

Dos exercícios da Soberania Estatal em face das marcas registradas

Denis Borges Barbosa (2010)

Há uma presunção de ilicitude (*presumptio hominis*) quando um Estado Nacional, em face de uma marca de indústria, de sucesso, pretende apropriar-se do ativo sem indenização. Vem-no dizendo a jurisprudência nacional e estrangeira há muitíssimos anos.

Com efeito, a apropriação pelos Estados de marcas de indústria, comércio e serviços – ativos típicos da economia privada – vem acontecendo seguidamente na História da Propriedade Intelectual¹. Algumas marcas – especialmente as de bebidas – aparentemente constituem tentação irresistível a expropriação estatal.

Na verdade, o presente caso não é o primeiro em que o mesmo problema é trazido às cortes. Várias vezes, a alegação da Soberania Nacional – não só o domínio eminente – levou à tentativa de apropriação ou recuperação pelo Estado de direitos de Propriedade Intelectual de titularidade privada².

Em cada uma dessas hipóteses, o fundamento alegado do ato estatal seria o mais puro exercício da vontade política democrática e legítima, como se poderia talvez aparentar no caso vertente; no entanto, em cada uma dessas hipóteses, as decisões judiciais serenas dos países de Estado de Direito preservaram a medula das relações privadas de boa fé, denegando efeitos internos aos atos expropriatórios.

Do caso Chartreuse

A análise da História da Propriedade Industrial aponta para um caso importantíssimo pela similitude com o que ora se observa. Logo após a II República Francesa, a laicização do Estado levou ao fechamento dos mosteiros na França.

1 O Prof. Newcity indica em seu parecer alguns sinais de que o Estado Russo, ou talvez o seu Chefe, Vladimir Putin, teria sido motivado, em sua tentativa de desprivatização das marcas de vodka, por razões que não se identificariam necessariamente com o interesse público. Para nossos propósitos, no entanto, os dados e fatos documentais e jurisprudenciais parecem suficientes para concluir pela higidez as operações de transferência e detenção do registro Stolichnaya no Brasil.

2 Para uma densa análise do problema, vide Ladas, Stephen P., *Patents, Trademarks and related rights*, Harvard University Press, 1975, vol. II, p. 1182 a 1187. Não trataremos aqui da questão do confisco como medida de guerra, coisa que mesmo o Brasil empreendeu, restituindo após as marcas aos países do Eixo mediante tratados. Vide, quanto a esse último ponto, o nosso Legislação da Propriedade Industrial e da Transferência de Tecnologia, Forense, 1982.

Por centenas de anos – exceto por um pequeno período durante a Revolução Francesa – a Ordem dos monges cartuxos ocupou o Mosteiro da Grande Chartreuse, perto de Voiron, no departamento de Isère, na França. Lá, usando de processos secretos, fabricavam o licor Chartreuse, que aos poucos tomou fama mundial. Em 1903, por força da lei francesa de 1º de julho de 1901, conhecida como a Lei das Associações, foi extinta a Ordem e incorporados seus bens ao patrimônio nacional. Os monges emigraram para Tarragona, na Espanha, importando da França as ervas necessárias à produção da bebida.

O Estado Francês tentou – como o Estado russo agora – haver para si todos os registros da marca, que nunca tinham sido dele.

Nos Estados Unidos, o caso chegou à Suprema Corte em *Baglin v. Cusenier Co.*, 221 U.S. 580 (1911), que concluiu:

The French law cannot be conceived to have any extraterritorial effect to detach the trademarks in this country from the product of the monks, which they are still manufacturing.

No Reino Unido, a decisão da Câmara dos Lordes (*Lecouturier v. Rey*, relator Lord Macnaghten) também concluiu pela impossibilidade da aplicação extraterritorial da medida expropriatória:

But it is certainly satisfactory to learn from the evidence of experts in French law, that the law of Associations is a penal law - a law of police and order -and is not considered to have any extraterritorial effect.

Assim também, no Brasil, a decisão coube à 1ª. Vara Federal do Rio de Janeiro, em idêntico teor:

Marca consistente na denominação «Chartreuse». — Dualidade de registros para a mesma marca. Transferencia de marca registrada. — Efeitos, no Brazil, da lei franceza de 1.º de Julho de 1901 sobre o direito de propriedade das congregações religiosas. (...)

IV. — A lei franceza de 1.º de Julho de 1901 (encampação dos bens dos conventos e corporações religiosas), lei de policia e segurança, só estatuiu para o território francez, para as pessoas e bens alli situados, e não pode ser observada no Brazil; porque a nossa Constituição garante o direito de propriedade em toda a sua plenitude e o regimen da plena liberdade de religião, de culto e de associação. (...)

Considerando que a lei franceza de 1.º de Julho de 1901, lei de policia e segurança, só estatuiu para o território francez, para as pessoas e os bens alli situados, e a não ser assim, viria ella collidir com os direitos de soberania territorial, contravindo

a nossa Constituição, que garante o direito de propriedade em toda a sua plenitude e só admite a desapropriação *por necessidade ou utilidade pública*, mediante prévia indenização (*art. 72, § 17*) e que firmou o regimen da plena liberdade religiosa, de culto e de associação (*art. 72 §§ 3, 7 e 28*);

Considerando, finalmente, que o direito do Autor está suffragado pelo art. 8.º n. 5.º, art. 9.º n. 2.º, e art. 12 da¹; Lei n. 1.236 e arts. 5.º e 6.º do Regulamento n. 5.424 de 10 de Janeiro de 1905, razões e documentos constantes dos autos, julgo procedente a acção para o fim de decretar a nullidade do registro das marcas de ns. 4.782 a 4.797 effectuado em 22 de Setembro de 1905 na Repartição Internacional de Berna e seu respectivo archivamento na Junta Commercial desta Capital, em 14 dezembro de 1905, *quanto aos seus effeitos no Brazil*.

Custas na forma da lei intime-se e publique-se.

Rio, 10 de Maio de 1907. Henrique Vaz Pinto Coelho.³

Dos casos do rum cubano e do licor húngaro

Muitos outros casos de confisco estatal de marcas se notam⁴. Concentremos, porém, nossa atenção, nos casos relativos a bebidas.

Em 4 de outubro de 1960, as marcas da companhia Bacardi foram nacionalizadas pelo Estado cubano.

No final de 1959, quando a Revolução Cubana ganhou mais força, o Governo Cubano começou a intervir em empresas particulares com o propósito de evitar o que classificava de perturbações laborais. No mês de dezembro de 1959 passou a administrar diretamente tais empresas e em julho de 1960, iniciou um processo de expropriação de bancos e fábricas, entre outras empresas. Em meados de 1960 o confisco – desapropriação sem indenização – destas empresas se consolidou.

A empresa responsável pela fabricação do rum Bacardi foi expropriada por Decreto. Ocorre que os controladores anteriores da indústria Bacardi tinham registrado a título pessoal a marca BACARDI e, ainda no governo Batista, haviam aberto instalações industriais em Porto Rico e depois em Miami.

O Estado Cubano entrou com ações para conseguir a titularidade de todas as marcas Bacardi pelo mundo, sob o argumento de que, como as marcas eram ativos da pessoa jurídica que tinha sido nacionalizada, cabia-lhe internacionalmente a marca Bacardi e a exclusividade do uso da mesma.

3 ALMEIDA NOGUEIRA & FISCHER, Guilherme. Tratado teórico e prático de marcas industriais e nome comercial. São Paulo: Hennes Irmãos, tomo segundo, 1910, p. 116-118.

4 Em particular, o caso Zeiss, que deflagrou um contencioso internacional de grande porte, assim como a expropriação de cinco marcas de charutos pelo Governo de Cuba. Vide Ladas, op. Cit.

As condições de expropriação da pessoa jurídica, no entanto, não obtiveram reconhecimento nas ações propostas em vários países. Os controladores expropriados venceram as ações que foram propostas pelo Estado Cubano na Inglaterra, Israel, Hong Kong e EUA. Após as seguidas derrotas, o Governo Cubano desistiu de intentar ações desta natureza, passando a utilizar a marca Havana Club (também objeto de disputa judicial).

Coisa idêntica ocorreu no caso de apropriação, sem devido pagamento, do licor húngaro Unikum⁵, objeto, nos Estados Unidos, de decisão judicial no caso *Zwack v. Kraus Bros. & Co.* em 1956.

Conclusão quanto às ações estatais de confisco de marcas

Uma longa série de precedentes judiciais, em vários países do mundo, denega a eficácia de ações de caráter expropriatório de marcas estrangeiras em face de registros nacionais. No caso *Zwack v. Kraus Bros. & Co.*, o 2º. Tribunal Regional Federal americano assim declarou no tocante a certas marcas nacionalizadas pelo Estado Húngaro ⁶:

Não se imagine que as cortes deste país devam reconhecer as pretensões húngaras aos títulos de propriedade sitos neste País ou a direitos que digam respeito ao comércio deste país, que foram adquiridas somente pela coerção praticada nos proprietários sem pagamento do valor real desses bens.

Em face dessa propensão estatal de apropriar-se, sem pagamento, de marcas empresariais, nota Ladas – um dos mais consagrados internacionalistas da Propriedade Intelectual –, a posição tranqüila do Direito Marcário ⁷:

Indeed, nationalization does not differ in principle from other forms of expropriation, that is, confiscation without payment, requisition in an emergency with payment after the event, or from classical expropriation after prior payment. Whatever the position may be in national law, the principle of international law is that, prima facie, any seizure of property without adequate compensation is not legitimate.⁸ Although a State may compel its own judges to

5 A expressão deriva da reação do Imperador José II ao provar, em 1790, pela primeira vez o licor digestivo preparado pelo seu médico Dr. Zwack: “Das ist ein Unikum”. Vide <http://www.internetwines.com/rws25249.html>, visitado em 29/11/2006.

6 237 F.2d 255 (2d Cir. 1956); “it does not follow that courts in this country must recognize Hungarian claims of title to property situated in this country or rights with respect to commerce in this country which were acquired only by coercion practiced on the owners without substantial consideration.”

7 Ladas, op. Cit., p. 1186.

8 [Nota do original] 652. See Martin Domke, “Foreign Nationalizations,” 55 Amer. J. of Int. L. (1961), 585.

accept a change of ownership by national territorial law, the State cannot compel other sovereigns to accept seizure not justified by public international law⁹. The principle that trademarks have a territorial status and the rejection of the theory of the accessory character of foreign trademark rights are now quite generally recognized¹⁰.

No nosso Direito, a análise em questão foi perfeita exatamente em face ao caso vertente pela voz de dois dos nossos mais insignes juristas, Luís Roberto Barroso e Carmen Tiburcio ¹¹:

“62. É certo que existem mecanismos de que o Estado pode legitimamente valer-se para viabilizar suas decisões políticas, mas mesmo esses mecanismos estão submetidos a limites jurídicos inafastáveis. Um exemplo pertinente ao tema é a desapropriação – figura prevista em diversos países. O Estado pode, como se sabe, desapropriar bens particulares, mas está obrigado a indenizar os envolvidos (grifo no original). (...)”

68. Ou seja, o direito brasileiro simplesmente não admite que o Estado exproprie bens privados sem indenização. A ação do Poder Público em tais circunstâncias equipara-se à pilhagem dos particulares, cuja denominação própria, quando imputável a um comportamento estatal, é confisco. É curioso e sintomático verificar que, modernamente, discute-se a chamada **desapropriação indireta** – hipóteses em que o Estado, sem utilizar os procedimentos formais da desapropriação, esvazia na prática o patrimônio privado, devendo igualmente indenizar o particular – e não o confisco em si, já que, desde a superação do Estado patrimonial, simplesmente não se cogita dessa possibilidade. Por essa razão bastante simples não se pode homologar decisão estrangeira pela qual o governo russo pretende apropriar-se do conteúdo econômico dos direitos de marca de propriedade da consulente sem indenizar. (...)”

71. Não fosse assim, consagrar-se-ia um enriquecimento sem causa do Estado em face do indivíduo. Ora, a vedação ao enriquecimento sem causa é um princípio geral aplicável tanto ao direito público como ao direito

9 [Nota do original] See literature in Wortley, "The General Principles of Private International Law," Hague Academy of International Law (1958), Recueil, 94, II, 85, 192.

10 [Nota do original] Corney and Fisher, "Effects of Confiscation on Trademarks Registered Abroad," 8 A.V., L. Rev. (1959), 44.

privado, considerado pela jurisprudência como implícito na Constituição. Ninguém pode incrementar seu patrimônio em detrimento do de outro sem uma causa legítima. No caso das relações travadas pela Administração com particulares, essa vedação assume um caráter ainda mais grave em função do desequilíbrio existente entre as partes.

72. Em suma: diante do conjunto de elementos e documentos examinados, pode-se concluir que a decisão russa em questão consagra claramente a expropriação de bens de particulares sem indenização, violando o direito de propriedade dos envolvidos, a isonomia e o princípio geral que veda o enriquecimento sem causa. Tais elementos jurídicos correspondem a decisões fundamentais da Constituição brasileira, integram a ordem pública material do país e, por isso mesmo, impedem a homologação da decisão estrangeira.”