nome do proprietario da marca e o do procurador que houver solicitado o registro ;
- 3.º A profissão do proprietario, seu domicilio e o genero de industria a que a marca se destina. Todas estas declarações serão feitas na

direito do requerente a registrar a marca e a opposição a que se leve a effeito o registro. O oppoente deve apresental-a por escripto no prazo de dous mezes, que corre da data da publicação do pedido do escripto.

Offerecido, em duplicata, o arrazoado do *oppoente*, o Fiscal envia um dos exemplares ao *requerente*; este é obrigado a responder dentro de dous mezes, em arrazoado, também enviado em duplicata ao Fiscal, produzindo os fundamentos que legitimem a sua pretensão: si não fizel-o dentro do prazo marcado, presume-se que desistio de seu pedido e abandonou o intento de registrar a marca de fabrica.

Si, porém, aquelle que requereu o registro replicar à contestação do oppoente, o Fiscal manda que este deposite uma caução cujo valor fixa: feito este deposito, o Fiscal manda notificar, por escripto, o requerente, e a causa sóbe para ser julgada.

O intuito desta disposição é claro: procura-se evitar a reivindicção das marcas registradas, a nullificação dos registros, por meio de acções, que são sempre de grande lentidão na Inglaterra.

Si o registro não fôr préviamente impugnado, constituirá prova do direito exclusivo do registrante, desde que decorra o lapso de cinco annos. Ainda, porém, depois deste lapso pôde ser attacado o registro, com o fundamento de nullidade. (Art. 76).

nota lançada no exemplar restituído ao dono do modelo.

Este artigo inspirou-se no art. 5.º do Regulamento francez de 1858, que dispõe ;

« Le greffier dresse le procès-verbal de dépôt « dans l'ordre des présentations, sur un registre en « papier timbré, coté et parafé comme il est dit à « l'article précédent. Il indique dans le procès-verbal ; « 1.º, le jour et l'heure du dépôt ; 2.º, le nom du « propriétaire de la marque et celui de son fondé « de pouvoir ; 3.º, la profession du propriétaire, son « domicile et le genre d'industrie pour le quel il a « l'intention de se servir de la marque.

« Chaque procès-verbal porte un numero d'ordre. « Ce numero est également inscrit sur les deux « modèles, ainsi que le nom, le domicile ou la pro- « fession du propriétaire de la marque, le lieu et la « date du dépôt, et le genre d'industrie auquel la « marque est destinée. »

As declarações que deve conter o termo de registro, e as que devem ser inseridas no exemplar, que é restituído á parte interessada, são substanciaes, não podem ser suppridas por equipollencia, porquanto são reputados indispensaveis para a inteira publicidade das marcas de fabrica levadas ao registro. (*Calmels*, n. 58; *Ruben de Couder*, ns. 89 a 90; *Powillet*, n. 119).

A ordem da apresentação é designada por numeros e serve para estabelecer a prioridade do registro, cuja consequencia é a preferencia do uso da marca da fabrica : tem o mesmo fim a designação

do dia e da hora no exemplar que é restituído ao fabricante ou negociante.

A disposição do art. 12 da lei, complemento necessario da do art. 4.º, garante a preferéncia da propriedade da marca, quando se der, entre duas ou mais marcas idénticas, o concurso simultaneo ao registro, e resolve o conflicto nos seguintes termos:

a) A que provar prioridade da posse, obterá a do registro;

b) Quando as posses forem do mesmo tempo preferirá a prioridade na apresentação ao registro;

c) No caso de não se poder reconhecer prioridade na apresentação o registro não se fará, sem que as marcas sejam alteradas.

A data da apresentação do modelo é exigida para estabelecer-se a prioridade legal.

A menção do nome do requerente: proprietario ou procurador, é feita com dous fins:

a) Estabelecer a propriedade legal da marca, com a sua natural consequencia: direito a reivindicção da mesma;

b) Firmar a garantia contra a *contrafacção*, pelo reconhecimento da mesma prioridade.

Á clara affirmação da identidade do proprietario é que visa a menção da sua profissão e domicilio.

A declaração do genero de industria a que a marca se destina tem por fim não deixar margem a duvidas sobre o producto que se pretende proteger com a marca.

O exemplar entregue a parte interessada, com

todas as declarações substanciaes do registro constitue a prova legal do mesmo, facil de produzir-se a todo o momento.

ARTIGO 5.º— Sem que se faça constar o registro da marca, nenhuma acção criminal será proposta em juizo contra a usurpação ou imitação fraudulenta della; salvo aos prejudicados o direito á indemnisação por acção civil que lhes competir.

O direito moderno regulador da protecção ás marcas de fabrica concede além dos meios de reaver o uso exclusivo da marca registrada, o de punir o que contrafazer a marca, ou, sem contrafazel-a, imital-a dolosamente. (*Arts. 6.º e 7.º da lei de 1875*).

Já fizemos vêr que a reivindicação da marca depende do registro della (art. 2.º da lei).

O art. 5.º faz depender do mesmo facto o uso das acções criminaes para punição do delicto definido nos arts. 6.º e 7.º da lei, e que constitue a sancção a mais completa do preceito garantidor da marca ao fabricante que publica a sua posse e o seu uso por meio do registro.

Ás expressões finaes: *salvo aos prejudicados o direito á indemnisação por acção civil que lhes competir*, já demos a verdadeira interpretação.

Referem-se ellas a todas as acções que pelos danos causados pódem os prejudicados intentar, tenham ou não marcas registradas; é a consagração do principio de direito que obriga sempre á reparação do damno

e veda a quem quer que seja locupletar-se com a jactura alheia.

A queixa por qualquer dos crimes capitulados na lei de 1875 deve ser instruida com a prova do registro da marca, como documento indispensavel e fundamental.

A queixa que não fôr assim instruida não deve ser acceita.

ARTIGO 6.º.—Será punido com prisão simples de um a seis mezes e multa de 5 a 20 % do damno causado ou que se poderia causar:

1.º O que contrafizer qualquer marca industrial ou de commercio, devidamente registrada no Tribunal ou Conservatoria do Commercio;

2.º O que usar de marcas contrafeitas;

3.º O que dolosamente applicar nos productos de sua manufactura ou nos objectos do seu commercio marcas que pertençam a outros;

4.º O que vender ou expuzer á venda productos revestidos de marcas contrafeitas ou subrepticamente obtidas, sabendo que o eram.

A marca de fabrica, cuja propriedade a lei garante, desde que é registrada, póde ser violada de dous modo:

a) Pela reproducção material e fiel;

b) Pela imitação de modo a illudir o consumidor.

É o primeiro destes factos e suas modalidades que a lei reprime neste artigo 6.º

As modalidades que, com justa razão, se equiparam á contrafacção, na imposição da penalidade são :

- a) O uso de marca contrafeita ;
- b) O emprego de marca alheia ;
- c) A venda de productos revestidos de marcas contrafeitas.

A pratica de qualquer destes actos é punida de dous modos :

a) Com prisão simples de um a seis mezes, calculados o minimo e o maximo segundo as regras estabelecidas no nosso Codigo Criminal ;

b) Com multa de 5 a 20 % do damno causado, ou *que se poderia causar*.

Qual o alcance destas expressões ?

Pretende-se encerrar nellas a indemnisação de um damno, que não foi causado ? Em que se funda tal direito ? E principalmente, como calcular-se uma porcentagem sobre um damno não causado ?

Estas palavras encerram no entender de alguns, uma noção hoje repellida : a punição da tentativa dos crimes que entendem com as marcas de fabrica.

Effectivamente : o damno que deixou de se dar, suppõe o crime não consummado ; porquanto a regra é resultar o damno da violação da marca.

Não é correcta esta noção.

As expressões da lei têm por fim tornar essa porcentagem sobre o damno, em verdadeira multa, como a que impõe a lei franceza, regulada em sua applicação pelas nossas leis geraes, e podendo ser imposta no caso em que a *contrafacção* se tiver completado, mas não tiver sido *usada* a marca contrafeita ?

Pelo facto da simples *contrafacção* incorre o delin-

quente na multa; eis a noção verdadeira. Dir-se-ha que, o damno material não está ligado ao facto da contrafacção, mas sim ao uso da marca contrafeita? É incorrectissimo isto: porque a *contrafacção* é de per si um crime e, como tal, factor do damno que deve ser reparado pelo causador.

As expressões — *ou que se poderia causar*, encerram um erro jurico, eis tudo, e deveriam ser eliminadas se houvesse entre nós, o devido rigor de fórma na redacção das nossas leis.

A nossa lei não definio a contrafacção: dá-se esta sempre que se opera a reproducção material da parte essencial e caracteristica da marca, ainda que com pequenas differenças. (*Pouillet*, Marques de Fabrique, n. 139).

Esta noção é a unica que se póde deduzir da doutrina moderna sobre o assumpto.

É um frisante exemplo de *contrafacção* o caso da exposiçáo á venda dos *Pós de Rogé* em vidros, involúcos e emblemas iguaes aos dos productos do pharmaceutico francez, julgado pelos nossos tribunaes em 1878 (Sentença de 1.^a instancia em 11 de Dezembro) em 1879 (Accord. da Rel. da Córte de 27 de Junho e de 23 de Setembro) de que dá ampla noticia o *Direito* (vol. 21, pags. 195 a 223), e o caso das machinas de *Singer*. (*Direito*, vol. 27, pags. 25 e 34).

O contrafactor reproduzio materialmente, com toda a fidelidade, a marca e os accessorios do fabricante francez; o Accordáo do Supremo Tribunal de Justiça (13 de Dezembro de 1879) não entrando na apreciação da regularidade do registro da marca, reconheceu a contrafacção, e concedendo direitos a

perdas e danos, consagrou a doutrina que ensina que a contrafacção consiste no facto de vender medicamentos em *frascos semelhantes ao do inventor e envolvidos em etiquetas ou involucros identicos*.

Os julgados transcriptos no *Direito* vol. 23, pag. 214 e segs. firmão a doutrina, aliás duvidosa, de que a contrafacção não se póde dar por factos anteriores ao registro da marca de fabrica. (*Accs. da Rel. da Córte* de 21 de Novembro de 1879 e 7 de Maio de 1880 e do *Supr. Trib. de Just.* de 22 de Setembro de 1880 que negou revista).

Firmou-se, outrosim, nestes julgados a doutrina de não poder ser intentada a acção civil para satisfação do damno, sem a verificação do crime e condemnação do delinquente no juizo competente.

A contrafacção dá-se :

a) Quando a marca é reproduzida parcialmente, desde que de tal reproducção possa resultar engano para o comprador (*Acc. da Rel. da Córte* de 8 de Junho de 1883 ; *Pouillet*, n. 139).

b) Ainda que na reproducção da marca se note pequenas dissemelhanças. (*Acc. da Rel. da Córte* de 26 de Fevereiro de 1885 ; *Sentença* do Juizo do 7.º districto criminal da Córte de 15 de Fevereiro de 1884, e *Acc. Rel. da Córte* de 20 de Fevereiro de 1885).

c) Pelo facto de fabricação da marca alheia, independente de qualquer emprego e da apposição della em mercadorias. (*Tribunal Correc. do Havre*, *Sentença* de 14 de Janeiro de 1860 ; *Pouillet*, n. 138 ; *Ruben de Couder*, n. 123). Consequentemente: o gravador, o lithographo, o impressor que reproduzirem a marca,

incorrem nas penas de contrafacção. (*Pariz*, 15 de Maio de 1868; *Alger*, 29 de Maio de 1879; *Pouillet*, ns. 137 e 138; *Ruben de Couder verb.*, *Marque de Fabrique*, n. 124).

d) Independente da intenção criminosa, ou de má fé, que a lei suppõe sempre existir no facto da contrafacção. É prova disto o emprego da expressão: *dolosamente*, no caso da apposição da marca alheia nos productos proprios ou nos objectos do seu commercio e *sabendo que o erão*, quando se trata da venda ou exposição á venda de productos revestidos de marcas contrafeitas. Estas restricções usadas nos ns. 3 e 4 do art. 6 firmão por inclusão a má fé como elemento de contrafacção. (*Pouillet*, n. 169; *Rendu*, n. 131; *Calmels*, n. 73; *Ruben de Couder*, n. 125).

e) Na reproducção da marca que consiste em uma denominação, ainda que não se reproduzão as vinhetas, emblemas, carimbos, etc., que a cercão. (*Pouillet*, n. 140; *Trib. Correc. do Sena*, 6 de Março de 1877; *Besançon*, 6 de Março de 1879).

f) Ainda que o contrafactor ajunte á marca contrafeita, o seu nome, porque o consumidor presta, em geral, maior attenção ao producto do que ao nome do fabricante. (*Lyon*, 14 de Maio de 1857; *Trib. Civ. de Rouen*, 19 de Março de 1872; *Pouillet*, n. 148 e 149).

g) Na reproducção da marca consistente em um nome traduzido em lingua estrangeira. (*Bordeaux*, 26 de Dezembro de 1859; *Trib. Comm. do Senna*, 30 de Maio de 1862; *Pouillet*, n. 147).

h) Ainda que haja tolerancia da parte do proprietario da marca, e a razão é que este é o unico

juiz da oportunidade do uso da acção que a lei lhe faculta. (*Pouillet*, n. 150; *Ruben de Couder*, n. 150).

i) Ainda que haja *provocação* da parte do proprietario da marca, se tal *provocação* tiver apenas por fim obter a prova material da contrafacção; não, se fôr acompanhada dos manejos proprios para levar o executor á contrafacção com fim diverso. (*Côrte de Pariz*, 19 de Março de 1875; *Côrte de Cassação*, 15 de Janeiro de 1876; *Ruben de Couder*, ns. 151 a 154; *Pouillet*, ns. 152 e 153).

E' uso de marca contrafeita :

a) O facto de pôr alguém, a fogo, a marca alheia em barris de vinho de seu fabrico e de seu commercio. (*Dir.*, vol. 32, pags. 29 e segs.; *Acc. da Rel. da Côrte* de 8 de Junho de 1883).

b) O facto de pôr alguém vinho de seu fabrico e de seu commercio em barris usados e marcados com a marca alheia. (*Acc. cit.*).

c) O facto de pôr productos de sua fabrica, lavoura ou commercio em saccoes marcados com marca alheia. (*Bordeaux*, 6 de Junho de 1873; *Ruben de Couder*, n. 141).

d) O facto de introduzir alguém em siphões assignalados com a marca de outrem, aguas gazozas de seu fabrico. (*Trib. Correcc. do Sena*, 7 de Fevereiro de 1873).

e) A apposição de *marca* nos annuncios, prospectos, etc. (*Pouillet*, n. 164).

f) O facto de pôr a *marca* do fabricante de certo producto, nas fracções desse producto transformado (*Pouillet*, n. 165): ha julgados em contrario (*Sentença do Trib. Civ. do Sena*, de 7 de Fevereiro de 1874),

fundando-se em que tal expediente em vez de prejudicar o fabricante, favorece a expedição de seu producto; a opinião de Pouillet é, porém, com justa razão, a mais acceita na doutrina. (*Ruben de Couder*, n. 143).

g) O emprego della por todo aquelle que não é autor da contrafacção. (*Bordeaux*, Sentença de 30 de Junho de 1864).

h) A apposição em sua mercadoria, pelo negociante, da *marca* que achou no armazem que comprou. (*Côrte de Pariz*, Sent. de 3 de Fevereiro de 1872; *Ruben de Couder*, n. 148; *Pouillet*, n. 167 e 168, n. 2).

i) O facto de fazer em paiz estrangeiro encomenda de productos de uma fabrica com a *marca*, involucros e caixas iguaes aos do fabricante. (*Pariz*, 23 de Fevereiro de 1882; *Pouillet*, n. 168).

j) O facto da detenção de *marcas contrafeitas* e de *carimbos* e *sinetes* que servirão nas fazendas ou productos que forão expostos á venda com taes *marcas* e *carimbos*. (*Gouger et Merger* (*Ruben de Couder*), ns. 146 e 147).

O *uso* da *marca contrafeita* suppõe sempre como elemento constitutivo a má fé; o que quer dizer que em caso algum é licito ao accusado por tal crime allegar a boa fé.

O art. 6.º *supra* distinguio em os ns. 1, 2, 3 e 4, a contrafacção da *marca* e o uso da *marca contrafeita* da apposição da *marca* alheia, em estado de integridade nos productos e objectos de commercio, e de venda, a exposição á venda de taes productos: nos dous primeiros casos não se referio á boa ou má fé do delinquente, definio o facto; ao passo que

no n. 3 usou da expressão *dolosamente* em referencia á apposição da marca alheia, sem alteração, e no n. 4 equiparou, na penalidade, aos contrafactores os que venderem productos revestidos de marcas contrafeitas—*sabendo que o erão*; o que torna bem claro que o pensamento do legislador, foi fazer depender do dóllo, o crime sómente nas modalidades regidas pelos ns. 3 e 4.

Esta é a doutrina professada por Pouillet (n. 167), Ruben de Couder (ns. 124 e 126). Calmels (n. 73) e confirmada em França pelos julgados da Córte de Pariz de 15 de Maio de 1868 e de Alger de 29 de Maio de 1879.

Em geral a apreciação da bôa ou má fé pertence ao juiz; todavia a jurisprudencia tem estabelecido a presumpção da má fé em certos casos; assim:

a) Suppõe-se de má fé o individuo que se recusa a entregar os productos suspeitos de contrafacção. (*Pariz*, 27 de Janeiro de 1875).

b) Estabelece presumpção de má fé o facto de não indicar o contrafactor a verdadeira origem da mercadoria, e occultar o seu nome e o seu domicilio. (*Lyon*, 4 de Fevereiro de 1875).

c) O contrafactor e usuario da marca não pôdem invocar a sua bôa fé, quando é certo que elles conheciam a marca verdadeira e não puderão, desde então, enganar-se sobre a imitação. (*Aix*, 20 de Março de 1879).

d) A allegação de bôa fé, fundada na ignorancia do registro da marca, cuja publicação foi feita regularmente, bem longe de aproveitar ao accusado, induz presumpção de má fé. (*Pouillet*, ns. 174 e 175 combinados).

Em todo o caso a *bóá fé* do accusado tem uma grande influencia para a condemnação das perdas e damnos.

É incontestavel que se o accusado conseguir demonstrar a sua *bóá fé*, ainda no juizo criminal, apoiando a sua allegação no facto, por exemplo, de não ter sido feito no *Diario Official* a publicação da marca registrada, deve tal facto, convenientemente provado, acarretar uma attenuação na pena: o meio é pretender consagrar uma interpretação judaica da lei, que os principios de equidade, que tanto devem actuar no animo do julgador, cuja apreciação é inteiramente livre, em taes assumptos, repellem como de excessivo rigor.

O uso da marca contrafeita não é mais ou menos criminoso, segundo o maior ou menor prejuizo resultante do facto; isto apenas influe na fixação das perdas e damnos. (*Pariz*, 19 de Março de 1875; *Pouillet*. n. 144).

A *tentativa* da contrafacção e do uso da marca contrafeita não é punivel: a Lei sómente pune o crime consummado. (*Pouillet*, n. 154; *Ruben de Couder*, n. 155).

A *cumplicidade* é punida segundo os preceitos do art. 35 do Codigo Criminal; assim dispõe expressamente o art. 8.º da Lei. A Lei franceza nada dispóz sobre este ponto; por que? Porque não quiz punir a cumplicidade de um crime legalmente qualificado por Lei anterior?

Não, mas sim por se haver entendido, como foi declarado perante o corpo legislativo por occasião da discussão da Lei, que as disposições do direito commum devião reger o caso. (*Calmels*, n. 68).

A nossa Lei, como a franceza não pune o facto

de substituir a *marca* do fabricante, das mercadorias e vendel-as como proprias, com a *marca* do-vendedôr. (*Calmels*, n. 69). A razão é que supprimir a *marca alheia* não é commetter crime contra ellas.

Apposição de *marca alheia dolosamente* feita aos productos proprios.

É copiada a disposição do n. 3 do art. 6.º da Lei de 23 de Outubro de 1875, da do n. 2 do art. 7.º da lei franceza de 23 de Junho de 1857, que dispõe o seguinte :

« Ceux qui ont frauduleusement apposé sur leurs
« produits ou les objets de leur commerce une marque
« appartenant à autrui. »

Ninguém melhor do que Pouillet deu a verdadeira interpretação desta disposição.

Assim se exprime elle no n. 196 do seu *Tratado das marcas de fabrica*.

« Le fait se produira le plus généralement, soit
« par l'emploi frauduleux du timbre ou du poinçon
« d'un autre commerçant, soit par l'emploi de ses
« boites, enveloppes ou flacons. Ce dernier moyen
« de fraude est, en effet, assez fréquent surtout dans
« l'industrie des liqueurs ou des eaux minérales. Il n'est
« pas rare de voir des commerçants peu scrupuleux
« acheter à vil prix les recipients qui servent à un
« concurrent, les remplir ensuite de leur propre mar-
« chandise, et les remettre ainsi dans le commerce
« sous une marque qui n'est pas la leur. C'est cette
« fraude que la loi a voulu atteindre ; il n'y a pas
« là contrefaçon proprement dite ; on n'imité, on ne
« copie, on ne reproduit rien. On use de la marque
« véritable elle-même, et la fraude est d'autant plus

« dangereuse que le consommateur ne voit et ne peut
« voir sur la marque aucun signe, aucune différence
« qui éveille son attention.

« Voici encore une espèce où l'article 7 serait
« applicable: les fabricant de parapluies ont l'habi-
« tude de marquer leur marchandise soit par une
« indication gravée sur le manche, soit par un rond
« d'étoffe imprimé et collé à l'intérieur et au fond
« du parapluie, soit par des plaquettes de forme spé-
« ciale, rapportées sur l'une des branches de la
« monture. Celui qui, ayant acheté des parapluies
« hors de service, en détacherait la marque pour
« l'apposer sur des marchandises de sa propre fabri-
« cation devrait être puni des peines portées dans le
« paragraphe 2 de l'article 7.»

A noção não póde ser mais clara.

Não se trata do caso dos *Pós de Rogé*, nem das
machinas *Singer*, a que nos referimos anteriormente:
em taes hypotheses forão *fabricados* a marca de fa-
brica, os involucros, os sellos, emblemas, sinetes que
revestem os vidros dos pós: no caso regido pelo
n. 3 do art. 6.º *supra* a propria marca — *feita pelo*
seu proprietario — deve ser utilizada para com ella
assignalar os productos. Qualquer reproducção da marca
alheia deixa de incidir sob a disposição do n. 3,
para ser regida pela do n. 1, que pune a contrafacção.

Os julgados dos tribunaes francezes referidos por
Pouillet (n. 197) consagrão esta noção.

A citação de dous mais bastará para tornar
evidente o espirito da jurisprudencia franceza, neste
particular.

A Côte de Pariz em data de 11 de Junho de

1875 julgou sujeito á disposição do n. 2 do art. 7.º da lei franceza (n. 3 do art. 6.º da nossa): « o facto « de utilizar garrafas vazias de um fabricante, revestidas de etiquetas que lhe pertencem, enchendo-as « de productos que não provêm desse fabricante. »

Decisão identica foi proferida pela Córte de Grenoble em 31 de Agosto de 1876.

Aquelle que na construcção de carros emprega a ferragem de outros carros feitos por outro fabricante, conservando a marca do mesmo nos ferros utilizados, commette o crime de uso da marca alheia, punindo no n. 3 do art. 6.º da Lei de 1875. (*Ruben de Couder*, n. 183; *Pouillet*, n. 197).

Este crime, porém, não é commettido senão quando ha má fé da parte do delinquente:—*dolosamente*; diz o artigo citado.

Áquelle que *reproduz* a marca alheia, ao que usa della depois de *reproduzida* (contrafeita) difficilmente se poderia suppôr *bôa fé*: ao que usa, porém, de uma *marca alheia*, por exemplo, que põe cerveja de sua fabrica em garrafas, que çomprou marcadas com o nome de outrem, com a marca mesmo de outro fabricante, pôde fazel-o sem intuito de aproveitar-se da celebridade ou conceito do nome gravado na garrafa, e sem o intuito de vendel-a como producto alheio.

A faculdade de provar a sua bôa fé abre uma ensanचा que, com justa razão, lamenta Pouillet (n. 198) não se abra ao contrafactor, sem exceptio-nar-se, como o fez a lei, ao principio cardeal do direito criminal. (Confere: *Ruben de Couder*, n. 184; *Calmets*, n. 64).

O que vender ou expuzer á venda productos revestidos de marcas contrafeitas ou subrepticamente obtidas, sabendo que o erão.

A venda dos productos revestidos de marcas contrafeitas, é o complemento pratico e o incentivo da contrafacção.

Não é necessaria uma venda habitual, basta uma venda accidental, para caracterisar o crime. (*Pouillet*, n. 189).

Expuser á venda: e se o commerciante conservar os productos em seu armazem, sem *expor-os* em vitrinas, em prateleiras, de modo visivel a todos?

Dir-se-ha que desde que os productos forem *postos á venda*, entender-se-ha que estão *expostos á venda*?

Evidentemente, não: nem se recorra ao meio, aliás sedição, de prescrutar o pensamento do legislador para provocar uma interpretação ampliativa de preceito criminal que deve ser entendido do modo mais restricto possivel.

ARTIGO 7.º— Será punido com um a tres mezes de prisão e multa de 5 a 20 % do damno causado, ou que poderia causar:

1.º O que, sem contrafacção, imitar dolosamente marcas alheias de modo que possa enganar o comprador;

2.º O que no mesmo intuito e nas mesmas condições usar de marcas imitadas.

Trata-se neste artigo da repressão do crime de imitação da marca alheia.

Não é mais a *reprodução material* da marca que a lei pune, é a *imitação*, é o fabrico de cousa *semelhante* á marca *alheia*: não é qualquer semelhança sufficiente para caracterisar o crime, o artigo supra exige uma semelhança tal que possa induzir em erro o consumidor, sobre a origem e natureza do producto.

Com justa razão diz Bédarride (n. 918):

« La possibilité d'une confusion est donc la condition essentielle constitutive du délit, C'est cette « possibilité dont la loi se préoccupe uniquement et « exclusivement. »

A exposição dos dous numeros do artigo supra é a reprodução do n. 1 do art. 8.º da lei franceza de 23 de Junho de 1857:

« Ceux qui, sans contrefaire une marque, en ont « fait une imitation frauduleuse de nature à tromper « l'acheteur, ou ont fait usage d'une marque frau- « duleusement imitée, etc. »

Esta disposição foi suggerida pela commissão, em uma emenda que o Conselho d'Estado adoptou; ella não se achava no projecto sujeito á Camara franceza.

A *imitação* caracteriza-se, pois, como uma contrafacção disfarçada. (*Pouillet*, n. 185; *Bédarride*, n. 920); differre apenas em que ella salienta-se *pelos pontos de semelhança* ao passo que a contrafacção se accentúa apezar das semelhanças.

O projecto da lei franceza e a exposição de motivos offerida por Vuillefroy e outros, usava da expressão *exposés en vente*; a commissão especial, que deu parecer em 25 de Abril de 1857, sobre o projecto, sendo relator Busson, propoz a substituição de

taes expressões, pelas que se acham na lei franceza, *mis en vente*, porque, como fez sentir o relator, as primeiras expressões parecião *suppôr uma especie de manifestação externa*, emquanto que estas palavras *mis en vente* permitem a applicação da pena, desde que o objecto do delicto fôr destinado a ser vendido. (*Relatorio do deputado Busson*, em *Calmels*, pag. 181 e segs.; *Bédarride*, n. 914; *Braun*, *Comment. a Lei Belga de marcas de fabrica*, n. 186).

Subrepticamente obtidos: referem-se estas expressões á hypothese do n. 3 do art. 6.º: ao caso de serem as *proprias marcas do fabricante* utilizados para assignalarem productos alheios: desde que esteja affastada a hypothese de serem as marcas voluntariamente fornecidas pelo fabricante, proprietario dellas, é claro que a sua obtenção sómente pôde dar-se *subrepticamente*.

Aquelle que *vende* ou *põe a venda* productos ou generos de commercio assignalados com *marca contrafeita* ou usurpada, pôde estar de boa fé, e a lei permite que se prevaleça della.

É, porém, elle obrigado a allegal-a, ou é o accusador obrigado a provar a *má fé*?

Desde que a *má fé* é necessaria para que neste caso possa praticar o crime, entendem alguns doutrinadores francezes que á parte queixosa compete a prova (*Huard*, citado em *Pouillet*): a opinião contraria, porém, que tambem prevaleceu na jurisprudencia franceza (*Pariz*, 26 de Março de 1873; *Pouillet*, n. 203) e na doutrina (*Braun*, n. 190) é a unica accetavel entre nós, porque as circumstancias justi-

ficativas e attenuantes são allegadas e provadas pelos accusados.

A sentença proferida pela Côrte de Bordeaux em 26 de Dezembro de 1859 definio com clareza estes dous modos de usurpação da marca alheia:

« L'usurpation d'une marque a lieu de deux
« manières: au moyen de la contrefaçon, qui est
« l'usurpation audacieuse et sans voile; au moyen
« de l'imitation, qui n'est qu'une contrefaçon deguisée;
« le contrefacteur s'applique à reproduire exactement
« la marque qu'il veut usurper; l'imitateur n'en prend
« en général que les traits les plus saillants, ceux
« qui frappent le plus les yeux et l'attention, et à
« soin de s'en écarter dans les détails secondaires,
« espérant, à l'aide de ces ressemblances, échapper
« a toute répression.» (*Pouillet*, n. 184).

Segundo o art. 7.º o crime dá-se sob as seguintes condições:

a) *Imitação* da marca alheia, a qual se realiza por meio da impressão, gravação ou lithographação de uma marca com pontos taes de semelhança com a imitada, que possa gerar no animo do consumidor confusão da falsa com a verdadeira. (*Pouillet*, ns. 189 e 190; *Bédarride*, ns. 918 e 921). Si tal confusão não se puder dar; não ha crime. (*Bédarride*, n. 918; *Pouillet*, n. 191; *Ruben de Couder*, n. 173).

b) Que esta *imitação* seja feita com *má fé* (dolosamente).

É, por conseguinte, capital que o operario que fabrica a marca imitada saiba que o faz por encomenda de industrial ou commerciante que não é proprietario da marca; e que aquelle que manda fabricar

a marca, saiba que *imita* marca alheia e que não ordena o fabrico de marca nova. (*Pouillet*, n. 195; *Bédarride*, n. 923; *Ruben de Couder*, n. 163).

c) Que da *semelhança* da marca imitada possa resultar o engano ou a illusão do consumidor. Assim, por exemplo, os tribunaes francezes, entre muitos outros casos, julgarão haver imitação nos seguintes:

1.º No facto de adoptar-se um rotulo, com o fim de fazer concorrência á *Eau de toilette de Lubin*, sob os seguintes disticos: « *Eau de toilette aux fruits et fleurs de Lupin* » ou « *Eau de toilette de Libon*. (*Trib. Civ. do Sena*, Sent. de 23 de Novembro de 1875).

2.º Em pôr no rotulo de vidros de perfumaria: *Parfumerie hygienique*, em lugar de—*Société hygienique*. (*Trib. Civ. do Sena*, Sent. de 14 de Agosto de 1878).

3.º Na substituição da palavra *Niemen* por *Menier*. (*Pariz*, 3 de Fevereiro de 1872).

4.º No emprego nos rotulos das palavras — *Gaz Hygiène* — por *Gazogène* (*Pariz*, 16 de Março do 1853); *Bougie de l'Étoile* por *Bougie de l'Étoile belge*, etc.

O n. 2 do art. 7.º pune, com as mesmas penas da imitação fraudulenta, o *uso* das marcas imitadas.

A nossa lei resolveu, pelo facto de ter expressamente no referido n. 2 do art. 7.º, com as palavras *no mesmo intuito e nas mesmas condições*, tornado necessaria a *má fé*, para se dar o *uso* de *marca imitada*, uma grave questão debatida entre os escriptores francezes, qual a de saber se á vista dos termos: *ou ont fait usage d'une marque frauduleusement imitée*: do art. 1.º da lei de 1857, requerer-se no direito francez a *má fé* para este crime. (*Pouillet*, n. 195; *Bédarride*, n. 922).

O nosso legislador não considerou, porém, crime o facto de *vender* ou *expor á venda* productos revestidos de marca imitada, o que é uma loucura na lei, e repetio as expressões : *ou que se poderia causar*, referentes a um damno hypothetico, que é, no entanto, base para o calculo da multa de 5 a 20 %, em um caso que ficou envolto em profundo mysterio, para os que tiverem de interpretar e applicar a lei!

A Lei belga equiparou a *imitação* da marca de fabrica á *contrafacção*. (Art. 8.º).

Alexandre Braun (*Nouveau Traité des Marques de Fabrique*) justifica essa disposição nos seguintes termos :

« D'après la Cour de Gand il ne faut pas, pour
« qu'il y ait contrefaçon de marque de fabrique, que
« l'imitation de la marque originale soit servile ; il
« suffit que le public, à une simple inspection, puisse
« se tromper et prendre l'object contrefait pour l'object
« originale. »

« Le système que la jurisprudence avait ainsi
« sanctionné en Belgique est devenue celui de la
« loi de 1878. L'exposé des motifs le constate en ces
« termes : Pour être réputée contrefaçon, l'imitation
« de la marque ne doit pas être une reproduction
« identique ; il suffit que la similitude atteigne un
« degré de ressemblance suffisant pour que le public
« puisse être induit en erreur. »

« En France, le legislature de 1857 a fait de
« l'imitation de la marque, quand elle est de nature
« à tromper l'acheteur, un délit *sui generis*, puni de
« peines beaucoup moins sévères que délit de con-
« trefaçon.

« Ce précédent n'a pas été suivi et nous croyons
« qu'il n'a pas lieu de s'en plaindre, à voir combien
« les interprètes éprouvent de difficultés à tracer,
« en fait, une ligne de démarcation entre les deux
« infractions. »

Se ha alguma difficuldade apparente na accentuação dos dois factos—a *contrafacção* e a *imitação* da marca, — a differença é, por certo, grande entre a reproducção material da marca feita com a maior ousadia, e a *imitação* que é em todo o caso, a fabricação de outra marca com semelhanças e dissemelhanças de modo postos, que revelão a timidez do que pretende fugir ás penas da lei, dando apparencias de reconhecer a propriedade da marca alheia, que a contrafacção attaca desapiedadamente e de frente.

A Lei Austriaca (de 7 de Dezembro de 1858); a do Canadá (de 14 de Junho de 1872) a da Dinamarca (de 11 de Abril de 1840), a dos Estados-Unidos (de 8 de Julho de 1870), a da Italia (de 30 de Abril de 1868 e Decreto de 3 de Julho de 1874) concordaram com o systema francez e differencarão a *contrafacção* da *imitação fraudulenta* impondo a esta uma pena inferior.

Uma questão convém ser ventilada.

Aquelle que á *marca imitada* accrescentar uma declaração que o producto é feito á imitação do fabricado pelo proprietario da marca, exime-se ao crime do art. 7.º?

Não; respondem os doutrinadores (*Braun*, n. 161; *Ruben de Couder*, n. 176; *Calmels*, n. 71; *Pouillet*, n. 192) e julgarão os tribunaes francezes (*Côrte de Cassação*, 24 de Dezembro de 1855).

Esta solução deve ser acceita entre nós, porque tal declaração nem se quer mascára a *imitação*, que se tiver operado com as circumstancias caracteristicas exigidas pela lei.

ARTIGO 8.º— Os cúmplices destes delictos serão punidos conforme as regras do art. 35 do Codigo Criminal.

O fim desta disposição, que á primeira vista parece de inteira inutilidade, por isso que os principios referentes á cumplicidade tem applicação a todo o facto, que uma lei, qualquer que ella seja, qualificar de criminoso, foi evitar a questão que se originou entre os doutrinadores francezes do facto de não conter a lei de 1857 preceito expresso sobre o assumpto.

Bédarride (ns. 932 e 933) sustentou que os principios consagrados nos arts. 59 e 60 do Codigo Criminal e reguladores da cumplicidade não tinham applicação á contrafacção e imitação das marcas de fabrica, porque a lei franceza nos arts. 7.º, n. 3 e art. 8.º, n. 3 havia punido, como crimes especiaes os factos mais salientes de cumplicidade.

Pretendeu ainda aquelle escriptor apoiar a sua opinião em um julgado da Côrte de Cassação, interpretativa das disposições da Lei de 1844, que rege em França os privilegios de invenção, com applicação á cumplicidade dos actos por ella punidos.

Sem nos determos na apreciação e estudo deste ponto, alheio ao nosso objecto, porquanto a nossa Lei

contém disposições expressas sobre o assumpto; diremos, todavia, que os mais acreditados commentadores da Lei franceza. (*Pouillet*, n. 205; *Calmels*, ns. 68 e 140; *Ruben de Couder*, n. 205) impugnáram com grande procedencia a opinião de Bédarride, que foi igualmente profligada pelos tribunaes. (*Sentença do Trib. Correcc. de Reims* de 23 de Maio de 1863; do *Trib. Correcc. de Lyon* de 2 de Abril de 1868; de *Pariz*, de 16 de Março de 1878; e da mesma Côrte de Pariz de 12 de Julho de 1878; *Pouillet*, n. 205 bis; *Ruben de Couder*, ns. 205, 206 e 207).

Entre nós a cumplicidade de taes crimes comprehende os factos como taes qualificados pelo art. 35 do Codigo Criminal, em referencia aos diversos alineos dos arts. 6.º e 7.º da Lei de 1875.

Os factos que fazem objecto do n. 3 do art. 6.º não são como opinava Bédarride em referencia a Lei franceza, actos de cumplicidade qualificados pela Lei e punidos com pena especial; são, sim, crimes, de per si, e nos quaes se pôdem accentuar, segundo os principios geraes do nosso Codigo Criminal os factos constitutivos da autoria e os da cumplicidade.

A disposição do art. 8.º, é complementar da dos arts. 6.º e 7.º da Lei; não creou direito novo, tornou expressa a applicação dos principios do art. 35 reguladores da cumplicidade; o que, aliás, sómente se explica por escrupulo do legislador; porquanto, independente da disposição explicita as regras da cumplicidade teriam toda a applicação aos crimes dos arts. 6.º e 7.º da Lei de 1875.

O processo para se conseguir a imposição das penas decretadas nos arts. 6.º, 7.º e 8.º supra, é o

commum e a queixa deve ser iniciada por procurador com poderes especiaes, quando não o poder ser pela propria parte: a procuração com poderes especiaes para dar queixa, habilitam o mandatario a jurar a mesma queixa, pois que, uns poderes suppõem os outros. (*Accórdãos da Relação da Côrte* de 20 e 24 de Fevereiro de 1885).

A procuração pôde ser outhorgada por uma fórma social sempre que o tabellião portar por fé que compareceu a mesma firma. (*Accórdão* de 24 de Fevereiro de 1885 da Relação da Côrte).

ARTIGO 9.º— Além das penas de que tratam os artigos antecedentes, fica, em todo o caso, garantido aos prejudicados o direito á justa satisfação do damno, que será effectivo, nos termos da legislação actualmente em vigôr.

Independente desta disposição o offendido tinha plenamente garantido o seu direito a indemnisação do damno causado, por força dos principios consagrados nos arts. 21 e seguintes do Codigo Criminal.

A acção civil para haver a satisfação do damno (art. 68 da Lei de 3 de Dezembro de 1841), não depende da acção criminal: pôde, conseguintemente, o proprietario da marca haver a indemnisação do damno (art. 5.º da Lei de 1875), como é jurisprudencia uniforme nos tribunaes, sem que seja obrigado a promover a condemnação do contrafactor ou imitador fraudulento nas penas dos arts. 6.º e 7.º supra, em juizo criminal.

A sentença que sob qualquer fundamento, recusa

ao proprietario de uma marca registrada o direito de accionar por indemnisação do damno, incorre na censura por injustiça notoria e autorisa a concessão da revista. (*Accord. do Sup. Trib. de Just.* de 13 de Dezembro de 1879.)

ARTIGO 10.— A requerimento dos mesmos prejudicados não se dará despacho nas Alfandegas a productos estrangeiros que trouxerem marcas de fabricas nacionaes imitadas ou contrafeitas, provada a existencia da fraude ou usurpação, sem que sejam destruidas as ditas marcas á custa do despachante, e ainda que prejudicados sejam os involucros ou as mercadorias.

O preceito deste artigo é claro e não póde suggerir grandes duvidas em sua applicação.

Tem por fim garantir o proprietario da marca registrada, não já contra a reproducção da marca, por meio da contrafacção e da imitação praticadas no paiz, para as quaes o fabricante tem o direito das acções criminaes e civis facultadas pela lei, mas da introducção de productos vindos do estrangeiro, assignalados com marcas contrafeitas imitadas em paiz, no qual não póde se fazer sentir a acção dos preceitos da lei que garantem o proprietario da marca registrada, e onde sómente o fabricante encontraria defesa para a sua propriedade atacada, se uma convenção diplomatica, promulgada por meio de decreto imperial, houvesse, garantido as marcas regis-

tradas no Brazil e, por acto de reciprocidade, protegido neste paiz os que tivessem registro legal no paiz estranho.

Si fosse permittido o despacho dos productos vindo do estrangeiro sob marca contrafeita, burlava-se completamente a acção da lei: estava encontrado o expediente de que poderião lançar mãos os contrafactores.

As medidas decretadas no art. 10 são transitorias, é certo; dão, porém, ao prejudicado tempo para precaver-se contra maiores damnos e lançar mão da acção, para provar a contrafacção e impedir a entrada no mercado dos productos sob a marca contrafeita.

O requerimento deve ser dirigido á Junta Commercial, e instruido com a prova da fraude ou da usurpação, para serem decretados por elle:

a) A requisição á administração da alfandega para impedir o despacho dos productos ou mercadorias.

b) A inutilisação das marcas contrafeitas, á custa de quem as pretender despachar, ou effectivamente as despachar.

c) A destruição dos involucros em que vierem os productos, se outro meio não houver de inutilisar as marcas; por fazerem o involucro, os carimbos n'elle postos, a côr do papel empregado no empacotamento, parte da marca, como accessorios.

d) A prejudicação das mercadorias, si fôr necessaria, por estarem as marcas, que devem ser destruidas gravadas ou de qualquer maneira adherentes aos productos, de sorte a não se poder destruil-os, sem prejudicar a integridade e perfeição das mercadorias assignaladas.

A lei belga (do 1.º de Abril de 1879) no art. 12, ultimo alinea, consagra a destruição da marca contrafeita, como uma medida que os tribunaes podem decretar, sempre que o direito da propriedade da marca, estiver claramente constatada pelo registro.

É preciso, porém, que se tenha verdadeira e exacta noção do facto: a destruição das marcas contrafeitas não é uma pena. Como diz Braun (n. 228, pag. 560):

« ... elle est d'ordre public, elle ne constitue
« pas une peine et elle doit atteindre les choses qui
« y sont soumises, tant qu'elles existent et partout
« où elles se trouvent, n'importe entre qu'elles mains,
« uniquement parceque ces choses sont elle-mêmes
« nuisibles, attentatoires au droit d'autrui et abusives
« de la confiance et de la crédulité. »

A lei franceza de 23 de Junho de 1857 dispõe no ultimo alinea do art. 14:

« Le tribunal prescrit, *dans tous les cas*, la des-
« tination des marques reconnues contraires aux dispo-
« sitions des arts. 7 et 8. »

A disposição do art. 14 trata do confisco das mercadorias e productos assignalados com marca contrafeita; facto que é expressamente condemnado pela nossa lei. (Art. 11.)

As expressões — *dans tous les cas* — referem-se ao caso de serem, por ordem do tribunal, os objectos confiscados entregues ao proprietario da marca contrafeita (2.º alinea do art. 11), e ao caso em que o confisco torna-se effectivo: quer em uma, quer em outra hypothese a destruição das marcas é obriga-

tiva, o que não succede entre nós onde ella depende de requerimento da parte.

« La confiscation est facultative. Mais ce qui
« est obligatoire pour le juge. dans tous les cas,
« même dans celui ou il y aurait acquittement, c'est
« d'ordonner la destruction des marques reconnues
« contraires aux dispositions de la loi.

« Lorsqu'il s'agit d'étiquettes imprimées, les tri-
« bunaux n'hésitent pas à ordonner la destruction
« des pierres lithographiques elles-mêmes. S'il s'agit
« d'une marque adhérente au produit lui-même comme
« il arrive pour les savons ou pour la coutellerie,
« la destruction obligée de la marque entraîne néces-
« sairement celle du produit ou du moins sa déna-
« turation.

« Il est clair, cependant, que dans le cas ou le
« délit consiste à s'être procuré les vases, les récipients
« mêmes du déposant, et à s'en être servi pour
« d'autres marchandises que les siennes, il n'y a pas
« lieu d'ordonner la destructions des marques. »
(*Pouillet*, n. 289.)

Conferem. (*Ruben de Couder*, n. 266 ; *Bédarride*,
n. 956.)

Si o contrafactor não destruir a marca, e a pro-
duzir novamente em publico, ou si alguem d'ella
usar, reincide na crime dos arts. 6.º ou 7.º segundo o
caso ; porque, dá-se a contrafacção ainda que a marca
contrafeita seja conservada em poder do contrafactor.
O facto, porém, é que o art. supra sómente ordena
a destruição da marca no caso de productos estran-
geiros serem importados com marcas contrafeitas e
acharem-se na Alfandega.

E no caso de serem julgadas contrafeitas e imitadas, as marcas postas em productos fabricados no paiz, e que aqui se lançarem em distribuição, se exposerem a venda?

A medida não terá applicação; ella é restricta á hypothese do art. 10.

O nosso legislador, que não escrupulisou em traduzir em muitos pontos a lei franceza, sentio-se tomado de não sei que receios, quando teve diante de si o 3.º alinea do art. 14 da Lei franceza, que ordena a destruição das marcas reconhecidas judicialmente, como contrafeitas ou imitadas, e truncou tão salutar preceito, applicando-o unicamente a uma hypothese que não é a mais commum, por offerecer, em muitos casos a importação do producto assignalado com marcas contrafeitas ou imitadas, maiores dispendios aos que explorão a fraude com vistas em grandes proventos e gastos limitados.

O Sr. Affonso Celso, criticando esta disposição e opinando que a destruição das marcas devia ter lugar sempre que fossem produzidas por actos que a lei pune, fal-o com toda a procedencia.

Qual o destino de taes marcas, segundo a nossa lei?

Serem guardadas, para que se renove a sua applicação em lugar e occasião mais favoraveis?

ARTIGO 11.— E' prohibido o confisco dos productos que contiverem marcas contrafeitas ou imitadas; todavia a parte lesada poderá requerer apprehensão e deposito dos mesmos productos até o julgamento final da acção civil ou

criminal, a fim de se poder regular o valor da indemnisação respectiva.

Paragrapho unico. A destruição das marcas, no caso do art. 10, ou apprehensão e deposito das mercadorias, no caso deste artigo, dependem de decisão do Tribunal do Commercio ou Conservatoria.

O confisco dos productos assignalados com marca contrafeita, era decretado, segundo algumas leis, na sentença que julgava afinal provado o crime: elle era considerado uma pena accessoria; mas a sua imposição era facultativa ao juiz, e não obrigatoria. (*Lei franceza de 23 de Junho de 1857*, art. 14; *Lei belga de 1. de Abril de 1879*, art. 12; *Braun*, n. 223; *Pouillet*, n. 282). A razão é que o confisco podia ser um acto de extremo rigor, já pelo valor do objecto a confiscar, o que desequilibraria a pena e o delicto (*Pouillet*, n. 282; *Ruben de Couder*, n. 264; *Bédarride*, n. 954), si tal valor excedesse, em muito o damno causado; já porque podia arrastar a ruina do delinquente e comprometter os interesses de seus credores. (*Braun*, n. 223). Em geral, como o confisco tinha por fim a indemnisação do damno causado, os productos erão adjudicados ao fabricante prejudicado, ficando isto á inteira e livre apreciação do juiz do feito (*Lei franceza e lei belga citadas*) e ao Estado no caso de não existir mais o lesado. (*Braun*, n. 226).

O nosso legislador prohibindo expressamente o confisco, teve necessidade de conceder ao prejudi-

cado um meio efficaz de garantir o seu direito á indemnisação do damno, que o contrafactor podia facilmente illudir.

Esse meio consiste na *apprehensão e deposito dos productos* até julgamento final das acções civil e criminal.

Elle é concedido pela Junta Commercial :

a) A requerimento da parte lesada, instruido com a prova do registro da marca de fabrica ou de commercio, feito nos termos do art. 2.º da Lei de 1875. (*Aviso de 16 de Abril de 1882*, n. 1).

b) Se o lugar da apprehensão, não fôr o da séde da Junta esta expedirá deprecada a qualquer autoridade (judiciaria ou policial) para levar a effeito a apprehensão. (*Av. citado*, n. 2).

c) Ainda no caso de ser a marca applicada aos productos, não contrafeita ou imitada, mas posta dolosamente sem alteração alguma; porquanto o fim da lei é obstar a usurpação da propriedade alheia.

d) A concessão do remedio sendo feita no intuito de garantir a indemnisação ao lesado, o deposito dos productos deve perdurar até liquidação do damno causado.

Da deliberação da Junta, concedendo o sequestro, cabe recurso para o Governo, e deve ser interposto para o Ministerio da Justiça ao qual são subordinadas as Juntas Commerciaes. (*Aviso de 16 de Abril de 1882*, n. 4, e *Aviso de 16 de Setembro de 1884*; *Consulta da Secção do Imperio do Conselho d'Estado de 25 de Outubro de 1883*).

Da disposição do paragrapho unico *supra*, conclue-se que a apprehensão e deposito dos productos

assignalados com marca contrafeita, imitada ou usurpada póde ser recusada pela Junta Commercial. A concessão é, pois, facultativa e na apreciação dos factos é a Junta soberana. A lei não tratou de recurso da deliberação da Junta: o Aviso de 1882 cit. concedeu-o, « porque se a lei não o autorizou « clara e positivamente, tambem não o prohibio e « neste caso prevalecem os principios geraes de direito, « com os quaes estão de accôrdo os precedentes. »

Este art. 11, que se inspirou no art. 17 da lei franceza, repudiou algumas medidas accessorias de que o legislador francez cercou o meio violento da apprehensão, concedida como preliminar de qualquer acção, e que concorreu para resguardo dos direitos do delinquente, que póde ser victima de grande prejuizo no caso de protelar o proprietario da marca indefinidamente a sua acção e a consequente liquidação do damno.

A lei franceza dá o direito a ser exigida pelo juiz uma caução para o caso da apprehensão (*saisie*) dos productos ou mercadorias marcados (art. 17, 3.º alinea; *Calmels*, ns. 94 e 95; *Bédarride*, n. 981); e impõe em todo o caso a obrigação de ser a acção iniciada dentro do prazo de quinze dias e mais um dia para cada cinco myriametros de distancia entre o lugar em que se acham os objectos descriptos ou apprehendidos e o domicilio da parte contra a qual deve ser dirigida a acção. (Art. 18).

Fica assim, em contraposição á garantia que ao fabricante da marca offerece a apprehensão, facultada ao dono dos productos assignalados com a marca contrafeita, imitada ou usurpada, uma segurança contra

o facto de prolongar o queixoso a seu talante o estado de suspeição em que é collocado o seu adversario, e mormente a especie de interdicto que resulta desta ultima medida. (*Exposição de motivos ao Corpo Legislativo francez; Calmels, n. 102; Bédarride, n. 981; Pouillet, n. 236.*)

A descripção dos productos assignalados, feita por official de justiça, ficando taes productos em poder do proprio delinquente é tambem um meio que o art. 17 da lei franceza offerece ao proprietario da marca que não quizer fazer uso da medida da apprehensão e remoção dos productos para o deposito publico.

« La saisie, diz Pouillet (n. 224), a pour effet
« de mettre l'objet qu'elle frappe sous la main de
« justice; la simple description sans saisie, laisse
« au contraire la marchandise à la libre disposition
« du possesseur, et a pour but unique de constater
« d'une façon invariable les caractères de la marque
« arguée de contrefaçon. Elle fournit ainsi au tri-
« bunal, même en l'absence de la marchandise, une
« pièce de comparaison, et lui donne le moyen de
« former et d'assurer sa conviction. »

A fixação de um prazo para ser intentada a acção é indispensavel, afim de evitar a prolongada apprehensão dos productos, muitas vezes com deterioração dos mesmos e graves prejuizos dos credores do accusado; a nossa lei torna mais agravada a posição deste pelo facto de determinar que o deposito dos objectos apprehendidos deva durar até á liquidação do damno, para a qual o valor dos productos serve de base.

A lei belga não concede ao proprietario da marca

a faculdade de requerer a apprehensão dos productos marcados.

A nossa lei tem uma lacuna: não concedeu a *apprehensão* das marcas contrafeitas e imitadas, ainda não applicadas aos productos: a censura do Sr. Afonso Celso á esta omissão é de toda a procedencia.

ARTIGO 12.— Quando duas ou mais marcas identicas de individuos differentes forem levadas ao registro do Tribunal do Commercio, prevalecerá a marca que tenha a posse mais antiga, ou nenhuma tendo posse, aquella que tiver prioridade na apresentação (art. 4.º); se todas forem, porém, ao mesmo tempo apresentadas, não serão registradas senão depois de alteradas.

No aviso de 29 de Outubro de 1877 lê-se:

« 3.º Que, estabelecendo o art. 12 do decreto positivamente o principio da antiguidade da posse, « e não da prioridade do registro como fundamento « da propriedade da marca, é claro que o facto do « registro não destróe o direito que alguém possa « ter á sua propriedade, desde que prove posse anterior; o que já foi resolvido pelo Tribunal do « Commercio da Córte, e sustentado em gráo de « recurso, pela secção dos negocios da justiça do « conselho de estado. »

Já tivemos ensejo de fazer sentir que a doutrina do aviso *supra* é sustentada pelo Conselho d'Estado (cuja Resolução de Consulta vai *in extenso* no Appen-

dice) geralmente adoptada pelos commentadores da lei franceza, com excepção de Bédarride e Duvergier, que a limitam, e consagrada expressamente no art. 3.º da lei belga, que dispõe :

« Celui qui le premier a fait usage d'une
« marque peut seul en opérer le dépôt. »
(Veja-se *Braun*, n. 82.)

Dir-se-ha qual o meio pratico de reaver o prejudicado (primeiro proprietario da marca) o dominio e direito exclusivo de uso sobre ella, si o usurpador a tiver registrado, quando a lei sómente permite a reivindicação áquelle que fez o registro?

O meio não é a acção de reivindicação, é atacar o registro feito a *non domino*, com o fundamento da prioridade do dominio do autor, facto que se deve provar durante a acção.

Julgada a prioridade da appropriação da marca em favor do autor, rescinde-se *ipso facto* o registro que pela sentença, e desde a data desta, é reputado acto nullo, por isso que sómente póde registrar marca de fabrica quem tem a propriedade della, assim como sómente póde realizar a transcripção do immovel no registro á cargo do Official das hypotheças, quem tem o dominio do immovel.

Qual a autoridade competente para decretar a nullidade da marca de fabrica, registrada com violação da prioridade da posse de marca identica por parte de outro fabricante ou commerciante?

A Junta Commercial da Córte, por deliberação tomada em 1 de Julho de 1886, julgou-se compe-

tente, e nesta conformidade decidio, sobre uma reclamação, que lhe foi apresentada por Manoel José dos Santos, industrial domiciliado em Campos, que o registro não é attributivo da propriedade da marca, mas sim apenas declarativo della, como meio de publicidade que é. Esta doutrina, já tivemos occasião de expendel-o quando annotámos o art. 2.º, é a unica conforme com a nossa lei, e praxe administrativa, e é a que tem sido confirmada em França, pela jurisprudencia dos tribunaes, como o attestam os julgados mencionados por Pouillet (ns. 105 e 106).

Quanto á competencia procedeu a Junta com acerto, reconhecendo a sua, á vista da disposição do art. 6.º do Decr. n. 6385 de 30 de Novembro de 1876, que, se organisando as Juntas e regulando as suas funcções de accôrdo com o Decreto legislativo de 9 de Outubro de 1875, dão-lhes a competencia que tinham os Tribunaes do Commercio, e que não era expressamente tirada no citado Decreto: ora, a competencia que a taes tribunaes conferia o decreto legislativo n. 2682 de 23 de Outubro de 1875, que regulou o direito ás marcas de fabricas, não foi limitada expressamente, o que importa o seu reconhecimento e conservação.

O art. 12 supra regula o caso de serem apresentados ao registro, ao mesmo tempo, por diversas pessoas duas marcas identicas, e estabelece:

a) Como principio capital o reconhecimento da validade da posse anterior, e faz prevalecer esta para dar a prioridade no registro.

b) Na hypothese de não existir posse ou de não

existir a prioridade della, ou de não se poder esta verificar regulará a prioridade da apresentação.

c) Não havendo essa prioridade nenhuma das marcas pôde ser registrada, sem que sejam modificadas pelos fabricantes ou commerciantes que as apresentarem ao registro.

Como se vê o artigo sómente prevê o caso de serem as duas marcas levadas ao registro na mesma Junta Commercial; si o houverem sido a Juntas Commerciaes diferentes o registro pôde ter lugar, e dar-se-ha a concurrencia de duas marcas identicas, assignalando productos da mesma especie, o que é, justamente, o facto que teve a lei em vista evitar.

O projecto que ao Senado offereceram os Srs: Afonso Celso e Leão Velloso, e cuja discussão iniciou-se na Sessão de 27 de Julho de 1885, offerece em seu art. 10, disposição muito mais completa:

« 1.º A precedencia no dia e hora da apresentação da marca estabelece preferencia para o registro em favor do requerente; na simultaneidade « desse acto relativamente a duas ou mais marcas « identicas ou semelhantes será admittida a daquelle « que a tiver usado ou possuido por mais tempo, « e, na falta deste requisito, nenhuma será registrada « sem que os interessdos as modifiquem. »

« 2.º Movendo-se duvida sobre o uso ou posse « da marca, determinará a junta ou inspectoría que « os interessdos liquidem a questão perante o juizo « commercial, procedendo ao registro na conformidade « do julgado.

« 3.º Se marcas identicas ou semelhantes, nos « termos do art. 8.ª, ns. 5 e 6, forem registradas

« em juntas ou inspectorias diversas, prevalecerá a
« de data anterior e, no caso de simultaneidade do
« registro qualquer dos interessados poderá recorrer
« ao mesmo juizo commercial, que decidirá qual
« deve ser mantida, tendo em vista o mais que está
« disposto no n. 1 deste artigo.

« 4.º A junta ou inspectoria a que fôr presente
« certidão de estar ajuizada a acção a que se refere
« o numero antecedente, ordenará logo que fique
« suspenso o registro, até decisão final da causa,
« deliberação que publicar-se-ha no jornal official á
« custa do interessado. »

A hypothese que figurámos do concurso de duas
marcas identicas ao registro de Juntas Commerciaes
differentes, offerece difficuldades em sua solução;
porquanto a competencia para ordenar o não registro
da marca cabe á propria Junta, e se uma dellas
entender que a marca pôde ser registrada e ordenar
o registro o conflicto é inevitavel e o recurso ao
governo, será o unico remedio a tentar.

A disposição do projecto do Sr. Affonso Celso
(art. 10, n. 3) que manda liquidar-se a questão de
preferencia do registro e fixação de prioridade no
juizo commercial é mais juridica e de melhores re-
sultados praticos.

ARTIGO 13.— O effeito legal do registro
durará por 15 annos, sendo o mesmo registro
renovado, findo esse prazo, para que a proprie-
dade exclusiva da marca seja mantida nos ter-
mos desta lei. Nas transmissões das fabricas,

assim como nas alterações sobrevindas ás firmas sociaes, se a marca tiver de subsistir, far-se-ha no registro a respectiva averbação, dando-se cópia desta ao fabricante, ou negociante, e fazendo-se publico pela imprensa.

A disposição deste artigo divide-se em duas partes.

a) A primeira em que se trata da duração dos effeitos da marca da fabrica, e da necessidade da sua renovação.

b) A segunda, que regula o modo de transmissão das marcas de uma firma para outra, de um para outro fabricante.

a) A razão juridica da disposição que restringe, pela limitação do tempo, o direito de propriedade do fabricante ou commerciante que fez o registro, é o não fundar-se a propriedade da marca senão na disposição da lei que a estabelece e que lhe imprime a actividade tornando-a reivindicavel.

Em outros termos: a propriedade da marca de fabrica é de direito civil e não de direito natural.

Todas as legislações limitaram o tempo de duração da marca registrada.

O prazo de 15 annos estabelecido pelo art. 13 supra é tambem fixado:

Pelo art. 3.º da Lei franceza de 23 de Outubro de 1875.

Pela Lei de 26 de Abril de 1879.

Lei suissa (do Cantão de Genebra) de 10 de Abril de 1862.

Lei turca de 1871.

Outros adoptaram o de 10 annos:

Lei allemã de 30 de Novembro de 1874, art. 5.º,
n. 3.

Lei da Republica Argentina de 14 de Agosto
de 1876.

Lei da Republica do Chile de 12 de Novembro
de 1874.

Lei do Uruguay do 1.º de Março de 1877.

Algumas, como a dos Estados-Unidos e da Ve-
nezuela adoptaram o prazo de 30 annos.

Finalmente, os melhor inspirados, não fixaram
prazo, não obrigaram á renovação, antes mantiveram
o direito á marca registrada, por tempo indefinido,
cuja limitação fixa-se pela duração da empresa, da
fabricação ou do commercio dos productos, pela von-
tade da parte interessada, pela morte do fabricante,
não se operando a transmissão da marca nos termos
da lei.

Dissemos — *melhor inspirados* — porque se a posse
da marca é garantida, ainda contra a usurpação por
meio do registro; porque não affirmar por tempo
indefinido o direito á marca, que, comquanto crea-
ção do direito civil, não repugna ao cunho de es-
tabilidade que lhe imprimiram as legislações de povos,
que se salientam hoje pela solicitude que consagram
ao estudo e aperfeiçoamento das instituições juri-
dicas?

A Lei belga de 1.º de Abril de 1879, seguindo,
entre outros, o exemplo da Lei italiana de 30 de
Agosto de 1868 não fixou prazo para a duração da
marca: este expediente adoptado por duas leis de

paizes onde muito se aprimoram os trabalhos legislativos, parece-nos o preferivel e lastimamos que ao Sr. Senador Affonso Celso, que com tanta proficiencia organisou o projecto de reforma da Lei de 1875, não accudisse como melhor alvitre o acabar com a limitação da duração do registro das marcas.

« Nenhum attentado se commette contra a propriedade do dono da marca (dizia o Sr. Nunes Gonçalves, na sessão do Senado de 7 de Agosto de 1885), pela disposição contida no projecto, *porque nella apenas exige-se uma formalidade para o fim de verificar se o proprietario da marca tem intenção de continuar a fazer uso della, e se em lugar de gozar dos favores outorgados pela lei, elle não quer fazer uso da marca, não ha motivo para que elle possa impedir que um outro use della, applicando-a a outras industrias.* »

Quer nos parecer que seria mais curial aguardar que o proprietario manifestasse, como é direito seu, o desejo de mudar de marca, para obrigar-o a novo registro da que adoptasse em substituição á primeira. Qual a vantagem de provocar essa manifestação pela imposição da obrigação de renovar o registro de uma marca, feito como ordena a lei, quando ella continúa a servir para assignalar os mesmos productos do mesmo fabricante ou commerciante, cuja industria está muitas vezes em condições de grande prosperidade.

Por outro lado, para que pretender, por um meio

tortuoso proteger a pretensão do fabricante que quizesse registrar marca identica á de outro que não *quer* ou não *póde* usar mais do que tinha registrado, quando o direito commum favorecia de modo seguro a pretensão do novo pretendente á propriedade da marca?

A *illimitação* do tempo é* restricta:

a) Pela renúncia explicita do proprietario da marca, e declaração de que adopta outra, ou que abandonou a sua industria.

b) Por qualquer daquelles factos, que tão bem exemplificou o Sr. Affonso Celso na referida sessão do Senado, e pelos que importam a *perda da marca*, segundo a doutrina geral dos escriptores.

Effectivamente a dissolução da sociedade, a falencia, a liquidação da casa commercial ou da fabrica, todos estes successos pondo termo ao fabrico ou ao commercio dos productos que a marca tinha por fim, assignalando-os, distinguil-os de outros similares, acarretam para o proprietario a perda do direito á marca que registrou.

A renovação da marca não se deve dar senão— *findo o prazo de 15 annos*— e não na duração delle.

Uma omissão na nossa lei, que deu-se em muitas outras, com excepção da Suissa, é a da fixação do tempo de prescripção extinctiva do registro pelo não uso da marca.

Ha, effectivamente, uma lacuna.

Si é verdade que áquelle que tem feito o registro legal da marca deve assistir o direito de utilizal-a em quan.o, como dispõe a lei austro-hungara, durar a empresa cujos productos se declarou pre-

tender assignalar com a marca, não é de equidade que alguém, sem ter industria explorada, faça registrar uma marca com o simples intuito de impedir que outrem registre marca identica.

b) A transmissão das marcas opera-se em dous casos :

1.º Quando o estabelecimento industrial é transferido.

2.º Quando se opera modificação na firma social.

O modo pratico de realizar-se a transmissão é uma averbação no registro da marca : desta averbação dá-se cópia á parte interessada e faz-se publicação pela imprensa.

A nossa lei, abandonando o systema francez, que autorisa a transmissão da marca de fabrica, sem a transferencia do estabelecimento industrial, e repudiando igualmente o systema allemão que em seu excessivo rigor veda (art. 8) em absoluto a transferencia da marca, ainda com a fabrica ou casa comèrcial cujos productos ella assignala, adoptou um meio termo razoavel, que lhe foi, sem duvida inspirado pela lei ingleza e que mais tarde (1879) a lei belga consagrou em seu art. 7.º

« A marca não póde ser transferida senão com « o estabelecimento cujos objectos de fabrico ou com « mercio ella serve para distinguir. »

Tal é a disposição da lei belga, que é o transcripto das expressões de Demeur, no relatorio offerecido á Camara belga.

« É preciso não esquecer que a lei reconhece e « protege o direito de uso exclusivo das marcas com « o unico fim de permittir ao fabricante e ao com-

« merciante distinguir os productos de sua fabricação
« ou de seu commercio, dos productos dos outros fa-
« bricantes ou commerciantes, no intuito de assegurar
« a sinceridade e a lealdade das operações industriaes
« e commerciaes. Não se consegue este resultado facul-
« tando áquelle que adquirio o uso exclusivo de uma
« marca o direito de cedel-o independentemente do
« estabelecimento industrial ou commercial ao qual se
« liga a marca.» (*Braun*, n. 137).

Nestas palavras está a consagração da verdadeira doutrina, a extrema liberdade que o systema francez adoptou (*Dalloz*, Rep. verb. industrie n. 267; *Pouillet*, ns. 93 e seg.; *Bédarride*, n. 873 e seg.; *Ruben de Couder*, ns. 80 a 83) de poder ser a marca sempre transferida merece as justas censuras com que Rolin-Jaequemyns profligou, na Camara belga, o trafico da marca como uma medida de alta immoralidade. (*Braun*, n. cit., pag. 370).

Perante a nossa lei não tem lugar as duvidas occurrentes no caso de transferencia de estabelecimentos fabris, sem menção da transmissão da marca. (*Braun*, n. 145; *Pouillet*, n. 98); a transferencia da marca não se póde realizar de modo tacito; ella deve constar da averbação no registro, a qual fica fazendo parte deste, como se fôra inserido em seguida a elle e nelle incorporado, e prova-se pela cópia que é entregue ao adquirente da marca.

A transferencia da fabrica não importa a da marca; já porque esta não é accessorio daquella; já porque o novo proprietario, adquirente do estabelecimento industrial não póde impedir que o primeiro, o transferente, dê por extincta a sua marca:

a este não assiste, é certo, o direito de impedir que o adquirente a registre adoptando-a como sua; este facto é, porém, equiparado em todos os seus efeitos ao de adopção de nova marca.

« A marca de industria ou de commercio
« sómente póde ser transferida com o esta-
« belecimento commercial a que pertença, fa-
« zendo-se no registro a competente annotação
« á vista de documento authenticico. Igual
« annotação far-se-ha se, alteradas as firmas
« sociaes, subsistir a marca. Em todos os
« casos é necessaria o publicação. (*Annaes do*
« *Senado*, Sessão de 1885, vol. 3.º, pag. 50).

ARTIGO 14.— Cobrar-se-ha pelo registro a mesma taxa marcada para o registro dos contractos de sociedades commerciaes.

ARTIGO 15.— Não se admittem como marcas as que se compõem exclusivamente de cifras ou letras, nem tambem imagens ou representações de objectos que podem suscitar escandalo.

Esta disposição é a reproducção da do segundo periodo do art. 3.º da Lei allemã de 30 de Novembro de 1874:

« Deve ser recusado o registro quando as marcas
« se compõem *exclusivamente* de cifras, letras ou palavras,
« ou si contiverem *armas publicas ou imagens e repre-*
« *sentações* de objectos que podem suscitar escandalo. »

O projecto de lei apresentado ao Reichstag era ainda mais rigoroso, por que não continha a expressão — *exclusivamente* — que suavizou a aspereza da prohibição que feria o emprego das *cifras* e *letras* em marcas, ainda quando nellas entrassem como simples accessorio, adorno, ou ponto differencial.

Achou, no entanto, tão severo preceito grave censor no deputado Websky, que, defendendo a disposição do projecto, disse, entre outras cousas, o seguinte :

« O emprego das cifras como marcas é de natureza
« a produzir e manter equívocos nos casos, aliás fre-
« quentes, em que os numeros servem para distinguir
« a qualidade da mercadoria. Ir-se-ha, porque tal
« cifra foi registrada, impedir os fabricantes de uma
« mesma praça, de empregal-a conforme os usos de
« sua industria? No que diz respeito ás iniciaes, os
« abusos do monopolio não são menos para reear.
« Eis as firmas de dous fabricantes de tecidos: a pri-
« meira C. G. Krouss & C.^a, casa de pouca importancia,
« a segunda C. G. Kund & C.^a casa de primeira ordem.
« A primeira vai registrar, como marca as suas iniciaes
« C. G. K. & C.^a. Se o registro produzisse o effeito
« de vedar, para sempre á outra firma a adopção das
« mesmas iniciaes, não deixaria de succeder que os
« fabricantes de Krouss & C.^a, cujo processo de fabrico
« goza de maior notoriedade... »

Uma emenda fez, porém, inserir a expressão — *exclusivamente* — que torna a prohibição limitada ao emprego das cifras ou letras como marcas, só, isoladamente, sem um emblema, sinete ou quaesquer outros distinctivos aceitos geralmente para tal fim. (*Braun*, n. 48)

Esta é a interpretação que deve ser dáda ao nosso artigo.

O uso das cifras ou lettras não é vedado como marcas, senão de *per si*; desde, porém, que ellas apenas façam parte de marca consistente em qualquer dos signaes, de que faz menção o art. 1.º da Lei, a sua presença não vicia a marca.

Os doutrinadores francezes aceitão, com a maior amplitude, as cifras, lettras e iniciaes como marca. (*Bedarride*, n. 854; *Pouillet*, n. 71; *Calmels*, n. 44): não fazem nisso mais do que observarem a disposição do art. 1.º que entre os objectos que pódem ser considerados como marcas, incluem as — *lettres et chiffres*.

A jurisprudencia tem consagrado os principios da doutrina. É assim que a Córte de Pariz julgou em 3 de Abril de 1879 que as iniciaes maiusculas C. P., sob fórma distinctiva, e uma denominação que se ache no dominio publico como — *la Sirène*, constituem quer *separadamente*, quer combinados uma marca de fabrica protegida pela Lei de 23 de Junho de 1857.

São prohibidas pela lei as imagens ou representações de objectos *que pódem suscitar escandalo*.

Estas expressões devem ser tomadas no sentido rigoroso. Não são prohibidos sómente as imagens ou objectos que offendem claramente a moralidade publica ou o decoro social; são ainda condemnados os que por uma interpretação malevola se pódem prestar a ser causa de escandalo.

A apreciação do facto é confiada á Junta: esta não deve autorizar o registro da marca que incidir neste defeito: se por inadvertencia levar-se a effeito o registro póde ser este annullado, quer administrati-

vamente, por meio do recurso ao governo, quer judicialmente, pela acção ordinaria de nullidade intentada no juizo commum.

Já tivemos ensejo de fazer conhecida a doutrina do Aviso n. 422 de 11 de Agosto de 1879, que declarou não ser vedado o emprego de imagens de Santos para marcas de fabricas, por não resultar d'elle escandalo.

ARTIGO 16.— Esta lei é applicavel aos estrangeiros que no Brazil tem estabelecimentos de industria ou de Commercio.

ARTIGO 17.— Os estrangeiros ou brazileiros cujos estabelecimentos de industria ou Commercio forem situados fóra do Brazil, gozarão igualmente do beneficio desta lei para os productos destes estabelecimentos, se nos paizes onde elles residem convenções diplomaticas tiverem concedido reciprocidade para as marcas brazileiras. Neste caso o deposito das marcas estrangeiras terá lugar na Secretaria do Tribunal do Commercio do Rio de Janeiro.

As disposições dos dous artigos 16 e 17 são copiadas das dos artigos 5 e 6 da Lei franceza de 23 de Junho de 1857, os quaes forão igualmente adoptados pelo artigo 6 da Lei belga de 1879.

A disposição do art. 16 revela que a propriedade das marcas de fabrica é apenas fundada no direito positivo, no preceito da lei ; do contrario não haveria ne-

cessidade de disposição expressa que garantisse no Brazil a propriedade da marca do estrangeiro.

Como diz com grande asserto Braun (n. 256):

« A marca não é uma propriedade que se in-
« carna na pessoa do fabricante e que constitue,
« como toda a propriedade verdadeira na essencia,
« uma especie de estatuto pessoal em virtude do qual
« póde o fabricante invocar em qualquer parte a
« protecção das leis repressivas do roubo e da fal-
« sidade. »

A nossa lei, a exemplo da franceza e belga, exige para a protecção da marca pertencente ao estrangeiro duas condições.

a) A existencia de estabelecimento de industria e de commercio no nosso paiz: é a disposição do art. 16.

b) Existencia de convenções diplomaticas que garantão, como reciprocidade, aos estabelecimentos estrangeiros sitios fóra do Brazil, a propriedade da marca que em taes paizes é garantida aos estabelecimentos brasileiros sitios no Brazil; é a disposição do art. 17.

Em referencia ao caso do artigo 16 a condição capital é a existencia de *um estabelecimento de industria e de commercio* no Brazil.

A exigencia da lei refere-se a uma *casa fabril ou de negocio* e não unicamente a um *deposito dos productos* (Braun, n. 257; Pouillet, n. 327; Bédarride, n. 882).

A razão expol-a Bédarride (n. 882) nas seguintes palavras:

« O estrangeiro que fabrica em seu paiz e que
« vem a França sómente para vender seus productos
« em nada contribue para a riqueza nacional; não
« lhe traz o concurso de seus capitaes nem de sua
« industria. Longe de concorrer á actividade do paiz
« prejudica essencialmente a nossos operarios pri-
« vando-os da mão da obra, que seria forçado a pedir-
« lhes, se explorasse o seu estabelecimento em França. »

Huard (citado em Braun) offerece outro funda-
mento inteiramente applicavel á disposição da nossa lei.

« Nada seria mais facil do que ter na Belgica
« um deposito de mercadorias, e graças a esta pre-
« caução, o industrial que pertencesse a um paiz no
« qual a *marca* dos Belgas não fosse protegida, ilu-
« diria as disposições da lei belga sobre a recipro-
« cidade e o segundo paragrapho do art. 6 não seria
« mais que uma letra morta. »

Além de ter o *estabelecimento* no Brazil é claro
que deve fazer registrar a sua marca nos termos do
art. 4.º da lei de 1875, para poder o estrangeiro gozar
da protecção que a referida lei concede ás marcas
de fabrica.

b) A hypothese do art. 17 é a da protecção das
marcas de *fabricas* existentes em paizes estrangeiros;
duas condições são exigidas:

1.ª) Que uma convenção diplomatica, regularmente
feita e promulgada por Decreto Imperial, reconheça
o direito das marcas pertencentes aos filhos, do paiz
que foi parte na convenção.

2.^a) Que as marcas sejam registradas na Junta Commercial da cidade do Rio de Janeiro.

A marca deve ter sido legalmente adquirida no paiz de origem (*Braun*, n. 265; *Bédarride*, n. 890; *Pouillet*, ns. 333 bis e 334).

As disposições da lei applicão-se com o que fôr convencionado diplomaticamente, em relação á regencia dos direitos de cada subdito das partes contractantes que possuão marcas registradas.

A nova lei ingleza de 25 de Agosto de 1883 que abragou as leis de 1874, 1876 e 1877 regulou nos seguintes termos:

Art. 103. « Se approuver á S. M. a Rainha
« com um ou muitos governos estrangeiros conven-
« ções para a garantia reciproca das invenções, dos
« desenhos de fabrica e das marcas de fabrica, ou
« de um destes generos de propriedade, todo aquelle
« que houver sollicitado a garantia legal de uma
« invenção, de um desenho ou de uma marca em
« um estado que tiver convenções deste genero com
« o Reino-Unido, terá direito a uma patente para
« sua invenção, ou ao registro de seu desenho ou
« de sua marca, segundo o caso, conforme á pre-
« sente lei, e terá, por isto, direito de prioridade
« sobre todos os outros sollicitantes: a patente assim
« conferida, ou o registro operado nestas condições,
« terão a mesma data que a da garantia correspon-
« dente obtida no estado estrangeiro.

« O pedido deve ser, todavia, feito, si se trata
« de uma patente, dentro de sete mezes, e si se
« trata do registro de um desenho ou de uma marca

« de fabrica, dentro dos quatro mezes que se seguiu
« rem ao pedido do privilegio no paiz estrangeiro
« com o qual as convenções estão em vigor.

« Nada neste artigo autorisa o *privilegiado* ou o
« proprietario do desenho ou da marca de fabrica,
« a reclamar perdas e damnos pelas contrafacções
« commettidas antes da data da aceitação real de sua
« especificação definitiva ou do registro effectivo de
« seu desenho ou de sua marca na Inglaterra. »

Duas questões convem ser mencionadas :

1.^a A convenção diplomatica retroage, para o fim de validar o registro de marca estrangeira feita anteriormente á data da convenção, e á sua promulgação no Brazil ?

Não. O registro é nullo, e nullo se conserva. (*Braun*, n. 268).

2.^a O registro feito por estrangeiro durante a suspensão da convenção diplomatica, revalida-se pela renovação da convenção ?

Sim. (*Braun*, n. 269).

As disposições destes artigos foram modificadas pela convenção diplomatica celebrada em Pariz em 20 de Março de 1883, entre o Brazil, a Hespanha, França, Belgica, Guatemala, Italia, Paizes Baixos, Portugal, S. Salvador, Servia e Confederação Suissa e promulgada pelo Decreto n. 9233 de 28 de Junho de 1884.

Assim :

a) A lei de cada um dos estados coparticipantes da convenção applica-se aos filhos dos paizes que fizerão-se representar, ou adherirão á conferencia

diplomatica com a mesma igualdade que aos nacionaes.

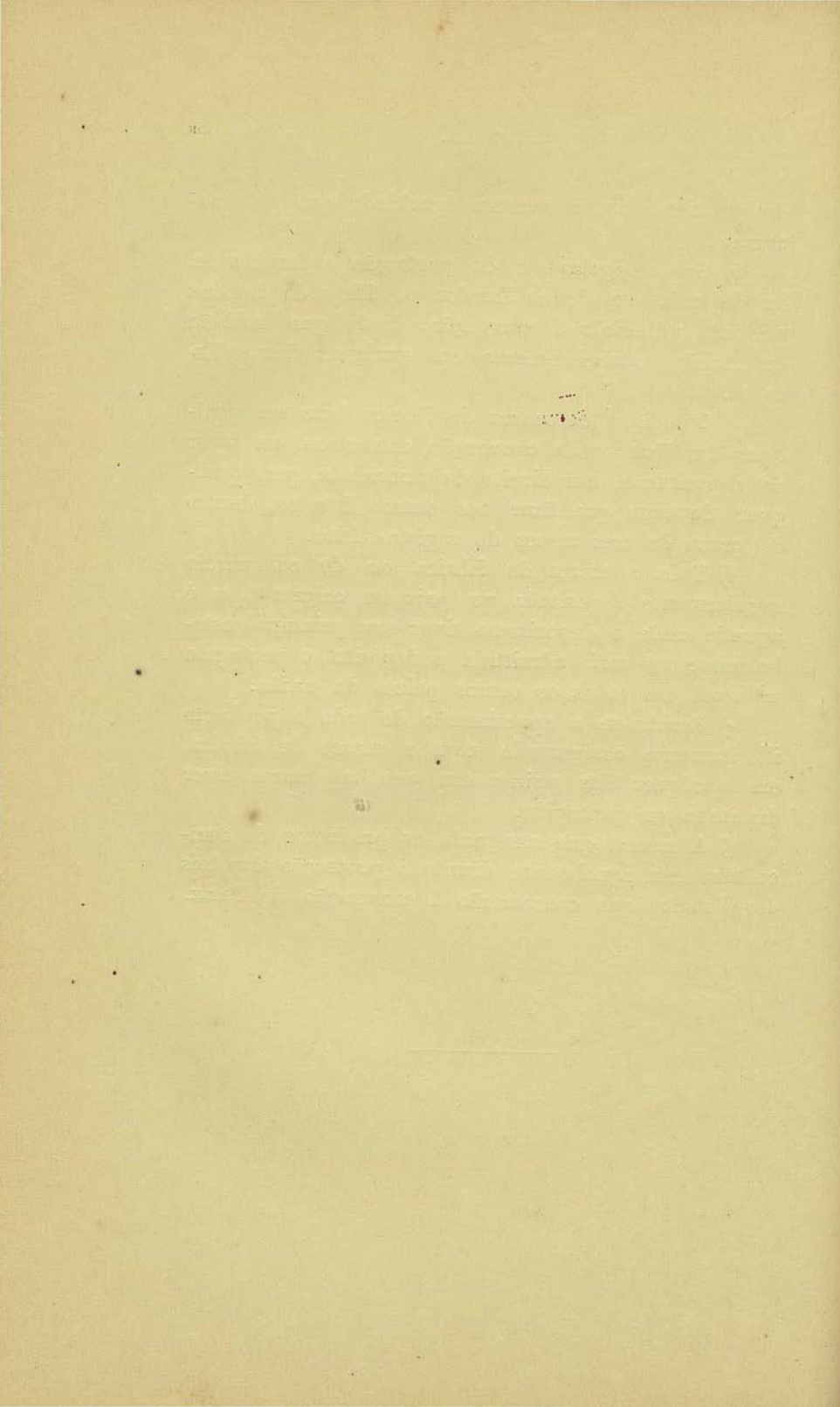
b) Gosão igualmente da protecção e favores da lei de cada um desses Estados os filhos de Estados que não adherirão á convenção, desde que residão ou tenham estabelecimento em qualquer desses Estados.

c) O registro de marca de fabrica feito em qualquer dos Estados da convenção estabelece, em favor do depositante, um direito de prioridade, para qualquer deposito que fizer nos outros Estados, dentro do prazo de tres mezes do registro feito.

d) Toda a marca de fabrica ou de commercio regularmente depositada no paiz de origem (que é aquelle onde o depositante tiver seu principal estabelecimento) será admittida a deposito e protegida tal qual em todos os outros paizes da união.

e) Faculta-se a apprehensão de todo o producto illicitamente assignalado com a marca de fabrica, em qualquer dos paizes em que tal marca tiver direito a ser protegida.

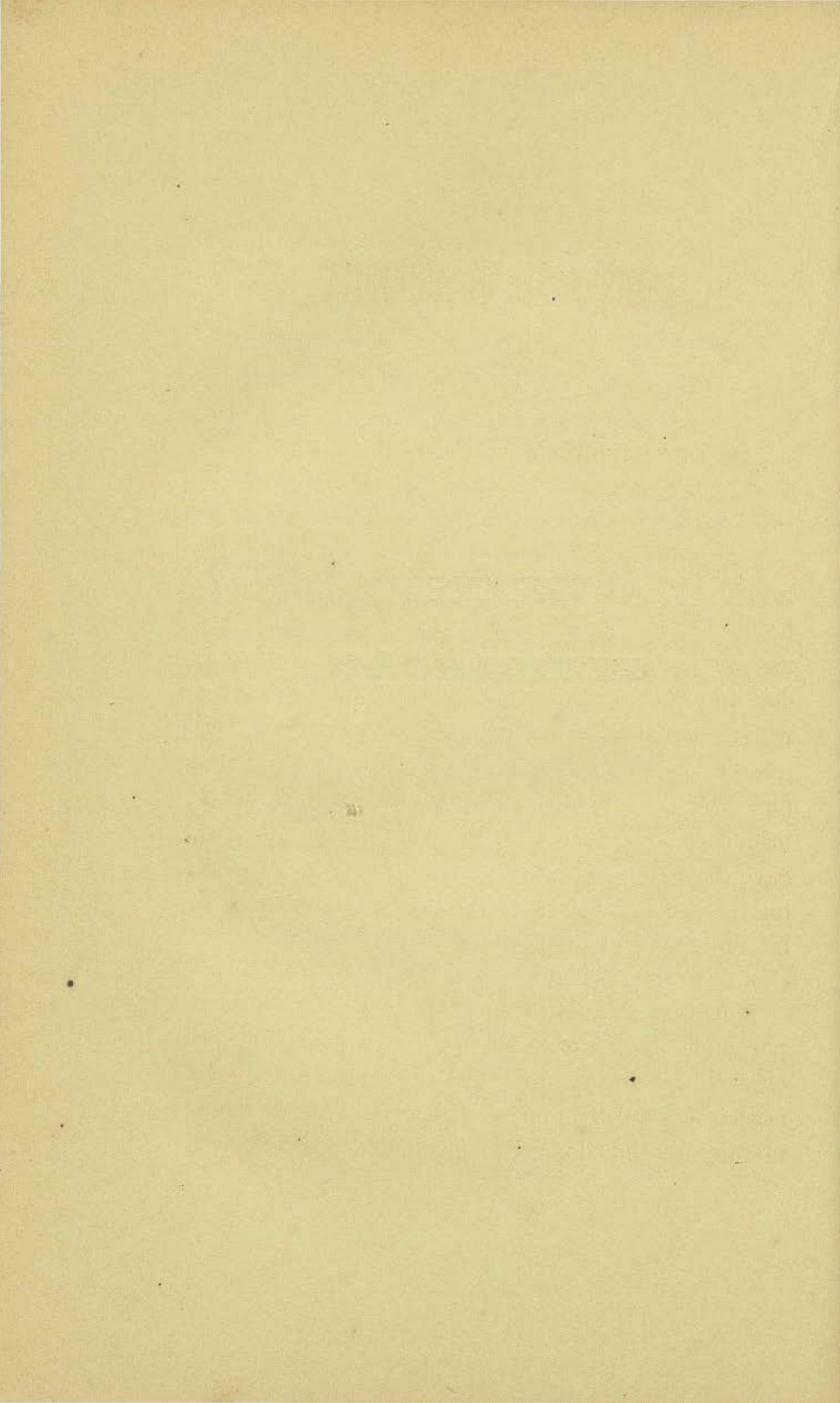
f) A marca que assignala os productos da agricultura tem igualmente direito á protecção das leis dos Estados que concorrerão á convenção de Pariz.





APPENDICE I

LEGISLAÇÃO



LEGISLAÇÃO BRAZILEIRA

Decreto n. 2682 de 23 de Outubro de 1875.

ARTIGO 1.º—E' reconhecido a qualquer fabricante e negociante o direito de marcar os productos de sua manufactura e de seu commercio com signaes que os tornem distinctos dos de qualquer outra procedencia. A marca poderá consistir no nome do fabricante ou negociante, sob uma fórma distinctiva, no da firma ou razão social, ou em quaesquer outras denominações, emblemas, estampas, sellos, sinetes, carimbos, relevos, involucros de toda a especie, que possam distinguir os productos da fabrica, ou os objectos de commercio.

ARTIGO 2.º—Ninguem poderá reivindicar por meio da acção desta lei a propriedade exclusiva da marca, sem que préviamente tenha registrado no Tribunal ou Conservatoria do Commercio de seu domicilio o modelo da marca e

publicado o registro nos jornaes em que se publicarem os actos officiaes.

ARTIGO 3.º—Para este registro deverá o fabricante ou seu mandatario especial apresentar dous exemplares do modelo, dos quaes um lhe será restituído com a nota do registro, e o outro collado em um livro proprio, que para esse fim haverá no Tribunal ou Conservatoria do Commercio. O modelo consistirá no desenho, gravura ou impresso representando a marca adoptada.

ARTIGO 4.º—O registro se fará por ordem da apresentação dos exemplares, certificando o official o dia e a hora da apresentação, e deverá conter:

- 1.º A data da apresentação do modelo;
- 2.º O nome do proprietario da marca e o do procurador que houver solicitado o registro;
- 3.º A profissão do proprietario, seu domicilio e o genero da industria a que a marca se destina. Todas estas declarações serão feitas na nota lançada no exemplar restituído ao dono do modelo.

ARTIGO 5.º—Sem que se faça constar o registro da marca, nenhuma acção criminal será proposta em juizo contra a usurpação ou imitação fraudulenta della, salvo aos prejudicados

o direito á indemnisação por acção civil que lhes competir.

ARTIGO 6.º—Será punido com a prisão simples de um a seis mezes e multa de 5 a 20 % do damno causado ou que se poderia causar :

1.º O que contrafizer qualquer marca industrial ou de commercio, devidamente registrada no Tribunal ou Conservatoria do Commercio ;

2.º O que usar de marcas contrafeitas ;

3.º O que dolosamente applicar nos productos de sua manufactura ou nos objectos de seu commercio marcas pertencentes a outros ;

4.º O que vender ou expor á venda productos revestidos de marcas contra feitas ou subrepticamente obtidas, sabendo que o erão.

ARTIGO 7.º—Será punido com um a trez mezes de prisão e multa de 5 a 20 % do damno causado, ou que se poderia causar :

1.º O que, sem contrafacção, imitar dolosamente marcas alheias de modo que possa enganar ao comprador ;

2.º O que no mesmo intuito e nas mesmas condições usar de marcas imitadas.

ARTIGO 8.º—Os complices destes delictos serão punidos conforme as regras do art. 35 do Código Criminal.

ARTIGO 9.º—Além das penas de que tratão os artigos antecedentes, fica, em todo caso, garantido aos prejudicados o direito á justa satisfação do damno, que será effectivo, nos termos da legislação actualmente em vigor.

ARTIGO 10.— A requerimento dos mesmos prejudicados não se dará despacho nas Alfandegas a productos estrangeiros que trouxerem marcas de fabricas nacionaes imitadas ou contrafeitas, provada a existencia da fraude ou usurpação, sem que sejam destruidas as ditas marcas á custa do despachante, e ainda que prejudicados sejam os involucros ou as mercadorias.

ARTIGO 11.— E' prohibido o confisco dos productos que contiverem marcas contrafeitas ou imitadas; todavia a parte lesada poderá requerer apprehensão e deposito dos mesmos productos até o julgamento final da acção civil ou criminal, afim de se poder regular o valor da indemnisação respectiva.

Parapho unico. A destruição das marcas, no caso do art. 10, ou apprehensão e deposito das mercadorias, no caso deste artigo, dependem de decisão do Tribunal do Commercio ou Conservatoria.

ARTIGO 12.— Quando duas ou mais marcas identicas de individuos differentes forem levadas ao registro do Tribunal ou Conservatoria do Commercio, prevalecerá a marca que tenha posse mais antiga, ou, nenhuma tendo posse, aquella que tiver prioridade na apresentação (art. 4.º); se todas, porém, forem ao mesmo tempo apresentadas, não serão registradas senão depois de alteradas.

ARTIGO 13.— O effeito legal do registro durará por 15 annos, sendo o mesmo registro renovado, findo esse prazo, para que a propriedade exclusiva da marca seja mantida nos termos desta lei. Nas transmissões das fabricas assim como nas alterações sobrevindas ás firmas sociaes, se a marca tiver de subsistir, far-se-ha no registro a respectiva averbação, dando-se cópia desta ao fabricante, ou negociante, e fazendo-se publico pela imprensa.

ARTIGO 14.— Cobrar-se-ha pelo registro a mesma taxa marcada para o registro dos contractos de sociedades commerciaes.

ARTIGO 15.— Não se admittem como marcas as que se compõem exclusivamente de cifras ou letras, nem tambem imagens ou representações de objectos que podem suscitar escandalo.

ARTIGO 16.—Esta lei é applicavel aos estrangeiros que no Brazil têm estabelecimentos de industria ou de commercio.

ARTIGO 17.—Os estrangeiros ou brazileiros cujos estabelecimentos de industria ou commercio forem situados fóra do Brazil, gozarão igualmente do beneficio desta lei para os productos destes estabelecimentos, se nos paizes onde elles residem convenções diplomaticas tiverem concedido reciprocidade para as marcas brazileiras. Neste caso o deposito das marcas estrangeiras terá lugar na Secretaria do Tribunal do Commercio do Rio de Janeiro.

ARTIGO 18.—Revogam-se as disposições em contrario.

Aviso de 29 de Outubro de 1877.

Illm. e Exm. Sr.—Foi presente a S. M. o Imperador a representação que a Junta Commercial dessa cidade, por intermedio de seu presidente, dirigio ao Governo Imperial sobre a intelligencia dos arts. 1.º e 2.º do Decreto n. 2682 de 23 de Outubro de 1875, em face das seguintes questões :

1.^a Adquirido, pelo facto do registro, direito a uma certa e determinada marca de productos commerciaes, consistindo apenas em simples denominação, poderá admittir-se a registro outra marca, em que, com distinctivos differentes, taes como emblemas, figuras ou sinete, seja empregada a mesma denominação?

2.^a Qualquer ponto de semelhança deverá impedir o registro da marca apresentada em segundo lugar?

3.^a A marca registrada prejudica o direito do negociante ou fabricante que anteriormente della usava?

E o mesmo Augusto Senhor, tendo ouvido o parecer do Conselheiro Procurador da Corôa, soberania e fazenda nacional, manda declarar a V. Ex., para intelligencia da mencionada junta:

1.^o Que, versando a identidade de duas marcas sobre a designação principal, o que pôde induzir os compradores em erro, e constituir concurrencia desleal, não deve admittir-se a registro a que, nestas circumstancias, fôr apresentada em segundo lugar, embora se distinga da primeira por seus accessorios.

Consequentemente :

2.^a Que, prohibindo os §§ 1.^o e 2.^o do art. 7.^o

do precitado decreto a imitação dolosa de marcas alheias, de modo que possa enganar o comprador, e bem assim as marcas imitadas, é evidente não se referir a lei a qualquer ponto de semelhança, mas sómente aos que podem produzir confusão e induzir em engano o comprador.

3.^a Que, estabelecendo o art. 12 do decreto positiva e terminantemente o principio da antiguidade da posse, e não da prioridade do registro como fundamento da propriedade da marca, é claro que o facto do registro não destróe o direito que alguém possa ter á sua propriedade, desde que prove posse anterior; o que já foi resolvido pelo Tribunal do Commercio da Côrte, e sustentado, em gráo de recurso, pela secção de negocios da justiça do Conselho do Estado.

Aviso n. 422 de 11 de Agosto de 1879.

Illm. e Exm. Sr.—De posse do aviso de V. Ex. datado em 30 de Junho proximo findo ao qual acompanhou, por copia, officio em que o Presidente da Junta Commercial desta capital consulta acerca da intelligencia do art. 15 do Decreto n. 2682 de 23 de Outubro de 1875,

tenho a honra de declarar a V. Ex. que, não resultando escandalo do emprego de imagens de Santos para marcas de fabricas, o que está adoptado em muitos estados conhecidos e até entre nós, bem procedeu o mesmo Presidente mandando admittir a registro a effigie de Santa Rita como marca da fabrica do mesmo nome.

Aviso de 16 de Abril de 1882.

Formulando V. S., em seu officio de 17 de Janeiro ultimo, varias hypotheses sobre a execução do art. 11 da Lei n. 2682 de 23 de Outubro de 1875, que autorizou a apprehensão e deposito de productos com marcas contrafeitas ou imitadas e pedindo que se fixassem regras para cada uma das mesmas hypotheses, Sua Magestade o Imperador, conformando-se com o parecer do Conselheiro Procurador da Corôa, soberania e fazenda nacional, manda declarar a V. S.:

1.º Que, sendo muito clara a disposição do art. 2.º da lei citada, não póde entrar em duvida o direito da junta de conceder a apprehensão e deposito dos productos, contrafeitos ou imitados desde que o interessado provar que fez a publi-

cação de sua marca de fabrica ou de commercio, como exige o citado art. 2.º, devendo esta publicação comprehender não sómente a descripção, mas ainda a propria fórma da marca, por meio da gravura ou desenho;

2.º Que compete a qualquer autoridade do lugar mediante carta precatoria da junta ou inspectoría em que tiver sido feito o registro da marca, autorizar a apprehensão dos productos com marcas contrafeitas ou imitadas;

3.º Que é admissivel a apprehensão de productos com a marca de outrem, não contrafeita nem imitada, mas applicada dolosamente, porquanto o fim da lei é obstar a usurpação da propriedade alheia;

4.º Finalmente, que das decisões das juntas ou inspectorías sobre assumpto da citada lei, ha recurso para o Governo Imperial em Conselho de Estado, porquanto embora a lei não o autorize clara e positivamente, tambem não o prohibio e neste caso prevalecem os principios geraes de direito, com os quaes estão de accordo os precedentes.

O que communico a V. S. em resposta ao mesmo officio.

Aviso n. 58 de 15 de Março de 1884.

Illm. e Exm. Sr.—Remetto a V. Ex. um exemplar do *Diario Official* em que foi publicada a Imperial Resolução de Consulta de Secção dos Negocios do Imperio do Conselho de Estado de 19 de Novembro do anno proximo passado acerca da representação de Meuron & C., contra a deliberação da Junta Commercial dessa provincia que mandou admittir a registro a marca apresentada pela Companhia Imperial com caracteristicos que facilmente se confundem com os da marca da sua fabrica, afim de que, tomando della conhecimento, V. Ex. declare á mesma Junta que, á vista do Aviso de 28 de Julho de 1882, que mandou garantir plenamente o direito dos recorrentes, deve annullar o registro da referida marca, ficando sciente de que não lhe é licito admittir a essa formalidade qualquer marca de negociante ou fabricante, que, relativamente a outras já registrada, possa dar lugar a confusão e engano do comprador.

Consulta a que se refere o Aviso.

Senhor. A Secção dos Negocios do Imperio do Conselho de Estado vem dar cumprimento á

ordem de Vossa Magestade Imperial, expressa em aviso da Secretaria da Agricultura, Commercio e Obras Publicas de 3 do corrente mez, mandando que ella consulte acerca do requerimento em que Meuron & C., proprietarios da imperial fabrica de rapé Arêa preta, representão contra uma deliberação da Junta Commercial da Bahia.

Consistio essa deliberação em admittir a mesma Junta a registro a marca apresentada pela Companhia Imperial manufactora de artefactos de fumo, com caracteristicos que, dizem os recorrentes, confundem-se facilmente com os da sua marca, anteriormente registrada e da qual têm usado no longo espaço de 60 annos.

A questão, de que se trata, Senhor, subio já ao conhecimento do Governo e motivou a Resolução de Consulta de 23 de Junho e o Aviso de 29 de Julho do anno passado determinando á Junta, que annullasse o registro de uma outra marca da Companhia Imperial, por imitar, quasi reproduzindo-a fielmente, a de Meuron & C.

Cumprido o Aviso, apresentou ella nova marca, mas posteriormente retirou-a, e substituiu-a por terceira, que foi admittida pelo voto de qualidade do presidente interino, sem em-

bargo do parecer em contrario do secretario e de reclamação da parte interessada.

Replicou esta, mas ainda foi desattendida, tambem contra a opinião do secretario e pelo voto do presidente, o que deu lugar ao presente recurso, em que os mencionados proprietarios da imperial fabricá pedem seja cancellado e annullado o registro da nova marca obtida pela Companhia Imperial por ser contraria á legislação e ao citado Aviso de 29 de Julho de 1882, que deu provimento ao anterior recurso, e mandou plenamente garantir o seu direito.

Á recorrida foi dada vista pela Secretaria de Estado para dizer do seu direito como fez em 4 de Maio do corrente anno, combatendo as razões dos recorrentes nos seguintes termos:

« Allegão os reclamantes que esta marca é
« imitação dolosa da sua :

« 1.º Porque a denominação Arêa Parda,
« comprehendida na marca de fabrica da men-
« cionada Companhia Imperial é semelhante á
« denominação—Arêa Preta exarada na marca
« da fabrica dos reclamantes.

« 2.º Porque a côr do papel do involu-
« cro do rapé fabricado pela Companhia Im-
« perial é identica á côr do papel do involucro
« do rapé manufacturado pelos reclamantes,

« assim como é o mesmo formato de cada um
« dos involucros.

« Com estes fundamentos pretendem os
« reclamantes seja cancellado o registro da
« marca de fabrica da Companhia Imperial
« effectuada pela Junta Commercial da Bahia.

« A Companhia Imperial, obedecendo ao
« despacho pelo qual se lhe deu vista da pe-
« tição dos reclamantes, passa a impugnal-a com
« as razões que em seguida exporá.

« Fazendo consistir a imitação dolosa na
« semelhança da denominação dos productos e
« bem assim na identidade, accessorios de marca
« de fabrica, a côr e a fórma do involucro,
« os reclamantes não têm por si a lei que
« entre nós regula o registro e o uso das
« marcas de fabrica.

« Em face desta lei, que é o Decreto
« n. 2682 de 23 de Outubro de 1875, no caso
« vertente não se verifica imitação dolosa.

« Segundo o art. 7.º n. 1 do mesmo decreto,
« quando haverá imitação dolosa da marca de
« fabrica?

« Quando alguém, sem contrafacção, imi-
« tar dolosamente marcas alheias de modo que
« possa enganar o comprador. Convém desde
« logo notar que esta disposição é versão quasi

« litteral da lei franceza de 23 de Junho de
« 1857, art. 8.º n. 1: « *Ceux qui sans contrefaire une*
« *marque en ont fait une imitation frauduleuse de*
« *nature à tromper l'acheteur.* »

« O que, portanto, a lei véda e pune como
« infracção é a possibilidade de confusão de
« duas marcas de fabrica pela extrema seme-
« lhança dos elementos distinctivos da marca
« imitada com os da que se imitou.

« Como, porém, determinar as circumstan-
« cias em que a imitação poderá produzir
« confusão?

« A questão da imitação deve apreciar-se
« pela semelhança do complexo dos elementos
« que constituem a marca e não pelas disse-
« melhanças que as diversas particularidades
« desta poderião offerecer consideradas isolada
« e separadamente.— *Bedarride, commentaire des*
« *lois sur les brevets d'invention etc., tom. III n. 921.*

« Taes são a doutrina e a jurisprudencia
« adoptados.

« Explicando o citado art. 7.º n. 1 do
« Decreto Legislativo de 1875, declara o aviso
« do Ministerio da Agricultura de 29 de Ou-
« tubro de 1877, dirigido á presidencia de
« Pernambuco:

« Que, prohibindo os §§ 1.º e 2.º do art. 7.º

« do precitado decreto a imitação dolosa das marcas
« alheias, de modo que possa enganar o com-
« prador, e bem assim as marcas imitadas, é
« evidente não se referir a lei a qualquer ponto
« de semelhança, mas sómente ao que póde
« produzir confusão e induzir em engano o
« comprador.

« Assentou neste aviso o parecer da Secção
« dos Negocios do Imperio do Conselho de Es-
« tado, como se vê da Consulta de 2 de Maio
« do anno precedente, publicada no *Diario Official*,
« junto e sobre a qual versa a Imperial Re-
« solução de 23 de Junho do mesmo anno.

« De accôrdo com a doutrina expendida
« no dito aviso, um outro do Ministerio da
« Agricultura de 29 de Julho de 1882, inserto
« na referida gazeta, contém o seguinte con-
« siderando :

« Que não deve ser admittida a registro
« qualquer marca que, embora distincta por
« seus accessorios, possa confundir-se com outra
« anteriormente registrada por identidade ou
« nimia semelhança dos principios caracteris-
« ticos.

« Fazendo, pois, applicação de taes princi-
« pios á reclamação de que se trata, o ponto
« capital a examinar é: Si ha possibilidade de

« confundir-se a marca de rapé — Arêa Preta,
« com a marca da fabrica de rapé—Arêa Parda,
« da Companhia Imperial Manufactora de Arte-
« factos de fumo, etc.

« Que não é possível a confusão, o paten-
« teia o simples exame ocular das duas marcas,
« cujos exemplares se encontram annexos, col-
« lados um a par do outro.

« Entretanto, releva dar aqui uma descri-
« ção approximada de cada uma das marcas.

« A da fabrica dos reclamantes offerece os
« seguintes caracteristicos, distribuidos sobre um
« involucro de papel amarello lustroso e de
« fórma quadrada :

« 1.º Um quadrilatero impresso em tinta
« preta, com desenhos allusivos ao lugar da fa-
« brica, tendo no alto a legenda — Fabrica de
« Rapé Arêa Preta — e em baixo outra legenda
« —Imperio do Brazil—ao redor de uma esphera,
« sobre a qual se eleva a figura de um indio ;

« 2.º Impressos em tinta preta, os nomes
« dos fabricantes Meuron & Comp., constitutivos
« da razão social, e em seguida a denominação
« do producto já mencionado no emblema ;

« 3.º Um adhesivo, quadrado, com a firma
« social Meuron & Comp., impressa em tinta
« carmezim e disposta no fundo branco de um

« polygono guarnecido de uma vinheta colorida
« de verde ;

« 4.º Dous sellos brancos, adhesivos, tam-
« bem quadrados, os lados de uma vinheta sim-
« ples, tendo no centro grandes iniciaes impressas
« em tinta preta.

« Os caracteristicos da marca de fabrica
« da Companhia Imperial são destinados como
« os precedentes, a figurar em cada uma das
« faces dos involucros, tambem de fórmula qua-
« drada, e revestidos de papel amarello, no qual
« se achão impressos em tinta preta, a saber :

« 1.º Um emblema, representando a corôa
« imperial, circumdada da legenda—*Rapé Arêa*
« *Parda da Companhia Imperial Manufactora de*
« *Artefactos de Fumo*, etc., e em baixo, dispostas
« em tres linhas as designações—*Carta Imperial*
« *de 17 de Agosto de 1878—459 grammas* ;

« 2.º Um quadrilatero, formado de filetes
« duplos, com ornatos muito simples nos cantos,
« e dentro do qual os seguintes dizeres :—
« Abaixo o monopolio ; Fabrica a Vapor de Rapé
« Arêa Parda ;

« 3.º Outro quadrilatero, tendo em cada
« canto, por ornatos, emblematicos medalhas
« duplas sobrepostas, com indicações de exposi-
« ções industriaes, e por extenso os dizeres :—

« Premiado nas exposições industriaes da *Bahia*,
« 1875, de *Philadelphia*, 1876, da *Bahia*, 1879, da
« *Côrte*, 1881 ;

« 4.º Ainda outro quadrilatero, em que se
« lê em letras maiusculas—Companhia Imperial
« —Fabrica a Vapor de Rapé e Cigarros ;

« 5.º Dous sellos adhesivos, de papel branco,
« quadrados, com um emblema de desenho phan-
« tastico, dentro de um circulo, e a legenda—
« *Abaixo o monopolio*.

« Das descripções das duas marcas se con-
« clue :

« 1.º Que a denominação do rapé fabricado
« pelos reclamantes não é a unica designação
« principal da marca de sua fabrica, mas que
« esta marca é formada pelo conjuncto dos qua-
« tro caracteristicos principaes indicados, dos
« quaes faz parte aquella denominação ;

« 2.º Que, não se descobrindo nenhuma
« semelhança, não só entre os accessorios da
« marca de fabrica dos reclamantes e da marca
« de fabrica da Companhia Imperial, mas tam-
« bem entre os caracteristicos principaes de
« uma e outra marca, não póde haver confusão
« dellas, e, portanto, não se realiza a allegada
« imitação dolosa ou capaz de enganar o com-
« prador mesmo analphabeto.

« A' vista destas conclusões, a semelhança
« da denominação do producto não tem a im-
« portancia imaginada pelos reclamantes.

« Si a denominação — Aréa Preta — de per
« si ou separada dos outros elementos distincti-
« vos da marca de fabrica dos reclamantes,
« constituisse a dita marca, a denominação —
« Aréa Parda — poderia prestar-se a ser arguida
« de imitação dolosa. Mas, logo que a marca
« da fabrica dos reclamantes, como ha pouco
« ficou demonstrado, se compõe de outros ca-
« racteristicos principaes, além da denominação
« alludida, é impossivel, apezar desta, que se
« confundam as duas marcas, porquanto os ditos
« caracteristicos obstam a que haja entre ellas
« semelhança.

« Nesta conformidade têm-se pronunciado
« os tribunaes judiciarios de França, de cuja
« legislação sobre marcas de fabrica e espe-
« cialmente sobre a imitação das marcas de
« outrem, foi trasladada a nossa legislação, se-
« gundo a observação antes feita a proposito
« do art. 7.º, n. 1 do Decreto de 1875.

« Assim cabe aqui transcrever a doutrina
« dos seguintes arestos francezes do anno de 1874 :

« A denominação que serve para distinguir os
« productos de uma industria ou de um commercio

« não é, aliás protegida pela lei senão quando
« tem sido registrada a titulo de marca.

« Um fabricante não pôde, por conseguinte,
« reivindicar a denominação do *phospho-guano*
« empregada só quando sua marca especial, tal
« qual foi registrada, se compõe de emblemas,
« de signaes, de côres e das palavras *phospho-*
« *guano*. *Comp. Dalloz et Vergé. Les Codes annotés,*
« *Cod. de Comm. appendice, marques de fabrique*
« *ns. 62 e 63.*

« Por outro lado, com a doutrina supradita
« se coaduna a recente Lei n. 3150 de 4 de
« Novembro de 1882, art. 2.º citada na petição
« dos reclamantes.

« Si esta lei prevê que pôde induzir em
« erro ou engano a semelhança da denominação ou
« designação das companhias ou sociedades ano-
« nymas e manda modificar a denominação as-
« semelhada, é porque em tal caso a denomi-
« nação é um elemento distinctivo unico.

« Demais os proprios reclamantes, cahindo
« em contradicção, soccorrem-se á mesma dou-
« trina para justificar a imitação que praticão
« da denominação do rapé portuguez—*Princeza de*
« *Lisbôa*, empregando a denominação—*Princeza da*
« *da Bahia*, no involucro de uma especie de rapé
« fabricado por elles.

« Para afastar de si a censura de imitação
« dolosa, os reclamantes fazem especificada men-
« ção de outros característicos principaes que
« assignalão a sua marca, e entre elles a es-
« tampa emblematica já descripta :

« Quanto á identidade da côr do papel e da
« fôrma do involucro, não podem taes accessorios
« ser admittidos como elementos concomitantes
« de imitação dolosa. A côr e a fôrma do invo-
« lucro de um producto não é propriedade exclusiva
« de nenhum fabricante, salvo si elle as distinguir
« de qualquer maneira, como, pór exemplo, a
« côr pela combinação de outras côres, de de-
« senhos ou figuras especiaes, e a fôrma por
« uma configuração fóra do commum. (V. Be-
« darride, obr. cit., ibid., n. 837 e 920).

« Ora, ninguem dirá que estejam em taes
« condições a côr amarella e a fôrma quadrada
« do involucro da marca dos reclamantes.

« Emfim o Aviso do Ministerio da Agricul-
« tura de 28 de Junho do anno preterito, que,
« em observancia da precitada Resolução do Con-
« selho de Estado, deu provimento ao recurso
« dos reclamantes, mandando annullar o registro
« da marca usada pela Companhia Imperial antes
« da que actualmente ella adopta, não se oppõe
« a que esta outra marca subsista.

« Como se vio, o que o dito aviso condemnou
« não foi qualquer caracteristico isolado da marca
« anterior da Companhia Imperial, foi, sim, a
« nimia semelhança do conjuncto dos caracte-
« risticos principaes da marca anterior com os
« da marca dos reclamantes.

« Tendo, porém, desaparecido tal seme-
« lhança pelo emprego de novos assignalamentos
« é indifferente, em face do mesmo aviso, que
« a marca da Companhia Imperial conserve apenas
« um dos antigos caracteristicos ou a denomi-
« nação de producto do qual se servia.

« Em conclusão: por mais gabada que seja
« a excellencia do rapé *Arêa Preta*, a Companhia
« Imperial não havia mister de fazer concur-
« rencia desleal aos reclamantes pela imitação
« dolosa da sua marca.

« O facto de ter sido o rapé *Arêa Parda*
« premiado successivamente em quatro exposições
« industriaes, uma das quaes, a de Philadelphia,
« sobremaneira notavel, bastaria para exprimir
« o apreço em que é tido no mercado esse pro-
« ducto.

« Por todas as razões expostas, respeitosa-
« mente submettidas á apreciação do Governo,
« Companhia Imperial confia-lhe seja mantido o
« uso e gozo de sua marca de fabrica registrada.»

Estas allegações forão por seu turno impugnadas pelos recorrentes, que assim argumentarão :

« Para se provar a intensão dolosa com
« que a recorrida Companhia Imperial Manu-
« factora de artefactos de fumo da Bahia usa
« de uma marca de fabrica que póde facil-
« mente produzir a confusão entre os seus
« productos e os dos recorrentes, Meuron & C.,
« de modo a enganar os compradores, assaz é
« attender-se ás successivas tentativas, que por
« parte da recorrida e dos seus antecessores se
« tem feito para estabelecer esta confusão ;
« tentativas estas que tem sido baldadas, graças
« á protecção que, pela fiel execução das leis,
« tem o Poder Judiciario e o Governo Impe-
« rial concedido aos direitos dos supplicantes.

« Com effeito, parece que desde a inicial
« ideia da fundação, na Bahia, de uma fabrica
« de productos congeneres aos fabricados pelos
« recorrentes, entrou como elemento essencial
« o projecto de operar essa confusão, afim de
« se aproveitar o credito de que no mercado
« gozão os productos dos recorrentes e dar aos
« da nova fabrica prompta extracção.

« Pelo que os recorrentes virão-se obriga-
« dos a constranger, pelos meios judiciaes, os

« antecessores da recorrida, Moreira & C., a
« desistir do uso do nome de rapé Arêa Preta, do
« emblema identico, e até da assignatura dos
« recorrentes, de que falsamente usavão.

« Assim cohibidos no uso desta contrafac-
« ção, os ditos Moreira & C. desanimarão de
« manter a empreza com vantagem e a trans-
« ferirão para Cerqueira & C.

« Forão estes que, na prosecução do antigo
« projecto de confundir os productos das duas
« fabricas para illudir os consumidores, derão
« aos seus artefactos o nome de— Arêa Parda,
« e para facilitar a confusão a recorrida escre-
« via— Arêa P.^a, que tanto se podia lêr—
« Arêa Parda, como — Arêa Preta.

« Nunca, porém, elles Cerqueira & C. re-
« gistrarão a marca da fabrica.

« Passando a empreza para a recorrida,
« esta, com assombrosa audacia, ousou regis-
« trar na Junta Commercial da Bahia uma
« marca de fabrica, quasi inteiramente identica
« á dos recorrentes.

« Mas o Governo Imperial provendo ao
« recurso interposto pelos recorrentes do dito
« acto da Junta Commercial, pela Resolução do
« Conselho de Estado de 23 de Junho e Aviso

« de 28 de Julho do anno proximo passado,
« mandou cassar e annullar esse registro.

« A recorrida, porém, não se deu por ven-
« cida no seu plano de lesar os direitos e le-
« gitimos interesses dos recorrentes, confundindo
« dolosamente os seus productos com os destes.

« Em seguida a annullação da marca da
« fabrica, condemnada pela citada Resolução e
« Aviso, apresentou ao registro outro modelo
« excessivamente semelhante ao que havia sido
« condemnado.

« Mas retirou-o, conscia da extrema trans-
« parencia do sophisma e, modificando-o na
« parte accessoria, conseguiu que fosse regis-
« trado, o que deu occasião ao presente re-
« curso.

« Mas a marca de fabrica, contra cujo re-
« gistro ora se recorre, conserva os elementos
« essenciaes da que foi condemnada pela citada
« Resolução e Aviso, e póde ainda gerar facil
« confusão entre os productos das duas fabri-
« cas, de modo a enganar os compradores.

« Esses elementos essenciaes são :

« 1.º A denominação de—Arêa Parda—se-
« melhante á de—Arêa Preta—de que usão e
« sempre usarão os recorrentes para os seus
« productos.

« 2.º A identidade ou quasi identidade da
« côr do papel de involucro dos botes de rapé,
« e do formato dos mesmos.

« Com taes elementos de semelhança facil
« é confundirem-se os productos de ambas as
« fabricas, principalmente em relação ás classes
« analphabetas ou illetradas da população.

« Porquanto nunca ou raras vezes succe-
« derá que o comprador leve um involucro de
« rapé Arêa Preta de Meuron & Comp. para
« comparal-o em todas as suas minuciosidades,
« com o involucro do rapé Arêa Parda da Com-
« panhia Imperial.

« E que tal confusão frequentemente suc-
« cede, de sorte que o comprador recebe os
« productos da recorrida, suppondo receber os
« dos recorrentes, se prova pelo energico e
« persistente empenho que aquella faz em manter
« os pontos de semelhança exterior entre os
« seus productos e os destes.

« Com effeito, a não ter a recorrida esse
« interesse, qual a razão deste seu empenho?

« Porque a recorrida, condemnada a deixar
« de usar de certa marca de fabrica, identica
« ou semelhante á dos recorrentes, em vez de
« inventar uma inteiramente nova e dissemi-
« lhante, pelo contrario, formula outra, que ainda

« conserva elementos essenciaes da primeira, e,
« portanto, semelhança, com a dos recorrentes?

« Si a recorrida tivesse confiança em seus
« productos e podesse viver exclusivamente do
« seu proprio credito industrial, ella faria em-
« penho em distinguir perfeitamente o seu pro-
« ducto do dos recorrentes ou de outros quaes-
« quer, inventaria uma marca de fabrica intei-
« ramente original e usaria de um involucro
« completamente diverso, de modo que a ne-
« nhuma concessão pudesse dar lugar.

« Mas o seu empenho em imitar sempre,
« mais ou menos, a marca de fabrica dos re-
« correntes e o involucro de que estes usão,
« demonstra a intenção dolosa de viver á custa
« do credito, de que perante os consumidores
« gozão os recorrentes.

« Assim, o proprio facto de se oppôr a
« recorrida ao presente recurso demonstra :

« 1.º A possibilidade de confusão entre as
« duas marcas de fabrica, pela sua semelhança
« em pontos essenciaes ;

« 2.º A intenção dolosa, com que ella pro-
« cura manter o uso da marca de fabrica, contra
« cujo registro ora se recorre.

« Que a denominação—Arêa Preta—é um
« elemento essencial da marca de fabrica dos

« recorrentes nenhuma duvida póde haver, por-
« quanto :

« 1.º E' este o nome do lugar onde primi-
« tivamente foi estabelecida a sua fabrica ;

« 2.º Della usão os recorrentes desde 1817,
« isto é, ha mais de 60 annos ;

« 3.º Ella se tem popularisado largamente
« neste longo periodo e é por ella exclusivamente
« designado o seu rapé.

« Assim, a expressão—Arêa Preta—consti-
« tue um nome composto, mas proprio, de que
« ninguem póde usar licitamente senão os re-
« correntes, e que não póde ser imitado dolosa-
« mente na marca de fabrica de qualquer outra
« empreza congenere, sem que se incorra na
« sancção do Decreto n. 2682 de 23 de Outubro
« de 1875, art. 7.º, n. 1, e Aviso de 29 de
« Outubro de 1877.

« Nem procede a argumentação da recor-
« rida que o seu producto se denomina—Arêa
« Parda—e não—Arêa Preta—como o dos re-
« correntes.

« Porquanto é evidente que ambas as de-
« nominações são muito semelhantes, pelo radical
« commum—Arêa—de que até hoje exclusiva-
« mente tem usado os recorrentes para a com-

« posição do nome proprio desta especie de
« artefacto de fumo.

« Além de que, para os recorrentes esta
« denominação tem uma origem historico-topo-
« graphica, como acima fica exposto, emquanto
« para a recorrida ella não tem uma razão de
« ser legitima, è nem se póde presumir que
« tenha outra além da intenção dolosa de imi-
« tar a denominação por que são conhecidos
« os productos dos recorrentes, de modo a dar
« occasião a engano dos compradores.

« Nem importa que haja differença entre
« as palavras—preta e parda,—que entrão nas
« duas denominações, porquanto esta differença
« só existe, consideradas separadamente estas
« palavras, mas desaparece, desde que se unem
« á radical commum — Arêa — e entrão na
« composição de uma marca de fabrica, que
« tem outros elementos de semelhança e que
« adhire a involucros de natureza, de côr e de
« formato identicos ou quasi identicos.

« É esta doutrina sustentada por Bédarride,
« contraproducentemente citada pela recorrida.
« e consagrada pelo citado Aviso de 29 de Ou-
« tubro de 1877.

« Tambem nenhuma applicação têm á ques-

« tão vertente os arestos citados por Dalloz e
« Vergé, a que a recorrida se refere.

« Porquanto é manifesto que a palavra—
« phospho-guano—é um substantivo appellativo
« que cabe a um *genero* de productos industriaes,
« e não é um substantivo proprio, como—Arêa
« preta—que só pertence a *uma especie* de arte-
« factu produzido por *uma unica* fabrica.

« Pelo que a denominação—phospho-guano
« não pôde ser propriedade de um só fabricante,
« emquanto a denominação—Arêa Preta—é pro-
« priidade dos recorrentes, consagrada por uma
« posse incontestada de mais de sessenta e seis
« annos.

« Aresto completamente favoravel aos recor-
« rentes se encontra na *Gazeta Juridica*, vol. XIV,
« n. 170, de 1 de Fevereiro de 1877.

« E' uma sentença do tribunal Civil do
« Sena (3.^a camara) de 1, 8 e 12 de Agosto
« de 1876, a qual decide que a denominação
« *Revalecière* que Klug deu a um producto seu,
« consistente em massa alimenticia, denominação
« esta que fazia parte da sua marca de fabrica
« é propriedade exclusiva d'elle e que ninguem
« mais pôde usar dessa denominação para os
« seus productos, embora a modifique, ajuntando
« outras palavras que mostrem claramente que

« se trata de outro artefacto, que não o de Klug
« que o simples uso da denominação Revalés-
« cière, embora mais ou menos modificado, con-
« stitue um acto de concurrencia desleal, pro-
« hibido e punido pela lei; pelo que o tribunal
« condemnou Rêlle & C., a deixar de usar
« dessa denominação, seja porque motivo fôr
« e a pagar a Klug a quantia de 10.000 francos
« em indemnisação de perdas e damnos, além
« das custas do processo.

« A hypothese deste aresto é inteiramente
« identica á deste recurso.

« Trata-se da denominação Arêa preta, que
« foi imitada pela recorrida na denominação
« Arêa parda, que nenhuma outra razão de ser
« tem, a não ser o evidente intuito de produzir
« o equivoco no espirito dos consumidores, re-
« lativamente aos productos das duas fabricas;
« maxime quando estes são cobertos por invo-
« lucros de papel da mesma côr e tem o mesmo
« formato.

« E é a mesma recorrida quem na sua
« contestação a este recurso, expressamente re-
« conhece que a denominação Arêa parda, con-
« siderada só de per si, e separada dos outros
« elementos distinctivos da marca de fabrica dos
« recorrentes, pôde ser arguido de *imitação dolosa*,

« embora accrescente sophismando, que cessa
« a confusão em vista dos outros característicos
« da marca de fabrica.

« E', pois, o caso de exclamar: *rem con-*
« *fitentem habemus!*

« Não vem tambem fóra de proposito lem-
« brarmos que a Lei n. 3150 de 4 de Novembro
« de 1882, art. 2.º, reconhece a importancia
« dos nomes proprios e exclusivos na esphera
« das relações industriaes e prohibe que as com-
« panhias usem de nomes identicos ou semelhantes
« aos de outras, de modo que possam induzir
« a erro ou engano. »

Informando sobre a materia, a Directoria do
Commercio da Secretaria suscitou duas questões
preliminares no seu ultimo parecer, que a Secção
tambem transcreverá:

« Antes de tudo, penso ser indispensavel
« estabelecer definitivamente a competencia deste
« ou do Ministerio da Justiça para conhecer
« destes recursos. Ambos têm tomado conheci-
« mento e concedido ou negado provimento.
« Esta simultaneidade póde trazer confusão, que
« convém prevenir. Não é possivel que, sendo
« os dous Ministerios competentes para resolver
« estas questões, possa firmar-se a jurisprudencia
« uniformisando-se as decisões.

« Conviria decidir préviamente este preju-
« dicial submettendo-a á consulta das illustradas
« Secções do Conselho de Estado dos Negocios
« do Imperio e da Justiça.

« Vão-se amiudando as duvidas que suscita
« a lei de 1875 e torna-se mais urgente a ex-
« pedição do regulamento.

« A questão de que se trata está ampla e bri-
« lhantemente exposta nos pareceres dos patronos
« das partes interessados; sómente resta que o
« poder competente dê seu *verdictum*, e para
« isto, de accôrdo com a Secção, acho conve-
« niente a audiencia da Secção do Conselho de
« Estado.

« Todavia, pedirei venia para respeitosamente
« ponderar que, tratando-se de questão sobre pro-
« priedade, a marca de fabrica registrada, assim
« como a patente de invenção, são consideradas
« como propriedade, não me parece muito curial
« a intervenção do Governo.

« Os interessados devem, perante os tribu-
« naes civis e criminaes, pleitear os seus di-
« reitos.

« Rio de Janeiro, 26 de Junho de 1883.—
« *Barão de Guimarães.* »

Antes de apreciar a materia do recurso
julga a Secção dever pronunciar-se sobre os

dous pontos de que occupou-se a Directoria do Commercio.

Com effeito, não será possível, como acertadamente ella pondera no transcripto parecer, uniformisar-se a jurisprudencia administrativa a respeito do assumpto que se ventila ou outro qualquer si os dous Ministerios, da Justiça e da Agricultura, forem cumulativamente competentes para resolvel-os, convindo tambem averiguar si a especie cabe na alçada da administração ou na judiciaria, visto entender com o direito de propriedade que tem o negociante ou fabricante na sua marca registrada.

Quanto a esta questão, observará a Secção que foi decidida, desde que o Governo lembra-o —a propria Directoria—tem conhecido de recursos semelhantes ao actual, deferindo-os ou não.

E' certo que a marca de fabrica ou commercial torna-se propriedade de quem a houver, sem prejuizo de direitos anteriormente adquiridos, adoptado e registrado nas Juntas Commercias, nos termos do Decreto legislativo n. 2682 de 23 de Outubro de 1875, e que falta ao Governo competencia para dirimir contestações acerca de propriedade, as quaes por sua natureza, entrão na esphera da acção do Poder Judiciario.

E' certo tambem que, sendo o registro titulo comprobatorio da appropriação da marca, mais curial e conforme aos principios seria, talvez, que aos tribunaes judiciais pertencesse a decisão das duvidas a ella referentes. Nesse pensamento inspirou-se a Lei n. 3129 de 14 de Outubro de 1882, que, estatuinto sobre materia analoga, mandou (art. 2.º § 4.º) que, si dous ou mais individuos requererem ao mesmo tempo privilegio para identica invenção, o Governo exija a prévia liquidação da prioridade, mediante accôrdo ou em Juizo competente.

Mas a competencia é *stricti juris*, e a Lei n. 2682 só reconheceu a competencia judiciaria no tocante á penalidade dos usurpadores ou imitadores fraudulentos das marcas e á indemnisação do damno causado.

Ora, sendo puramente administrativas as funcções das Juntas Commerciaes, incumbindo-lhes ordenar o registro das marcas, e podendo resultar do exercicio dessa attribuição prejuizo para terceiro, grande anomalia seria, segundo observou-se já na consulta de 2 de Maio do anno passado, si os prejudicados não tivessem a quem recorrer, como aconteceria, si não podessem fazel-o ao Governo, superior hierarchico das Juntas, e cuja competencia não póde ser

contestada, em face dos Decretos n. 6384 de 30 de Novembro de 1876, art. 6.º 2.ª parte, e n. 1597 de 1 de Maio de 1855.

E si advertir-se que não é pelo facto do registro que o negociante ou fabricante adquire a propriedade da marca, pois que elle apenas constata a apropriação della, garatindo-a contra usurpações ou imitações de terceiro, emquanto alguém não se mostrar com melhor direito, proveniente de posse anterior; si advertir-se mais que o prejudicado póde em Juizo, não só manter esse direito, mas indemnizar-se do damno soffrido, e, por ultimo, que o registro ordenado e executado por funcionarios administrativos é tambem um acto administrativo, reconhecer-se-ha que essa competencia do Governo não é, como á primeira vista parece, destituída de fundamento.

Como quer que seja, porém, ella existe, tem sido respeitada e convém que assim continue, emquanto não fôr regulada por fórma diversa das dos Decretos n. 6384 e 1597.

Em referencia á primeira preliminar suscitada pela Directoria do Commercio, isto é, qual seja o Ministerio em que devão ser processadas e decididas estas questões, pensa a Secção que, não obstante dependerem as Juntas Commerciaes

do Ministerio da Justiça, não a este, mas ao da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, cabe conhecer dellas e resolver-as, *ex-vi* do Decreto n. 2747 de 16 de Fevereiro de 1861, art. 1.º n. 3, e da Lei n. 2662, já citada.

O facto, a que allude a Directoria, de terem sido decididas questões identicas pelo Ministerio da Justiça, apenas convence de quão urgente é regulamentar a mesma Lei n. 2682, afim de cessar essa irregularidade.

Passando a considerar o objecto do recurso, a Secção começará observando que entre a marca registrada pela Companhia recorrida e a dos recorrentes não ha outra semelhança, senão a denominação do producto, a côr, formato e dimensões do involucro. Tudo mais differe — desenhos, legendas impressas e sua collocação — como se verifica á simples inspecção occular dos dous specimens juntos.

O principio dominante na especie é que dá-se contrafacção ou imitação dolosa sempre que ha possibilidade de confusão entre denominações commerciaes, ou entre etiquetas, emblemas, etc. com que mercadorias identicas são offerecidas ao publico.

Não é preciso que o comprador tenha sido

enganado; basta que possa sê-lo para que exista a imitação punível ou a contrafacção.

E' da possibilidade de infracção que cogita a lei neste particular. (Schmoll, *Traité de Brevets d'Invention* n. 38, Bédarride n. 918).

A Lei n. 2682 consagrou o mesmo principio nos arts. 1.º, 6.º, 7.º, 8.º e 9.º

O que convem averiguar, pois, é si, relativamente aos productos dos recorrentes e recorrida pôde o comprador enganar-se, tomando um producto pelo outro, em consequencia das semelhanças arguidas, ou por outra, si ha possibilidade de confusão a seu respeito.

Si bem haja differenças importantes entre as duas marcas, a Secção está convencida de que tal possibilidade existe, mórmente no interior, onde nem sempre é facil notar as dissemelhanças pelo confronto dos exemplares de cada um dos productos. As palavras — Arêa Preta e Arêa Parda — distinguem-se perfeitamente quando articuladas, mas o mesmo não acontece, si forem escriptas.

A propria recorrida o reconhece no seguinte trecho de seu arrazoado :

« Si a denominação — Arêa Preta — de per
« si só, separada dos outros elementos dis-

« tinctivos da marca de fabrica dos recla-
« mantes, constituisse a dita marca, a deno-
« minação — Arêa Parda — poderia prestar-
« se a ser arguida de imitação dolosa. »

A Secção pensa que é justificada a arguição.

Escolhêrão os recorrentes a denominação de — Arêa Preta — para seus fabricados em recordação do lugar, assim chamado, onde começaram a sua industria.

A recorrida, porém, não podendo dar explicação plausivel pela qual preferio—Arêa Parda—incorre na suspeita de ter com ella em vista sómente utilizar-se da confusão que póde haver entre ambas, suspeita que mais tarde se agrava diante do modo como annuncia sua mercadoria, a saber: — Rapé Arêa P.^a, — segundo provão os jornaes offerecidos pelos recorrentes.

Rapé Arêa P.^a, — tanto póde ser Arêa Preta,* como Arêa Parda, e nisso está exactamente a facilidade do erro, a possibilidade de engano, a imitação dolosa, que nem a lei, nem as boas praticas commerciaes tolerão.

Si, demais, accrescem a côr do involucro, o formato, dimensões e peso do pacote quasi identicos ao do Rapé — Arêa Preta, torna-se manifesta a facilidade de confundirem-se os dous productos.

Não procede o argumento adduzido pela recorrida de não ser a denominação — Rapé Arêa Preta — a unica designação principal da marca da fabrica dos recorrentes, que é formada pelo conjuncto de varios caracteristicos, dos quaes apenas faz parte a mesma denominação.

Dado que não seja a unica designação principal da marca da fabrica, é todavia a unica que faz conhecido e popular o producto dos recorrentes; e, portanto, qualquer outra que se lhe assemelhe no intuito, ou com a possibilidade de confundir-se, é a imitação que a lei véda.

Na jurisprudencia dos tribunaes francezes encontrão-se arestos que a Secção pede venia para citar, por virem muito ao caso, tendo sido como foi a lei que elles applicão, de 27 de Junho de 1857, fonte proxima da nossa.

O Tribunal de Pariz decretou a suppressão da razão social—*Compagnie d'Approvisionnement des Halles et Marchés*, sob que organisára-se uma empreza para negociar em generos alimenticios, em virtude de reclamação da sociedade anonyma *L'approvisionnement, Société de Crédit des Halles et Marchés de Paris*, anteriormente estabelecida. Menos semelhança ha entre estas duas razões sociaes do que entre rapé Arêa Preta e rapé Arêa Parda.

Tambem julgou-se em França, e com toda a razão, que havia contrafacção e concorrência desleal contra o acreditado papel Weijenem, expondo-se á venda papel Wijenen e papel Meynen. (Bédarride.)

Outros exemplos referem Devilleneuve e Massé: Dic. de Construcç. Comm. *verb.*—*Contrafacção*, ns. 51 e seguintes e n. 73.

Não colhe tão pouco a allegação da recorrida, de que nenhuma semelhança existe nos accessorios e caracteriscos principaes das duas marcas, pelo que não póde entre elles haver confusão.

Além do que já ponderou a Secção acerca da côr do papel do involuço, formato, dimensão e peso do rapé exposto á venda, basta que na denominação com que esse producto apparece no mercado haja semelhança, para que se torne illicita. Tal é a doutrina do Aviso de 29 de Outubro de 1877 (com a qual coincide a de todos os escriptores), quando declara que, vendo a semelhança de duas marcas sobre a designação principal, o que póde induzir os compradores em erro e constituir concorrência desleal, não deve admittir-se a registro a que, nestas circumstancias, fôr apresentada em se-

gundo lugar, embora se distingua da primeira por seus accessorios.

Os commercialistas a que a Secção referio-se *Devilleneuve* e *Massé* dizem (art. 63, *verb.*— *Contrefaçon*):—em geral para que haja contrefacção no sentido legal e absoluto da palavra, é mister que se dê semelhança entre os productos, intenção de prejudicar e prejuizo causado ou possível.

Para confirmar a demonstração de que, relativamente ao caso do recurso, concorrem as tres circumstancias mencionadas por tão autorizados escriptores e que juntas á semelhança das denominações constituem concurrencia desleal e contrafacção, não será inutil inquirir dos precedentes.

Estudando-se nos documentos que instruem o recurso e nos que serviram de base á consulta de 23 de Junho de 1882, a qual convem annexar-se a esta para melhor esclarecimento, a Secção chegou á convicção de não ser temeridade attribuir-se á marca da recorrida um proposito condemnavel.

Na verdade, de todos esses documentos collige-se não ser gratuita a asseveração dos recorrentes de que vem de longe a intenção de prejudical-os, fazendo-se passar por seus, pro-

ductos alheios, intenção revelada de varios modos, já da parte da recorrida já de seus antecessores no estabelecimento que hoje explora.

A semelhança, quasi identidade da marca annullada em consequencia do primeiro recurso das denominações dos productos e firmas que o vendião, Arêa Preta, Arêa Parda; Meuron & Comp., Moreira & Cunha, das iniciaes usadas nos involucros M. e C. entrelaçadas; os annuncios impressos acima assignalados, e ainda o que occorreu ultimamente, provocando este novo recurso, tudo concorre para justificar a affirmativa de Meuron & Comp. de que ha no animo da recorrida a resolução antiga, tenaz, insistente, de promover e conseguir a aceitação publica dos seus fabricados, simulando mais ou menos francamente as apparencias e exterioridades dos que elles, recorrentes, preparam desde o anno de 1817.

Entretanto, nada custaria á recorrida aniquilar suspeitas e increpações, adoptando uma designação, côr e formato inteiramente distinctos dos do recorrente, e assim bem discriminando e caracterisando o seu genero, mais promptamente crearião opinião em seu favor e augmentarião a respectiva procura.

Comprehende-se que nos paizes de industria

largamente desenvolvida e onde cada especialidade conta numerosa concurrencia, não seja facil engendrar combinações de nomes, côres, desenhos, fórmãs, volumes e dimensões, que absolutamente não se aproximem nem se parêção com os de productos congeneres.

No Brazil, porém, onde a industria ensaia apenas os primeiros passos, e na especialidade do rapé raros estabelecimentos existem, não seria trabalho insano para a recorrida denominar, acondicionar e annunciar sua mercadoria de modo a escoimar-se da censura de limitar os processos e meios de acção dos recorrentes, no exercicio do seu direito.

Não procedendo assim, autoriza a accusação de pretender auferir vantagens da usurpação do direito alheio, em menoscabo da lei e dos verdadeiros interesses da industria e do commercio.

Por todas estas considerações e tendo em vista o Aviso de 29 de Junho do anno passado, que mandou garantir plenamente o direito dos recorrentes, é a Secção de parecer:

Que dando provimento ao recurso, ordene o Governo á Junta Commercial da Bahia que faça annullar o registro da marca contra a qual reclamárão Meuron & C., ficando sciente de

que não lhe é licito admittir a essa formalidade qualquer marca de negociante ou fabricante, que, relativamente á outra já rëgistrada, possa dar logar a confusão e engano do comprador.

Vossa Magestade Imperial resolverá como entender em sua alta sabedoria.

Sala das conferencias da Secção dos Negocios do Imperio do Conselho do Estado em 19 de Novembro de 1883. *Affonso Celso de Assis Figueiredo.* — *José Bento da Cunha Figueiredo.* — *Martim Francisco Ribeiro de Andrade.*

Aviso de 16 de Setembro de 1884.

Illm. e Exm. Sr.—Consultando a Secção dos Negocios do Imperio do Conselho de Estado, em seu parecer de 25 de Outubro do anno proximo passado, sobre a conveniencia de se fixar a competencia do Ministerio a quem deve caber o conhecimento dos recursos interpostos das decisões das Juntas Commerciaes sobre marcas ou nomes de commercio; e observando-se que, tratando-se de actos de jurisdicção administrativa em materia da attribuição das mesmas juntas, tal competencia é privativa do Ministerio da Justiça, ao qual são subordinadas as mesmas

juntas: Sua Magestade o Imperador, por sua immediata resolução de 5 do mez proximo findo, houve por bem conformar-se com este parecer, cuja cópia tenho a honra de transmittir a V. Ex., prevenindo-o de que nesta data communico a Imperial Resolução ás Juntas Commerciaes do Imperio.

Consulta a que se refere o Aviso supra.

Senhor.—Mandou Vossa Magestade Imperial que a Secção dos Negocios do Imperio do Conselho de Estado consultasse com seu parecer acerca da materia do recurso interposto por Santos & C. com fabrica de cigarros na provincia de Pernambuco, contra a deliberação da Junta Commercial do Recife, permittindo que João Gonçalves Junior, que não é commerciante nem fabricante de cigarros, registrasse na dita junta marca semelhante á delles recorrentes.

Offerece-se mais uma vez a questão preliiminar si os recursos das decisões das Juntas Commerciaes neste assumpto devem ser interpostos para o Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas ou para o Ministerio da Justiça.

Ora um, ora outro Ministerio tem tomado conhecimento e resolvido sobre taes recursos.

Convem cessar esta incerteza e firmar a jurisprudencia.

Pensa a Secção que, tratando-se de recurso de um acto da jurisdicção administrativa da Junta Commercial em materia da sua attribuição embora regulada por decreto referendado pelo Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, cabe o recurso ao Ministerio da Justiça, competente para conhecer dos despachos proferidos pelas Juntas Commerciaes, as quaes lhe são subordinadas.

Passa a Secção ao exame do recurso, em cumprimento da ordem de V. M. Imperial.

Requererão Santos & C. á Junta Commercial do Recife o registro de uma marca para os productos da sua industria—cigarros—requerendo juntamente o cancellamento de outra marca semelhante, registrada em nome de João Gonçalves Junior, que não sendo fabricante ou commerciante de cigarros, não podia ter marca registrada para os referidos productos.

A Junta Commercial, tendo ouvido as partes proferio o despacho do teor seguinte :

« Vistos, relatados e discutidos estes autos, etc. :

« Considerando que os reclamantes Santos & C., com os documentos de fls. 8 a 12 e 25 a 30, provárão que João Gonçalves Junior, ao tempo em que alcançára o registro n. 99 da marca — Paulo e Virginia — não era commerciante, cuja qualidade foi por elle allegada para obter, como obteve, o dito registro;

« Considerando que só o commerciante ou fabricante pôde gozar do privilegio de marcas, as quaes devem ser peculiares e adequadas ao seu commercio ou industria, não podendo por isso João Gonçalves ter marca de cigarros, quando o seu commercio é differente (fls. 15);

« Considerando que tambem não aproveita o facto de se ter estabelecido com negocio de fumo posteriormente á intimação que lhe foi feita á fls. 2 v. porquanto a marca suppõe um commercio ou industria anterior;

« Considerando igualmente que não pôde ser registrada a marca de que se trata, como propriedade de Santos & C. porque a posse della lhes não pertence, attento o registro em cujo gozo estava João Gonçalves;

« A Junta Commercial manda que seja trancado o registro da dita marca, a qual não poderá ser mais admittida senão depois que fôr alterada substancialmente em sua fórma e denominação,

art. 12 do Decreto de 23 de Outubro de 1875, ficando as partes o direito salvo de registrar outra, condemnando João Gonçalves Junior nas custas a que deu causa.

« Junta Commercial do Recife, em sessão, 16 de Novembro de 1881.— O presidente, *A: G. Miranda Leal.* »—Foram yotos vencedores os Srs. deputados Commendador Joaquim Lopes Machado e José Antonio Pinto.— *Miranda Leal.* — *Olinto Bastos.*— Estive presente.— O fiscal, *Julio Guimarães.* »

Proferido este despacho, requereu em 23 de Novembro João Gonçalves Junior, já então estabelecido com fabrica de cigarros, o registro da marca em questão, com o qual pretendia distinguir os productos de sua fabrica, e em 28 do mesmo mez Santos & Comp. requereram a modificação do despacho da Junta, na parte em que indefira a sua petição, afim de que mandasse fazer o registro por elles requerido.

Em vista dos fundamentos do accordão transcripto, a junta indeferiu ambas as petições, por despacho de 7 de Novembro de 1882.

Deste despacho interpozirão recurso ambas as partes, porém assignarão sómente Santos & Comp. o respectivo termo, deixando de fazel-o João Gonçalves Junior, pelo que não teve se-

guimento senão o recurso dos primeiros recorrentes.

Allegão os recorrentes que, reconhecido, como foi, pela Junta Commercial que João Gonçalves Junior illegalmente fizera registrar a marca em questão e por isso, tendo mandado trancar o illegal registro, não podia negar a elles recorrentes o registro que legalmente requererão, tendo por si a prioridade da apresentação.

Respondeu a Junta Commercial, em sustentação do seu accordão, o seguinte:

« Senhor.— Os fundamentos da decisão de fls. 36 v. parecêrão e ainda parecem, a esta Junta procedentes, apesar das razões de recurso de fls. 32.

« Os recorrentes provárão, é certo, a illegalidade do registro de que gozava o recorrido; essa illegalidade foi reconhecida pela decisão de fls. 36, mas até então subsistio o registro; por isso nunca os recorrentes tiveram posse na marca, e sendo a posse anterior uma condição sem a qual não é possível registrar-se, como propriedade, qualquer marca, não podia esta junta proferir outra decisão que não a recorrida.

« Vossa Magestade Imperial, porém, decidirá como fôr mais acertado.

« Junta Commercial do Recife, em sessão, 18 de Janeiro de 1883.— O Presidente, *Antonio Gomes Miranda Leal*. — *Joaquim Olinto Bastos*. — *Joaquim Lopes Machado*.—*Antonio de Moura Rolin*. Estive presente. O Secretario, *Julio Augusto da Cunha Guimarães*. »

A Secção do Conselho de Estado conforma-se com estas razões juridicas e é de parecer que não procede o recurso.

Vossa Magestade Imperial, porém, resolverá como fôr mais acertado.

Sala das conferencias da Secção dos Negocios do Imperio do Conselho de Estado, 25 de Outubro de 1883.—*José Caetano de Andrade Pinto*. —*Martim Francisco Ribeiro de Andrada*.—*José Bento da Cunha Figueiredo*.

LEGISLAÇÃO ESTRANGEIRA

FRANÇA

(Lei de 23 de Junho de 1857).

TITRE I

DU DROIT DE PROPRIÉTÉ DES MARQUES

ARTICLE 1.^{er} La marque de fabrique ou de commerce est facultative.

Toutefois, des décrets rendus en la forme des réglemens d'administration publique peuvent, exceptionnellement, la déclarer obligatoire pour les produits qu'ils déterminent.

Sont considérés comme marques de fabrique et de commerce, les noms sous une forme distinctive, les dénominations, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, reliefs, lettres, chiffres, enveloppes, et tous autres chiffres servant à distinguer les produits d'une fabrique ou les objets d'un commerce.

ARTICLE 2. Nul ne peut revendiquer la propriété exclusive d'une marque s'il n'a déposé deux exemplaires du modèle de cette marque au greffe du tribunal de commerce de son domicile.

ARTICLE 3. Le dépôt n'a d'effet que pour quinze années.

La propriété de la marque peut toujours être conservée pour un nouveau terme de quinze années, au moyen d'un nouveau dépôt.

ARTICLE 4. Il est perçu un droit fixe d'un franc pour la rédaction du procès verbal de dépôt de chaque marque et pour le coût de l'expédition, non compris les frais de timbre et d'enregistrement.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉTRANGERS

ARTICLE 5. Les étrangers qui possèdent en France des établissements d'industrie ou de commerce jouissent, pour les produits de leurs établissements, du bénéfice de la présente loi en remplissant les formalités qu'elle prescrit.

ARTICLE 6. Les étrangers et les français dont les établissements sont situés hors de France, jouissent également du bénéfice de la présente loi pour les produits de ces établissements, si, dans les pays où ils sont situés, des conventions diplomatiques ont établi la réciprocité pour les marques françaises.

Dans ce cas, le dépôt des marques étrangères a lieu au greffe du tribunal de commerce du département de la Seine.

TITRE III

PÉNALITÉS

ARTICLE 7. Sont punis d'une amende de 50 francs à 3,000 francs et d'un emprisonnement de trois mois à trois ans, ou de l'une de ces peines seulement :

1.° Ceux qui ont contrefait une marque ou fait usage d'une marque contrefaite ;

2.° Ceux qui ont frauduleusement apposé sur leurs produits ou les objets de leur commerce une marque appartenant à autrui ;

3.° Ceux qui ont sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée.

ARTICLE 8. Sont punis d'une amende de 50 francs à 2,000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à un an, ou de l'une de ces peines seulement :

1.° Ceux qui, sans contrefaire une marque, en ont fait une imitation frauduleuse de nature à tromper l'acheteur, ou ont fait usage d'une marque frauduleusement imitée;

2.° Ceux qui ont fait usage d'une marque portant des indications propres à tromper l'acheteur sur la nature du produit;

3.° Ceux qui ont sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits revêtus d'une marque frauduleusement imitée, ou portant des indications propres à tromper l'acheteur sur la nature du produit.

ARTICLE 9. Sont punis d'une amende de 50 francs à 1,000 francs et d'un emprisonnement de quinze jours à six mois, ou de l'une de ces peines seulement :

1.° Ceux qui n'ont pas apposé sur leurs produits une marque déclarée obligatoire;

2.° Ceux qui ont vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits ne portant pas la marque déclarée obligatoire pour cette espèce de produits;

3.° Ceux qui ont contrevenu aux dispositions

des décrets rendus en exécution de l'article 1.^{er} de la présente loi.

ARTICLE 10. Les peines établies par la présente loi ne peuvent être accumulées.

La peine la plus forte est seule prononcée pour tous les faits antérieurs au premier acte de poursuite.

ARTICLE 11. Les peines portées aux articles 7, 8 et 9 peuvent être élevées au double en cas de récidive.

Il y a récidive lorsqu'il a été prononcé contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour un des délits prévus par la présente loi.

ARTICLE 12. L'article 463 du Code pénal peut être appliqué aux délits prévus par la présente loi.

ARTICLE 13. Les délinquants peuvent en outre être privés du droit de participer aux élections des tribunaux et des chambres de commerce, des chambres consultatives des arts et manufactures et des conseils de prud'hommes pendant un temps qui n'excédera pas dix ans.

Le tribunal peut ordonner l'affiche du jugement dans les lieux qu'il détermine, et son

insertion intégrale ou par extrait dans les journaux qu'il désigne, le tout aux frais du condamné.

ARTICLE 14. La confiscation des produits dont la marque serait reconnue contraire aux dispositions des articles 7 et 8 peut, même en cas d'acquiescement, être prononcée par le tribunal, ainsi que celle des instruments et ustensiles ayant spécialement servi à commettre le délit.

Le tribunal peut ordonner que les produits confisqués soient remis au propriétaire de la marque contrefaite ou frauduleusement apposée ou imitée, indépendamment de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Il prescrit, dans tous les cas, la destruction des marques reconnues contraires aux dispositions des articles 7 et 8.

ARTICLE 15. Dans le cas prévu par les deux premiers paragraphes de l'article 9, le tribunal prescrit toujours que les marques déclarées obligatoires soient apposées sur les produits qui y sont assujettis.

Le tribunal peut prononcer la confiscation des produits, si le prévenu a encouru, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour un des délits prévus par les deux premiers paragraphes de l'article 9.

TITRE IV

JURIDICTIONS

ARTICLE 16. Les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux civils et jugés comme matières sommaires.

En cas d'action intentée par la voie correctionnelle, si le prévenu soulève pour sa défense, des questions relatives à la propriété de la marque, le tribunal de police correctionnelle statue sur l'exception.

ARTICLE 17. Le propriétaire d'une marque peut faire précéder par tous huissiers à la description détaillée, avec ou sans saisie, des produits qu'il prétend marqués à son préjudice en contravention aux dispositions de la présente loi, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal civil de première instance, ou du juge de paix du canton, à défaut du tribunal, dans les lieux où se trouvent les produits à décrire ou à saisir.

L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la présentation du procès-verbal constatant le dépôt de la marque. Elle contient, s'il y a lieu, la nomination d'un expert, pour aider l'huissier dans sa description.

Lorsque la saisie est requise, le juge peut exiger du réquerant un cautionnement, qu'il est tenu de consigner avant de faire procéder à la saisie.

Il est laissé copie, aux détenteurs des objets décrits, ou saisis, de l'ordonnance et l'acte constatant le dépôt du cautionnement, le cas échéant : le tout à peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier.

ARTICLE 18. A défaut par le réquerant de s'être pourvu, soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle, dans le délai de quinzaine outre un jour par cinq myriamètres de distance entre le lieu où se trouvent les objets décrits ou saisis et le domicile de la partie contre laquelle l'action doit être dirigée, la description ou saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés, s'il y a lieu.

TITRE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET TRANSITOIRES.

ARTICLE 19. Tous les produits étrangers portant, soit la marque, soit le nom d'un fabricant résidant en France, soit l'indication du nom ou

du lieu d'une fabrique française, sont prohibés à l'entrée et exclus du transit et de l'entrepôt, et peuvent être saisis, en quelque lieu que ce soit, soit à la diligence de l'administration des douanes, soit à la requête du ministère public ou de la partie lésée.

Dans le cas où la saisie est faite à la diligence de l'administration des douanes, le procès-verbal de saisie est immédiatement adressé au ministère public.

Le délai dans lequel l'action prévue par l'article 18 devra être intentée, sous peine de nullité de la saisie, soit par la partie lésée, soit par le ministère public, est porté à deux mois.

Les dispositions de l'article 14 sont applicables aux produits saisis en vertu du présent article.

ARTICLE 20. Toutes les dispositions de la présente loi sont applicables aux vins, eaux de vie et autres boissons, aux bestiaux, grains, farines, et généralement à tous les produits de l'agriculture.

ARTICLE 21. Tout dépôt de marques opéré au greffe du tribunal de commerce antérieurement à la présente loi aura effet pour quinze années, à dater de l'époque où la dite loi est exécutoire.

ARTICLE 22. La présente loi ne sera exécutoire que six mois après sa promulgation. Un règlement d'administration publique déterminera les formalités à remplir pour le dépôt et la publicité des marques, et toutes les autres mesures nécessaires pour l'exécution de la loi.

ARTICLE 23. Il n'est pas dérogé aux dispositions antérieures qui n'ont rien de contraire à la présente loi.

ALLEMANHA

(Lei Imperial de 30 de Novembro de 1874).

ARTICLE 1.^{er} Les industriels dont la raison sociale est insérée au registre du commerce, peuvent s'adresser au tribunal compétent du lieu de leur établissement principal, pour y faire l'inscription, dans un registre *ad hoc*, de marques destinées à distinguer leurs marchandises de celles d'autres fabricants et à être appliquées ou sur ces marchandises mêmes ou sur leurs emballages.

ARTICLE 2. A cette demande d'inscription ou d'enregistrement doivent être jointes: une reproduction fidèle de la marque de fabrique (article 1.^{er}), et une liste des espèces de marchandises aux quelles la marque est applicable, liste qui doit être munie de la signature de la raison sociale.

ARTICLE 3. Ne peut être refusé, l'enregistrement de marques de fabrique ou de commerce dont l'emploi par celui qui en requiert l'ins-

cription se trouve déjà protégé par la législation d'un État allemand, non plus que l'enregistrement des marques qui, jusqu'au commencement de l'année 1875, ont prévalu généralement dans le commerce comme signes distinctifs des marchandises d'un industriel dénommé.

Toutefois l'enregistrement doit être refusé lorsque les marques se composent exclusivement de chiffres, lettres ou mots, ou si elles contiennent des armoiries publiques ou des images et représentations d'objets pouvant susciter du scandale.

ARTICLE 4. L'inscription se fera sous la raison sociale du notifiant ou déclarant; elle mentionnera également la date de la déclaration. Si, à la suite du transfert du siège principal, l'inscription d'une marque de fabrique déjà inscrite est de nouveau reprise, le second enregistrement devra mentionner la date de la première inscription.

ARTICLE 5. La marque de fabrique ou de commerce enregistrée est annulée à la demande du chef ou propriétaire de la raison sociale.

L'extinction par la voie juridique a lieu :

1.° Lorsque la raison sociale est rayée du registre du commerce ;

2.° Lorsqu'un changement de firme est notifié, alors que l'on omet de déclarer en même temps le maintien de fabrique;

3.° S'il s'est écoulé dix ans depuis l'enregistrement de la marque, sans que le maintien en ait été notifié ou depuis la déclaration de maintien si celle-ci n'a pas été renouvelée postérieurement;

4.° Si, en vertu de l'article 3, la marque de fabrique n'avait pu être enregistrée.

ARTICLE 6. La première inscription, ainsi que la suppression d'une marque de fabrique, seront annoncées par le *Deutscher Reichs Anzeiger*.

Les frais de l'avis d'inscription seront à charge du chef de la raison sociale.

ARTICLE 7. Il sera dû 50 marcs du chef de la première inscription d'une marque de fabrique dont l'emploi n'aurait pas encore été protégé par la législation d'un des États allemands.

Les gouvernements de ces États pourront dispenser du payement d'un droit quelconque l'inscription de marques de fabrique qui, jusqu'au commencement de 1875, auraient prévalu généralement dans le commerce comme signes distinctifs des marchandises d'un industriel dénommé.

Les autres inscriptions et suppressions s'opèreront gratuitement.

ARTICLE 8. Le droit de munir des marchandises ou leur emballage d'une marque de fabrique dont l'inscription au registre du commerce aura été demandée pour ces marchandises ou emballages, ou celui d'introduire dans le commerce des objets ainsi marqués, appartiennent exclusivement au chef de la raison sociale qui, le premier, a fait la déclaration nécessaire.

ARTICLE 9. Nul ne peut aquérir, par l'enregistrement, un droit sur des marques de fabrique déjà protégées par la législation d'un des États allemands, ou sur celles qui, jusqu'au commencement de 1875, avaient prévalu généralement dans le commerce comme signes distinctifs des marchandises d'un industriel dénommé ; ce droit appartient exclusivement à ceux qui ont ainsi fait protéger légalement leur marque ou qui, de notoriété commerciale, sont reconnus être les propriétaires d'une marque, à condition toutefois qu'ils en effectuent l'inscription *avant le 1.^{er} octobre 1875.*

ARTICLE 10. L'enregistrement d'une marque de fabrique contenant des lettres ou des mots ne met nul obstacle à ce que le propriétaire fasse

usage de son nom ou de sa raison sociale, soit même abrégés, pour distinguer ses marchandises.

Nul ne peut, par l'enregistrement, acquérir un droit sur des marques de fabrique employées jusque là librement par tous les industriels ou par une certaine classe de fabricants ou sur celles dont l'inscription ne pourrait être admise.

ARTICLE 11. Le chef d'une raison sociale au profit duquel une marque de fabrique a été enregistrée devra la faire rayer à la demande de celui qui a le droit de lui en entendre l'emploi, ou à la requête d'un intéressé, lorsque la marque rentre dans la catégorie de celles mentionnées au 2.^o alinéa de l'article 10.

ARTICLE 12. Le droit acquis par l'enregistrement d'une marque de fabrique vient à cesser :

1.^o Par le retrait de l'inscription, ou par la demande de suppression faite par le chef de la raison sociale qui y a droit ;

2.^o Dans les cas indiqués sous les n.^{os} 1 à 3 de l'article 5.^e

ARTICLE 13. Tout producteur ou négociant indigène peut demander, par une action contre l'usurpateur, que celui-ci soit déclaré non autorisé à se servir d'une marque de fabrique protégée par la présente loi, ou du nom ou de la

raison sociale du demandeur, dont le dit usurpateur aurait muni indûment ses marchandises ou leur emballage.

De même, le producteur ou le commerçant peut requérir, par une action contre la personne qui introduit dans le commerce ou vend des marchandises munies de marques contrefaites, que cette personne soit déclarée non autorisée à introduire dans le commerce ou à vendre des marchandises ainsi marquées.

ARTICLE 14. Quiconque munit sciemment et illégalement des marchandises ou leur emballage d'une marque de fabrique protégée en vertu de la présente loi, ou du nom ou de la raison sociale d'un producteur ou commerçant indigène, ou qui sciemment introduit dans le commerce ou met en vente des marchandises ainsi indûment marquées, sera puni d'une amende de 150 à 8,000 marcs, ou d'un emprisonnement de six mois au plus, indépendamment de dommages-intérêts à payer à la partie lésée.

Les poursuites n'ont lieu qu'à la demande de celle-ci.

ARTICLE 15. Au lieu des dommages-intérêts auxquels l'application de la présente loi pourrait donner lieu, le coupable, à la requête de la partie

lésée, et indépendamment de la peine précitée, peut être obligé à payer au demandeur une indemnité de 5,000 marcs au plus. Les condamnés sont solidairement responsables du paiement de la dite indemnité.

La condamnation au paiement d'une indemnité exclut le droit d'intenter une nouvelle action en dommages-intérêts.

ARTICLE 16. Le Tribunal appréciera, en tenant compte de toutes les circonstances et dans la liberté de sa conviction, si un dommage a été causé et á quel chiffre il s'élève.

ARTICLE 17. Lorsqu'une condamnation a été prononcée en vertu de l'article 14, le tribunal, à la demande de la partie lésée, et pour ce qui concerne les marchandises qui seraient trouvées dans la possession du condamné, fera procéder á la destruction des marques empreintes sur l'emballage ou sur les marchandises; s'il est impossible de faire disparaître les marques autrement, il ordonnera la destruction de l'emballage ou des marchandises elles mêmes.

Si la condamnation est correctionnelle, il sera accordée à la partie lésée la faculté de publier le jugement aux depens du coupable. Le

jugement déterminera le mode de la publication, ainsi que le délai à accorder à cet effet.

ARTICLE 18. La protection accordée, en vertu de la présente loi, au propriétaire d'une marque de fabrique, d'un nom ou d'une raison sociale ne sera pas annihilée dans le cas où cette marque de fabrique, ce nom ou cette raison sociale serait reproduite avec des modifications qu'une attention spéciale peut seule faire découvrir.

ARTICLE 19. Les actions civiles, invoquées par l'application de la présente loi, sont considérées comme affaires commerciales, conformément aux lois de l'empire et des États allemands.

ARTICLE 20. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux marques de fabrique d'industriels ne possédant pas d'établissements dans le pays, ainsi qu'aux noms ou raisons sociales de producteurs ou de commerçants étrangers, lorsque, en vertu d'un avis publié au *Reichsgesetzblatt* (Bulletin allemand des lois), et, par réciprocité, les marques de fabrique, les noms et firmes allemands sont protégés dans l'État où se trouve leur établissement, à condition toutefois que, pour ce qui concerne les marques de fa-

brique (article 1.^{er}), les règles suivantes soient observées :

1.^o L'inscription des marques de fabrique devra s'opérer au tribunal de commerce, à Leipzig, en même temps que le déclarant s'engagera par écrit à se soumettre, pour les contestations à intervenir, à la juridiction du dit tribunal ;

2.^o L'inscription devra être accompagnée de la preuve que, dans l'État étranger, le requérant a rempli les conditions tendant à lui assurer la protection de sa marque de fabrique ;

3.^o L'inscription n'établit de droit à l'emploi de la marque que pour autant et aussi longtemps que la protection de celle-ci est assurée au déclarant dans l'Etat étranger.

ARTICLE 21. La présente loi entrera en vigueur le 1.^{er} mai 1875, etc.

BELGICA

(Lei de 1 de Abril de 1879).

ARTICLE 1.^{er} Est considéré comme marque de fabrique ou de commerce tout signe servant à distinguer les produits d'une industrie, ou les objets d'un commerce.

Peut servir de marque dans la forme distinctive qui lui est donnée par l'intéressé, le nom d'une personne, ainsi que la raison sociale d'une maison de commerce ou d'industrie.

ARTICLE 2. Nul ne peut prétendre à l'usage exclusif d'une marque, s'il n'en a déposé le modèle en triple, avec le cliché de sa marque, au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé son établissement.

ARTICLE 3. Celui qui le premier a fait usage d'une marque ne peut seul en opérer le dépôt.

ARTICLE 4. L'acte de dépôt est inscrit sur un registre spécial et signé tant par le déposant

ou son fondé de pouvoirs que par le greffier ; la procuration reste annexée à l'acte. Celui-ci énonce le jour et l'heure du dépôt. Il indique le genre d'industrie ou de commerce pour lequel le déposant a l'intention de se servir de la marque.

Une expédition est transmise, dans la huitaine, avec l'un des modèles déposés et le cliché de la marque, à l'administration centrale par les soins de laquelle l'annonce du dépôt, la description et le dessin de la marque seront publiés dans un recueil spécial, six mois, au plus, après la réception de l'envoi.

ARTICLE 5. Il est payé pour chaque marque déposée une taxe de dix francs.

Le dépôt n'est reçu que sur la production d'une quittance constatant le paiement de la taxe.

ARTICLE 6. Les étrangers qui exploitent en Belgique des établissements d'industrie ou de commerce jouissent pour les produits de ces établissements, du bénéfice de la présente loi, en remplissant les formalités qu'elle prescrit.

Il en est de même des étrangers ou des Belges qui exploitent hors de Belgique leur industrie ou leur commerce, si, dans les pays où

leurs établissements sont situés, des conventions internationales ont stipulé la réciprocité pour les marques belges.

Dans ce dernier cas, le dépôt des marques a lieu au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles.

ARTICLE 7. Une marque ne peut être transmise qu'avec l'établissement dont elle sert à distinguer les objets de fabrication ou de commerce.

Toute transmission de marque par acte entre vifs, sera enregistrée au droit fixe de 10 francs.

La transmission n'a d'effet, à l'égard des tiers, qu'après le dépôt d'un extrait de l'acte qui la constate dans les formes prescrites pour le dépôt de la marque.

ARTICLE 8. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 26 francs à 2,000 francs, ou de l'une de ces peines seulement :

a) Ceux qui ont contrefait une marque et ceux qui ont frauduleusement fait usage d'une marque contrefaite ;

b) Ceux qui frauduleusement ont apposé ou fait apparaître par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur les produits de

leur industrie ou les objets de leur commerce, une marque appartenant à autrui ;

c) Ceux qui ont sciemment vendu, mis en vente ou en circulation des produits revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée.

ARTICLE 9. Sont punis comme auteurs des délits prévus à l'article précédent :

Ceux qui les auront exécutés ou qui auront coopéré directement à leur exécution ;

Ceux qui par un fait quelconque auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le délit n'eût pu être commis ;

Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce délit.

ARTICLE 10. Peut être condamné à un emprisonnement d'une année et à une amende de 4,000 francs ou à l'une de ces peines seulement, celui qui aura commis l'un des délits prévus par l'article 8 dans les cinq années qui suivront une précédente condamnation prononcée par application du même article.

ARTICLE 11. S'il existe des circonstances atténuantes, les peines d'emprisonnement et d'a-

mende prononcées en vertu de l'article 8 peuvent respectivement être réduites au-dessous de huit jours et au-dessous de 26 francs, sans qu'elles puissent être inférieures aux peines de simple police.

ARTICLE 12. Peuvent être confisqués, en tout ou en partie, les produits portant une marque contrefaite ou frauduleusement apposée, ainsi que les instruments et les ustensiles ayant spécialement servi à commettre le délit, si le condamné en est propriétaire.

Les objets confisqués peuvent être adjugés au plaignant qui se sera constitué partie civile, à compte ou à concurrence de ses dommages-intérêts.

Le tribunal peut ordonner, dans tous les cas, la destruction des marques contrefaites.

ARTICLE 13. Le tribunal peut ordonner que le jugement soit affiché dans les lieux qu'il désignera, et inséré en entier ou en extrait dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.

ARTICLE 14. L'action publique ne peut être poursuivie que sur la plainte de la partie lésée.

ARTICLE 15. Les dispositions de la loi du 25

Mars 1876 sur la compétence en matière contentieuse sont applicables à l'action civile relative à l'usage des marques, lorsque cette action est poursuivie séparément de l'action publique.

ARTICLE 16. Le dépôt d'une marque fait en contravention aux dispositions de la présente loi sera déclaré nul à la demande de tout intéressé.

Le jugement qui prononce la nullité sera mentionné en marge de l'acte de dépôt, après qu'il aura acquis force de chose jugée.

ARTICLE 17. Sont abrogées les dispositions actuellement en vigueur sur les marques de fabrique, et notamment l'arrêté du 23 nivôse an IX, la loi du 22 germinal an XI, les décrets du 20 février et du 5 septembre 1810, l'arrêté royal du 25 décembre 1818, l'arrêté du 1.^{er} juin 1820, ainsi que les dispositions de l'article 50 de la loi de 7 février 1859 et des articles 184, 213 et 214 du Code pénal, en tant qu'elles s'appliquent aux dites marques.

Il n'est rien innové en ce qui concerne les marques spéciales imposées pour la garantie publique, et notamment pour l'exécution des lois de douanes, et les armes à feu.

ARTICLE 18. Tout dépôt de marque fait en

exécution des lois existantes cessera d'avoir effet le premier janvier 1881, s'il n'a été renouvelé avant cette date conformément à l'article 2.

Le nouveau dépôt sera exempt des droits de timbre et d'enregistrement, ainsi que de la taxe imposée par l'article 5.

ARTICLE 19. Le gouvernement peut conclure des conventions internationales ou signer des articles additionnels aux conventions existantes assurant aux étrangers et aux Belges qui exploitent hors de Belgique leur industrie ou leur commerce, l'usage exclusif de leurs marques en Belgique, moyennant l'accomplissement des formalités prescrites par la présente loi et sous la condition de réciprocité pour les marques belges.

Il peut aussi, sous les conditions qu'il déterminera, autoriser le dépôt des marques et le paiement de la taxe dans les consulats belges établis à l'étranger.

ARTICLE 20. Un arrêté royal déterminera l'époque de la mise à exécution de la présente loi, les formalités à remplir pour le dépôt et la publicité des marques, ainsi que les mesures nécessaires pour l'exécution de la loi.

INGLATERRA

(Lei de 25 de Agosto de 1883). (a)

TITRE IV

MARQUES DE FABRIQUE

Enregistrement des marques de fabrique

ARTICLE 62. Le contrôleur pourra procéder à l'enregistrement d'une marque de fabrique sur la demande, faite personnellement ou par mandataire, de celui qui revendiquera la propriété de cette marque.

La demande devra être faite dans la forme indiquée dans la première cédulo annexée à la présente loi, ou dans telle autre forme qui pourrait être prescrite à une époque ultérieure, et elle

(a) Esta lei régulou na Inglaterra: as patentes de invenção, os desenhos e marcas de fabrica.

A traducção franceza que damos é a feita por THIRION no seo commentario á citada lei publicado em Paris em 1884.

devra être déposée ou envoyée par la poste de la manière prescrite.

La demande devra être accompagnée du nombre exigé de reproductions de la marque de fabrique, et elle devra spécifier le genre ou les genres de produits pour lesquels le demandeur désire que sa marque soit enregistrée.

Le contrôleur pourra, s'il le juge convenable, refuser d'enregistrer une marque de fabrique; mais tout refus de ce genre sera susceptible d'appel au *Board of Trade*, qui entendra, s'il y a lieu, le demandeur et le contrôleur et pourra rendre une ordonnance décidant si l'enregistrement doit être effectué, et indiquant à quelles conditions, s'il y a lieu d'en fixer.

Le *Board of Trade* pourra, toutefois, s'il le juge opportun, renvoyer la cause au tribunal, et, dans ce cas, le tribunal sera compétent pour en connaître et pour statuer, et il pourra rendre une ordonnance comme ci-dessus.

ARTICLE 63. Si l'enregistrement d'une marque de fabrique n'est pas complété, par la faute du demandeur, dans les douze mois à partir du jour de la demande, celle-ci sera considérée comme abandonnée.

ARTICLE 64. Pour que la présente loi lui soit

applicable, une marque de fabrique devra comprendre au moins un des éléments essentiels suivants, savoir :

(a) Un nom patronymique ou une raison sociale, reproduits par les procédés de l'imprimerie, de l'impression, du tissage ou de toute autre manière spéciale et distinctive ;

(b) La signature autographe ou reproduite de l'individu ou de la maison qui demande l'enregistrement de cette signature comme marque de fabrique.

(c) Un emblème, marque, marque à feu, entête ou étiquette, le tout présentant un caractère distinctif ; un ou plusieurs mots de fantaisie n'appartenant pas au langage usuel.

A un ou plusieurs de ces éléments, on pourra ajouter tous mots, lettres ou chiffres, ou toutes combinaisons de mots, lettres ou chiffres.

Nonobstant ce qui précède, un mot ou groupe de mots, une lettre, un chiffre ou une combinaison de lettres ou de chiffres, ou des lettres et des chiffres, affectant une forme spéciale et distinctive et ayant été employés comme marques de fabrique avant le 13 août 1875, pourront être enregistrés comme marques en vertu de ce titre de la présente loi.

ARTICLE 65. Une marque de fabrique devra

être enregistrée pour un ou plusieurs genres particuliers de marchandises.

ARTICLE 66. Quiconque revendiquera la propriété de plusieurs marques de fabrique qui, tout en se ressemblant dans leurs caractères principaux, différeront :

(a) Au point de vue de l'indication des marchandises auxquelles elles doivent respectivement s'appliquer ;

(b) Au point de vue de l'indication des nombres ;

(c) Comme indication de prix ;

(d) Comme désignation de la qualité des produits ;

(e) Enfin comme indication d'adresse ;
pourra comprendre toute cette série de marques dans un seul enregistrement.

Une semblable série de marques ne sera cessible et transmissible que comme un tout ; mais, à tous autres égards, chacune des marques entrant dans la composition d'une série sera traitée comme si elle avait été enregistrée séparément.

ARTICLE 67. Une marque de fabrique pourra être enregistrée en toute couleur, et cet enregistrement confèrera au propriétaire enregistré,

en respectant les dispositions de cette loi, le droit exclusif d'employer la marque tant en cette couleur qu'en toute autre.

ARTICLE 68. Toute demande d'enregistrement de marque de fabrique formée en vertu de ce titre de la présente loi, sera, aussitôt que possible après sa réception, publiée par le contrôleur.

ARTICLE. 69. Toute personne pourra, dans les deux mois qui suivront la première publication de la demande, remettre au *Patent Office*, en double exemplaire, un avis d'opposition à l'enregistrement de la marque de fabrique, et le contrôleur devra envoyer un exemplaire de cet avis à l'impétrant.

Dans les deux mois à partir de la réception de l'avis d'opposition, ou dans tel délai plus long que le contrôleur pourra accorder, l'auteur de la demande d'enregistrement pourra adresser au contrôleur une réplique en double expédition, exposant les raisons qui lui paraissent justifier la demande; faute par lui de le faire, sa demande sera considérée comme abandonnée.

Si le demandeur envoie une réplique, le contrôleur en donnera copie à l'opposant et invitera ce dernier à déposer un cautionnement dont la

forme et le montant seront fixés par le contrôleur, suivant les dépens qui pourront être adjugés au demandeur, du chef de la dite opposition ; si le cautionnement n'est pas déposé dans les quatorze jours à partir de l'invitation de le fournir, à moins d'un sursis accordé par le contrôleur, l'opposition sera considérée comme retirée.

Si l'opposant fournit le cautionnement demandé, le contrôleur en avisera le demandeur par écrit ; et, dès lors, la cause sera en état d'être jugée par le tribunal compétent.

ARTICLE 70. Une marque de fabrique enregistrée ne pourra être cédée et transmise qu'avec la clientèle de la maison faisant le commerce de la classe ou des classes de marchandises pour lesquelles la marque en question a été enregistrée ; et elle cessera d'exister en même temps que cette clientèle.

ARTICLE 71. Si plusieurs personnes prétendent chacune être enregistrée comme propriétaire de la même marque de fabrique, le contrôleur pourra refuser d'enregistrer le nom d'aucune d'elles tant que leurs droits n'auront pas été légalement réglés, et le contrôleur pourra sou-

mettre lui-même la question au tribunal ou la lui faire soumettre par les prétendants.

ARTICLE 72. Sauf les cas où le tribunal aurait décidé que deux ou plusieurs personnes ont le droit d'être enregistrées comme propriétaire de la même marque de fabrique, le contrôleur n'enregistrera pas, pour le même genre de marchandises, une marque identique à une autre déjà inscrite au Régistre.

Le contrôleur n'enregistrera pas, pour la même classe de marchandises, une marque ressemblant à une autre déjà enregistrée, au point qu'il puisse en résulter une confusion.

ARTICLE 73. On ne pourra faire enregistrer comme un des éléments d'une marque de fabrique, ou comme addition à cette marque, des mots dont l'emploi séparé ne serait pas, aux yeux d'un tribunal, susceptible de protection, en raison des risques de confusion qu'ils présentent; on ne pourra non plus faire enregistrer un dessin scandaleux.

ARTICLE 74. Rien, dans la présente loi, ne sera interprété dans un sens qui empêcherait le contrôleur d'inscrire sur le Régistre, de la manière prescrite et aux conditions imposées à titre d'addition à une marque de fabrique:

(a) Dans le cas d'une demande tendant à l'enregistrement d'une marque de fabrique employée avant le 13 août 1875 :

un emblème, marque, marque à feu, entête ou étiquette, une lettre, un mot ou un chiffre, ou une combinaison de lettres, de mots ou de chiffres, encore bien que ces signes distinctifs soient d'un usage commun dans le commerce du genre de marchandises auquel se rapporte la demande d'enregistrement ;

(b) Dans le cas d'une demande tendant à l'enregistrement d'une marque de fabrique qui n'était pas employée avant le 13 août 1875 :

tout mot ou combinaison de mots sous une forme distinctive, bien que ces signes soient d'un usage général dans le commerce du genre de produits auquel se rapporte la demande d'enregistrement.

Toutefois, celui qui voudra faire enregistrer un de ces signes appartenant au domaine public devra, dans sa demande, déclarer qu'il ne revendique aucun droit privatif à leur égard, et la copie de cette renonciation sera transcrite sur le Registre.

Tous emblèmes, marques, marques à feu, entêtes, étiquettes, lettres, mots, chiffres ou combinaisons de lettres, de mots ou de chiffres, qui auront été employés publiquement, antérieurement au 13 août 1875, par plus de trois personnes, pour le même genre ou un genre analogue de marchandises, seront considérés, pour l'application du présent article, comme étant d'un usage général dans l'industrie dont il s'agit.

Effets de l'enregistrement

ARTICLE 75. L'enregistrement d'une marque de fabrique équivaldra à l'emploi public de cette marque.

ARTICLE 76. L'enregistrement d'une personne comme propriétaire d'une marque de fabrique fera foi, jusqu'à preuve contraire, de son droit à l'emploi exclusif de cette marque, et quand un laps de cinq années se sera écoulé depuis la date de l'enregistrement, celui-ci deviendra une preuve concluante de ce droit exclusif, autant que le comportent les dispositions de la présente loi.

ARTICLE 77. Nul ne pourra ententer une poursuite dans le but de faire cesser la con-

trefaçon d'une marque de fabrique ou d'obtenir des dommages-interêts de ce chef, si, s'agissant d'une marque susceptible d'être enregistrée aux termes de la présente loi, elle n'a été enregistrée ni en vertu de cette loi ni en vertu d'une autre loi remplacée par celle-ci ; ou si, s'agissant d'un autre genre de marque de fabrique employée avant le 13 août 1875, l'enregistrement de cette marque, en vertu de la présente loi ou d'une loi précédente abrogée, a été refusée.

Le contrôleur pourra, sur demande et après versement de la taxe prescrite, délivrer un certificat de refus d'enregistrement.

Registre des marques de fabrique

ARTICLE 78. Il sera tenu au *Patent Officie* un livre dit *Registre des Marques de Fabrique*, sur lequel seront inscrits les noms, avec les adresses, des propriétaires de marques enrégistrées les notifications de cessions ou de transferts de marques et telles autres indications qu'il pourra ultérieurement être prescrit d'y faire figurer.

ARTICLE 79. Deux mois au moins et trois mois au plus avant l'expiration du terme de quatorze années à compter du jour de l'enregistrement d'une marque de fabrique le contrôleur

avisera le propriétaire enregistré, que la marque sera rayée du Registre, faute par lui de verser la taxe prescrite entre les mains du contrôleur, avant l'expiration de la quatorzième année dont celui-ci lui rapellera la date. Un mois après la date de l'envoi de cet avis, si la taxe n'a pas été acquittée, le contrôleur adressera un second avis dans le même sens.

Dans le cas où la taxe ne sera pas acquittée avant l'expiration de la quatorzième année, le contrôleur pourra, trois mois après cette expiration, rayer la marque du Registre. Il en sera de même à l'expiration de chaque nouvelle période de quatorze ans.

Si avant l'expiration du délai de trois mois ci-dessus stipulé, le propriétaire enregistré acquitte la taxe ainsi que l'amende de retard, le contrôleur pourra, sans rayer la dite marque du Registre, accepter le montant de la taxe comme s'il avait été versé avant l'expiration du terme de quatorze ans.

Si, après l'expiration du sursis de trois mois, une marque de fabrique a été rayée du Registre, faute du paiement de la taxe, le contrôleur pourra, s'il reconnaît juste de le faire, rétablir cette marque sur le registre, moyennant le versement de la taxe supplémentaire prescrite.

Lorsqu'une marque de fabrique aura été rayée du Registre pour non-payment de la taxe ou pour toute autre cause, cette marque sera néanmoins considérée comme marque déjà enregistrée au point de vue de toute autre demande d'enregistrement qui se produirait dans un délai de cinq ans a partir de la radiation.

Taxes

ARTICLE 80. Pour une demande d'enregistrement, pour un enregistrement et dans les autres circonstances prévues au titre IV de la présente loi il sera reçu telles taxes qui, à une époque ultérieure quelconque, seront fixées par le *Board of Trade* avec la sanction du Trésor ; ces taxes seront perçues et payées au compte du Ministère des Finances de S. M. la Reine, d'après tel mode que le Trésor prescrira. (b)

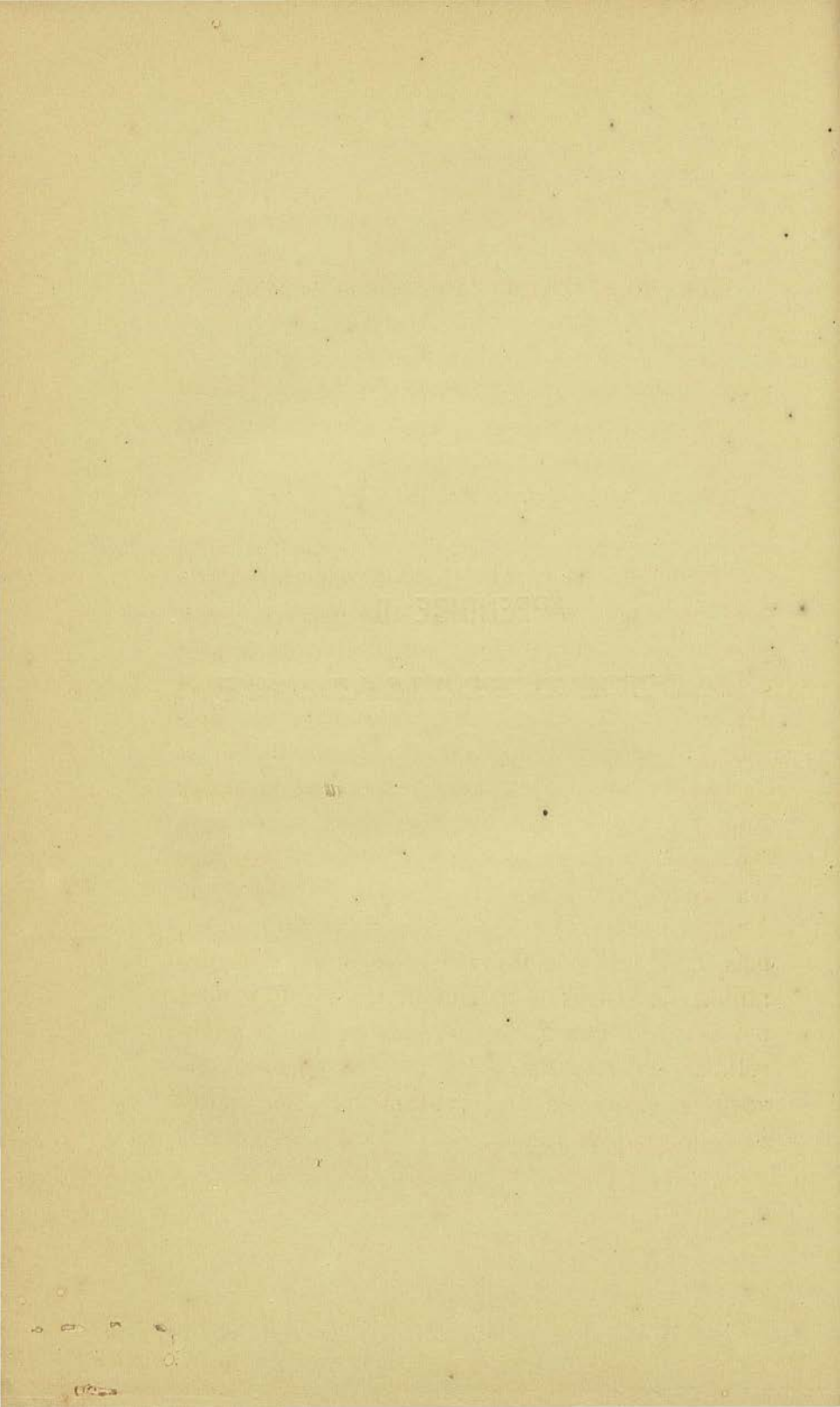
(b) Além d'estes preceitos a lei ingleza estabelece no artigo 81 regras especiaes sobre o registro das marcas das fabricas de cutellaria de Sheffield.

É uma singularidade essa da lei : quem desejar conhecer taes disposições consulte a obra de Thirion, publicada em 1884 sobre a nova lei de 1883 que regulou na Inglaterra as patentes de invenção, as marcas e os desenhos de fabrica.

É um commentario resumido, porém, que contém uma fiel exposição dos principios da legislação d'aquelle paiz, onde o espirito pratico de seus legisladores não se desmentiu ainda nessa lei.

APPENDICE II

ACTOS DIPLOMATICOS



Decreto n. 9233 de 28 de Junho de 1884.

PROMULGA A CONVENÇÃO ASSIGNADA EM PARIZ A 20 DE MARÇO DE 1883, PELA QUAL O BRAZIL E OUTROS ESTADOS SE CONSTITUEM EM UNIÃO PARA A PROTECÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

Tendo-se concluido e assignado em Pariz aos 20 dias do mez de Março do anno proximo passado uma convenção pela qual, para a protecção da propriedade industrial, se constituem em união o Brazil e os seguintes Estados: Belgica, Hespanha, Republica Franceza, Republica de Guatemala, Italia, Paizes Baixos, Portugal, Republica de S. Salvador, Servia e Confederação Suissa; e tendo-se depositado no ministerio dos negocios estrangeiros de França no dia 6 de Junho corrente não só as respectivas ratificações, mas tambem os actos de accessão da Grã-Bretanha, de Tunis e da Republica do Equador; hei por bem que a mesma convenção e o protocollo de encerramento a ella annexo sejam observados e cumpridos tão inteiramente como nelles se contém. (Assignado).

As clausulas da convenção são as seguintes:

ARTIGO 1.º Os governos do Brazil, da Belgica, da Hespanha, da França, de Guatemala, da Italia, dos Paizes Baixos, de Portugal, do Salvador, da Servia e da Suissa, constituem-se em Estado de União para a protecção da propriedade industrial.

ARTIGO 2.º Os subditos ou cidadãos de cada um dos Estados contractantes gozarão, em todos os outros Estados da União, no que fôr relativo aos privilegios de invenção, aos desenhos ou modelos industriaes, ás marcas de fabrica ou de commercio e ao nome commercial, as vantagens que as respectivas leis concedem actualmente ou vierem a conceder aos nacionaes. Terão por consequencia a mesma protecção que estes e o mesmo recurso legal contra todo prejuizo causado aos seus direitos, sob reserva do cumprimento das formalidades e das condições impostas aos nacionaes pela legislação interna de cada Estado.

ARTIGO 3.º São equiparados aos subditos ou cidadãos dos Estados contractantes os subditos ou cidadãos dos Estados não pertencentes á União que são domiciliados ou tem estabelecimentos industriaes ou commerciaes no territorio de um dos Estados da união.

ARTIGO 4.º Aquelle que tiver feito regularmente o deposito de um pedido de privilegio de invenção, de um desenho ou modelo industrial, de uma marca de fabrica ou de commercio, em um dos estados contractantes, gozará, para effectuar o deposito nos outros Estados, e sob reserva dos direitos de terceiros, de um direito de prioridade durante os prazos abaixo determinados.

Em consequencia, o deposito ulteriormente operado em um dos Estados da União, antes de terminarem esses prazos, não poderá ser invalidado por factos consummados no intervallo, principalmente por outro deposito, pela publicação da invenção ou sua utilização (*exploitation*) por um terceiro, pela exposição á venda de exemplares do desenho ou do modelo, pelo emprego da marca.

Os prazos de prioridade mencionados acima serão de seis mezes para os privilegios de invenção e de trez mezes para os desenhos ou modelos industriaes, assim como para as marcas de fabrica ou de commercio.

Serão augmentados de um mez para os paizes estrangeiros.

ARTIGO 5.º A introduccção pelo privilegiado, no paiz em que o privilegio tiver sido conce-

dido, de objectos fabricados em um ou outro dos Estados da União, não lhe trará perda de direito.

Todavia, o privilegiado ficará sujeito á obrigação de usar de seu privilegio, de conformidade com as leis do paiz onde introduzir os objectos privilegiados.

ARTIGO 6.º Toda a marca de fabrica ou de commercio regularmente depositada no paiz de origem, será admittida a deposito e protegida tal qual em todos os outros paizes da União.

Será considerado como paiz de origem o paiz onde o depositante tiver seu principal estabelecimento.

Si este principal estabelecimento não fôr situado em um dos paizes da União, será considerado como paiz de origem aquelle a que pertencer o depositante.

O deposito poderá ser recusado, si o objecto para o qual elle fôr pedido fôr considerado como contrario á moral ou á ordem publica.

ARTIGO 7.º A natureza do producto em que a marca de fabrica ou de commercio deve ser posta não poderá, em caso algum, obstar o deposito da marca.

ARTIGO 8.º O nome commercial será protegido em todos os paizes da União, sem obrigação de deposito, quer faça ou não parte de uma marca de fabrica ou de commercio.

ARTIGO 9.º Todo o producto que tiver illicitamente uma marca de fabrica ou de commercio, ou um nome commercial, poderá ser apprehendido á importação nos Estados da União em que esta marca ou este nome commercial tiver direito á protecção legal.

A apprehensão terá lugar a requerimento do ministerio publico ou da parte interessada, de conformidade com a legislação anterior de cada Estado.

ARTIGO 10. As disposições do artigo precedente serão applicaveis a todo o producto que tiver falsamente, como indicação de procedencia o nome de uma localidade determinada, quando esta indicação estiver junta a um nome commercial ficticio ou alheio (*emprunté*) usado com intenção fraudulenta.

É reputado parte interessada todo fabricante ou commerciante que fabrica este producto ou nelle negocia e é estabelecido na localidade falsamente indicada como procedencia.

ARTIGO 11. As altas partes contractantes obrigam-se a conceder protecção temporaria ás invenções que estiverem no caso de ser privilegiadas, aos desenhos ou modelos industriaes, assim como ás marcas de fabrica ou de commercio, porá os productos que figurarem nas exposições internacionaes officiaes ou officialmente reconhecidos.

ARTIGO 12. Cada uma das partes contractantes se obriga a estabelecer um serviço especial da propriedade industrial e um deposito central, para a communição ao publico dos privilegios de invenção, dos desenhos ou modelos industriaes e das marcas de fabrica ou de commercio.

ARTIGO 13. Uma repartição internacional será organizada sob o titulo de *Secretaria internacional da União para a protecção da propriedade industrial*.

Esta secretaria, cujas despesas serão feitas pelas administrações de todos os Estados contractantes, será posta sob a alta autoridade da administração superior da confederação Suissa, e funcionará debaixo de sua vigilancia. As suas attribuições serão determinadas de common accôrdo entre os Estados da União.

ARTIGO 14. A presente convenção será submettida a revisões periodicas com o fim de se introduzirem nella os melhoramentos conducentes á aperfeiçoar o systema da União. Para este effeito haverá successivamente conferencias, em um dos Estados contractantes, entre os delegados dos ditos Estados.

A proxima reunião se fará em 1885, em Roma.

ARTIGO 15. Fica entendido que as altas partes contractantes reservam-se respectivamente o direito de fazer separadamente entre si accôrds particulares para protecção da propriedade industrial, desde que esses accôrds não contrariem as disposições da presente convenção.

ARTIGO 16. Os Estados que não tomaram parte na presente convenção poderão, a seu pedido, ser admittidos a adherir a ella.

Esta adhesão será notificada por via diplomatica ao governo da confederação Suissa, e por estes a todos os outros.

Ella produzirá, de pleno direito, a accessão e todas as clausulas e admissão a todas as vantagens estipuladas pela presente convenção.

ARTIGO 17. A execução das obrigações reciprocas contidas na presente convenção está

subordinada, tanto quanto fôr necessario ao cumprimento das formalidades e regras estabelecidas pelas leis constitucionaes daquellas das altas partes contractantes que devem provocar a sua applicação, o que ellas se obrigão a fazer no mais breve prazo possivel.

ARTIGO 18. A presente convenção será posta em execução no prazo de um mez a partir da troca das ratificações e ficará em vigor durante tempo indeterminado até findar-se um anno a partir do dia em que fôr feita a denuncia.

Esta denuncia será dirigida ao governo encarregado de receber as adhesões. Só produzirá effeito em relação, ao Estado denunciante, continuando a ser executoria pelas outras partes contractantes.

ARTIGO 19. A presente convenção será ratificada, e as ratificações serão trocadas em Pariz no prazo de um anno a mais tardar.....

Protocollo de encerramento

No momento de proceder á assignatura da convenção concluida, na data de hoje, entre os governos do Brazil, da Belgica, da Hespanha, da França, de Guatemala, de Italia, da Suissa,

para a protecção da propriedade industrial, os plenipotenciarios abaixo assignados convierão no seguinte :

1.º As palavras *propriedade industrial* devem ser entendidas em sua accepção mais lata, no sentido de que se applicão não só aos productos da industria propriamente dita, mas igualmente aos productos da agricultura (vinhos, cereaes, fructos, gado, etc.) e aos productos mineraes entregues ao commercio (aguas mineraes, etc.)

.....
3.º Fica entendido que a disposição final do art. 2.º da convenção não prejudica a legislação de cada um dos Estadòs contractantes, no que diz respeito ao processo seguido perante os tribunaes e á competencia desses tribunaes.

4.º O § 1.º do art. 6.º deve ser entendido no sentido que nenhuma marca de fabrica ou de commercio poderá ser excluida da protecção em um dos Estados da União pelo simples facto de não satisfazer, no ponto de vista dos signaes que a compõem, as condições da legislação desse Estado, comtanto que satisfaça, neste, ponto, a legislação do paiz de origem, e que tenha sido, neste ultimo paiz, objecto de deposito regular.

Salva esta excepção, que só diz respeito á

fórma da marca, e sob reserva das disposições dos outros artigos da convenção, será applicada a legislação interna de cada um dos Estados.

Pará evitar qualquer falsa interpretação, fica entendido que o uso dos brazões publicos e das decorações, póde ser considerada como contrario á ordem publica, no sentido do parographo final do art. 6.º

.....

7.º O presente protocollo de encerramento, que será ratificado ao mesmo tempo que a convenção concluida na data de hoje, será considerado como fazendo parte integrante desta convenção e terá a mesma força, valor e duração.

Declaração entre o Brazil e a Belgica

PARA A PROTECCÃO DAS MARCAS DE FABRICA E
COMMERCIO

*(Promulgada por Decreto n. 6567 de 8 de
Novembro de 1876).*

Desejando o Governo de Sua Magestade o Imperador do Brazil e o Governo de Sua Magestade o Rei dos Belgas assegurar completa e efficaz protecção á industria manufactureira dos nacionaes dos dous Estados, os abaixo assignados, devidamente autorizados para este fim, convierão nas seguintes disposições:

Os subditos de cada uma das Altas Partes contractantes gozarão no territorio da outra dos mesmos direitos que os nacionaes em tudo quanto diz respeito ás marcas de fabrica ou de commercio, de qualquer natureza que sejam.

Os nacionaes de um dos dous paizes que quizerem tornar segura no outro a propriedade de suas marcas de fabrica ou de commercio, deverão preencher as formalidades para este fim

prescriptas pela legislação respectiva dos dous paizes.

A presente declaração entrará em vigor a datar do dia em que fôr oficialmente publicada em ambos os paizes. Porém, no caso de não obter a approvação do Corpo Legislativo da Belgica dentro do prazo de um anno contado da data da assignatura, ficará nulla em seus effeitos, e tida e havida por não existente desde o seu principio.

As clausulas desta convenção fôrão reproduzidas nos accôrdos celebrados com a Allemanha em 12 de Janeiro de 1877 e promulgado por Decreto de 18 de Janeiro de 1877, e celebrado com a Italia em 21 de Julho do mesmo anno e promulgado por Decreto n. 6663 de 14 de Agosto tambem do mesmo anno.

Accordo entre o Brazil e os Paizes-Baixos

PARA A PROTECÇÃO DAS MARCAS DE FABRICA E
COMMERCIO

*(Promulgado por Decreto n. 6985 de 27 de
Julho de 1878).*

ARTIGO 1.º (Como o do outro accôrdo).

ARTIGO 2.º Os brazileiros depositaráõ as suas marcas de fabrica ou de commercio, em dous exemplares, no cartorio do tribunal do districto em Amsterdam ou em qualquer outro lugar que o Governo Neerlandez designe para esse fim. Reciprocamente, os neerlandezes depositaráõ as suas marcas de fabrica ou de commercio, em dous exemplares na repartição brazileira que a respectiva lei designa ou vier a designar.

E' identica á convenção celebrada com a Belgica a celebrada com a Dinamarca em 25 de Abril de 1881 e promulgada pelo Decreto n. 8128 de 11 de Junho do mesmo anno.

