

CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL — LIMITAÇÕES LEGAIS
AO PAGAMENTO DE ROIALES PELO USO DE MARCA, NA
PRORROGAÇÃO DO REGISTRO

Tribunal de Justiça

Seção Cível

Embargos Infringentes na Ação Rescisória n.º 570

Relator : Sr. Desembargador Wellington Pimentel

Embargante: Antônio Fusaro & Cia. Ltda.

Embargada : Sociedade Industrial de Refrigerantes Ltda.

1. Ação Rescisória. Embargos Infringentes.
2. Código de Propriedade Industrial. Limitações legais ao pagamento de royalties pelo uso de marca, na prorrogação do registro.
3. A limitação estabelecida pela letra d, § 4.º, do art. 90 do Código de Propriedade Industrial atinge apenas os efeitos fiscais (dedutibilidade e possibilidade de remessa ao exterior) e não os efeitos contratuais da licença.
4. Contrato que abrange não só a autorização de uso da marca, mas também a transferência do conhecimento de fórmulas para fabricação de refrigerantes, assinado em época anterior à edição da Lei 5.772/71. Art. 153, § 3.º, da Constituição Federal.
5. Não se justifica a desconstituição de acórdão que julgou improcedente ação que pretendia se declarasse inexistente a obrigação de fazer pagamentos contratualmente previstos.
6. Opinião pelo provimento do recurso.

PARECER

Trata-se de Embargos Infringentes opostos ao V. Acórdão do Egrégio Terceiro Grupo de Câmaras Cíveis, que, nos autos da Ação Rescisória n.º 570, por maioria, julgou procedente a ação, com fun-

damento em violação de literal disposição de lei, tendo assentado, conforme sua ementa, que:

“Embora o registro, temporário, da marca, o título de sua propriedade sui generis (CF, art. 153, § 24, c/c art. 59 do CPI), seja sempre prorrogável (CPI, art. 85); e conquanto possa o seu titular autorizar-lhe o uso remunerado por terceiro mediante contrato de exploração (art. 90 e seu § 1.º), o § 4.º, d, deste artigo 90 dispõe que, na prorrogação do registro, cessa o direito aos royalties. Rescisória julgada procedente, por maioria”.

2. A minoria acompanhou o douto voto vencido do eminente Desembargador Ebert Chamoun, que assim se expressou:

“A decisão que se pretendeu rescindir, fazendo prevalecer o contrato sobre a lei nova, o art. 90, § 4.º, d, uma interpretação ao considerar que a locução “a averbação não produzirá qualquer efeito no tocante ao pagamento do royalty não significa dispensa, cancelamento ou impedimento do pagamento, mas sim não modificará, não alterará os pagamentos que vinham sendo feitos” (1.44). Ora, data venia, não constitui violação literal de disposição de lei, para efeito de ajuizamento de ação rescisória, haver a decisão dita rescindenda dado, da lei, uma interpretação expressamente. Nem constitui literal violação de disposição de lei entender que a lei nova, porque não é de ordem pública, ou por qualquer outro fundamento, não retroage para alcançar contrato anteriormente celebrado. Em ambos os casos, o dispositivo legal comporta mais de uma interpretação, a assunção de uma posição doutrinária diversa, o reconhecimento de uma diferente tese de direito. Essa a razão pela qual, vencido, julgava inadmissível a ação rescisória”.

3. A Embargante, na qualidade de proprietária da fórmula original de um refrigerante e de sua respectiva marca, MINEIRINHO, ambas devidamente registradas, fez com a Embargada contrato a que denominou de “autorização de uso de fórmula original para fabricação de refrigerante”, em 22 de setembro de 1946, pelo qual autorizou a Embargada a explorar comercial e industrialmente o referido refrigerante, exceto no Estado de Minas Gerais, onde a Embargante não abdicava do direito de continuar tal exploração (fls. 39/40). Esse contrato foi retificado e ratificado por outro, de 12 de maio de 1966, em que a Embargante deu à Embargada exclusividade de exploração em todo o território nacional, enquanto ela Embargada existisse, pois só na hipótese de cessação de sua atividade a marca e a fórmula voltariam à propriedade exclusiva da Embargante. A remuneração por último fixada foi de 1% sobre o total das vendas realizadas (fls. 37/38).

4. Em razão do disposto no art. 90, § 4.º, d, do novo Código de Propriedade Industrial (Lei n.º 5.772, de 21-XII-1971), pretende a Embargada a exoneração de qualquer pagamento à Embargante pela exploração industrial e comercial do produto denominado MINEIRINHO, uma vez que o registro dessa marca já se encontra em fase de prorrogação.

5. O Egrégio Terceiro Grupo de Câmaras acolheu a pretensão da Embargada, afirmando o eminente Relator do seu V. Acórdão que:

“Com efeito, dispõe o art. 90, § 4.º, d, que na vigência de prorrogação do registro sua averbação não permitirá qualquer remuneração ou royalties (fls. 208).

6. Como se verá adiante, o dispositivo acima referido não permite nem deixa de permitir o pagamento de *royalties*, e muito menos exonera o licenciado de pagamento pelo uso da marca explorada.

7. Por outro lado, como sustentou a douta minoria, a interpretação dada pela decisão rescindenda ao mencionado artigo do Código de Propriedade Industrial não constitui violação de dispositivo legal a justificar sua desconstituição mediante ação rescisória.

8. Demais, antes que se enfrente o ponto nodal, é preciso observar que foi desdenhada na discussão da causa a circunstância de que não se trata apenas de licença de uso de marca, mas também de cessão de *know-how* para fabricação e comercialização de produtos. Ora, as fórmulas dos produtos, embora não sejam suscetíveis de proteção pela legislação industrial, constituem segredo de indiscutível valor econômico, cujo conhecimento foi transferido ao licenciado, mas cujo controle de qualidade remanesce com o licenciante. Não obstante, fez-se *tabula rasa* do contrato de transferência de *know-how* para fabricação dos produtos que constituíam seu objeto.

9. Outro ponto importante, que deve ser abordado antes que se fira o mérito, é o concernente ao princípio da irretroatividade das leis, consagrado no § 3.º do art. 153 da Constituição Federal. Com efeito, em casos semelhantes ao presente, em que se discutiu a aplicação de leis rotuladas de ordem pública, o Supremo Tribunal Federal fez prevalecer o mencionado princípio, *in verbis*:

“Recurso Extraordinário n.º 101.280-3-RJ

Recorrente: Bloch Editores S.A.

Recorridos: Ângela Maria Rodrigues Leal e outros

EMENTA: Direitos autorais e conexos: reprodução de *imagens de artistas profissionais. Se artistas autorizaram*

expressamente, mediante pagamento, que suas imagens de trabalho em fotonovela fossem reproduzidas em revista especializada, não podem pretender receber novos valores apenas por terem tais publicações sido posteriores à Lei n.º 6.533/78, e com invocação do disposto no parágrafo único de seu art. 13. É que a lei não poderia atingir ato jurídico perfeito, sob pena de maltrato ao § 3.º do art. 153 da Constituição Federal” (Acórdão de 27-XI-1984).

E também este outro:

“Recurso Extraordinário n.º 95.519

Relator: Sr. Ministro Alfredo Buzaid

Superveniência da Lei n.º 6.017/73, cujo art. 13 determina a perda ao recebimento da pensão, se o beneficiário obtiver remuneração mensal igual ou superior a 35 salários mínimos do País em cargos públicos ou particulares.

— Existência de direito adquirido, que a lei nova não pode ofender, quer se trate de relação jurídica contratual, quer se trate de relação jurídica estatutária” (*“Revista de Direito Administrativo” n.º 159, pág. 58*).

Por conseguinte, ainda que tivesse sido essa a vontade da lei — o que só se admite para argumentar — esbarraria ela no aludido princípio constitucional.

10. A propriedade das marcas da indústria e de comércio (a lei e a doutrina reconhecem também a marca de serviço) é assegurada por tratados internacionais, pela Constituição Federal e pelo Código de Propriedade Industrial. Esse direito de propriedade é pleno e duradouro, com as ressalvas que lhe faz a própria Constituição (art. 153, § 22), embora dependente de prova do uso, e sujeito a requerimentos decenais de prorrogação. O mesmo não se passa com os privilégios de invenção, nem com os modelos ou desenhos industriais que são concedidos por prazos improrrogáveis de quinze e dez anos respectivamente. A proteção ao direito de propriedade das marcas está assim sistematizada em nosso direito positivo:

“Constituição Federal. Art. 153, § 24: “A Lei assegurará... a propriedade das marcas de indústria e comércio.”

“Código de Propriedade Industrial (Lei n.º 5.772, de 21-XII-71). Art. 59. Será garantida no território nacional a propriedade da marca e o seu uso exclusivo àquele que obtiver o registro de acordo com o presente Código, para

distinguir seus produtos, mercadorias ou serviços, de outros idênticos ou semelhantes, na classe correspondente à sua atividade”.

“Art. 90. O titular de marca ou expressão ou sinal de propaganda poderá autorizar o seu uso por terceiros devidamente estabelecidos, mediante contrato de exploração que conterà o número do pedido ou do registro e as condições de remuneração, bem como a obrigação de o titular exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos artigos ou serviços.

§ 1.º. A remuneração será fixada com observância da legislação vigente e das normas baixadas pelas autoridades monetárias e cambiais.

§ 2.º. A concessão não poderá impor restrições à industrialização ou à comercialização, inclusive à exportação.

§ 3.º. O contrato de exploração, bem como suas renovações ou prorrogações só produzirão efeitos em relação a terceiros depois de julgados conforme e averbados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

§ 4.º. A averbação não produzirá qualquer efeito, no tocante a pagamento de **royalties**, quando se referir a:

- a) registro não concedido no Brasil;
- b) registro concedido a titular domiciliado ou com sede no exterior, sem a prioridade prevista no artigo 68;
- c) registro extinto ou em processo de nulidade ou de cancelamento;
- d) registro em vigência por prorrogação;
- e) registro cujo titular anterior não tivesse direito a tal remuneração”.

11. O estatuto da propriedade industrial, a par da proteção às marcas, às invenções e aos desenhos e modelos industriais, procura também preservar o erário dos abusos praticados nas licenças de uso de marcas, nas transferências de tecnologia e nos contratos de assistência técnica, limitando o percentual dos *royalties*, o prazo de sua dedutibilidade fiscal como despesas operacionais (Lei 4.506/64), bem como sua remessa para o exterior (Lei 4.131). Com efeito, por mais sofisticada que seja a tecnologia, presume a lei sua absorção

em prazo por ela fixado, a partir do que não mais se justifica a dedutibilidade da remuneração a esse título a empresas sitas no exterior. O mesmo acontece com as marcas: se o titular cede o seu uso, o cessionário ou licenciado só pode deduzir como despesas operacionais *royalties* pagos ao licenciante no primeiro prazo do registro. Daí estabelecer o Ato Normativo n.º 015, de 11-09-1975, do Presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que:

"1. A averbação de contrato é condição para:

- a) legitimar os pagamentos dele decorrentes, seja internamente, seja para o exterior, observadas em ambos os casos as normas previstas na legislação específica;
- b) permitir, quando for o caso, a dedutibilidade fiscal, respeitadas as normas previstas na legislação específica;
- c) comprovar, quando for o caso, a exploração efetiva da patente ou o uso efetivo da marca no País, respeitadas ainda as demais condições estipuladas pelo Código de Propriedade Industrial."

Essas normas têm como destinatários os licenciados, os que exploram patentes e usam marcas, pois ficam sabendo de antemão que não poderão deduzir, para efeito de imposto de renda, os pagamentos de *royalties*, nem remetê-los a esse título para o exterior, se o contrato não for averbado, ou se já houver sido ultrapassado o prazo estabelecido na lei específica. Podem pagar, mas arcam com os ônus daí decorrentes. A lei desestimula, onera, penaliza, mas não proíbe.

12. Assim, quando o V. Acórdão embargado afirma que, *in verbis*:

"Com efeito, dispõe o art. 90, § 4.º, d, que na vigência de prorrogação do registro sua averbação não permitirá qualquer remuneração ou **royalties** (fls. 208).

não está afinado com o que de fato diz aquele dispositivo, *in verbis*:

"§ 4.º A averbação não produzirá qualquer efeito, no tocante a pagamento de **royalties**, quando se referir a:

- d) registro em vigência por prorrogação."

Ao revés, a norma tem como pressuposto o pagamento, que, entretanto, não produzirá os efeitos previstos nas legislações específicas, na hipótese de registro prorrogado.

13. Vem a talho de foice a interpretação que a esse dispositivo deu *Newton Silveira*, iustre professor da Universidade de São Paulo, *in verbis*:

"A letra d ao negar qualquer efeito à averbação no tocante a **royalties** pelo uso de marca (ou propaganda) registrada por período excedente ao primeiro decênio de vigência, certamente atinge apenas os efeitos fiscais (dedutibilidade e possibilidade de remessa ao exterior) e não os efeitos contratuais da licença, pois isso levaria ao contra-senso de impedir o titular do registro de promover a rescisão do contrato por falta de pagamento dos **royalties** estipulados, negando-lhe a propriedade e o uso exclusivo que lhe garante o art. 59 da mesma lei" (*Licença de Uso de Marca e Outros Sinais Distintos*, Saraiva, 1984, 71/72).

14. Com efeito, admitir-se a possibilidade de exploração do produto e da marca sem qualquer pagamento ao licenciante, seria o mesmo que instituir-se uma forma insólita de usucapião, como observou o ilustre patrono da Embargante, pois a licenciante não poderia rescindir o contrato nem mesmo diante da inadimplência da licenciada, porquanto judicialmente autorizada em contrato que só terminará quando esta cessar suas atividades. Tanto mais quanto, em matéria de propriedade industrial, prevalece o entendimento de que não há falar em usucapião (*Paolo Greco, Lezioni di Diritto Industriale, Turim, 1956, p. 73*). Mas os efeitos seriam praticamente os mesmos (*quod absurdum est*).

15. Nessas condições, estamos em que o recurso deve ser provido, a fim de que prevaleçam os votos vencidos, mantendo-se a decisão rescindenda, que de forma alguma deu ao art. 90, § 4.º, d, da Lei n.º 5.772/71 interpretação aberrante ou estridentemente violadora de (*quod absurdum est*).

Rio de Janeiro, 22 de setembro de 1985.

EVERARDO MOREIRA LIMA

Procurador de Justiça