

INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI

AÇÃO INTERVENTIVA EM MUNICÍPIO

Recurso apelação. -
Tribunal STJ

INVOCAÇÃO DO ART. 8º — INTERPRETAÇÃO - PROTEÇÃO INTERNACIONAL INDEPENDENTEMENTE DE DEPÓSITO OU REGISTRO

RESUMO

- A autora, sob a alegação de que as partes se dedicam à atividade de seguros, com fundamento na Convenção da União de Paris de 1883, na legislação interna e na jurisprudência nacional, pede a condenação da ré a: (a) modificar sua denominação social, dela excluindo a expressão "Sanrio" e a abster-se de usá-la a qualquer título e por qualquer modo, e (b) a desistir do pedido de registro da marca nominativa "Sanrio", depositada sob o nº 815.507.518, aos 16.05.90. - Versa a questão, pois, sobre o uso se nome comercial e de marca. - A ré, na sua contestação, sustenta que não tem vigência hoje no Brasil o art. 8º da Convenção da União de Paris de 1883, porquanto ela sofreu inúmeras alterações, como a revisão de Bruxelas em 1900, revisão de Washington de 1911, de Haia de 1925, de Londres de 1934, de Lisboa de 1958 e de Estocolmo de 1967; que a ré deixou de mencionar os arts. II da revisão de Haia, que ampara os cidadãos de cada país contratante, desde que cumpram as condições e formalidades impostas aos nacionais pela nossa legislação (Código de Propriedade Industrial) e o art. IV da mesma legislação, que estabelece prazo - perdido pela autora - para prevalecer-se da prioridade de um depósito anterior. Ela se reporta, ainda, no art. 4º da revisão de Estocolmo, que estabelece os prazos de prioridade, acrescentando que a ré não requereu tal prioridade, obedecendo às exigências da Lei nº 5.772/71, para que seu nome fosse protegido. - A sentença acolheu o primeiro pedido, ao fundamento de que o Decreto 75.572, de 08.04.75, que promulgou a revisão de Estocolmo, ao impor reservas aos arts. 1º a 12 da mesma, não se aplicou ao art. 8º da Convenção da União de Paris, posto que manteve em vigor no Brasil e revisão de Haia de 1925, no seu art. VIII. - Por outro lado, ela desacolheu o segundo pedido com fundamento na segunda parte do art. VII, bis, da revisão de Haia de 1925, acrescentando que no Brasil os requisitos para o exercícios do direito de prioridade estão previstos no art. 68 da Lei nº 5.772/71, em vigor na data do requerimento do registro da marca. - Em seu recurso, a autora argumenta que a alínea 5 do art. 65 da Lei nº 5.772/71 proibia que se registrassem como marca o título do estabelecimento e o nome comercial, tendo a alínea V do art. 125 da Lei nº 9.279/96 mantido a proibição. acrescenta, com apoio na jurisprudência, que o registro deverá ser negado quando, explorando as empresas a mesma atividade econômica, o uso de marca idêntica possa causar confusão. - Por sua vez, a ré, ao apelar, depois de em preliminar alegar que na certidão de registro da autora não consta como objetivo social o ramo de seguros, insiste na tese da não aplicabilidade do art. 8º da Convenção da União de Paris e invoca precedente jurisprudencial impondo à empresa multinacional e perda do direito de uso de marca no Brasil. - Ao final de seu recurso a ré informa que propôs ação, em curso perante a Justiça Federal, em razão de o INPI, após lhe conceder o registro da marca, acolher pedido da autora, vindo a entender não ser registráveis como marca " títulos de estabelecimento ou nome comercial ". - Às fls. 240 foi interposto pela ré agravo retido relativo à prestação de caução. - Como não houve reiteração de sua apreciação, dele não se conhece. - A Convenção da União de Paris de 1883 estabelece no art. 8º que: "O nome comercial será protegido em todos os países da União, sem obrigação de depósito ou de registro que faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio". - Sustenta a ré que a norma não tem aplicação entre nós, uma vez que ocorreram posteriores revisões, e que no art. 20 do Decreto nº 75.572, que promulgou a revisão de Estocolmo de 1967, ficou expresso que a adesão do Brasil não é aplicável aos arts. 1º ao 12 da Convenção, continuando em vigor aqui a revisão de

Haia de 1925. - Acontece que a revisão de Haia de 06.11.1925, promulgada entre nós pelo Decreto nº 19.056, de 13.12.29, repetiu no art. VIII, palavra por palavra, o art. 8º da Convenção, merecendo ele, como os demais, expressa transcrição no decreto. - Por outro lado a revisão de Lisboa, de 31.10.58, que também contou com a participação do Brasil, repetiu no seu art. 8º o mesmo princípio, igualmente sem qualquer alteração. - É certo que o Decreto nº 75.572/75, que promulgou a revisão de Estocolmo de 1967, causou uma certa confusão ao referir-se à ressalva que afirmou que continua em vigor a revisão de Haia de 1925. - Contudo, os precedentes jurisprudenciais trazidos

EMENTA

O Decreto nº 75.572, de 08.04.75, que promulgou a revisão de Estocolmo de 1967, não contém ressalva ao art. 8º da Convenção da União de Paris, tendo ele apenas optado pela relação de revisão de Haia, de 06.11.1925, promulgada pelo Decreto 19.056, de 13.12.29, cujo art. VIII, tal com ocorreu da revisão de Lisboa, de 31.10.58, repete literalmente o texto do art. 8º da Convenção. - O nome comercial é protegido por tratado internacional, independentemente de depósito ou registro.