Do MESMO AUTOR:

Privilégios de Invenção e Marcas de Fábrica e de Comércio (Comentário ao Decreto n.º 16.264, de 19 de dezembro de 1923).

Volume I — *Dos Privilégios de Invenção*, São Paulo, Emprêsa Gráfica da "Revista dos Tribunais", 1931 (esgotado).

Volume II — *Das Marcas de Fábrica e de Comércio*, São Paulo, Saraiva & Cia., 1930 (esgotado).

JOÃO DA GAMA CERQUEIRA
Da Ordem dos Advogados do Brasil
Instituto dos Advogados de São Paulo

TRATADO
DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL

VOLUME I

INTRODUÇÃO

Evolução histórica da propriedade industrial no Brasil

PARTE I

Da propriedade industrial e do objeto dos direitos

Edição
REVISTA FORENSE
Rio de Janeiro
1946

BIBLIOGRAFIA — JOSÉ FRANCO DA ROCHA POMBO, *História do Brasil*, Rio; J. M. PEREIRA DA SILVA, *História da Fundação do Império Brasileiro*, Rio de Janeiro, 1864-1868; TOBIAS MONTEIRO, *História do Império (A Elaboração da Independência)*, Rio de Janeiro, 1927; PEDRO CALMON, *História Social do Brasil*, São Paulo, 1940; CAIO PRADO JÚNIOR, *Formação do Brasil Contemporâneo*, São Paulo, 1942; JEAN BAPTISTE DEBRET, *Viagem pitoresca e histórica ao Brasil*, trad. de SÉRGIO MILLIET, São Paulo, 1940; JOSÉ ANTÔNIO PIMENTA BUENO, *Direito público brasileiro e Análise da Constituição do Império*, Rio de Janeiro, 1857; A. B. COTRIM NETO, *Doutrina e Formação do Corporativismo*, Rio de Janeiro, 1938; A. D. DE AMORIM LIMA, *Código de Processo Civil Brasileiro Comentado*, II vol., São Paulo, 1941; DÍDIMO DA VEIGA FILHO, *Marcas de Fábrica*, Rio de Janeiro, 1887.

PARTE PRIMEIRA

DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E DO OBJETO DOS DIREITOS

TÍTULO I

Da propriedade industrial

CAPÍTULO I

Noções gerais

SUMÁRIO: 21. Da propriedade imaterial. 22. Divisão da propriedade imaterial. 23. Proteção da propriedade imaterial no Brasil. 24. Definição e objeto da propriedade industrial. 25. Unidade da propriedade industrial. 26. Continuação. 27. Propriedade industrial e concorrência desleal. 28. A denominação "propriedade industrial".

21. O poder da inteligência do homem e a atividade de sua imaginação criadora manifestam-se no domínio das artes e das ciências, como no campo da técnica e das indústrias, em obras de vários gêneros, que encontram proteção na lei e constituem origem de variadas relações jurídicas.

O autor de trabalhos literários ou de obras de arte, o compositor de peças musicais, o sábio que escreve sôbre assuntos científicos ou se entrega a investigações da mesma natureza, o inventor de novos produtos ou novos processos e aplicações industriais, o artífice que cria novas formas para o embelezamento dos produtos da indústria, assim como o escritor, o professor, o jornalista, o orador, o pregador, os que exercem profissões liberais, todos, enfim, que se dedicam a qualquer atividade intelectual, adquirem direito exclusivo sôbre suas produções, independentemente do maior ou menor valor ar-

tístico, científico ou industrial que apresentem ou do modo de sua reprodução. Em virtude dêsse direito, podem, sob o amparo da lei, publicar, reproduzir e explorar suas obras e produções, assim como defendê-las de contrafações, auferindo os proventos materiais que forem suscetíveis de produzir, além do renome pessoal que delas retiram. Ao autor poderá bastar a satisfação de sua vocação artística, de sua curiosidade científica ou de seu espírito inventivo, ou o renome, a fama, a celebridade que lhe vier da obra realizada. Mas o direito assegura-lhe, à parte esta satisfação moral ou subjetiva, o proveito material, consistente no resultado pecuniário que possa colhêr de seu trabalho. [1]

Ao conjunto dêsses direitos resultantes das concepções da inteligência e do trabalho intelectual, encarados principalmente sob o aspecto do proveito material que dêles pode resultar, costuma-se dar a denominação genérica de *propriedade intelectual*, ou as denominações equivalentes — *direito de autor*, *direito autoral*, [2] *propriedade imaterial* e, ainda, *direitos intelectuais*, como os chamou PICARD, e *direitos imateriais* ou *direito sôbre bens imateriais*, segundo KOHLER. [3] Deve-se, porém,

[1] Relativamente às obras científicas, nossa lei, como as da maioria dos países, protege apenas o direito de reprodução, a forma literária, por assim dizer (Cód. Civil, art. 649). Estamos longe, porém, do tempo da ciência desinteressada, em que, na frase de PASTEUR, os sábios, pelo menos em França, julgar-se-iam desonrados, se procurassem tirar proveito de seus trabalhos e das aplicações a que se prestam. Nestes últimos tempos, cogita-se sèriamente da organização da "propriedade científica" e de sua proteção especial, tendente a assegurar aos cientistas o direito sôbre suas descobertas, associando-os aos proveitos pecuniários que possam resultar de sua aplicação industrial, além de lhes garantir o direito pessoal de autor.

A respeito dêsse assunto, vide nossa obra *Privilégios de invenção e marcas de fábrica e de comércio*, vol. I, n.º 53, e as indicações bibliográficas da nota 62 à pág. 121 dêsse volume. O problema da propriedade científica continua a preocupar os meios interessados, sendo objeto de constantes estudos (*La Propriété Industrielle*, vol. 46, págs. 63, 87, 109, 133, 153, 181 e 213; vol. 47, págs. 25, 38, 52 e 70).

[2] Neologismo que RUI BARBOSA condenou, em longa apostila ao art. 657 do Projeto do Cód. Civil, preferindo-lhe a expressão *direito de autor*. Contestou-lhe foros de boa linguagem, reputando desnecessária aquela locução "engendrada especialmente com o fim de servir "à teoria que reduz a mero privilégio os direitos da produção inte-"lectual" (*Parecer*, págs. 274 a 280; *Réplica*, pág. 423).

[3] Há autores que reservam a denominação *propriedade intelectual* para designar a *propriedade literária, científica e artística*, com exclusão dos direitos relativos à *propriedade industrial*, que formam grupo à parte (PICARD, STOLFI e outros).

O Cód. Penal em vigor segue a mesma orientação. Sob a epígrafe "Dos crimes contra a propriedade imaterial" trata dos crimes contra a *propriedade intelectual* (propriedade literária, científica e artística), discriminando, em seguida, os crimes contra os privilégios de invenção, os crimes contra as marcas de indústria e comércio e os crimes de concorrência desleal. Considera, pois, a *propriedade intelectual* e a *propriedade industrial* (expressão que, aliás, não emprega), como partes da *propriedade imaterial*. Mas a *propriedade industrial*, pelo menos a das invenções e desenhos e modelos industriais, constitui uma propriedade intelectual pelos mesmos motivos que a propriedade literária, científica e artística. A propriedade industrial deve, pois, considerar-se como parte da *propriedade intelectual* ou *propriedade imaterial*, ao lado da propriedade literária, científica e artística, formando com esta dois ramos distintos da mesma disciplina (n.º 23 *infra*). GEORGES BRY e DI FRANCO englobam tôda a matéria sob a denominação de *propriedade industrial, literária* e *artística*.

preferir a denominação *propriedade imaterial*, que está mais de acôrdo com o objeto dos direitos a que se aplica (n.º 39 *infra*).

Abrange a *propriedade imaterial* tanto os direitos relativos às produções intelectuais do domínio literário, científico e artístico, como os que têm por objeto as invenções e os desenhos e modelos industriais, pertencentes ao campo industrial. Tendo a mesma natureza (n.º 39 *infra*), o mesmo objeto, isto é, a criação intelectual, e o mesmo fundamento filosófico (n.º 41 *infra*), além de possuírem acentuada afinidade econômico-jurídica e apresentarem inúmeros pontos de contacto, êsses direitos formam uma disciplina jurídica autônoma, cuja unidade doutrinária e científica repousa na identidade dos princípios gerais que regem seus diversos institutos. [4]

Êstes direitos, como já antecipamos, analisam-se em duas ordens diferentes: os de caráter *patrimonial* ou pecuniário, consistentes na faculdade de fruir, de modo exclusivo, tôdas as vantagens materiais que a obra oferecer; e o *direito moral* do autor, inerente à sua personalidade, que se manifesta, prin-

[4] No quadro da propriedade imaterial entram ainda as marcas e outros sinais distintivos que, embora não possuam a mesma origem e não possam considerar-se criações intelectuais, nêle encontram classificação adequada, pois que os direitos que lhes são relativos recaem, igualmente, sôbre objetos imateriais, como teremos ocasião de ver. Também por êste motivo, parece-nos preferível a denominação *propriedade imaterial*, que se aplica com mais justeza aos diversos institutos que engloba, do que a expressão *propriedade intelectual*.

cipalmente, no direito que lhe assiste de ser reconhecido como tal em relação à sua obra e de ligar-lhe o nome. Acrescentam-se a êsse direito, na propriedade literária, científica e artística, o de impedir a modificação da obra, o de alterá-la em nova edição e o de retirá-la da circulação. [5] As leis, entretanto, em sua generalidade, tratam dos direitos intelectuais apenas sob o seu aspecto econômico, abandonando à doutrina a construção jurídica do direito moral do autor. [6]

O conteúdo dos direitos de que nos ocupamos, sua extensão, duração e exercício, variam conforme a natureza de cada um e as leis que regulam a sua atuação e discriminam as faculdades que encerram.

22. As diversas produções da inteligência e do engenho humano, a que nos vimos referindo, dividem-se em dois grupos principais, conforme se manifestam no domínio das artes e das ciências ou no campo das indústrias. O primeiro grupo denomina-se geralmente, *propriedade literária, científica* e *artística,* em oposição à propriedade industrial, que designa o segundo. Ambas, sob a denominação genérica de *propriedade imaterial* ou *propriedade intelectual,* constituem objeto do *direito industrial,* considerado como ramo autônomo da ciência jurídica. Mas, nos países em que o direito industrial não logrou alcançar autonomia didática, doutrinária ou legislativa, a *propriedade imaterial* é desdobrada em *membra disjecta*: a propriedade *literária, científica* e *artística* é estudada, geralmente, como parte do direito civil, ao passo que a *propriedade industrial* é considerada como capítulo do direito comercial ou, quando muito, como simples especialidade no quadro dêsse ramo do direito.

Antes, pois, de fixarmos a posição da propriedade industrial entre as matérias jurídicas, ainda teremos de examinar a questão da autonomia do direito industrial, principalmente em nosso país.

23. Os direitos resultantes das concepções intelectuais, cuja legitimidade, hoje em dia, ninguém mais contesta, são objeto de proteção em todos os países. O reconhecimento dos direitos dos autores de obras literárias e artísticas antecedeu ao dos direitos da propriedade industrial, podendo considerar-se contemporâneo da invenção da imprensa, ao passo que a proteção do direito dos autores de invenções industriais situa-se em época mais recente, como conseqüência da abolição das corporações de ofícios, evoluindo paralelamente com o progresso industrial que se seguiu à extinção daquele regime. [7] Sòmente nos tempos modernos, porém, o direito de autor atingiu a fase decisiva de sua evolução, tanto em relação à propriedade literária, científica e artística, como em relação à propriedade industrial.

Entre nós, êsses direitos foram reconhecidos e protegidos por diversas leis. [8] Já no tempo do Império a Constituição ga-

---

[5] Limitamo-nos, quanto ao direito moral do autor, a esta breve referência, tendo em vista o pequeno interêsse que apresenta em matéria de propriedade industrial, quando comparado à transcendente importância que assume na propriedade literária e artística. Para mais completa informação sôbre o assunto, recorra-se à obra do jurista patrício FILADELFO AZEVEDO, *Direito moral do escritor,* que encerra excelente síntese da doutrina, da legislação e da jurisprudência, tanto no estrangeiro como em nosso país, contendo ainda farta indicação bibliográfica.

[6] O Cód. Civil regula a propriedade literária, científica e artística sob seu aspecto econômico ou patrimonial, nos arts. 649 e segs. Apenas nos arts. 659 e 667 refere-se ao aspecto moral ou pessoal dêsses direitos, declarando, entretanto, suscetível de cessão o direito do autor de ligar seu nome à obra, ao contrário do que dispunha o Projeto CLÓVIS (art. 774). Veja-se a êste respeito o estudo de FILADELFO AZEVEDO sôbre a Lei n.º 496, de 1.º de agôsto de 1898, e o Projeto do Cód. Civil, bem como a crítica dêsse autor à orientação do Cód. Civil (op. cit., págs. 147 e segs.).

[7] A respeito do histórico da proteção da propriedade intelectual, embora não pensemos, como JOSSERAND, que *"ces préludes rituels et quasi séculaires dont on a coutume de faire précéder l'exposé de chacune de nos institutions"*, sejam sempre artificiais e convencionais, estamos com êle quando observa que, não sendo historiadores, não nos sentimos com a necessária competência para verificar êsses históricos e menos ainda para renová-los, invadindo, não sem imprudência, o domínio reservado aos historiadores. A história da proteção da propriedade intelectual é, entretanto, muito interessante sob vários aspectos e seu conhecimento de grande utilidade para quem estuda essa matéria. A respeito podem ser consultadas as obras de NICOLA STOLFI, PIOLA CASELLI, C. CRISTOFARO e ENRICO LUZZATTO, bem como outras também indicadas na Bibliografia, na maioria das quais encontram-se notícias históricas a respeito da propriedade industrial em geral e de seus institutos, em vários países.

[8] Vide, na Introdução, o histórico da legislação brasileira sôbre a propriedade industrial. A propriedade literária, científica e artís-

rantia aos inventores a propriedade de suas descobertas ou produções e o Cód. Criminal punia, como crime de furto, os atentados contra a propriedade literária (art. 621). Na República, a Constituição de 1891, entre as garantias dos direitos dos cidadãos, declarou, no art. 72, §§ 24, 25 e 26, assegurar um privilégio temporário aos inventores, a exclusividade da reprodução das obras literárias e artísticas e a propriedade das marcas de fábrica. Garantias idênticas, extensivas ao nome comercial, figuraram na Constituição de 1934. Leis especiais regularam o exercício dêsses direitos e a repressão das contrafações. Atualmente, o Cód. Civil rege a propriedade literária, científica e artística, no capítulo VI do título relativo à propriedade. Os demais direitos de ordem intelectual, pertencentes ao domínio das indústrias, são regidos por leis especiais. O Cód. Penal, entretanto, define os delitos contra a *propriedade imaterial*, abrangendo a propriedade literária, científica e artística, impròpriamente chamada *propriedade intelectual*, e a propriedade industrial; e os Códigos de Processo Civil e Penal estabelecem o rito das ações relativas a todos êsses direitos.

24. A propriedade *imaterial* compreende, como vimos, a *propriedade literária, científica e artística* que, como o nome indica, abrange as produções intelectuais do domínio literário, científico e artístico; [9] e a propriedade *industrial*, que pode ser

tica, antes do Cód. Civil, era regulada pela Lei n.º 496, de 1.º de agôsto de 1898, que foi a primeira lei brasileira sôbre essa matéria. Em tempos mais remotos, a lei de 11 de agôsto de 1827, que criou os cursos jurídicos no Brasil, assegurava, por 10 anos, o privilégio dos compêndios de autoria dos professôres, quando aprovados pela respectiva Congregação (art. 7.º). Vide também o Cód. Criminal de 1938, art. 261.

[9] A Convenção de Berna, de 1886, revista em Berlim (1908) e em Roma (1928), indica como objeto da propriedade literária e artística tôda produção do domínio literário, científico e artístico qualquer que seja o modo ou a forma de expressão, tais como: os livros, folhetos e outros escritos; as conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza; as obras dramáticas ou dramático-musicais, as obras coreográficas e as pantomimas, cuja encenação fôr fixada por escrito ou de outro modo; as composições musicais com ou sem palavras; as obras de desenho, pintura, arquitetura e escultura; de gravura e de litografia; as ilustrações e cartas geográficas; os planos, esboços e trabalhos plásticos relativos à geografia, à topografia, à arquitetura ou às ciências.

definida como o conjunto dos institutos jurídicos que visam garantir os direitos de autor sôbre as produções intelectuais do domínio da indústria e assegurar a lealdade da concorrência comercial e industrial. A propriedade industrial poderia também ser definida, de modo mais geral, como "o conjunto "de normas legais e princípios jurídicos de proteção à ativi-"dade do trabalho, no campo das indústrias, e a seus resul-"tados econômicos", [10] abrangendo, assim, a proteção das produções intelectuais do domínio industrial (invenções, modelos de utilidade e desenhos e modelos industriais) e tôda a matéria relativa à repressão da concorrência desleal, inclusive as marcas, o nome comercial, as indicações de origem dos produtos, etc. Preferimos, porém, a primeira definição por ser mais restrita, particularizando melhor o objeto da propriedade industrial.

Tanto a propriedade literária, científica e artística, como a propriedade industrial, têm por objeto as produções da inteligência e do engenho humano, [11] sendo certo que na propriedade industrial se incluem outros objetos que não constituem pròpriamente frutos do trabalho intelectual, mas que são protegidos a outros títulos. Malgrado a natureza idêntica de seu objeto, a propriedade literária, científica e artística e a propriedade industrial possuem domínios próprios, perfeitamente delimitados pela natureza especial das obras e produções que se incluem num e noutro dêsses ramos da propriedade imaterial,

[10] Esta definição, sem a restrição relativa às indústrias, convém mais ao *direito industrial*, considerado como ciência autônoma, compreendendo a propriedade literária, científica e artística, a propriedade industrial e a regulamentação do trabalho. Nesse sentido definimos o direito industrial como "o conjunto de normas legais e prin-"cípios jurídicos de proteção à atividade do trabalho e a seus resul-"tados econômicos e reguladores das relações jurídicas, oriundas dessa "atividade, entre os indivíduos e entre êstes e o Estado" (nossa obra citada, págs. 14 e 16). Vide n.º 44 *infra*.

[11] *"La denominazione* opere dell'ingegno", — escreve STOLFI — *"è molto lata. Essa, infatti, abbraccia non solo le opere litterarie, scientifiche ed artistiche, ma anche i disegni e modelli di fabbrica e i brevetti d'invenzione; abbraccia insomma tutti gli oggetti della proprietà intellettuale ed industriale"* (*La Proprietà Intellettuale*, pág. 343); ou, segundo a terminologia que adotamos, abrange todos os objetos da *propriedade imaterial*, que compreende a propriedade literária, científica e artística e a propriedade industrial.

motivo por que podem ser estudadas separadamente e com certo critério de autonomia. Êsses domínios são inconfundíveis, traçando-se os seus limites de acôrdo com o caráter artístico ou industrial da criação. Sòmente êsse critério pode ser adotado para discriminar o campo de aplicação das leis que regulam a propriedade literária, científica e artística e das que regem a propriedade industrial, porque, posta de lado essa distinção, tôdas as produções do espírito reduzir-se-iam a uma só categoria de produções intelectuais. Sob seu aspecto formal, salvo as obras de artes plásticas e decorativas, as produções intelectuais que se encontram na esfera da propriedade literária, científica e artística e as que entram no campo da propriedade industrial possuem natureza absolutamente diversa. As obras literárias e científicas, as composições musicais, coreográficas ou teatrais, bem como ás de arquitetura, por exemplo, são inconfundíveis, sob tal aspecto, com as invenções e os desenhos e modelos industriais. Apenas entre as obras de arte plástica e os desenhos e modelos industriais há certa afinidade, resultante do cunho artístico destas criações e do fato de se caracterizarem, também, como criações de forma. Daí entenderem alguns autores que, entre a propriedade literária, científica e artística e a propriedade industrial, existe como que uma *zona grigia*, onde elas se fundem. [12] Sem dúvida, parece haver entre a propriedade artística e a propriedade industrial uma zona intermediária, onde se situam as criações que participam, ao mesmo tempo, da natureza das obras de arte e dos característicos das produções industriais, como se dá com os desenhos e modelos industriais, não se podendo saber, como dizem alguns escritores, onde finda a arte e começa a indústria. Mas os desenhos e modelos industriais e as obras de arte plástica e decorativa, como veremos a seu tempo, distinguem-se por característicos próprios, apesar dos

[12] DI FRANCO, *Trattato della proprietà industriale*, pág. 4. STOLFI (op. cit., pág. 357) escreve com razão que *"non può ammettersi una zona grigia, che non ricada nell'àmbito di applicazione di alcuna legge, ma solo si può ammettere che un oggetto sia tutelato da una o più leggi"*.

que lhes são comuns, tornando possível traçar-se nìtidamente o limite entre os dois ramos da propriedade imaterial.

De acôrdo com a definição dada e o critério de distinção que adotamos, incluem-se na propriedade industrial os *privilégios de invenção*, os *modelos de utilidade*, que em muitos países não são protegidos como criações distintas das invenções, os *desenhos e modelos industriais*, as *marcas de fábrica e de comércio*, o *nome comercial* em suas diversas modalidades, inclusive as *indicações de origem ou proveniência dos produtos*, os *segredos de fábrica*, as *recompensas industriais* e a repressão da *concorrência desleal*. [13]

[13] Delineia-se, ùltimamente, a tendência de se incluir na propriedade industrial a proteção das novas variedades de plantas, em moldes semelhantes à das invenções industriais.

Teòricamente, não há motivos para se negar proteção aos novos produtos vegetais obtidos pela intervenção do homem na transformação de árvores, flores, frutos, legumes, etc., bem como aos processos para obter essa transformação. Inúmeros, porém, são os problemas e as dificuldades que essa matéria oferece e que até hoje não lograram solução conveniente. Sua assimilação às invenções industriais para criar-se um sistema de proteção semelhante não é praticável, pelas dificuldades que o sistema apresentaria, tornando a proteção legal precária e ilusória, sobretudo no que concerne à repressão das contrafações. Pràticamente, o problema nos parece insolúvel ou, pelo menos, de difícil solução, como o demonstra o número restrito de leis que regularam o assunto em outros países e a profunda divergência dos sistemas adotados.

Em nosso entender, mantêm-se de pé as dúvidas e objeções formuladas por BERNARD FREY-GODET, em estudos publicados na revista *La Propriété Industrielle* (vol. 39, pág. 31), às quais se refere a mesma revista, em artigo inserto no vol. 48, pág. 58.

Nos Estados Unidos, a lei de 23 de maio de 1930 modificou a lei de patentes, para incluir, entre as invenções privilegiáveis, *"any distinct and new variety of asexually reproduced plant, other than a tuber-propagated plant"*. A lei cubana de 4 de abril de 1936, no art. 41, 3.º, contém disposição idêntica. Ambas estabelecem a proteção legal em limites bastante estreitos, restringindo-a às variedades vegetais reproduzidas assexualmente, excluídas as que se reproduzem por tubérculos. Em outros países, como a Tcheco-Eslováquia, a França e a Alemanha, soluções diferentes foram estudadas e concretizadas em leis ou projetos de lei.

Em nosso país, já se cogitou dêste assunto, que chegou a ser objeto de um projeto de lei de autoria do deputado GRACO CARDOSO (nossa obra citada, vol. I, pág. 157 e nota). Recentemente, no Projeto de Cód. da Propriedade Industrial, incluiu-se a regulamentação dos privilégios sôbre novidades vegetais nos mesmos moldes dos privilégios de invenção. Propusemos a supressão das disposições respectivas pelos mesmos fundamentos acima expostos. A Comissão andou bem inspirada suprimindo o capítulo relativo às novidades

25. A classificação sistemática das matérias da propriedade industrial oferece não pequenas dificuldades, dada a diversidade dos direitos que nela se confundem. Como observa GEORGES BRY, *"il est difficile de les réunir dans un quadre unique, de les envisager sous un aspect uniforme. Ils n'ont ni la même origine, ni la même histoire; les lois qui les ont consacrés naguère, ou celles qui les protègent aujourd'hui n'ont pas le même point de départ. La variété se retrouve encore dans les règles qui les concernent ou dans la limite des avantages qu'on leur reconnaît"*. [14] CHABAUD também acentua que *"l'expression de* propriété industrielle *sert à désigner des droits de nature fort différente qu'on a pris l'habitude de rapprocher en raison du but commun auquel ils tendent: celui de favoriser l'industrie et le commerce en accordant à ceux qui s'y livrent certains avantages qui le seul droit commun ne leur assurerait pas"*. [15] A identidade dos fins dessas leis e dos meios de que lançam mão constitui, segundo êsse autor, razão a mais para aproximar, na prática, aquêles direitos e classificá-los sob a mesma rubrica. *"Mais là s'arrêtent les ressemblances et l'assimilation entre les divers textes ci-dessus ne peut être maintenue si on les envisage au point de vue de leur rôle en ce qui concerne le fondement même du droit"*. É a mesma idéia que se encontra nas obras de LADAS, para quem *"propriété industrielle n'est qu'un* nom collectif *désignant la somme des droits découlant de l'activité industrielle ou commerciale d'une personne"*. [16]

vegetais; mas o projeto publicado as manteve no quadro da propriedade industrial, a que evidentemente não pertence, dispondo que a sua proteção dependerá de regulamentação especial (arts. 3.º e 225).

Sôbre o assunto consulte-se: *La Propriété Industrielle*, vol. 39, págs. 31 e 92, vol. 45, pág. 71, vol. 48, pág. 58; WALKER, *On Patents*, Deller's Edition, vol. I, págs. 77 e segs.

[14] *La propriété industrielle, littéraire et artistique*, pág. 1. O autor reconhece, entretanto, que há pontos de contacto entre êsses institutos que se prendem à riqueza comercial ou industrial, literária ou artística de um país e é sob êsse aspecto que os agrupa.

[15] *La protection légale des dessins et modèles*, pág. 6.

[16] *La protection internationale de la propriété industrielle*, pág. 3. Para êste autor a expressão *propriedade industrial* é simplesmente *"un commun dénominateur pratique pour désigner divers intérêts qui se rattachent à l'activité commerciale et industrielle des*

Assim compreendida, a propriedade industrial apresenta-se a nossos olhos como simples aglomerado de diversos institutos, de índoles diferentes, reunidos segundo critério estritamente prático e aproximados exclusivamente pelo fim comum a que visam, sem nenhuma unidade doutrinária ou científica. De fato, se considerarmos a propriedade industrial apenas como "o conjunto dos direitos resultantes das concepções da "inteligência humana que se produzem na esfera da indús-"tria", conforme a definição de CARVALHO DE MENDONÇA, [17] nêle teriam entrada sòmente os direitos concernentes às invenções, aos modelos de utilidade e aos desenhos e modelos industriais, que participam da natureza daquelas criações. As próprias marcas industriais não poderiam ser compreendidas, a êsse título, no quadro da propriedade industrial, de acôrdo com aquêle conceito. [18] Muito menos poderiam ser incluídos os demais institutos que enumeramos como objeto da propriedade industrial. RAMELLA, reconhecendo que as marcas, os nomes comerciais e outros sinais distintivos não podem ser considerados como criações inteléctuais, justifica sua inclusão na propriedade industrial, atendendo a que as faculdades que competem ao possuidor dêsses sinais distintivos não são diferentes, quanto a seu escopo, das que se encerram no conceito do direito de autor, tendendo, igualmente, a tutelar os resultados da atividade industrial do produtor e a impedir usurpações que o prejudiquem. *"Di vero"*, escreve o autor citado, *"il marchio, il nome, ecc., non son altro che mezzi materiali adottati per distinguere i proprî prodotti dagli altrui, è concorrenti quindi, come le privative industriali, a impedirne*

hommes et qui sont considérés de nos jours comme étant aussi importants et précieux que les intérêts portant sur les objets tangibles" (op. cit., pág. 6). Vide, do mesmo autor, *The international protection of trade-marks by the American Republics*, pág. 3. Aliás, o autor adverte que, nos países de direito costumeiro, como a Inglaterra e os Estados Unidos, a natureza dos direitos de propriedade industrial nunca foram objeto de estudos aprofundados ou de pesquisas jurídicas, sendo considerados êsses direitos como *"interest of substance"*.

[17] Op. cit., vol. V, parte I, n.º 8, pág. 12.

[18] Nossa obra citada, vol. I, págs. 26 e segs.

ta confusione".[39] Mas, ainda que se acolha o argumento, cujas falhas são evidentes, a mesma demonstração não serviria para justificar a inclusão dos outros institutos da propriedade industrial no quadro de sua classificação sistemática.

26. Ao contrário do que escrevem os autores citados, a unidade da propriedade industrial revela-se sob vários aspectos: na natureza e fundamento do direito e na natureza de seu objeto; na forma da proteção legal; no conceito comum das infrações; e, principalmente, nos princípios cardiais que regem seus diversos institutos. Os direitos relativos à propriedade industrial caracterizam-se como direitos privados patrimoniais e fundam-se no direito natural. O objeto dêsses direitos é um bem imaterial, como as invenções, os desenhos e modelos industriais, as marcas, o nome comercial, etc. A proteção legal, embora sua regulamentação varie em pontos secundários, traduz-se sempre num privilégio de uso ou exploração. Finalmente, o conceito das infrações não difere sensìvelmente de um instituto para outro. A unidade da propriedade industrial, entretanto, mais se evidencia no princípio geral que informa as suas leis e domina a sua doutrina.

De fato, o estudo de seus diversos institutos demonstra que, protegendo o direito dos autores de invenções industriais, assim considerados também os modelos de utilidade e os desenhos e modelos industriais, que são invenções de forma, a lei visa resguardar o titular dêsses direitos do perigo das contrafações e dos prejuízos resultantes, tal como acontece em relação à propriedade literária, científica e artística. As leis particulares que regulam êsses institutos e estabelecem sanções contra a violação dos direitos da propriedade literária e artística e dos privilégios de uso e exploração das criações industriais são, essencialmente, leis de repressão da concorrência desleal, como teremos ocasião de ver no parágrafo seguinte, ao tratarmos das relações da propriedade industrial com a concorrência desleal. Os princípios que inspiram a lei naquelas matérias são os mesmos que a informam quando assegura a propriedade das marcas de fábrica e de comércio e do nome comercial em suas várias modalidades, quando defende as indicações de origem dos produtos, quando protege os segredos de fábrica, quando regula o uso das recompensas industriais e, finalmente, quando reprime a prática de outros atos de concorrência considerados desleais ou ilícitos. Abrangendo tôda a matéria relativa à propriedade imaterial ou intelectual, isto é, a propriedade literária, científica e artística e a propriedade industrial, domina o princípio geral da repressão da concorrência desleal, de que as leis sôbre patentes de invenção, desenhos e modelos industriais, marcas, nome comercial e outras, não são mais que aplicações particulares. Evidencia-se, assim, o caráter comum que aproxima e reúne êsses diversos institutos, sob o mesmo critério de ordem geral, como partes de um todo. Ora, a relação que há, sob o ponto de vista econômico, entre os fatos que dão lugar à repressão da concorrência desleal, existe também entre as leis que lhes são aplicáveis, dada a íntima conexão entre o direito e a matéria que regula. O mesmo caráter comum domina, portanto, sob o ponto de vista jurídico, os diversos institutos da propriedade industrial que, assim, como disciplina autônoma e unitária, poderia ser definida, simplesmente, como o conjunto dos institutos jurídicos que têm por fim prevenir e reprimir a concorrência desleal no comércio e na indústria. Mas o direito dos autores de invenções industriais sôbre suas criações é assaz importante, sobretudo como fundamento da proteção legal, e não podemos, por isso, colocá-lo em plano secundário, fazendo sobressair, na definição da propriedade industrial, apenas o aspecto de sua proteção contra a concorrência desleal. Acentuamos, por essa razão, o conteúdo positivo do direito, no qual, aliás, está implícito o seu conteúdo negativo, isto é, a exclusão de qualquer outra pessoa, de que a defesa contra a concorrência desleal é corolário. Daí havermos definido a propriedade industrial como o conjunto dos institutos jurídicos que visam garantir os direitos de autor sôbre as produções intelectuais do domínio das indústrias e manter a lealdade da concorrência comercial e industrial. Assim concebida a propriedade industrial, tôdas as matérias que entram em seu do-

[39] *Trattato della proprietà industriale*, vol. I, pág. 3, n.º 3.

mínio não se agrupam arbitràriamente, nem se aproximam sob critério puramente prático e utilitário; relacionam-se intimamente, estabelecendo-se entre elas não, apenas, simples pontos de contacto, mas um nexo lógico e natural. Não se trata, pois, de uma classificação artificial e arbitrária para fins de estudo ou de regulamentação, mas de classificação natural baseada em critério exato e determinada por um princípio geral que domina tôdas as matérias compreendidas nessa classificação, isto é, o princípio da repressão da concorrência desleal.

De acôrdo com êsse critério e com a definição da propriedade industrial que propomos, o objeto desta disciplina pode ser discriminado em dois grupos:

I. A matéria em que predomina o conceito do direito de autor sôbre as produções intelectuais do domínio das indústrias, compreendendo: *a*) as invenções industriais; *b*) os modelos de utilidade; *c*) os desenhos e modelos industriais.

II. A matéria em que prevalece o princípio da lealdade da concorrência no comércio e na indústria, abrangendo: *a*) as marcas de fábrica e de comércio; *b*) o nome comercial em suas várias modalidades, inclusive as indicações de origem ou proveniência dos produtos; *c*) os segredos de fábrica; *d*) as recompensas industriais; *e*) a repressão da concorrência desleal em geral. [20]

Ainda sob outro aspecto revela-se a unidade da propriedade industrial, cujos diversos institutos visam igualmente proteger, nos domínios da indústria, a atividade do trabalho, em várias de suas modalidades, bem como seus resultados econômicos; e, de modo especial, o trabalho intelectual e técnico. De fato, o exame das diversas matérias que constituem o estudo da propriedade industrial mostra que suas leis e princípios tendem essencialmente à proteção do trabalho, diretamente ou através de seus resultados econômicos: proteção às invenções industriais, aos modelos de utilidade e aos desenhos e modelos artísticos aplicados à indústria; proteção das marcas que identificam e distinguem as mercadorias e do nome do comerciante ou industrial e do estabelecimento ou emprêsa; proteção à atividade lícita do comércio e da indústria no campo da livre concorrência. A lei protege as criações industriais, que são resultados do trabalho técnico ou artístico, assegurando a seus autores a sua exploração exclusiva; protege o fruto do trabalho do comerciante ou industrial e os resultados de sua atividade profissional, impedindo a usurpação das marcas que distinguem seus produtos e mercadorias; protege tôda a atividade do comerciante ou industrial, defendendo a soma de seus resultados e vantagens, concretizados no complexo do estabelecimento ou emprêsa, no nome comercial, na insígnia, no nome dos lugares de produção, no seu aviamento e no seu *goodwill*. Ainda sob êste aspecto, portanto, a propriedade industrial apresenta-se como um corpo de doutrina que repousa em princípios e fundamentos comuns.

[20] Esta discriminação, note-se, não implica no desconhecimento do direito incontestável do comerciante ou industrial sôbre a marca, o nome comercial, etc., como fundamento da proteção legal.

27. A propriedade industrial e a teoria da repressão da concorrência desleal entrelaçam-se intimamente, podendo-se, hoje em dia, considerá-las como dois aspectos diversos das mesmas relações jurídicas.

A evolução das doutrinas que têm por objeto a concorrência desleal processa-se de modo contínuo, mas lento. O problema da concorrência desleal e de sua repressão só se impôs à consideração dos juristas, de modo mais agudo, nos tempos modernos, depois que o crescente progresso das indústrias e do comércio, aliado a outros múltiplos fatôres que aqui não poderíamos examinar, deu lugar ao aparecimento de uma competição sem regras e sem limites, entre comerciantes e industriais, empenhados em obter vantagens cada vez maiores sôbre seus concorrentes. A livre concorrência econômica é conseqüência da liberdade de comércio e indústria e age como elemento do progresso econômico de cada país. Mas degenera, transformando-se em agente perturbador dêsse progresso, quando os comerciantes e industriais, no afã de vencerem seus competidores, lançam mão de práticas e métodos ilícitos ou desleais. Daí a necessidade da intervenção do Estado para

regulamentar a concorrência, coibindo os abusos da liberdade individual e mantendo a livre concorrência dentro de seus limites naturais. Entretanto, é difícil, senão impossível, como bem se compreende, prever, na lei, todos os casos e formas de concorrência desleal, dada a sua infinita variedade e a complexidade de que se revestem. Dêsse modo, a repressão dos atos de concorrência desleal fêz-se sentir, de modo particular, em relação a fatos mais graves e, ao mesmo tempo, mais fáceis de serem definidos e caracterizados. Surgem, assim, as primeiras leis sôbre privilégios de invenção, desenhos e modelos industriais, marcas de fábrica e de comércio, nome comercial etc., que prevêem e punem delitos especiais. [22] Os demais fatos, menos graves, mas igualmente prejudiciais, caem sob o domínio do direito comum e dos princípios gerais do direito civil. Só mais tarde aparecem as primeiras leis que têm por objeto especial a repressão da concorrência desleal, a que se costuma denominar *genérica*. [23]

Por estas rápidas observações, que serão desenvolvidas no capítulo relativo à concorrência desleal, verifica-se que, na base das leis particulares da propriedade industrial, a que acima aludimos, encontra-se o princípio ético da repressão da concorrência desleal comum a tôda a matéria. É êsse princípio que informa aquelas leis que são, no fundo, leis contra a concorrência desleal, no campo do comércio e da indústria, como, em outra esfera, as leis do mesmo caráter que protegem a propriedade literária e artística.

Dada a natureza especial das leis a que nos referimos, que se restringem a determinados objetos, nota-se que maior tem sido o progresso e aperfeiçoamento da legislação parti-

[22] Cf. PICHOT, *De la concurrence déloyale et de la contrefaçon en matière commerciale et industrielle*, pág. 15: *"Certains actes de concurrence déloyale, cette expression étant entendue dans un sens large y compris les faits de contrefaçon, sont prévus et réprimés par des lois particulières"*. No mesmo sentido, G. BRY, op. cit., pág. 508; H. ALLART, *Traité de la concurrence déloyale*, pág. 3; DI FRANCO, op. cit., pág. 438, n.º 263.

[23] Sob êste aspecto costuma-se distinguir a concorrência desleal *específica*, constituída pelos atos definidos nas leis especiais, da concorrência desleal *genérica*, que se verifica na prática de atos não previstos naquelas leis como delitos.

cular sôbre a propriedade industrial do que a evolução da lei geral sôbre a concorrência desleal, o que se observa em todos os países. Nota-se, também, que, ao mesmo tempo que o princípio geral da repressão da concorrência desleal informa as leis particulares da propriedade industrial, estas leis, pelo seu constante aperfeiçoamento e pelos estudos a que dão origem, influem poderosamente na evolução da doutrina da concorrência desleal, que tende a absorver tôda a propriedade industrial. [24] Dessa recíproca influência e da íntima relação existente entre a propriedade industrial e a concorrência desleal pode-se concluir que a repressão da concorrência desleal confunde-se com a propriedade industrial sob o ponto de vista dos princípios em que se baseiam. Ou, melhor dito, a repressão da concorrência desleal constitui o princípio básico da propriedade industrial, ao mesmo tempo que esta constitui a concretização daquele princípio, na legislação positiva. Como se processa a recíproca influência da concorrência desleal e da propriedade industrial, é coisa que varia em cada país, de acôrdo com a sua evolução jurídica. Na França, por exemplo, parte-se da doutrina da repressão da concorrência desleal para se chegar à legislação particular da propriedade industrial, reservando-se ainda largo campo para aquela doutrina, em cujo domínio incidem os atos não previstos nas leis especiais. [25] Nos Estados Unidos, verifica-se o inverso, partindo-se das leis

[24] OLIVIER PICHOT, em sua obra citada, sob o título "De la concurrence déloyale" reune tôda a matéria relativa à propriedade literária e artística, aos privilégios de invenção, desenhos e modelos industriais, marcas, nome comercial, indicações de origem dos produtos e à concorrência desleal não prevista nas leis especiais que regulam essas matérias, tomando a expressão *concorrência desleal* em seu mais amplo sentido.

[25] Cf. G. BRY: *"Les lois particulières enlèvent certains de ces actes à la theorie générale pour en faire des délits de police correctionelle. Mais, dès qu'on se trouve en dehors des cas textuellement prévus ou des conditions exigées pour l'application de ces lois spéciales, on retombe dans le domaine du* droit commun *qui permet de réparer le préjudice causé"* (op. cit., pág. 508). No mesmo sentido, H. ALLART, op. cit., pág. 3; DI FRANCO, op. cit., pág. 438, n.º 263; PICHOT, op. cit., pág. 15.

Nos Estados Unidos, MOORE considera a lei de marcas como subdivisão da lei sôbre concorrência desleal (*Legal Protection of Goodwill*, págs. 46, 134 e 146). Assim também HOPKINS (*Trademarks, Tradenames and Unfair Competition*, pág. 4).

particulares sôbre a propriedade industrial para se formular o princípio geral da repressão da concorrência desleal, cuja construção doutrinária assenta especialmente nas leis relativas às marcas de fábrica e de comércio. [25] Em nosso país, onde a aplicação da doutrina da repressão da concorrência desleal, baseada nos princípios do direito civil, encontra a mesma resistência, por parte de nossos tribunais, que a teoria do abuso de direito, as primeiras manifestações daquela doutrina verificaram-se na promulgação da lei sôbre marcas de fábrica e de comércio, de 1875, inspirada na necessidade de se proteger a indústria contra os abusos da livre concorrência, que caracterizam a concorrência desleal. Lê-se, com efeito, no parecer n.º 2 da Comissão de Justiça Criminal da Câmara dos Deputados, de 19 de março de 1875: "... é preciso proteger a "indústria, mas sem prejuízo da liberdade de que carece. Não "deve intervir a lei para regular-lhe o exercício, que se deve "abandonar à sua livre inspiração, mas para reprimir-lhe os "desvios no mesmo sentido e do mesmo modo por que repri-"me todos os outros abusos da liberdade". [26] Outras leis sucederam-se a esta, regulando os diversos institutos da propriedade industrial, até ser promulgado o Decreto n.º 24.507, de 29 de junho de 1934, que definiu diversos atos de concorrência desleal. Verifica-se, assim, em nosso país, o fenômeno que acima assinalamos, isto é, os princípios da concorrência desleal determinando o aparecimento das leis particulares da propriedade industrial, como aplicação prática daqueles princípios, no direito positivo, e essas leis particulares concorrendo para a construção da doutrina sôbre a concorrência desleal e para a sua concretização em legislação adequada. A doutrina da concorrência desleal constitui, pois, o princípio informativo da propriedade industrial e tende a ser, em estágio mais adiantado de nossa evolução jurídica, a síntese dêsse ramo do direito e como que o seu coroamento. Resumindo, podemos dizer que a teoria da concorrência desleal abrange

[25] *"The law of unfair competition is the natural evolution of the law of trade-marks out of which it has grown"* (DERENBERGER, *Trade-Mark Protection and Unfair Trading*, págs. 40 e segs.).

[26] AFONSO CELSO, op. cit., em anexo, pág. 227.

tôda a propriedade industrial, cujas leis constituem aplicações particulares de seus princípios gerais. [27]

28. Não poucos autores contestam a justeza da expressão *propriedade industrial* para designar os direitos a que se aplica, não apenas porque se negue a êsses direitos o caráter de propriedade, como também pela natureza heterogênea que se lhes atribui. LADAS, por exemplo, escreve: *"Au fond, ce terme n'est pas approprié. En premier lieu, le mot* industriel *est ambigu; il provient du terme* industrie *qui peut être pris en un sens étroit, par opposition au commerce, à l'agriculture et aux industries extractives, ou bien en un sens large, comprenant toute la gamme du travail humain. En second lieu, le mot* propriété *ne s'applique point ici aux objets tangibles auxquels il se rattache en général; il est appelé, en outre, à comprendre des intérêts et des droits de nature très hétéroclites".* [28]

A primeira objeção, porém, não procede, desde que o sentido e o alcance da expressão *industrial*, nesta matéria, ficaram fixados na Convenção da União de Paris, de 1883, que a toma em sua acepção mais lata, compreendendo não só a indústria e o comércio pròpriamente ditos, como também as indústrias agrícolas e extrativas. A segunda objeção recai sôbre a própria natureza dos direitos em causa e desaparece desde que se reconheça a êsses direitos a sua verdadeira natureza de propriedade.

Sob êste aspecto, a expressão *propriedade industrial* aplica-se com inteira pertinência aos direitos sôbre os privilégios de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos e modelos

[27] Não se conclua daí que tôda a matéria da propriedade industrial deva reduzir-se a uma simples categoria do *direito concorrencial*, consistente em uma das modalidades da polícia jurídica da concorrência comercial, como sustenta FRANCISCO CAMPOS (*Pareceres*, 2.ª série, págs. 25 a 27). Isso importaria em desconhecer a natureza dêsses direitos e seu fundamento filosófico.

[28] Op. cit., pág. 3. Para êste autor, como vimos, a expressão *propriedade industrial* é simplesmente *"un commun dénominateur pratique pour désigner divers intérêts qui se rattachent à l'activité commerciale et industrielle des hommes et qui sont considérés de nos jours comme étant aussi importants et précieux que les intérêts portant sur des objets tangibles"* (op. cit., pág. 6). Vide nota 14, pág. 60.

industriais, as marcas de fábrica e de comércio, ao nome comercial e, por extensão, às demais matérias que compreende, como teremos ocasião de ver ao estudar a natureza jurídica dêsses direitos.

Essa expressão, aliás, tem livre curso na doutrina e na legislação, sobretudo nos países latinos, desde que foi adotada pelo Congresso internacional reunido em Paris, em 1878. [29] Em nossa legislação foi consagrada pelo Decreto n.º 16.264, de 19 de dezembro de 1923, que criou a Diretoria Geral da Propriedade Industrial, incumbida dos serviços relativos aos privilégios de invenção e registros de marcas de fábrica e de comércio.

Largos são os domínios da propriedade industrial. Assim os traçou a Convenção da União de Paris, revista em Haia, em 1925 (art. 1.º):

"A propriedade industrial compreende-se em sua acepção "mais lata e se aplica não só à indústria e ao comércio pròpriamente dito, mas também ao domínio das indústrias agrí-"colas (vinhos, grãos, fôlhas de fumo, frutas, gado, etc.) e "extrativas (minerais, águas minerais, etc.)".

Não menor é a extensão que lhe dá nossa lei. [30]

[29] A expressão francesa *propriété industrielle*, observa LADAS, deu lugar à expressão inglêsa *industrial property* e a expressões correspondentes em outras línguas: em espanhol, *propiedad industrial;* em italiano, *proprietà industriale;* em romeno, *proprietàtii industriale;* em holandês, *industriel Eigendom;* em norueguês, *industrielle Retsvern;* em sueco, *industrielt rattsskydd.* Na Alemanha os têrmos *"industrielles Figentum"* são às vêzes usados, sendo mais corrente, entretanto, o emprêgo das expressões *gewerbliches Eigentum* ou *gewerblicher Rechtsschutz* (LADAS, op. cit., pág. 3 e nota). Outro escritor americano consigna a expressão no direito estrangeiro, indicando seu objeto: *"Included in the broad title* Industrial Property Law, *which is quite generally used abroad, are those laws which provide for the granting and protection of patents, industrial designs and models; trade and commercial names, trade-marks, labels, wrappers and containers; suppression of false indication of geographical origin; and protection against competition"* (SHOEMAKER, *Trade-Marks*, vol. II, pág. 1.084).

[30] O Decreto-Lei n.º 2.679, de 7 de outubro de 1940, que reorganizou o Departamento Nacional da Propriedade Industrial, dispõe no parág. único de seu art. 1.º: "A proteção da propriedade in-"dustrial aplica-se a tôda indústria e ao comércio, recaindo sôbre as "invenções merecedoras de privilégio, modelos de utilidade, desenhos "ou modelos industriais, variedades novas de plantas, marcas de in-

"dústria ou de comércio, nome comercial, título de estabelecimento, "insígnias de indústria e de comércio e de entidades jurídicas, científicas, culturais, esportivas e de outros fins lícitos e indicações de "procedência ou denominações de origem, e promovendo a repressão "da concorrência desleal, bem como a introdução de indústrias novas "pelo licenciamento obrigatório dos privilégios ou justo auxílio aos "autores de invenções de excepcional valor".

A disposição transcrita certamente não pecará por estreita. Podada em seus excessos e demasias e ressalvada a impropriedade de certas expressões, corresponde à acepção em que deve ser tomada a denominação *propriedade industrial.*

O Projeto de Cód. da Propriedade Industrial, no art. 2.º, reproduz, com modificações, o princípio consagrado na Convenção acima citada, declarando: "A propriedade industrial deve ser entendida na "acepção mais ampla: aplica-se não só à indústria e ao comércio pròpriamente ditos, mas ainda ao domínio das indústrias agrícolas e "extrativas, bem como a todos os produtos fabricados ou naturais".