

EDIÇÃO ESPECIAL
Incluindo palestras do
**XI CONGRESSO INTER-AMERICANO
DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

**REVISTA DA
ABPI**

ANO I — Nº 3 — MAIO/JUNHO, 1992

**ÓRGÃO INFORMATIVO DA ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

**de Industrial - 11º
Industrial - 11º Seminário
1º Seminário N
rio Nacional de
cional de Propri
e Propriedade I
de Industrial - 11
Industrial - 11º Seminário**

“Estamos convencidos de que a nossa revista é uma aspiração da comunidade da Propriedade Industrial e contamos com a ajuda de todos para mantê-la e, acima de tudo, aperfeiçoá-la.”

Emílio Scatamburlo

Em sua **Mensagem** publicada na edição nº 1 desta Revista, em março último.

espaço reservado à inserção de publicidade

REVISTA DA ABPI

ÓRGÃO INFORMATIVO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ANO I — Nº 3 — MAIO/JUNHO, 1992

NOTA DO EDITOR

Uma Revista Especial

A Revista da ABPI entrega aos seus leitores, nesta terceira edição, um número especial consagrado exclusivamente ao XI Seminário Nacional de Propriedade Industrial, realizado no Rio de Janeiro nos dias 15, 16, 17 e 18 de outubro de 1991, conjuntamente com a ASIPI.

Por decisão da Diretoria da ABPI, esta Revista se encarregará, doravante, da publicação das palestras e conferências dos futuros seminários nacionais, até então reunidos em Anais. Um número de nossa Revista será assim dedicado, anualmente, ao maior e mais importante evento da Propriedade Industrial em nosso país.

Ao incorporar mais esta tarefa de edição, a Revista da ABPI mostra o seu crescimento e fortalecimento perante a comunidade de especialistas e estudiosos da Propriedade Industrial no Brasil.

José Roberto d'Afonseca Gusmão
Diretor Relator - Editor

Órgão Informativo da ABPI

Associação Brasileira da Propriedade Industrial

Av. Franklin Roosevelt, 23 - Sala 802

CEP 20.021 - Rio de Janeiro - RJ

Diretor Relator - Editor:

José Roberto D'Afonseca Gusmão

Jornalista Responsável:

Michel Cecilio (MTb 7960)

REDAÇÃO:

Rua Dr. Franco da Rocha, 137 - 12º andar

Fone: (011) 871-4557

CEP 05015 - São Paulo - SP

Os artigos assinados, de inteira responsabilidade de seus autores, não expressam, necessariamente, as opiniões da Revista.

As matérias redacionais poderão ser reproduzidas sem prévia autorização, desde que citada a fonte.

Arte e Produção: Silvana Papa

Composição e Frotolitos: Binho's

Impressão: Prol

A editoria da Revista da ABPI aguarda as críticas, sugestões e colaboração dos associados na produção do material a ser editado, o que poderá ser feito com o envio do mesmo para o editor.

DIRETORIA

Emílio Scatamburlo

† Presidente (1943 - 1992)

Gert Egon Dannemann

Presidente em exercício

Denis Allan Daniel

1º Vice-Presidente

Luiz Roberto Borges

2º Vice-Presidente

José Carlos Tinoco Soares

3º Vice-Presidente

José Roberto D' Afonseca Gusmão

Diretor Relator - Editor

Francisco de Paula Palhano Pedrosa

Diretor Tesoureiro

Sonia Maria D'Elboux

Diretora Secretária

Elias Marcos Guerra

Diretor

José Luiz de França

Diretor

Conselheiros

Peter Dirk Siemsen

Luiz Leonardos

Carlos Henrique de Carvalho Fróes

Custódio Cabral de Almeida

Oscar Wernack Alves

Pietro Ariboni

Maria do Rosario de Lima

A. Moura Barreto

Luis Antonio Ricco Nunes

ÍNDICE

Novas tendências e legislações de Marcas, Patentes e Transferência de Tecnologia.

Björn Basilio Vadillo	pág. 5
Paulo Afonso Pereira	pág. 8
Ernesto Rubio	pág. 10

Infração de Patentes e Medidas Judiciais — Reversão do ônus da prova.

Horácio Rangel Ortiz	pág. 23
Gert Egon Dannemann	pág. 32
Carlos Alberto Direito	pág. 34
Luis Fux	pág. 36

Licenças e Franquias.

Noemia do Carmo Monteiro de Oliveira Novaes	pág. 38
Benedito Fonseca e Souza Adeodato	pág. 43
Peter Rodembeck	pág. 46

Proteção de Biotecnologia.

Daniel De Las Carreras	pág. 48
Peter Ludwig	pág. 52
Maria Margarida Rodrigues Mittelbach	pág. 56

Proteção do Software — Nova Regulamentação no Brasil.

Fábio de Souza Neto	pág. 59
Flávio Leonardos	pág. 61

Marcas Famosas — Proteção — Pirataria — Análise e Avaliação de indenizações.

Ernesto Aracama Zorraquín	pág. 63
José Carlos Tinoco Soares	pág. 65
Carlos Henrique de Carvalho Fróes	pág. 87

XI CONGRESSO INTER-AMERICANO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

XI SEMINÁRIO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PROGRAMA DAS SESSÕES

Terça-feira, 15 de outubro de 1991

09:00 - 17:00 hs. - Inscrições
 19:00 - 20:00 hs. - Sessão Solene de Abertura
 Presidida por: José Barreda Z. (Presidente da ASIPI e Sócio do Estudio Barreda Moller-Perú), Luiz Leonardos (Presidente da ABPI e Sócio de Momsen, Leonardos & Cia. - Brasil) e Paulo Afonso Pereira (Presidente do INPI).
 Estarão presentes também outras autoridades federais, estaduais e municipais.
 20:00 hs. - Inauguração da Exposição
 20:30 hs. - Coquetel de Boas-Vindas

Quarta-feira, 16 de outubro de 1991

09:00 - 12:00 hs. - Sessão Plenária
 "Novas tendências e novas legislações de Marcas, Patentes, e Transferência de Tecnologia nos países latino-americanos".

ORADORES:

01. Bjorn Vadillo (Bufete Vadillo S.C. - México);
02. Paulo Afonso Pereira (Presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial);
03. Roberto Villareal Gonda (Diretor Geral de Desenvolvimento Tecnológico - Secretaria de Comércio e Fomento Industrial - México);
04. Ernesto Rubio (OMPI - Organização Mundial da Propriedade Intelectual - Genebra, Suíça).

MODERADORES:

José Barreda Z. (Presidente da ASIPI) e Luiz Leonardos (Presidente da ABPI)

12:30 hs. - Almoço
 14:00 - 17:00 hs. - Painéis (Workshops)

- I. - "Infração de Patentes e Medidas Judiciais - Reversão do ônus da prova e assuntos a ela relacionados".

ORADORES:

01. Horácio Rangel Ortiz (Uthoff, Gomes Vega & Uthoff - México);
02. Gert Egon Dannemann (Dannemann, Siensen, Bigler & Ipanema Moreira - Brasil);
03. Carlos Alberto Dircilo (Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e Professor da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica - Brasil);
04. Luis Fux (Juiz de Direito no Rio de Janeiro e Professor da Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro - Brasil).

MODERADOR:

Oscar-José Werneck Alves (Vieira de Mello, Werneck Alves Advogados - Brasil).

- II. - "Licenças e Franquias"

ORADORES:

01. Bernard A. Meany (Ginsburg, Feldman and Bress - Estados Unidos);
02. Noêmia do Carmo Monteiro de Oliveira Novaes (Pinheiro Neto Advogados - Brasil);
03. Benedito Fonseca e Souza Adeodato (Diretor de Licenças e Contratos de Transferência de Tecnologia do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI - Brasil);
04. Peter Rodembeck (Presidente da Mc Donald's do Brasil).

MODERADOR:

Luiz Roberto Borges (Sul América Marcas e Patentes - Brasil).

Quinta-feira, 17 de outubro de 1991

09:00 - 12:30 hs. - Painéis (Workshops)

III. - "Proteção de Biotecnologia"

ORADORES:

01. Daniel De Las Carreras (Allende & Brea - Argentina);
02. Peter Ludwig (Darby & Darby - Estados Unidos);
03. Maria Margarida Mittelbach (Diretora de Patentes do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI - Brasil);
04. Luiz Antonio Barreto de Castro (Coordenador de Tecnologia da EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Brasil).

MODERADOR:

Maurício Leonardos (Momsen, Leonardos & Cia. - Brasil).

IV. - "Proteção do Software - Nova Regulamentação no Brasil"

ORADORES:

01. Carlos Rocha (Presidente da ABICOMP - Associação Brasileira da Indústria de Computadores - Brasil);
02. Fábio de Souza Neto (Presidente da SUCESU - Sociedade dos Usuários de Computadores e Equipamentos Subsidiários - Brasil);
03. Celso Cordeiro (Presidente da ABES - Associação de Empresas de Software - Brasil);
04. Flávio Leonardos (Momsen, Leonardos & Cia. - Brasil).

MODERADORA:

Vladia A.Z. Daniel (Daniel & Cia. - Brasil).

12:30 hs. - Almoço
 14:00 - 17:30 hs. - Sessão Plenária

"Marcas Famosas - Proteção de Marcas - Prevenção e medidas a serem tomadas contra a Pirataria de Marcas - Análise e Avaliação de Indenizações em casos de Infrações de Marcas na América Latina."

ORADORES:

01. Ernesto Aracama Zorraquim (Marval & O'Farrel - Argentina);
02. José Carlos Tinoco Soares (Tinoco Soares & Filho - Brasil);
03. Carlos Henrique de Carvalho Fróes (Momsen, Leonardos & Cia. - Brasil);
04. Sonia Maria Nogueira Fernandes (Diretora de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI - Brasil).

MODERADORES:

José Barreda Z. e Luiz Leonardos

20:00 hs. - Jantar de Encerramento

Sexta-feira, 18 de outubro de 1991.

09:00 - 17:00 hs. - Sessões Plenárias - ASIPI e ABPI

01. Plenária da ASIPI - Exclusivamente associados da ASIPI;
02. Plenária da ABPI - Exclusivamente associados da ABPI;
03. Grupos de Trabalho da ABPI

espaço reservado à inserção de publicidade

BJÖRN BASILIO VADILLO
 Bufete Vadillo S. C. — México

Hace poco más de veinticinco años que se constituyó la Asociación Interamericana de Propiedad Industrial (ASIPI) con el fin principal de promover en los países americanos el mejor desarrollo y coordinación de las leyes, regulaciones y procedimientos relativos a la propiedad industrial y derechos conexos.

ASIPI agrupa a las personas dedicadas a la atención de asuntos de propiedad industrial y a todos aquellos que deseen colaborar en el estudio, difusión y desarrollo del derecho de la propiedad industrial en la coordinación de los sistemas legales, nacionales relativos a ésta materia con el propósito de mejorar tales sistemas y reducir las diferencias existentes entre los mismos, de modo de lograr la mayor uniformidad.

Es parte también de su objeto social la cooperación con OMPI y otras organizaciones internacionales que persiguen intereses similares en un esfuerzo para adquirir la uniformidad en los derechos y procedimientos de propiedad industrial y busca además brindar asistencia a los gobiernos de los países americanos en mejorar el sistema de derechos de propiedad industrial, y preparar proyectos de regulaciones para tal propósito y con ello lograr el perfeccionamiento y su concordancia con los de otros países americanos.

Para cumplir y llevar a cabo sus fines ASIPI promueve, entre sus asociados individualmente o como Grupos Nacionales de la organización el estudio de difusión y desarrollo de asuntos de propiedad industrial a través de conferencias, seminarios y de congresos como en el caso de este IX Congreso Interamericano de la Propiedad Industrial que en esta especial ocasión se celebra con el coauspicio y hospitalidad que amablemente le ha extendido la Asociación Brasileña de Propiedad Industrial.

Los trabajos que se presentan en este IX Congreso se encuadran dentro del rubro general "La Propiedad Intelectual en la América Latina y su influencia en el Desarrollo Económico de los Países Latinoamericanos". Resalta desde luego, y por demás resulta afortunada la mención expresa a la influencia que tiene la propiedad intelectual en la economía de los pueblos latinoamericanos y su desarrollo. Aún cuando ya para muchos es clara la relación que existe entre una efectiva protección legal de los derechos de propiedad intelectual, y en especial de los derechos de propiedad industrial, con el desarrollo económico no puede asegurarse todavía que exista un pleno reconocimiento de esta situación.

Entre los asuntos propuestos por los asociados de ASIPI para ser incluidos como parte de los trabajos a realizar durante la celebración del IX Congreso está el tema a que se refiere la presente relación, tema que se identifica con el título "Nuevas tendencias en los países latinoamericanos en relación a las nuevas legislaciones sobre patentes y la transferencia de tecnología".

El tema, tal y como ha sido propuesto lleva la intención de revisar las legislaciones sobre patentes y transferencia de tecnología para identificar los logros que con ellas se hubiesen alcanzado al igual que establecer las razones de sus cambios o de su supervivencia tomando en cuenta las razones históricas, económicas e inclusive políticas que pudieran haber determinado tales circunstancias.

Desde luego y en relación con el tema propuesto resulta pertinente señalar que su estudio o análisis escapa el ámbito estrictamente jurídico para internarse en aspectos de índole históricos y económicos.

Las diversas respuestas que se proponen en los trabajos presentados sobre este tema y de seguro las que se den en otros trabajos de análisis que en el futuro se realicen señalaran el camino para posibles reformas o adecuaciones a las legislaciones sobre estas materias y así en alguna forma cumplir con uno de los objetivos sociales de ASIPI como lo es el de colaborar para el mejoramiento de los sistemas de propiedad industrial en los países latinoamericanos, reducir las diferencias existentes entre los mismos de modo de lograr la mayor uniformidad entre ellos.

La invitación o convocatoria hecha a los asociados de ASIPI para participar en este tema propuso que la identificación de las nuevas tendencias o propuestas legislativas tanto en lo que

respecta a la protección de las invenciones como es el caso de la protección de patente como en lo que se refiere a la transferencia de tecnología, fuese patentada o no, se hiciese considerando como fondo o presupuesto el cambio que en lo económico se observa en los países latinoamericanos.

Como el título del tema lo indica el estudio o análisis se refiere únicamente a las nuevas tendencias que se pueden establecer en las legislaciones sobre patentes y transferencias de tecnología. No incluye para su examen otros aspectos de la materia de propiedad industrial como lo sería lo referente a los signos distintivos aún cuando en los trabajos presentados se hacen breves referencias a ellos la existencia o no de cambios en sus respectivas reglamentaciones.

Los trabajos recibidos son los siguientes:

1. - Propiedad Industrial y Transferencia de Tecnología en Brasil: Tendencias y Perspectivas y su autor es el Dr. João Roberto Vieira Bhering.

2. - Reformas sobre Patentes y Tecnologías cuyo autor es el Dr. Alejandro Ponce-Martínez.

3. - Nuevas tendencias en los países latinoamericanos en materia de Patentes y Traspaso de Tecnología (Perspectivas en el entorno mexicano) del Lic. Martín Michaus Romero.

Los autores en sus trabajos han realizado el estudio del tema con particular referencia a la legislación que sobre patentes y la transferencia de tecnología existe en sus respectivos países. En el caso particular del análisis hecho por el Dr. Ponce-Martínez, del Ecuador, sus comentarios se extienden a la situación legislativa en las materias de interés abarcando las disposiciones que rigen en los países adheridos al Acuerdo de Cartagena.

Los trabajos recibidos en relación con el tema que nos preocupa no agotan en su tratamiento el extenso campo de estudio propuesto de acuerdo con lo que su título indica. No se trata en ellos las tendencias en las legislaciones de patentes y transferencia de tecnología de todos los países latinoamericanos. Habrá que esperar que para futura ocasión se reciban estudios acerca de la situación que prevalece en las legislaciones sobre estas materias en los demás países latinoamericanos para que con los estudios sobre las legislaciones de Brasil, Ecuador y México se obtenga una visión amplia y más completa acerca de las tendencias que se dan dentro de las diversas reglamentaciones sobre patentes y transferencia de tecnología en los países latinoamericanos.

Sin embargo las claras y bien documentadas consideraciones de los señores Bhering, Ponce-Martínez y Michaus Romero se reconoce un primer señalamiento de las diferentes cuestiones que deben atenderse o tratarse para el cabal estudio del tema propuesto.

No quiere decirse que los autores coinciden plenamente en la identificación de temas o cuestiones para su estudio o examen, ni que en sus respectivos trabajos haya un ordenamiento secuencial de ellos, pero sí de que en términos generales se refieren a las mismas cuestiones.

Estudiar o analizar las nuevas tendencias en las legislaciones sobre patentes y transferencia de tecnología en los países latinoamericanos como ya se apuntó anteriormente de una referencia al proceso histórico dentro del cual se han desenvuelto dichas reglamentaciones.

La referencia al tiempo histórico en que se ubican los cuerpos normativos que son el antecedente de la legislación vigente al momento de su análisis es hecha por los autores en cada caso. La referencia puese ser prolija y en detalle como es el caso del trabajo referido a la situación mexicana o escueta como en el caso del trabajo sobre la situación ecuatoriana que señala el tiempo que ha transcurrido desde la adopción en la legislación de las propuestas de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y los cambios o propuestas que han ocurrido hasta la fecha. El trabajo sobre la situación en Brasil identifica los cambios ocurridos en materia de política económica por décadas a partir de la de los años sesenta.

Se da cuenta así de manera precisa en los tres documentos el desarrollo que ha tenido en cada país el proceso de indus-

trialización que es una constante aspiración o propósito frente a las políticas económicas que rigen en los diferentes tiempos en que tales políticas económicas tienen lugar.

La modernización industrial con la cosecuente posibilidad de insertarse o incorporarse al escenario económico internacional son una preocupación señalada en los trabajos de referencia.

La adopción de instrumentos modernos y eficaces de protección jurídica de la propiedad industrial para tener una participación competitiva en el campo internacional es también tema que tratan los autores con atención especial a las respuestas que se tienen sobre ello en sus respectivos países.

La simplificación de los trámites también se señala como aspiración. Simplificación que no es desregularización que es otro concepto que se pretende dejando de intervenir donde no se requiera y removiendo duplicadas leyes.

En cada caso tratado las respuestas a estas cuestiones son diferentes y no siendo propósito de esta relación examinar en detalle las situaciones en particular sólo se señala la circunstancia de ser diferentes si para ello se considera que en Brasil se ha presentado ante el Congreso Nacional un proyecto para un nuevo Código de Propiedad Industrial, que en México hay una nueva Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial que entró en vigor el pasado 28 de junio de 1991 y que por otra parte el Ecuador y los países de la región andina se da cuenta de la existencia de diversas iniciativas para la reforma de la Decisión 85 de la Comisión de Cartagena que se refiere a la materia de propiedad industrial.

Otro aspecto que interesa a los autores en sus trabajos tiene que ver con la búsqueda de uniformidad en las disposiciones referentes a la protección de la propiedad industrial. La necesidad de intervenir competitivamente en lo internacional la adhesión en su caso a convenios y tratados internacionales desde luego el Convenio de Unión de París, GATT u otros ordenamientos y organizaciones de esta naturaleza supone la conveniencia de tal proyecto. Los plazos de vigencia de patentes, registros marcarios, registros de modelos y diseños industriales uniformes con relación a los de otras legislaciones sobre propiedad industrial tendrían efectos positivos y reforzarían la seguridad jurídica sobre dichos instrumentos sobre todo en el internacional hacia donde se enfocan los proyectos de desarrollo económico en la época actual de los países en general pero de los latinoamericanos en particular.

Capítulo especial dedican los trabajos a la legislación sobre patentes y en capítulo aparte se refieren a la reglamentación de la transferencia de tecnología.

La protección a las creaciones intelectuales se considera en las legislaciones de los países de nuestra América y puede decirse que fué siempre preocupación de que se incluyera en los documentos constitutivos de los respectivos países.

Los inventores son reconocidos y protegidos por sus inventos e innovaciones otorgándoseles el derecho al uso y explotación de los mismos mediante la concesión de patentes y privilegios especiales como lo fué el caso de los certificados de invención que se adoptaron en México bajo la vigencia de su Ley de Invenciones y Marcas de 1976, ahora abrogada.

El conocimiento humano y específicamente la ciencia aplicada a la resolución de problemas concretos y la producción de satisfactores agrega la tecnología como uno más de los factores de la producción. Ya no se consideran como únicos factores de la producción capital y el trabajo sino que como pieza fundamental en la producción de riqueza se incluye el elemento tecnológico, esto es la técnica para la fabricación de productos y la prestación de servicios.

La tecnología creación intelectual es materia de protección bajo el derecho de propiedad intelectual. Su aplicación más generalizada en el área industrial la convierte en objeto de protección bajo las normas del derecho de propiedad industrial. La patente como instrumento de protección tecnológica adquiere en esta área muy especial relevancia.

Especial preocupación tiene en algunas legislaciones sobre propiedad industrial la reglamentación del secreto industrial. El trabajo del Lic. Martín Michaus se refiere a las disposiciones recientemente incluidas sobre este concepto en la nueva Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de México.

Particularmente interesantes e informativas son las consideraciones contenidas en los trabajos que se comentan con relación a los cambios, propuestas de cambio y en el caso

comentados por el Dr. Ponce-Martínez la dificultad de admitir tal cambio en materia de patentabilidad.

La armonización o uniformidad que se ha señalado como un propósito de interés para los países que admiten el sistema de protección a los derechos de propiedad industrial está limitado en ocasiones por razones distintas a las de la conveniencia jurídica de una uniformidad en las condiciones de patentabilidad de las invenciones. Esta distintas razones pueden ser en algunos casos consideraciones políticas sobre la conveniencia de adoptar más amplias áreas de patentabilidad por existir intereses económicos industriales o de otra clase incluyendo los de carácter social que impiden o contradicen la posibilidad de incrementar las señaladas áreas de patentabilidad. Los trabajos se refieren y analizan los casos específicos de sus respectivas legislaciones y se desprende que si bien en este punto puede encontrarse una definida tendencia hacia el aumento en las posibilidades de otorgar patentes en áreas de la actividad humana de reciente aparición no hay necesariamente una total aceptación para la ampliación de patentabilidad en todos los países.

No hace mucho tiempo, treinta años a lo sumo han transcurrido desde que empezaron los estudios generalizados acerca del papel que representa la tecnología como factor en el desarrollo industrial y por consecuencia económico de los países. Se señalaron desde entonces las diferencias que existen entre los países detentadores de tecnología y los que carecen de ella designando a los primeros como países desarrollados industrialmente y a los otros como países subdesarrollados industrialmente o en forma más amable como países en vías de desarrollo industrial.

En estas tres décadas el derecho de la propiedad industrial desarrolla y amplía el ámbito de su aplicación. Sin embargo las más de las veces va a la zaga del avance tecnológico y más tarda en establecer normas para reglamentar la protección de las nuevas creaciones tecnológicas que aparezcan nuevas concepciones innovadoras que requieren de su atención. Esta situación no sólo ocurre en los países en vías de desarrollo industrial carentes del acervo tecnológico sino que tal situación se presenta también y por razones de su propio desenvolvimiento tecnológico avanzado y renovado en los países industrialmente más desarrollados.

La brecha tecnológica que separa a estas dos clases de países, los desarrollados y los en vía de desarrollo no parece acortarse o desaparecer. Los esfuerzos, remedios o medidas adoptadas para reducir esta diferencia en el campo tecnológico son muchos y se establecen de acuerdo con estrategias o proyectos basados en las circunstancias o realidades de cada país las que no siendo siempre iguales o siquiera semejantes han propiciado resultados o logros tecnológicos y económicos diferentes o desiguales.

La transferencia de tecnología ha sido objeto de particular atención en nuestros países. Los esfuerzos realizados para corregir lo que se considero o se considera todavía como un mecanismo de dependencia hacia el proveedor de tecnología siempre considerando en los países industrialmente desarrollados propició la adopción y puesta en práctica de regulaciones o normas legales encaminadas a controlar los términos y condiciones en que se pactaba la transferencia de tecnología.

La tendencia en la actualidad es en el sentido de desregularizar este proceso, simplificando su realización y dejando a la voluntad de las partes interesadas resolver sobre las condiciones y términos de los trasposos tecnológicos que en cada caso y según su particular interés se propongan.

En el trabajo sobre la situación en México lo anterior está ocurriendo al abrogarse la Ley para el Control Y Registro de la Transferencia de Tecnología y la Explotación de Patentes y Marcas.

En Brasil según apunta el Dr. Bhering subsiste un sistema que califica como "mixto" en su regulación que podría ser modificado en el Código de Propiedad Industrial actualmente ante el Congreso Nacional y en el cual la modificación podría ser consistente con la tendencia desreguladora en materia económica que se acepta actualmente.

En el caso de Ecuador la tendencia desreguladora en este aspecto de la transferencia de tecnología no es una realidad todavía y la exigencia parece ser de una mayor simplificación en los trámites hasta la plena desregularización.

El progreso y desarrollo de los países no se obtiene por decreto o por ley por más bueno que este sea aquella la propongá. La

seguridad jurídica sobre los bienes de la creación intelectual y la efectiva protección de los derechos de propiedad intelectual en general y de la propiedad industrial en lo especial crean y propician las condiciones adecuadas para la creación innovadora su divul-

gación y transferencia en busca de una superación tecnológica que permitira alcanzar la mejoría económica que puede obtenerse del aprovechamiento de la capacidad tecnológica así adquirida o generada.

GUSMÃO, MATTOS & LABRUNIE S/C LTDA.
PROPRIEDADE INTELECTUAL

Rua Dr. Franco da Rocha, 137 12º andar — 05015 — São Paulo — SP
Fone: (011) 871-4557
Telex: 11 38694 LBOO BR
Fax: (011) 65-0708

PAULO AFONSO PEREIRA

Presidente do INPI — Instituto Nacional da Propriedade Industrial

A propriedade industrial e a transferência de tecnologia são dos componentes mais importantes do conjunto de transformações estruturais que muitos analistas vêm chamando de 3ª Revolução Industrial.

Na sessão de abertura, tivemos a oportunidade de alertar para a necessidade de uma nova lei da propriedade industrial. Agora, a filosofia da nova lei; o rumo de nossas ações só farão sentido se alcançarmos um claro entendimento das tendências do desenvolvimento tecnológico e industrial, no mundo e suas repercussões em nosso país.

Em outras palavras, para que possamos propor políticas concretas para as patentes, informação tecnológica, marcas e transferência de tecnologia temos que desenvolver uma visão sobre os parâmetros da internacionalização e globalização da economia conjugado às necessidades do processo interno de desenvolvimento econômico.

Do ponto de vista que desejo ressaltar, a tese é a seguinte: Durante mais de 40 anos, diversos países em desenvolvimento, vários da América Latina, cresceram a taxas superiores a 6% ao ano, sem investir significativamente em tecnologia. Isto foi possível por quatro ordens de fatores: Os investimentos diretos estrangeiros; a importação de bens de capital; o mercado internacional de tecnologia; e o fato de estarmos crescendo ao longo de rotas tecnológicas maduras.

Em síntese, durante todo um ciclo tecno-econômico, com ênfase na industrialização do pós-guerra, o desenvolvimento e a transferência de tecnologia estiveram condicionados: 1) Pelo tamanho ou potencial de mercado do país receptor; 2) Pela sua estabilidade político-institucional e 3) Por externalidades incentivadoras do investimento privado, tais como a construção do capital social básico, linhas de crédito, incentivos fiscais, política de compras públicas, etc.

As patentes tiveram, em todo esse período, um papel extremamente modesto sobre o crescimento industrial e a transferência de tecnologia. Basta dizer que, embora o Brasil não tenha ainda concedido a patente farmacêutica - nem para produto nem para processo - o investimento externo dessa indústria multiplicou-se por seis vezes nos últimos 20 anos em nosso País.

Outra evidência empírica importante: Dos mais de 30.000 contratos de importação de tecnologia analisados pelo INPI, apenas uma minoria se refere a patentes e, mesmo assim, são quase sempre como suporte às contratações do chamado "know-how", isto é, a tecnologia não patenteada.

Hoje em dia, não há dúvidas de que este período está encerrado. Para crescer atualmente, é preciso desenvolver uma capacidade contínua de inovar e de se adaptar de modo flexível. Não se trata mais, como no paradigma anterior, de negociar tecnologias já amortizadas, cujos processos de difusão podiam durar mais de três décadas.

Os investimentos em P & D agora tornaram-se muito mais importantes. Por conseguinte, a pressão para apropriação privada dos frutos dessas pesquisas cresce exponencialmente. Ao mesmo tempo, as empresas se vêem compelidas a partir para realização dos gastos em P & D de forma associada.

Os mais diversos modelos, envolvendo cooperação entre empresas, governos, centro de pesquisa e universidades estão surgindo como meio de enfrentar os custos crescentes da investigação tecnológica e a concorrência globalizada.

Da mesma forma que modificam as relações econômicas, as novas tecnologias alteram todo o equilíbrio existente na superestrutura jurídica que regula as condições de acesso e posse dos resultados do esforço de criação tecnológica.

Não se trata apenas de um problema técnico-legal, de como, por exemplo, proteger o "software" ou as plantas. A questão de fundo continua a ser econômica, isto é, um novo padrão de crescimento vem alterando rapidamente as fontes de vantagem competitiva no cenário internacional.

A tecnologia tende a desempenhar um papel mais fundamental como arma de concorrência. E, por consequência, suas condições de criação e apropriação serão referenciais básicos para

determinar o sucesso — ou o fracasso — dos agentes econômicos ingressantes na nova etapa de crescimento.

Tal cenário poderá parecer a muitos como excessivamente pessimista. Mas é certo que existem tendências na 3ª Revolução Industrial desfavoráveis ao nosso desenvolvimento tecnológico. Neste quadro difícil mas estimulante está reservado um papel mais importante para os escritórios de propriedade industrial.

Do nosso ponto de vista, este papel será exatamente o de eliminar ou pelo menos diminuir as barreiras tecnológicas, estimulando a transferência de tecnologia e adotando padrões internacionais de proteção às patentes e às marcas.

No campo da transferência de tecnologia, verificamos a necessidade de repensar as práticas anteriores. Seguindo as diretrizes definidas pelo Governo Collor, busca o INPI estimular a modernização do parque industrial nacional e o aumento da produtividade e da qualidade dos produtos e serviços produzidos no país, via transferência de tecnologia mais adequada, mais moderna e mais eficaz.

Dentro desta linha de pensamento, foi emitida a Resolução nº 22, em fevereiro deste ano, o que nos permitiu eliminar diversos atos normativos anteriores regulatórios da compra e venda de tecnologia.

É à empresa, ao empresário, que deve caber a escolha da tecnologia, da sua forma de pagamento e do prazo de carência e não ao Governo e mais especificamente ao INPI.

O Instituto não poderia se manter na posição de rigoroso controlador do fluxo de tecnologias e regulador do fluxo de remessas de divisas fortes. Não há vocação de polícia na nossa ação, muito menos temos a competência que só ao Banco Central institucionalmente é dada.

Feito esse balanço por quem vem trabalhando intensa e incansavelmente para dar um novo perfil ao INPI e cujas respostas ainda não satisfazem plenamente, devido ao seu natural tempo de maturação, gostaria de abordar alguns pontos do projeto de lei do executivo quanto à nossa nova lei que regerá a Propriedade Industrial.

Na qualidade de Presidente da Comissão Interministerial para a reforma do Código da Propriedade Industrial, coordenei os trabalhos e apresentei aos senhores ministros da Economia, da Justiça e da Saúde um anteprojeto de lei reformulando nossa legislação básica sobre a Propriedade Industrial.

Este anteprojeto serviu de base ao projeto de lei apresentado pelo executivo ao Congresso Nacional que hoje está sendo discutido na Câmara Federal.

Na área de Patentes, foram propostas modificações estruturais da maior importância. Poderia, desde logo, ressaltar alguns pontos que considero fundamentais:

1º) A criação de instrumentos modernos de salvaguarda de direitos, tanto do titular da patente, como de terceiros.

Exemplificando, o projeto vincula o pedido de caducidade à existência de uma licença obrigatória anterior. A lei atual permite a caducidade de uma patente sem necessidade de licença obrigatória anterior. Este é, na verdade, o grande empecilho para que o Brasil venha a aderir à Revisão de Estocolmo da Convenção de Paris. O Brasil permanece ao lado, apenas, da República Dominicana, no texto da Revisão de Haia, de 1925, enquanto praticamente todos os países relevantes do mundo já aderiram à última revisão.

Em todo o mundo, a caducidade de uma patente é considerada um remédio de última instância. A regra geral é a seguinte: o titular ou seu licenciado devem explorar a patente; se isso não ocorre em determinado período, abre-se a possibilidade de que seja demandada uma licença obrigatória e se esta não for suficiente para resolver o problema, aí sim, se permite a caducidade.

A proposta de lei traz ainda uma inovação que considero fundamental: a determinação de que os recursos contra a concessão de licença obrigatória não terão efeito suspensivo. Traduzindo, hoje em dia, o processo de licença obrigatória pode ser protelado na justiça. A nova disposição permitirá que o

mecanismo de licença obrigatória funcione na prática, a exemplo do que já ocorre em outros países.

Alguns segmentos estrangeiros têm manifestado desagrado com relação a outro ponto de licença obrigatória introduzido no projeto. Trata-se da licença obrigatória por dependência de patente: Quando alguém inventa uma melhoria substancial a um objeto já patenteado, pode requerer uma patente que, se concedida, lhe dará direito a solicitar uma licença obrigatória ao titular da patente básica.

É importante destacar que as patentes dependentes são um instrumento contemporâneo, adotado por diversas legislações de países europeus, como, por exemplo, na Alemanha, Suíça e Espanha.

2º) A extensão de 15 para 20 anos no prazo de vigência das patentes.

Na realidade, cada setor ou segmento industrial tem seu tempo de obsolescência para seus produtos e suas tecnologias.

Assim, para cada segmento ou setor industrial deveria haver um prazo específico para suas patentes.

Mas, se isto fosse adotado, seria de difícil controle, e — ainda mais, estas próprias tecnologias mudam sua velocidade de envelhecimento no tempo, o que dificultaria ainda mais esse procedimento.

A proposta de mudança de quinze para vinte anos é uma busca de harmonização, motivada pela tendência que se verifica a nível internacional.

Adicionalmente, o mecanismo de patentes dependentes vai mitigar os problemas que possam surgir com a extensão do prazo de validade. Isto é, as cópias piratas estariam efetivamente bloqueadas por um período de 20 anos; mas as empresas que pesquisam e fazem melhorias não sairiam prejudicadas pois poderiam patentear e utilizar seus aperfeiçoamentos.

Outro ponto é o da exaustão internacional do direito.

Significa dizer que, se existe um mesmo titular de uma patente no país e no exterior e se esse titular ou um terceiro com seu consentimento colocar o produto, objeto da patente em circulação, outras pessoas poderão usar, comercializar, importar, exportar este produto sem qualquer impedimento legal.

Quarto ponto, talvez o mais polêmico, é o do reconhecimento das patentes nas áreas de fármacos, de produtos químicos e na área de alimentos.

O Brasil não reconhece, os senhores sabem, o patenteamento na área de fármacos. O atual Código da Propriedade Industrial é explícito sobre o assunto.

O referido projeto de lei do Executivo reconhece o patenteamento nesta área e isto pelo fato, uma vez mais, do alinhamento à tendência internacional.

Além disso, o novo modelo de desenvolvimento industrial, econômico e social que ora se desenha e se implanta estabelece novas normas nesse sentido.

A modernização do parque industrial, a maior competitividade de nossa economia, o avanço tecnológico são os fundamentos básicos do novo modelo. E isto não se faz com um Código da Propriedade Industrial envelhecido. E isto não se faz com a manutenção do velho hábito dos subsídios, da reserva de mercado.

É preciso expor nossas empresas à concorrência externa e interna.

É óbvio que para isto se necessita estabelecer prioridades e uma estratégia de abertura.

O Governo Collor entende que as empresas brasileiras não podem mais se esconder no guarda-chuva do governo para continuarem sadias e competitivas.

Nada indica que o Setor Farmacêutico seria mais ou menos desenvolvido se tivesse havido a abertura das patentes nesse setor aqui no Brasil; de toda forma, a verdade é que o fato de ter impedido o patenteamento desde 1969 parece não ter sido suficiente para gerar um setor desenvolvido e com forte participação do capital nacional.

Outro ponto extremamente discutido é o do prazo de carência para o reconhecimento das patentes nas áreas não cobertas pela lei atual.

O anteprojeto de lei apresentado por um deputado da oposição propõe prazos longos, como por exemplo 15 anos para produtos e 10 anos para processos. Outra corrente propõe que se reconheça imediatamente a patente neste campo.

Os interesses e os argumentos são múltiplos, alguns bem fundamentados e muitos outros de uma vulnerabilidade evidente.

No nosso entender, o que não se pode permitir é a extensão dos favores governamentais a setores, a grupos e empresas via a reserva de mercado, gerando as distorções que todos nós conhecemos.

Não se pode distribuir benefícios, incentivos e subsídios para quem não pretende ser competitivo e produzir com qualidade.

A competição interna e externa é saudável e necessária.

Ao Governo deve caber: Em primeiro lugar, bem definir a estratégia de exposição da indústria nacional à competição externa; em segundo lugar, apoiar com externalidades e com o seu poder de compra, as empresas não parasitárias e aquelas que, por serem nascentes, não têm ainda poder de fogo e fôlego para o embate a nível internacional.

DANIEL & CIA

Agente de Propriedade Industrial

Sócios:

DENIS ALLAN DANIEL
VLADIMIRA ANNA ZDENKA DANIEL
ALICIA KRISTINA DANIEL SHORES
NELLIE ANNE DANIEL SHORES
HENRY KNOX SHERRILL
RODRIGO S. BONAN DE AGUIAR

Rua da Alfândega, 108 7º andar CEP 20070-001 — Rio de Janeiro — RJ — Brasil
Tel.: (021) 224-4212
Fax: (021) 242-7091 242-5214 232-5548

ERNESTO RUBIO

OMPI — Organização Mundial da Propriedade Intelectual — Suíça

El presente documento contiene la versión preliminar de un estudio sobre la situación de la legislación y administración de la propiedad industrial en los países de América Latina a comienzos de la década de 1990. Tiene como antecedente un estudio sobre la situación de la propiedad industrial en los países de América Latina publicado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en 1981.

La favorable acogida que tuvo el primer estudio entre los países de la región latinoamericana se reflejó en las manifestaciones de elogio expresadas en el curso de la Primera Reunión Regional sobre Propiedad Industrial de los Países de América Latina y el Caribe, celebrada en Bogotá en agosto de 1984, durante la cual representantes de varios países resaltaron su valor y utilidad y solicitaron que fuera actualizado.

Con motivo de la Reunión Regional de Evaluación y Planificación en el Área de la Propiedad Industrial en América Latina a celebrarse en Cancún en noviembre de 1990, la OMPI resolvió actualizar este documento. Para su preparación se utilizó la información existente en los archivos de la OMPI, producto de los informes finales de misiones de expertos que colaboraron con las oficinas de propiedad industrial de casi todos los países de América Latina, en el marco de proyectos o programas de modernización en diversas áreas, así como de relevamientos parciales que se realizaron con motivo de reuniones subregionales, entre otras fuentes.

La información fue preparada y procesada por la Oficina de Cooperación para el Desarrollo y de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe de la OMPI y entregada a un experto de la región que tuvo a su cargo la sistematización y redacción del documento. La labor incluyó consultas con las oficinas para la confirmación de ciertos datos susceptibles de ser suministrados por vía telefónica, de facsímil o télex. Este trabajo se realizó en el marco del proyecto OMPI/PNUD RLA-87-005, "Apoyo a los sistemas de Propiedad Intelectual".

Esta versión preliminar del estudio contiene, esencialmente, una descripción sucinta sobre la legislación relativa a la propiedad industrial y la situación de las administraciones nacionales competentes de cada uno de los países de la región (presentados por separado, como *addenda* a este documento), así como el resumen general comparativo en estas áreas contenido en este documento.

El estudio permite apreciar los cambios que se operaron en la región desde el punto de vista de la legislación y de la administración de la propiedad industrial en los años recientes. El resumen presentado en el presente documento ofrece una visión panorámica de la transformación que se ha operado en América Latina en materia de propiedad industrial.

Se puede apreciar que en el curso de los últimos años ha existido un notable movimiento de modernización legislativa y, especialmente, un cambio cualitativo respecto del papel de las oficinas de propiedad industrial en el contexto de las instituciones públicas de los diversos países. En efecto, gran parte de ellas han abandonado el carácter de instituciones registrales, para constituirse en factores de dinamización del desarrollo tecnológico de los países, al complementar dichas funciones con servicios de información tecnológica e iniciativas de promoción de la innovación tecnológica.

En el ámbito legislativo, seis países han modificado recientemente, de manera total o parcial, sus normas legales (Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, México y Paraguay). Algunos han introducido nuevas modalidades de protección de la propiedad industrial y otros variaron el enfoque de los institutos jurídicos preexistentes, como expresión de una tendencia evolutiva que involucra prácticamente a todos los países de América Latina. En efecto, a nadie escapa hoy el creciente interés de los Gobiernos por otorgarle a la propiedad industrial un mayor protagonismo en las políticas de desarrollo económico y tecnológico, situándola entre los instrumentos efectivos de promoción de las invenciones, la transferencia de tecnología y el fomento de la innovación tecnológica autóctona. En este sentido, se anotan en el presente

documento las diversas iniciativas que se vienen gestando en la región para adecuar el marco jurídico de la propiedad industrial a las exigencias de un mundo cada vez más interdependiente.

Las administraciones nacionales, están asumiendo ahora el rol de catalizadoras del desarrollo científico y tecnológico, al poner a disposición de los centros de investigación, las universidades y las empresas, entre otros, servicios de información tecnológica basados en la documentación de patentes que han ido almacenando y sistematizando con notable rapidez. Para ello se ha echado mano de mecanismos tales como la informática, la incorporación de profesionales en ramas técnicas, la adopción de clasificaciones internacionales, el intercambio de la documentación e información, la participación frecuente en reuniones internacionales, el aprovechamiento racional de la cooperación técnica, incluyendo las becas de capacitación, etc.

Esta realidad, lejos de ser producto del azar, es el resultado de la comprensión operada en los Gobiernos acerca de la importancia de sus oficinas de propiedad industrial y de la documentación que poseen para el logro de los objetivos en el ámbito del desarrollo tecnológico. Ha sido, también, el resultado de un encomiable esfuerzo por parte de los funcionarios de propiedad industrial que debieron, en muchos casos, suplir con imaginación y dedicación las limitaciones propias de la escasez de recursos, que es una constante en las administraciones públicas de América Latina.

Finalmente, debe señalarse que el cambio cualitativo arriba mencionado ha sido impulsado, en buena medida, por los proyectos de cooperación técnica, nacionales y regionales que ha ejecutado la OMPI los cuáles han contado con el apoyo importante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

En suma, el estudio otorga una visión particular de cada país y de la región en su conjunto, acerca de la realidad de la propiedad industrial en el momento actual, así como de las tendencias para el futuro inmediato. El estudio será tanto más fidedigno y útil en cuanto cuente con la contribución de las administraciones nacionales en el suministro de los datos e informaciones complementarias sobre su situación, así como de los comentarios y sugerencias que permitan una publicación totalmente actualizada en el curso de 1991.

RESUMEN GENERAL

A. LEGISLACION DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Primera Legislación Especial

1. La antigüedad de las primeras legislaciones adoptadas en la región latinoamericana en materia de propiedad industrial oscila entre 83 años (República Dominicana) y 170 años (México). Dieciséis países de la región (84%)* contaban ya en el siglo XIX con una legislación especial regulatoria de uno o más de los derechos de propiedad industrial. Estos países son: Argentina (1864), Bolivia (1858), Brasil (1830), Colombia (1848), Costa Rica (1896), Cuba (1833), Chile (1840), Ecuador (1880), Guatemala (1886), Honduras (1898), México (1820), Nicaragua (1899), Paraguay (1845), Perú (1869), Uruguay (1877) y Venezuela (1842).

2. En tres países de la región (16%) la primera legislación específica sobre alguno de los elementos de la propiedad industrial se promulgó a comienzos del siglo en curso, a saber, El Salvador (1901), Panamá (1905) y República Dominicana (1907).

Legislación Vigente

3. Los principales derechos de propiedad industrial se encuentran legislados en una sola norma legal en nueve de los países de la región (47%): Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, México, Panamá, Perú y Venezuela.

4. En los demás países (53%), los derechos se encuentran regulados en dos normas básicas, caso de Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República

* Los porcentajes que figuran en esta sección son aproximados, y se refieren al total de los diecinueve países de la región latinoamericana cubiertos por el estudio.

Dominicana, o en tres normas básicas, caso de Argentina, Paraguay y Uruguay.

5. Se observan los resultados de algunos esfuerzos de armonización legislativa en la región. Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua tienen una legislación común sobre signos distintivos, habiendo puesto en vigencia el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. Este Convenio fue suscrito en 1968 por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Por su parte, Colombia, Ecuador y Perú tienen una normativa uniforme en materia de propiedad industrial (cubriendo patentes, dibujos y modelos industriales, y marcas) al haber adoptado la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena sobre un "Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial".

6. Por lo que se refiere a la antigüedad de las leyes vigentes, se constata que sólo cuatro países (21%) han promulgado la mayor parte o la totalidad de su legislación básica vigente sobre propiedad industrial durante los últimos 10 años: Costa Rica (1983), Cuba (1983), Chile (1990) y Guatemala (1985). Otros dos países han adoptado nueva legislación durante dicho período pero sólo respecto a algunos de los derechos de propiedad industrial, a saber: El Salvador, marcas (1989) y Paraguay, diseños industriales (1981). Un caso especial es el de México que, si bien no ha adoptado nueva legislación, ha introducido en 1987 modificaciones profundas a la Ley de Invenciones y Marcas de diciembre de 1975, vigente desde 1976.

7. En ocho países de la región (42%), la totalidad o una parte de la legislación básica actualmente vigente data del siglo pasado o del primer cuarto del siglo en curso: Argentina, patentes (1864); Bolivia, patentes y marcas (1916 y 1918, respectivamente); El Salvador, patentes (1913); Honduras, patentes y marcas (ambos 1919); Nicaragua, patentes (1899); Panamá, toda la legislación (1916); Paraguay, patentes (1925); y República Dominicana, patentes (1911). Algunas de las leyes respectivas constituyen la primera legislación existente en el país sobre la materia (véanse los párrafos 1 a 3), aunque en la mayoría de los casos se han efectuado modificaciones parciales y se ha promulgado legislación complementaria para actualizar dichas leyes.

Vinculación a Tratados Relativos a Propiedad Industrial

8. Los diecinueve países de la región están vinculados a tratados regionales (interamericanos) o subregionales relativos a propiedad industrial, y catorce países (74%) han celebrado tratados bilaterales con países de dentro o de fuera de la región latinoamericana.

9. A la fecha, dieciséis países de la región (84%) son miembros de uno o más tratados administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Con una sola excepción, todos los países de la región pertenecen al Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual o al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, y Venezuela.

Disposiciones Principales sobre Patentes y otros Derechos sobre Invenciones

Títulos Otorgados

10. En todos los países de la región se conceden patentes de invención como títulos de protección de los derechos sobre las invenciones. En muchos países, las creaciones de naturaleza técnica se protegen también mediante otros títulos que pueden obtenerse bajo condiciones especiales, definidas en las respectivas leyes de los países. A continuación se hace un recuento de estos títulos de protección.

11. Las mejoras de perfeccionamientos se protegen mediante títulos especiales en once países de la región (58%). A estos efectos, en Argentina, Bolivia, Cuba, El Salvador y República Dominicana se otorgan patentes de adición o certificados de adición, en Nicaragua patentes adicionales, en Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay patentes de perfeccionamiento (la Ley de Patentes del Ecuador también hace referencia a "certificados de adición"), y en Venezuela patentes de mejora.

12. En seis países de la región (32%) se conceden patentes precautorias o precaucionales: Argentina, Bolivia, Chile, El Salvador, Guatemala y Perú.

13. En cuatro países, la legislación trata de manera especial la concesión de patentes de reválida o patentes de confirmación, que se basan en patentes obtenidas en el extranjero: Argentina, Paraguay y Uruguay (reválida), y Bolivia (confirmación). Sin embargo, cabe observar que las legislaciones de otros países de la región admiten la concesión de patentes en condiciones que son análogas a las de las patentes de reválida o de confirmación, aunque sin considerarlas explícitamente bajo estos nombres. Tal sería el caso de las patentes que se conceden en virtud de patentes obtenidas en el extranjero para las mismas invenciones.

14. En Venezuela se conceden patentes de introducción, y en Ecuador se otorgan patentes de importación.

15. En Brasil, Costa Rica, Guatemala, Perú y Uruguay se conceden patentes de modelo de utilidad.

16. En Cuba se conceden certificados de autor de invención.

17. En México se otorgan certificados de invención para la protección de determinadas materias técnicas excluidas de protección por patente.

18. En el Perú se otorga protección a los procedimientos tecnológicos secretos, pero éstos no son objeto de un título otorgado a su propietario, como en el caso de las patentes. La protección (indemnización de perjuicios, etc.) se hace efectiva una vez intentada o consumada la violación u obtención ilícita del secreto.

Derechos que Confiere la Patente

19. Con ciertas variaciones y distintos grados de desarrollo, la legislación de 13 países (68%) establece que la patente confiere el derecho a explotar con exclusividad la invención (por sí mismo o por terceros con su consentimiento): Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

20. En otras legislaciones, como las de Brasil, Cuba y Venezuela se habla del derecho exclusivo de uso de la invención, o de la propiedad exclusiva (Chile y Brasil), si bien la ley de Venezuela por interpretación a *contrario sensu*, estaría estableciendo el derecho a impedir la importación de dichos productos. La ley de Panamá menciona la exclusividad de fabricación, venta y explotación.

21. La ley de Guatemala, explícitamente otorga al inventor el derecho de excluir a terceros de la explotación industrial y a interponer las acciones legales pertinentes contra cualquiera que, sin su autorización, produzca, importe o comercialice el producto patentado, o emplee el procedimiento patentado, o produzca, importe o comercialice el producto directamente resultante de empleo de dicho procedimiento.

Requisitos para el Otorgamiento del Derecho

Novedad

22. Con la excepción de Nicaragua, en todos los países de la región (95%), la legislación establece el requisito de novedad universal de la invención. En Nicaragua la legislación requiere novedad nacional para que la invención sea patentable.

23. En Venezuela, sólo con respecto a las patentes de introducción, la ley requiere que la invención tenga novedad nacional.

24. En Chile se establece una excepción al requisito de novedad universal con respecto a las invenciones patentadas y publicadas en el extranjero, bastando para que puedan ser patentadas en Chile que las invenciones no se hayan hecho comercialmente conocidas en el país.

Aplicabilidad Industrial

25. En todos los países se requiere que la invención tenga aplicabilidad industrial para ser patentable. En las legislaciones de Bolivia y de República Dominicana este requisito no está mencionado explícitamente en la legislación pero resulta de la definición de los objetos patentables.

Nivel Inventivo

26. En once países (59%) la legislación considera el requisito de nivel inventivo. En Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala y México, el requisito está determinado explícitamente, aunque en Colombia se interpreta como un criterio de aplicación no obligatoria. En Chile, Uruguay y Venezuela, el

requisito de nivel inventivo se encuentra expresado *contrario sensu* en las normas que establecen los impedimentos o prohibiciones de patentabilidad de las invenciones que no cumplen este requisito.

Materia Excluida de Protección

27. Con la excepción de El Salvador, Nicaragua y Panamá, todos los países de la región (84%) excluyen de protección una o más materias o sectores tecnológicos específicos, además de las prohibiciones genéricas que se encuentran previstas en todas las legislaciones (invenciones contrarias al orden público, la moral y las buenas costumbres, la salud pública, etc.). En algunas legislaciones, las materias excluidas de protección se agrupan en dos categorías, según se trate de materias no consideradas como invenciones o materias que, siendo invenciones, están expresamente excluidas de protección. Tal distinción se encuentra en las legislaciones de Colombia, Ecuador, México y Perú.

28. Las principales materias o campos excluidos de protección en las legislaciones consideradas son los siguientes:

— Planes financieros, combinaciones de crédito, etc.: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela (79%).

— Productos farmacéuticos y análogos: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (63%). Sin embargo, salvo en Brasil, Ecuador y Honduras, las invenciones relativas a los procedimientos de obtención o preparación de tales productos farmacéuticos son susceptibles de protección. En Honduras, puede obtenerse protección para el procedimiento si se demuestra que el mismo está siendo explotado suficientemente en el país. En Bolivia este tipo de invenciones son susceptibles de protección bajo requisitos y condiciones especiales. En Costa Rica la protección concedida es de un año. En México serán patentables desde el 16 de enero de 1997.

— Descubrimientos puramente científicos, descubrimientos de sustancias y fuerzas naturales, etc.: Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Perú, Uruguay, y Venezuela (63%).

— Productos alimentarios y dietéticos, fertilizantes, productos químicos, etc.: Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Perú y Venezuela (42%). Los procedimientos de obtención o de preparación de estos productos no se encuentran excluidos de protección.

— Variedades y obtenciones vegetales, etc.: Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, México y Perú (32%).

— Métodos y técnicas terapéuticas, quirúrgicas, operatorias, o de diagnóstico: Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Perú (37%).

Efectos Derivados de Solicitudes Extranjeras

29. Las legislaciones de algunos de los países de la región establecen ciertos efectos o derechos resultantes de la solicitud u obtención de derechos sobre invenciones en el extranjero.

30. En cuatro países (21%) la legislación prevé títulos especiales para las patentes extranjeras que se presentan para la obtención de una patente en el país: Argentina (patentes de revalidación), Bolivia (patentes de confirmación), Uruguay (patentes de reválida) y Venezuela (patentes de introducción).

31. En Honduras se estipula la posibilidad de "incorporar" las patentes extranjeras, y en el Paraguay se establece la posibilidad de solicitar la "revalidación" de patentes extranjeras, pero en ambos casos estos derechos no son objeto de títulos especiales diferenciados de las patentes ordinarias.

32. En El Salvador, Panamá y República Dominicana, la presentación de una solicitud de patente en el extranjero, o la obtención de dicha patente, determinan el derecho de su titular a obtener una patente en estos países. En Costa Rica, los extranjeros deben acreditar haber obtenido una patente en el extranjero para poder obtener una patente en el país.

33. En siete países (37%) la legislación concede un derecho de prioridad o un período de gracia de un año (independientemente de los tratados que fuesen aplicables) para que el solicitante o titular de una patente en el extranjero pueda presentar una solicitud de patente para la misma invención en el país: Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Perú y Venezuela. En el caso de Colombia,

Ecuador y Perú, vencido el plazo de un año el titular de la invención extranjera no puede hacer valer ningún derecho con respecto a su invención. En Bolivia y México el período de un año tiene efectos para determinar la novedad de la invención, y en Venezuela, vencido el plazo de prelación de un año, terceras personas pueden obtener patentes de introducción.

34. En Colombia, Ecuador y Perú se concede un derecho de prioridad de un año a las solicitudes presentadas originalmente en cualquiera de los otros países de la subregión andina, durante el cual se pueden presentar solicitudes de patente para la misma invención en los demás países de la subregión.

35. En Costa Rica el derecho de prioridad se concede por seis meses y en Guatemala por tres meses, prorrogables por dos meses más.

Requisitos de Descripción y Exposición de la Invención

36. En todos los países de la región la legislación determina la necesidad de presentar una descripción suficiente y completa de la invención, así como los dibujos correspondientes cuando fuese pertinente.

37. Además de lo anterior, en trece países (68%) también se requiere que la descripción o exposición de la invención sea suficiente para que ella pueda ser ejecutada o puesta en práctica: Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

38. En Argentina, Brasil y México, las normas aplicables exigen además que se indique en la descripción por lo menos un ejemplo de cómo llevar a la práctica la invención, o la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar la invención.

Examen de la Solicitud

39. En trece países de la región (68%) las invenciones se someten a exámenes de forma y de fondo (sustancia y legal) y se efectúa también una búsqueda de anterioridades: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

40. En tres países (16%) las invenciones se someten a exámenes de forma y de fondo (sustancia y legal), pero no se efectúan generalmente búsquedas de anterioridades de oficio, aunque pueden ordenarse cuando se estime necesario: Chile, Ecuador, Nicaragua y Perú.

41. En Bolivia, Panamá y República Dominicana sólo se efectúan exámenes de forma de las solicitudes.

42. En Brasil y México la legislación establece el examen diferido de la solicitud. En Brasil, dicho examen se efectúa a petición del solicitante, dentro de los 24 meses siguientes a la fecha de la publicación de la solicitud. En México, el examen se efectúa a petición del solicitante dentro de los 90 días siguientes al vencimiento de un año de la presentación de la solicitud. En ambos casos, de no pedirse el examen en los plazos previstos, se considera la solicitud retirada o abandonada.

Publicación y Publicidad

43. En quince países (79%) la solicitud de protección de la invención se anuncia mediante publicaciones: Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. En Brasil funciona el sistema de publicación diferida, en virtud del cual la solicitud se publica 18 meses después de la fecha de presentación (o prioridad reivindicada), o antes si lo pide expresamente el solicitante. Las legislaciones de estos países (salvo en los casos de Brasil y Paraguay), establecen la posibilidad de presentar oposición inmediatamente después de la publicación de la solicitud, dentro de plazos que oscilan entre 20 y 90 días después de la publicación. En Brasil, el plazo de oposición se cuenta desde la fecha en que el solicitante pide el examen de su solicitud (sistema de examen diferido), y no desde la fecha de la publicación. En el caso del Paraguay, la legislación considerada no prevé el trámite de oposición con respecto a las patentes de invención.

44. En Argentina, México, Paraguay y República Dominicana, sólo se publica la concesión de la patente, sin publicación previa de la solicitud para fines de oposición.

45. En doce países (63%) las publicaciones se realizan en el Diario Oficial o en diarios de gran circulación en el país: Bolivia, Costa Rica, Chile y Venezuela. En doce países (63%) la publicación

se hace exclusiva o complementariamente en un boletín o gaceta publicado por la oficina de propiedad industrial o por la entidad de la cual depende: Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela.

46. En seis países (37%), la publicidad de la documentación de las patentes se lleva a cabo en alguna etapa de tramitación de la solicitud, generalmente después de su publicación para oposición: Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala y Venezuela. En nueve países (47%) la publicidad tiene lugar después de la concesión del derecho: Argentina, Chile, Ecuador, El Salvador, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. En el caso del Perú, sin embargo, es posible obtener copias de las reivindicaciones a partir de la publicación de la solicitud. En el caso de Chile, dicha publicidad comienza un año después de la fecha en que se acuerda la concesión. En Honduras y en Nicaragua las invenciones patentadas no se dan a publicidad sino hasta el vencimiento de la patente.

Duración del Derecho; Anualidades; Expropiación

Duración

47. En once países de la región (59%), se acuerdan las patentes por un período fijo establecido en las leyes respectivas, a saber: por 10 años en Colombia, Cuba, Ecuador y Perú; por 12 años en Costa Rica (excepto para los medicamentos, bebidas, productos alimenticios, agroquímicos en general, que sólo se conceden por un año); por 14 años en México; por 15 años en Bolivia, Brasil, Guatemala (salvo para los procedimientos de fabricación de productos químicos, fármacos, alimentos, bebidas y agroquímicos, que se conceden por 10 años), Paraguay y Uruguay. En Colombia, Ecuador y Perú, la patente se otorga inicialmente por cinco años, pudiendo prorrogarse por cinco años más si la patente se encuentra adecuadamente explotada. En Cuba la patente puede ser prorrogada por cinco años más (ver párrafo 52 más abajo).

48. Se observa que en los otros ocho países de la región (42%) la legislación prevé períodos de vigencia variables, que se acuerdan según lo pedido por el solicitante (las posibilidades en cuenta al número de años se indican entre paréntesis): Argentina (5, 10, ó 15), Chile (5, 10 ó 15), El Salvador (5, 10 ó 15), Honduras (10, 15 ó 20), Nicaragua (5 a 10), Panamá (5 a 20), República Dominicana (5, 10 ó 15), y Venezuela (5 ó 10). En El Salvador la duración de la patente puede ser prorrogada por 5 años, en casos excepcionales. (ver párrafo 52 más abajo).

49. Los títulos relativos a modelos de utilidad se conceden por un período de 10 años en Brasil y Guatemala, y por 5 años en Costa Rica, Perú y Uruguay prorrogables por 5 más en Uruguay.

50. Con respecto a las patentes y otros títulos basados o amparados en patentes solicitadas u obtenidas en el extranjero, el período de vigencia que se concede en los países está generalmente atado a la duración del derecho extranjero, estableciéndose además un período máximo de duración. Sin embargo, la patente de introducción que se concede en Venezuela tiene una duración fija de 5 años (véase el párrafo 14, que precede).

51. Las patentes precautorias (véase el párrafo 12 que precede) se conceden por un año, salvo en Guatemala donde es prorrogable por un año más. En Argentina, el plazo de un año puede renovarse indefinidamente.

52. Los plazos de duración de todos los derechos antes referidos se cuentan desde la fecha de su concesión o de la expedición del título, salvo en el caso de Brasil, Cuba, Guatemala y Paraguay, donde se cuentan a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

Anualidades

53. En doce países (63%) se prevé la obligación de pagar anualidades para mantener vigentes los derechos: Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela. En Uruguay el pago de anualidades sólo se requiere con respecto a las patentes de modelo de utilidad; y en Nicaragua se establece que las anualidades deben pagarse todas juntas antes de otorgarse la patente.

Expropiación

54. En siete países (37%) la posibilidad de expropiación de derechos sobre invenciones está prevista en la legislación de

propiedad industrial: Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador, México, Uruguay y Venezuela.

55. En Argentina, Chile y Perú la expropiación de derechos sobre invenciones es posible en aplicación de las normas generales sobre expropiación.

56. Con respecto a los demás países, no hay información disponible.

Obligación de Explotar Industrialmente la Invención; Licencias no Voluntarias; Limitaciones

57. Con la excepción de Chile, en todos los países de la región (95%) la legislación prevé medidas para el caso de que las invenciones no se exploten industrialmente en el país dentro de un plazo determinado. La falta de explotación industrial dentro del plazo estipulado da lugar generalmente a la caducidad del derecho, o a la posibilidad de que terceros obtengan licencias no voluntarias, o a ambas medidas alternativamente.

58. En diez países (53%) se sanciona con caducidad la falta de explotación industrial después de cierto número de años o de cierto tiempo (Indicado entre paréntesis) tras la concesión del derecho: Argentina (2), Bolivia (2, prorrogables por 2 más), Brasil (4 ó 5), Costa Rica (4), Guatemala (6), Honduras (1), Nicaragua (1), Panamá (después del primer tercio del período de vigencia de la patente), República Dominicana (5), y Venezuela (2).

59. En doce países (63%) se prevé la concesión de licencias no voluntarias después de cierto número de años (indicado entre paréntesis) desde la concesión de derecho: Bolivia (2), Brasil (3), Colombia (3), Costa Rica (4), Cuba (3), Ecuador (3), El Salvador (3), Guatemala (4), México (3), Paraguay (3), Perú (3) y Uruguay (3).

60. Las legislaciones de algunos países establecen limitaciones al derecho del titular de la patente con respecto a la importación de productos que incorporen o que hayan sido fabricados de acuerdo con la invención protegida. Las legislaciones de Colombia, Ecuador y Perú determinan que el titular de la patente no tiene el derecho exclusivo de importar el producto protegido, y en Brasil, México y Uruguay no se considera la importación como explotación a efectos de la ley. En Venezuela, las patentes de introducción no dan derecho a impedir que otros importen al país objetos similares a los cubiertos por dichas patentes. En República Dominicana, la importación de productos parecidos a los protegidos por la patente es causal de pérdida de los derechos otorgados.

Inventiones Realizadas por Empleados

61. En doce países de la región (63%) se regulan de manera especial las invenciones (innovaciones, mejoras, etc.) realizadas por empleados y otras personas sujetas a un contrato de locación (arrendamiento) de obra o de servicios, o de trabajo: Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Venezuela. Las normas respectivas se encuentran previstas en la legislación de propiedad industrial, caso de Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala y Perú, o en la legislación comercial o laboral del país, caso de El Salvador, Honduras, México, Paraguay y Venezuela. En el caso de México, la legislación de propiedad industrial contiene una remisión expresa a la legislación laboral.

62. En los casos de Argentina y Uruguay no hay una regulación específica sobre esta materia, aunque existe jurisprudencia y doctrina constantes con respecto a la solución de los casos.

Transmisión de Derechos Inscritos

63. En todos los países de la región se establece la inscripción de las transmisiones de derechos sobre invenciones en la oficina nacional de propiedad industrial.

Disposiciones Principales sobre Diseños Industriales

64. En seis países de la región (32%) no existe una legislación específica sobre diseños, modelos o dibujos industriales: Bolivia, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Sin embargo, en Honduras y República Dominicana se otorga protección a los diseños industriales asimilándolos al régimen establecido para las patentes de invención.

Objetos de Protección

65. En trece países de la región (68%) los diseños industriales son protegidos en virtud de una legislación específica. En

Argentina, Brasil y Uruguay, se protegen bajo el nombre de modelos industriales y diseños industriales; en Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Venezuela, con el nombre de modelos industriales y dibujos industriales; en Chile y Cuba, se regulan como modelos industriales; en Guatemala como dibujos y diseños industriales.

Requisitos para Otorgar el Derecho

66. En once de los países donde se protegen diseños industriales (85%)*, se requiere la novedad universal del diseño como requisito para su registro: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, Perú y Uruguay. En Chile y Venezuela, se requiere novedad nacional.

67. En nueve de los 13 países (69%) la legislación menciona explícitamente el requisito de aplicabilidad industrial o comercial del diseño, como requisito de protección: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, México, Paraguay y Uruguay.

68. También en nueve de los 13 países (69%) la legislación considera la originalidad del diseño (fisonomía propia, característica o configuración distinta o novedosa, etc.) como condición o requisito para protección: Argentina, Brasil, Cuba, Chile, Guatemala, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

69. En ocho de los 13 países (62%) la legislación señala que el diseño no es susceptible de protección cuando tiene una función o efecto técnicos, ni cuando su forma dependa únicamente de la función del artículo o producto al cual se aplica: Argentina, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay.

Materia Excluida de Protección

70. En ocho de los 13 países (62%) la legislación excluye determinadas materias de la protección otorgada a los diseños industriales: Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela.

71. Entre las principales materias u objetos excluidos de protección en las legislaciones consideradas, se encuentran las siguientes:

— Diseños relativos a indumentarias: Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela.

— Obras de naturaleza eminentemente artísticas o susceptibles de protección por el derecho de autor: Brasil, Cuba, Chile, Uruguay y Venezuela.

— Objetos protegidos o susceptibles de protección por otro tipo de derecho de propiedad industrial: Brasil, Cuba y Venezuela.

72. La legislación de Brasil remite a las normas sobre invenciones al indicar que no es susceptible de protección como modelo o diseño aquello que lo fuese como invención. Asimismo, la de Venezuela hace una referencia expresa a las normas relativas a las prohibiciones de marcas haciéndolas aplicables a los modelos y dibujos industriales.

Efectos Derivados de Solicitudes Extranjeras

73. En nueve de los 13 países (69%) la legislación respectiva prevé ciertos derechos para los titulares de solicitudes presentadas o derechos obtenidos en el extranjero.

74. En Argentina, Cuba y Paraguay se concede un derecho de prioridad de seis meses, y en México de un año sin perjuicio de los tratados que fuesen aplicables.

75. En Venezuela se establece un plazo de 12 meses, durante el cual el titular extranjero tiene prelación para patentar su modelo o dibujo industrial que hubiese solicitado o registrado en el extranjero.

76. La legislación de Uruguay (por remisión a las normas sobre invenciones) permite otorgar patentes de revalidación a los modelos o diseños inscritos en el extranjero.

77. En Colombia, Ecuador y Perú, las solicitudes de registro de dibujos o modelos industriales presentados originalmente en alguno de los países del Grupo Andino dan lugar a un derecho de prioridad de seis meses para solicitar el registro en los demás países de la subregión.

Examen y Publicación

78. Para la inscripción de los diseños, se realizan exámenes de forma y de fondo, con búsqueda de anterioridades, en ocho de los

13 países (62%): Brasil (examen diferido), Colombia, Chile, Guatemala, México (examen diferido), Paraguay, Uruguay y Venezuela. En Ecuador y Perú se examinan las solicitudes de anterioridades. En Argentina y Costa Rica las solicitudes se someten solamente a un examen de forma.

79. La solicitud se publica, para fines de oposición, en nueve países (69%): Brasil (publicación diferida), Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. En Argentina, Costa Rica y México sólo se publica la concesión del derecho, no previéndose una instancia de oposición. Las publicaciones se hacen en los mismos órganos de difusión usados para las invenciones (véase el párrafo 45).

Duración del Derecho; Anualidades

Duración

80. En Argentina, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay (69% de los 13 países), los derechos de diseños industriales se conceden por 5 años. En Argentina y Paraguay el término es prorrogable por dos períodos más de 5 años cada uno, y en Uruguay es prorrogable por un período adicional de 5 años. En Cuba y Guatemala es prorrogable por un período de cinco años si se halla el diseño en explotación.

81. En Chile y Venezuela, el término es de 5 ó 10 años, a voluntad del solicitante. En México la duración fue fijada en siete años. En Brasil, la duración del derecho se fija en 10 años.

82. Salvo en Argentina, Cuba, Guatemala y Paraguay, donde los términos corren desde la fecha de la solicitud en todos los otros 9 países, la vigencia del derecho se cuenta desde la fecha de su inscripción o concesión.

Anualidades

83. El mantenimiento de los derechos sobre diseños industriales está sujeto al pago de anualidades en cuatro de los 13 países (31%): Brasil, México, Uruguay y Venezuela.

Obligación de Explotar Industrialmente el Diseño

84. En seis de los trece países (46%) la legislación establece la necesidad de explotar industrialmente el diseño industrial: Brasil, Cuba, Guatemala, México, Uruguay y Venezuela. A estos efectos, la legislación prevé plazos que oscilan entre 2 y 4 años, cumplidos los cuales, a falta de explotación industrial, pueden otorgarse licencias obligatorias (Brasil, México y Uruguay), o declararse la caducidad del derecho (Brasil, México y Venezuela). En Cuba y Guatemala la obligación de explotación existe como condición para la renovación.

85. En Brasil, México y Uruguay la legislación señala que la *importación* no se considera como explotación industrial del diseño; en Venezuela la ley indica que la importación del producto al cual se aplica el diseño acarrea la caducidad del derecho.

Disposiciones Principales sobre Signos Distintivos

Signos Protegidos

86. En todos los países de la región existe legislación relativa a la protección de marcas de productos, que en algunos países se denominan marcas comerciales, marcas de fábrica, o marcas de comercio. Asimismo, con la excepción de la República Dominicana, en todos los países se pueden registrar también las marcas de servicios. (Cabe señalar con respecto a la República Dominicana que es miembro del Convenio de París, en el cual se establece la protección de las marcas de servicio). En Panamá y Venezuela se concede la protección a este tipo de marcas por interpretación extensiva de las normas aplicables a la marca de productos.

87. Las marcas colectivas son objeto de mención expresa o de una referencia clara a su respecto, en once países (53%): Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Perú. En El Salvador, México y Venezuela, este tipo de marcas se protege por aplicación extensiva de la legislación relativa a las marcas comunes.

88. Los nombres comerciales son objeto de protección en la legislación de propiedad industrial de todos los países de la región, con excepción de Brasil, cuya legislación remite esta materia a las normas generales del derecho mercantil. En los casos de Chile y de la República Dominicana, los nombres comerciales se

* Los porcentajes indicados en este párrafo y en los siguientes con respecto a diseños industriales se refieren al total de 13 países de la región en los cuales existe legislación sobre estos documentos.

encuentran asimilados al concepto de marcas, recibiendo el mismo tratamiento de éstas.

89. Los lemas comerciales (frases publicitarias, avisos comerciales, "slogans", etc.) se consideran explícitamente como objeto de protección en trece países (68%): Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela. Sin embargo, en Argentina, Colombia, Chile, El Salvador y Paraguay, estos signos se protegen como marcas, sin tratamiento especial o distinto.

90. Las legislaciones de Colombia y Cuba mencionan los emblemas, rótulos y enseñas como objetos de protección.

91. Finalmente, en Perú se protegen como signos especiales las marcas de certificación.

Adquisición del Derecho

92. Con respecto a las marcas, en todos los países de la región la legislación establece el registro como medio de adquirir la propiedad o el derecho exclusivo a su uso. Algunas de las legislaciones reconocen también el uso como medio para adquirir derecho preferencial sobre la marca.

93. El registro aparece como acto constitutivo del derecho a la marca en doce países (63%): Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Perú. En Colombia, sin embargo, el uso de una marca da a su usuario el derecho a presentar oposición contra el registro de una marca por algún tercero.

94. En siete países (37%), la legislación reconoce el uso como un acto o hecho que crea el derecho sobre la marca, y que en determinados casos prevalece sobre el registro que hubiese obtenido una tercera persona. En Chile, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela, el uso de la marca da al usuario el derecho de oponerse al registro de la marca por un tercero, y también (salvo en Chile) el derecho de hacer anular el registro que se hubiese efectuado. En Panamá y República Dominicana, aunque la legislación señala que el registro da el derecho exclusivo al uso de la marca, se establece que la preferencia para obtener el registro corresponde a quien primero hubiese usado la marca. En caso de controversia se prefiere al usuario más antiguo, y sólo supletoriamente al primer solicitante.

95. Con respecto a los nombres comerciales, en ocho países se protegen en virtud de su primera adopción o uso: Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay. La legislación de Panamá también establece que el derecho al nombre comercial se adquiere por su primer uso y señala que la exclusividad se ampara en virtud del registro del nombre.

96. Las legislaciones de Chile, República Dominicana y Venezuela dan a los nombres comerciales el mismo trato que a las marcas. En tal virtud, el uso del nombre comercial puede dar derechos que prevalecen sobre un registro solicitado u obtenido por terceras personas.

97. En Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, el derecho al nombre comercial se adquiere mediante su registro. En Honduras, la legislación establece que los nombres comerciales pueden ser registrados, sin determinar si el registro tiene valor constitutivo del derecho o sólo un efecto declarativo. En Cuba sólo pueden ser registrados por los Organismos de la Administración Central del Estado, las Empresas, las Instituciones Cubanas y los Organos Locales del Poder Popular.

Obligación de Registrar o de Aplicar Signos Distintivos

98. En siete países (37%), las leyes establecen la obligación de registrar las marcas que se apliquen a determinados productos o tipo de productos: Bolivia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, México y Nicaragua. En el Perú, la obligación de registrar las marcas se establece de manera general para todas las personas que ejercitan una actividad industrial.

99. Sin perjuicio de la obligación antes referida, la legislación de ocho países señala que el registro de las marcas puede hacerse obligatorio por disposición del Gobierno, o por requerirlo el interés público: Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México y Nicaragua. En el caso de México, la autoridad competente tiene también la facultad de prohibir el uso de las marcas para determinados productos y servicios en circunstancias particulares (Art. 125 de la Ley de Invenciones y Marcas).

100. Con respecto a la obligatoriedad de aplicar signos distintivos a los productos, la legislación de Brasil establece que, tratándose de productos farmacéuticos o veterinarios, es obligatorio usar una marca genérica (colectiva) para acompañar a la marca individual que se aplique al producto. La legislación de Uruguay señala que, por conveniencia pública, la autoridad puede declarar obligatorio el uso de la marca. En México, por las mismas razones, la autoridad puede declarar obligatorio el registro y el uso de marcas.

Efectos Derivados de Solicitudes Extranjeras

101. Las solicitudes presentadas y los registros obtenidos en el extranjero establecen ciertos derechos para sus titulares.

102. Las legislaciones de doce países de la región reconocen determinados derechos resultantes de la presentación de solicitudes o de la obtención de registros relativos a marcas en el extranjero. En Colombia, Ecuador y Perú (Grupo Andino), se acuerda un período de prioridad de 6 meses a los titulares de solicitudes presentadas en algunos de dichos países, para presentar la misma solicitud en los otros países. De modo análogo, en Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua (Convenio Centroamericano), se concede un derecho de prioridad de 6 meses para solicitar el mismo registro en los otros países.

103. En México, con cargo a reciprocidad, se concede un derecho de prioridad general de 6 meses a los titulares de solicitudes presentadas en países extranjeros. La ley de Cuba otorga prioridad por seis meses a los países signatarios de convenios internacionales de los que Cuba es parte. La ley de Brasil reconoce una prioridad a las solicitudes presentadas en el extranjero, condicionado a los términos previstos en el tratado respectivo y con cargo a reciprocidad. En la legislación de Honduras se establece, de manera general, la prioridad del titular de la solicitud presentada en el extranjero para solicitar el mismo registro en el país.

104. Las leyes de Panamá, Paraguay y Uruguay establecen que el registro obtenido en el extranjero fija en favor de su titular el derecho de solicitar el registro de la misma marca en el país, siendo dicho titular el único que puede obtener el registro de esa marca.

Examen y Publicación

105. En todos los países de la región, las solicitudes de registro de los signos distintivos, en particular las marcas, se someten a exámenes de forma y de fondo (examen legal). En todo los casos, el examen de la solicitud incluye una búsqueda de anterioridades hecha de oficio.

106. Asimismo, en todos los países, salvo en Cuba, México y en República Dominicana, las solicitudes de registro son publicadas para efectos de oposición. En el caso de Argentina, Uruguay y Venezuela, la publicación de la solicitud se efectúa antes de realizar el examen de fondo y, la búsqueda de anterioridades.

107. Las legislaciones de los países establecen distintos plazos para presentar las oposiciones. Estos plazos oscilan entre veinte y noventa días contados desde la última o única publicación.

Duración del Registro; Renovaciones

Duración

108. La duración del registro de los signos distintivos varía considerablemente dentro de la región, oscilando entre 5 y 20 años. (ver párrafo 113).

109. En Colombia, Ecuador, México y Perú, la duración de los registros de marcas es de 5 años contados desde la fecha del registro, salvo en México donde el término se cuenta desde la fecha de presentación de la solicitud (fecha legal).

110. Los registros tienen una vigencia de 10 años contados desde la fecha respectiva, en los trece países siguientes (68%): Argentina, Bolivia, Brasil (contado desde la expedición del certificado), Costa Rica, Cuba, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Uruguay. En México, los registros de avisos comerciales también tienen una duración de 10 años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

111. En Venezuela, los registros de marcas se conceden por 15 años contados desde la fecha del registro.

112. En República Dominicana se conceden, a voluntad del solicitante, por 5, 10, 15 ó 20 años, contados desde la fecha del registro.

Renovaciones

113. En todos los países los registros de marcas pueden ser renovados indefinidamente a su vencimiento, por períodos sucesivos de igual duración a los del registro original.

114. La misma norma se encuentra con respecto a los nombres comerciales, en los países cuya legislación prevé o permite su renovación: Chile, México, (por períodos sucesivos de 5 años), Perú, República Dominicana y Venezuela.

115. Con respecto a los demás tipos de signos distintivos protegidos en los países de la región (lemas comerciales, rótulos, emblemas, estilos, etc.), ellos se asimilan, para efectos de su renovación, a las normas previstas para las marcas y los nombres comerciales. Existe una excepción con respecto a los avisos comerciales registrados en México, los cuales tienen una duración de diez años al cabo de los cuales caen de pleno derecho bajo el dominio público, no pudiendo ser renovados ni registrados nuevamente.

Requisito de uso de los Signos Registrados

116. El uso de la marca registrada como un requisito para evitar la caducidad del registro o para permitir su renovación, en doce países de la región (63%).

117. En los ocho países siguientes, la legislación determina que la falta de uso (o de prueba de uso) es causal de caducidad del registro, la cual puede declararse a instancia de parte o de oficio, u operar de pleno derecho (se indica entre paréntesis el número de años contados desde el registro de la marca y el tipo de acción establecidos en las leyes respectivas para efectos de la caducidad *): Argentina (3, de oficio o a instancia de parte), Brasil (2, a instancia de parte o de oficio), Cuba (3, de oficio o a instancia de parte), Honduras (1, de pleno derecho?), México (3, de pleno derecho), Panamá (1, de pleno derecho?), República Dominicana (1, de pleno derecho?), Venezuela (2, de pleno derecho?).

118. En Honduras, la ley prevé que la marca abandonada puede ser rehabilitada mediante el pago de un derecho fiscal.

119. En México, la legislación establece la posibilidad (si así lo desean los titulares) de que las marcas de origen extranjero que distinguen artículos producidos en México se usen vinculadas a marcas originalmente registradas en México.

120. Con respecto al uso de la marca como requisito previo para obtener la renovación del registro, ello se establece en las legislaciones de Argentina, Colombia, Ecuador, México y Perú. En el caso de Colombia, Ecuador y Perú, se admite como uso el que se hubiese realizado en el propio país o en cualquiera de los otros países del Grupo Andino. En Colombia, el requisito de uso no se aplica a las marcas que hubiesen sido registradas como marcas "defensivas". En México basta probar el uso en una clase para renovar el registro en todas las demás.

Transmisión de Derechos Inscritos

121. En todos los países de la región se requiere que las transmisiones de los derechos sobre signos distintivos sean inscritas en la oficina nacional de propiedad industrial. En algunos casos, las transferencias son objeto de examen por parte de la oficina, previo a su inscripción.

Clasificaciones Internacionales Adoptadas Legalmente o Utilizadas

122. La Clasificación Internacional de Patentes (Arreglo de Estrasburgo, 1971) ha sido adoptada o se utiliza en dieciséis países de la región (84%): Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

123. La Clasificación Internacional de Dibujos y Modelos Industriales (Arreglo de Locarno, 1968) ha sido adoptada legalmente o se utiliza en seis países de la región: Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, Paraguay y Perú.

124. La Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (Arreglo de Niza, 1966) ha sido adoptada o se encuentra en uso en dieciséis países de la región (84%):

Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. La clasificación de productos y servicios aplicada en Brasil está basada en la Clasificación Internacional, pero incorpora algunas variaciones en ciertas clases y subdivisiones en todas las clases.

125. La Clasificación Internacional de los Elementos Figurativos de las Marcas (Acuerdo de Viena, 1973), se utiliza en Guatemala y Uruguay.

Protección del Consumidor

126. En todos los países de la región la legislación de propiedad industrial, en particular la legislación relativa a los signos distintivos, contiene dispositivos para proteger a los consumidores y al público del error o confusión que pudieran ser causados por el registro o uso indebido de tales signos. Las normas pertinentes se presentan generalmente en forma de prohibiciones o impedimentos para el registro o el uso de signos distintivos que sean iguales, similares o confundibles con otros signos registrados o usados con anterioridad, de manera que pudieran inducir al público a error o confusión con respecto a los objetos distinguidos (productos, servicios, empresas, etc.). Asimismo, con la excepción de la República Dominicana y del Uruguay, en todas las legislaciones de los países existen normas que prohíben el registro o el uso en el comercio de alegaciones o indicaciones falsas o engañosas con respecto al origen, procedencia, cantidad, calidad, naturaleza, método de fabricación, función, aplicación, obtención de premios y otras características de los productos o servicios a los que se refieren.

127. Entre las normas de protección al consumidor de alcance más específico encontradas en la legislación considerada, y que se vinculan a los derechos de propiedad industrial, cabe mencionar las siguientes:

— Disposiciones relativas a la obligación de que en los contratos de licencia de marcas, o con motivo de tales contratos, se prevea o se efectúe un control de calidad de los productos o servicios ofrecidos por el licenciataria, o disposiciones que permitan cancelar la marca o la licencia cuando el licenciataria hubiese hecho uso indebido de la calidad del producto amparado por la marca, se encuentran en las legislaciones de siete países: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Paraguay y Perú.

— Disposiciones tendientes a evitar o minimizar la posibilidad de engaño o error del consumidor por razones del idioma del signo distintivo, se encuentran en cinco países: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.

— Disposiciones relativas a la prescripción de que los productos o servicios fabricados u ofrecidos por una misma persona, que tengan las mismas características y se apliquen al mismo fin, deban ofrecerse o distinguirse bajo una sola marca, se prevén en cuatro países: Colombia, Ecuador, México y Perú.

— Disposiciones relativas a la posibilidad de cancelar el registro de la marca cuando se hubiese hecho uso indebido de ella, especulando con el precio o calidad del producto respectivo en detrimento del público, existen en las legislaciones de cuatro países: Colombia, Ecuador, México y Perú.

— Disposiciones relativas a la obligación de indicar el país de origen en los productos importados, se prevén en las legislaciones de cinco países: Argentina, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua.

— Disposiciones relativas a la vinculación o agrupación de marcas para evitar que sean transferidas separadamente, existen en las leyes de Brasil, México y Uruguay. En el caso de Uruguay, la norma sólo determina la obligación del transferente de declarar si existen otras marcas iguales o similares a la que se transfiere.

128. Con respecto a las patentes de invención, en dos países se han encontrado normas que podrían tener alguna relación con los intereses de los consumidores. En Ecuador, la ley determina que el titular de una patente, o quien la estuviese explotando, está obligado a adoptar el perfeccionamiento que hubiese sido patentado, cuando dicho perfeccionamiento contribuya de una manera notable a disminuir los riesgos y accidentes de las personas, o fuese de reconocida utilidad pública. En Honduras la ley establece que las patentes de invención caducarán cuando los productos que se vendan sean inferiores en calidad a los

* Con respecto al tipo de acción necesaria para que opere la caducidad, se indican con un signo de interrogación (?) los casos donde la legislación del país no es explícita sobre este aspecto.

patentados, por adulteración que se hiciera de los mismos por los propietarios de la patente.

Recursos y Autoridades

129. El tipo de autoridad que es competente para resolver en la primera instancia las oposiciones a la concesión de derechos de propiedad industrial, y las acciones de anulación y de amparo contra la violación de tales derechos varía de un país a otro. En algunos casos, dentro del mismo país la autoridad puede ser distinta según el tipo de derecho de que se trate, o según la causal en la que se sustenta el pedido o la acción. En algunos casos se prevén alternativamente autoridades administrativas o judiciales a elección de los litigantes.

130. Cuando es competente una autoridad administrativa en la primera instancia, será generalmente el director o jefe de la oficina de propiedad industrial. En algunos casos es competente para resolver en la primera instancia una autoridad jerárquicamente inferior al director o jefe de la oficina y, en otros casos, la oficina sólo tiene funciones de instrucción, siendo la autoridad jerárquicamente superior la que resuelve. Salvo pocas excepciones, en todos los casos se prevén recursos e instancias de apelación.

131. Las autoridades judiciales competentes en primera instancia son, en todos los casos, autoridades judiciales comunes o autoridades con jurisdicción especial para conocer asuntos contencioso-administrativos o asuntos comerciales. *No existen tribunales especiales para asuntos de propiedad industrial o propiedad intelectual, o para litigios de tipo concursal. Tratándose del amparo contra la violación de derechos, cuando en la legislación del país se tipifican los actos respectivos como delito, son competentes las autoridades judiciales del fuero penal común.*

Oposiciones

132. Las oposiciones son resueltas en primera instancia por autoridades administrativas en quince países de la región (79%): Argentina (sólo en asuntos relativos a signos distintivos y cuando las partes hubiesen renunciado a la vía judicial), Bolivia (sólo en asuntos relativos a signos distintivos), Brasil, Colombia (salvo en los asuntos relativos a patentes donde se discute el mejor derecho sobre la invención), Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador (sólo en asuntos relativos a patentes y diseños industriales, con excepción de los casos sobre patentes en que se discute el mejor derecho sobre la invención), Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay (sólo en asuntos relativos a signos distintivos, y diseños industriales), Perú (salvo en los asuntos relativos a patentes donde se discute el mejor derecho sobre la invención), Uruguay y Venezuela (salvo cuando se sustente la acción en el mejor derecho del opositor).

133. Las oposiciones son resueltas por autoridades judiciales en nueve países de la región: Argentina (sólo en asuntos relativos a signos distintivos y cuando no se hubiese renunciado a la vía judicial), Bolivia (sólo en asuntos relativos a patentes), Colombia (sólo en los asuntos de patentes donde se discute el mejor derecho sobre la invención), Ecuador (sólo en asuntos relativos a patentes donde se discute el mejor derecho sobre la invención), El Salvador, Honduras, Perú (sólo en los asuntos relativos a patentes donde se discute el mejor derecho a la invención), República Dominicana (sólo en los asuntos relativos a patentes) y Venezuela (sólo cuando se sustenta la acción en el mejor derecho del opositor).

134. En Argentina (con respecto a patentes y diseños industriales), México, Paraguay (con respecto a patentes) y República Dominicana (sólo en lo que respecta a signos distintivos) la legislación no prevé el trámite de oposición. En República Dominicana, sin embargo, la legislación establece que las dudas en cuanto al uso de un signo distintivo son resueltas por la autoridad administrativa competente.

Anulación de Derechos

135. Los pedidos de anulación de derechos de propiedad, o de cancelación de los registros correspondientes, son resueltos (en primera instancia) por autoridades judiciales en los siguientes quince países (79%): Argentina, Bolivia (con respecto a patentes y también con respecto a marcas después de expirado el plazo para interponer la acción en la vía administrativa), Brasil (sólo después de expirado el plazo legal para interponer la acción en la vía administrativa), Colombia, (sólo en los asuntos relativos a patentes

en que se discute el mejor derecho a la invención), Costa Rica, Ecuador (sólo en los casos relativos a patentes en que se discute el mejor derecho a la invención), El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú (sólo en los casos relativos a patentes en que se discute el mejor derecho a la invención), República Dominicana (sólo con respecto a patentes), Uruguay (sin perjuicio de que la anulación pueda ser demandada ante las autoridades administrativas) y Venezuela (tratándose de patentes de invención, dibujos o modelos industriales, la nulidad también puede pedirse administrativamente).

136. La anulación o cancelación de los derechos de propiedad industrial se resuelve administrativamente (en primera instancia) en los siguientes doce países (63%): Bolivia (sólo tratándose de marcas, y cuando la acción se interponga dentro del plazo legal prescrito), Brasil (sólo cuando la acción se inicia dentro del plazo legal prescrito), Colombia (salvo con respecto a patentes en que se discute el mejor derecho a la invención), Chile, Ecuador (salvo con respecto a patentes en que se discute el mejor derecho a la invención), México, Panamá, Paraguay (salvo con respecto a las marcas, como procedimiento alternativo al judicial), Perú (salvo con respecto a patentes en que se discute el mejor derecho a la invención), República Dominicana (sólo con respecto a signos distintivos), Uruguay (como procedimiento alternativo al judicial) y Venezuela (sólo con respecto a patentes y a diseños industriales).

Amparo Contra la Violación de Derechos

137. Las acciones para impedir o para hacer cesar actos que infrinjan los derechos de propiedad industrial, así como para obtener la indemnización de los daños y perjuicios o la sanción de los autores de la infracción, se resuelven en todos los países de la región, salvo algunas excepciones, ante las autoridades judiciales comunes en lo civil o en lo penal. En Guatemala, los asuntos relativos a infracción de derechos sobre signos distintivos se substancian en la vía administrativa en lo que no se refieran a la imposición de sanciones penales. En México, Nicaragua y Perú, las acciones contra la violación de derechos se resuelven en la vía administrativa, sin perjuicio de las acciones penales a que pudiesen dar lugar dichos actos, que se substancian en la vía penal común.

Proyectos de Modificación de la Legislación Vigente

138. En la mayoría de los países latinoamericanos existen proyectos o iniciativas para la modernización o adecuación a las políticas de carácter general, de los sistemas de protección de la propiedad industrial. Entre otros, cabe mencionar, las siguientes iniciativas y proyectos:

En Argentina se encuentra a consideración de la Cámara de Diputados un proyecto de modernización de la Ley de Patentes de 1864.

En Brasil se halla en preparación la modificación del Código de Propiedad Industrial.

En Chile un proyecto de nueva Ley de Propiedad Industrial se encuentra a consideración del Congreso.

En México, el Programa de Modernización Industrial y del Comercio Exterior (1990) de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial prevé iniciativas de perfeccionamiento del marco jurídico de la propiedad industrial. Se encuentran en preparación un proyecto de nueva ley de propiedad industrial.

En Panamá existe un Anteproyecto de Ley para modernizar el Código Administrativo en su Libro IV que versa sobre Propiedad Industrial.

En Paraguay existen anteproyectos de Ley de Patentes y de Modelos de Utilidad, así un anteproyecto de Ley de Promoción de la Innovación Tecnológica que involucra componentes de propiedad industrial.

En los países del Istmo Centroamericano, la OMPI y la SIECA vienen apoyando la preparación de un Borrador de Protocolo de Modificación al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (Marcas y otros signos distintivos), vigente en Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua (firmado también por Honduras, aunque no ratificado), y para la preparación de un Borrador de Convenio para la Protección de la Propiedad Industrial (Invenciones y Diseños Industriales). Panamá, aunque no es parte del esquema de integración centroamericana, ha participado en este proyecto.

Entre los países que conforman el Acuerdo de Cartagena existe una intención, manifestada por sus Jefes de Estado en un reciente encuentro (Machu-Picchu, mayo de 1990), de introducir modificaciones a la Decisión 85 (vigente actualmente en Colombia, Ecuador y Perú). Además, en Venezuela existe un Anteproyecto de Ley de Propiedad Industrial en estudio en el Ministerio de Fomento.

B. ADMINISTRACION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Administraciones Nacionales Competentes

139. En todos los países de la región, la administración de la propiedad industrial corresponde a dependencias públicas especializadas. Todos los derechos de propiedad industrial son atendidos por una sola entidad en cada país, aunque determinadas funciones, como las de información de patentes y registro de licencias de derechos de propiedad industrial, son atendidas en algunos casos por otras entidades administrativas.

140. Las oficinas de propiedad industrial se integran, en casi todos los países, dentro de la estructura orgánica de Ministerios o Secretarías de Estado. Por lo general estos Ministerios y Secretarías son los de Industria y Comercio, Economía, Fomento o Desarrollo, y Justicia. Se exceptúan de la regla general tres países. En el caso de Cuba, la oficina de propiedad industrial forma parte de la Academia de Ciencias de Cuba. La oficina de propiedad industrial del Perú se encuentra integrada dentro del Instituto de Investigación Tecnológica Industrial y de Normas Técnicas (ITINTEC), que es un organismo público descentralizado del sector industrias. Finalmente, en el caso de Brasil, la oficina de propiedad industrial constituye en sí misma un instituto público autónomo vinculado al Ministerio de Justicia.

141. Todas las oficinas realizan las funciones consideradas tradicionales en las administraciones de propiedad industrial. Tales funciones son, principalmente, la recepción y tramitación de las solicitudes, la concesión, inscripción y publicación de los diversos derechos de propiedad industrial y de las modificaciones en la titularidad de los derechos, y llevar los registros correspondientes. Sin embargo, en algunos países la concesión de los derechos corresponde a una autoridad o dependencia superior a la oficina de propiedad industrial. Tal es el caso, tratándose de todos o algunos de los derechos de propiedad industrial, en los siguientes cinco países: Bolivia, Colombia, Honduras, Panamá y República Dominicana. Con respecto a la función de tramitación de las solicitudes, se observa que en algunos países dicha tramitación no incluye un examen de fondo (técnico y legal), o no incluye una búsqueda de anterioridades hecha de oficio (véanse al respecto los párrafos 39 a 41). En cuanto a la publicación de los actos relativos a los derechos de propiedad industrial se constata que en los siguientes doce países se publican regularmente gacetas o boletines de propiedad industrial: Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador (el boletín es publicado por la entidad superior, e incluye información de otras reparticiones además de la oficina de propiedad industrial), México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela.

142. Con respecto a las funciones más particulares que desempeñan las diferentes administraciones de propiedad industrial, destacan las siguientes:

— Ofrecer información técnica o legal a otras entidades públicas o al público en general, en base a la documentación de patentes sistematizada conservada por la oficina: Argentina, Brasil, Cuba, El Salvador, México, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

— Ofrecer asistencia legal o técnica al público para la solicitud de derechos de propiedad industrial ante la oficina: Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Guatemala, México, Paraguay y Uruguay. Además, varias de las oficinas de propiedad industrial ponen a disposición del público hojas o folletos de instrucciones y modelos de solicitudes, para orientar a los solicitantes y facilitar sus gestiones ante la administración.

— Atender y resolver reclamaciones o acciones contra la infracción o violación de derechos de propiedad industrial: México, Nicaragua y Perú (véase al respecto el párrafo 138).

— Autorizar o supervisar el ejercicio de la profesión de agentes o procuradores de la propiedad industrial: Argentina, Cuba, Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

— Llevar un registro de poderes para la representación ante la oficina de propiedad industrial: México, Ecuador y Paraguay.

— Llevar un registro de las infracciones cometidas contra los derechos de propiedad industrial: Perú.

— Registrar obras relativas al derecho de autor: El Salvador y Honduras.

Personal

143. Los planteles de funcionarios de las administraciones de propiedad industrial de los países de la región varían considerablemente en cuanto a su número, oscilando desde menos de una decena hasta más de 700 (caso del Brasil). En términos generales, puede observarse que el personal técnico (ingenieros, etc.) es relativamente poco numeroso en la mayoría de las oficinas. Sólo las oficinas de Argentina, Brasil, Colombia y México (de entre las que se tiene información) cuentan con equipos relativamente numerosos de técnicos en sus secciones encargadas de examinar las invenciones. Otras oficinas tienen un grupo reducido de profesionales en materias técnicas, como Cuba, Chile, Guatemala, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

144. Algunas de las oficinas de propiedad industrial emplean los servicios de personas o de entidades exteriores a la oficina para realizar (total o parcialmente) las tareas relacionadas con el examen técnico de las invenciones. La utilización de servicios externos se hace bajo distintas modalidades, en particular mediante el uso de profesionales independientes que preparan informes en calidad de peritos, y mediante acuerdos formales o extraoficiales entre la oficina de propiedad industrial y otras dependencias del mismo sector o entidades públicas especializadas. Las oficinas de los siguientes países utilizan con regularidad servicios externos para efectuar el examen técnico o la clasificación de las invenciones objeto de las solicitudes de patente: Bolivia, Chile, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela. Asimismo, las oficinas de los siguientes países utilizan servicios externos ocasionalmente o para atender casos especiales: Colombia, Costa Rica, Honduras, México y Uruguay.

145. Con respecto a la capacitación y el entrenamiento especializado recibidos por el personal, se constata que once países de la región (58%) han tenido o tienen en ejecución proyectos de modernización de sus administraciones de propiedad industrial, ejecutados por la OMPI, que invariablemente contienen un elevado componente de capacitación de los funcionarios. Tales países son: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

146. Todas las oficinas han tenido acceso a becas para la participación de sus funcionarios en viajes de estudio, seminarios, cursos o simposios de capacitación en los aspectos técnicos de la administración de las modalidades de propiedad industrial, mecanización o información y documentación de patentes. Tales programas fueron organizados por la OMPI con la colaboración de oficinas de propiedad industrial de diversos países o instituciones vinculados en la materia. De acuerdo con los registros de la OMPI, a partir de 1964 hasta 1989, 462 becas han sido distribuidas entre los 19 países considerados, lo que arroja un promedio de 24 becas por país. Hay oficinas, como la de México (56) y Argentina (43), que han recibido un número mayor y un caso aislado, el de la oficina de la República Dominicana que ha recibido sólo una, pero las otras oficinas han usufructuado por lo menos 13 (Honduras). No obstante, debe considerarse que, debido a la extrema rotación del personal de las oficinas latinoamericanas, por regla general una gran parte del personal calificado en la década de 1970-1980 ya no se encuentra prestando servicios en dichas oficinas.

Fondos Documentales y Bases de Datos

147. Las oficinas de Brasil, Honduras, México y Perú conservan los documentos de patentes ordenados según la Clasificación Internacional de Patentes, total o parcialmente. En la mayoría de las oficinas de la región los fondos documentales de patentes y otros derechos de invenciones, se hallan ordenados numéricamente y cuentan con sistemas de recuperación de la información según la Clasificación Internacional de Patentes basados en ficheros o medios mecanizados: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Guatemala, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Total diez oficinas (53%). Las oficinas de Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Panamá y República Dominicana mantienen sus documentos ordenados numéricamente y no cuentan con sistemas de recuperación de la información basados

en la CIP; cuentan, sin embargo, con otros medios de acceso, tales como temas técnicos, o títulos de las invenciones.

148. Los sistemas mecanizados para el acceso a la información contenida en documentos de patentes se aplican en once oficinas: Argentina, Brasil, Cuba, Chile, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

149. Algunas oficinas han iniciado la confección de "carpetas de búsqueda" ordenadas según la Clasificación Internacional de Patentes; Argentina, Colombia, Paraguay y Uruguay. Tales carpetas contienen generalmente las primeras páginas de las patentes nacionales y extranjeras (o de alguna de ellas) con un resumen o reivindicación principal y los dibujos o fórmulas correspondientes.

150. En los últimos años la incorporación a los fondos documentales de documentos de patentes extranjeras ha crecido notablemente. Así, en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, 15 países (79%), las oficinas de propiedad industrial tienen documentación extranjera. La mayoría de estos países cuenta con documentación de patentes de España como resultado de un acuerdo bilateral de intercambio suscrito con el Registro de la Propiedad Industrial de ese país. Varias oficinas cuentan también con documentos de otras oficinas extranjeras, además de la española; tal es el caso de Argentina, Brasil, Cuba, México y Paraguay.

151. Las bases de datos de marcas se hallan ya mecanizadas en las oficinas de los siguientes once países: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. A principios de la década de los ochenta sólo Argentina, Brasil, Perú y Uruguay, utilizaban en mayor o menor grado el auxilio de computadoras.

152. Las demás oficinas mantienen generalmente sus bases de datos de marcas ordenadas alfabéticamente, valiéndose de índices o ficheros, combinando este criterio de recuperación con el de las clases según la Clasificación Internacional de Productos y Servicios. Cabe anotar, sin embargo, que prácticamente todas las oficinas tienen proyectos concretos de mecanización orientados a la administración de los signos distintivos.

153. Con respecto a los diseños industriales, sólo algunas oficinas mantienen bases de datos ordenados según una clasificación especial. Tal es el caso, por ejemplo, de Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, Paraguay y Perú que aplican la Clasificación Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, y de Argentina y Brasil que aplican sus propias clasificaciones.

154. El establecimiento de Bibliotecas especializadas en mayor o menor medida, también se ha generalizado entre las oficinas de la región, por cuanto las de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (doce países) mantienen volúmenes técnicos y gacetas de propiedad industrial nacionales y extranjeras a disposición de sus funcionarios técnicos y, en ocasiones, del público en general.

Local y Equipo

155. Se puede observar que los locales de las oficinas de propiedad industrial de la región varían considerablemente en cuanto a su superficie, siendo la disparidad análoga a la que se observó con respecto al personal. Las áreas disponibles oscilan desde menos de un centenar de metros cuadrados (equivalente a uno o dos cuartos de oficina), llegando hasta 5.000, 7.000, 4.900 y 9.000 metros cuadrados en los casos de Argentina, Brasil, México y Cuba, respectivamente.

156. Con respecto al equipo, se observa que para cumplir sus servicios y tareas, la mayoría de las oficinas cuentan con aparatos para reproducir o imprimir documentos y para trabajar con microformatos. En algunos casos el equipo referido se encuentra en la propia oficina de propiedad industrial, y en otros casos dicho equipo es compartido con otras dependencias dentro de la misma entidad o repartido administrativamente.

157. Prácticamente la totalidad de las oficinas cuentan con uno o más aparatos de fotocopia y utilizan equipo para leer, copiar o producir microformatos (microfilm, microfichas, tarjetas de ventanilla, etc.). También en esta área se aprecia un adelanto significativo, por cuanto a principios de la década pasada, sólo catorce oficinas poseían fotocopiadoras y sólo nueve aparatos para el manejo de microformas.

Mecanización

158. Todas las oficinas de propiedad industrial de la región cuentan con equipo de cómputo para el desarrollo de sus gestiones, con excepción solamente de las de Honduras y República Dominicana, si bien éstas últimas también tienen proyectos concretos de incorporarlos. Los equipos varían considerablemente en orden a volumen de memoria, capacidad de almacenamiento y cantidad de periféricos, desde la minicomputadora WANG VS/100 de la oficina de Argentina, hasta los pequeños microcomputadores que utilizan varias otras.

159. La totalidad de las oficinas que poseen computadores tienen desarrollados o en preparación sistemas mecanizados para la administración de marcas y otros signos distintivos. En base a dichos sistemas las oficinas realizan dos labores principalmente: control y seguimiento de solicitudes y búsqueda de antecedentes. Varias oficinas cuentan, además, con módulos de estadísticas, preparación de informes, reportes, notificaciones, etc., así como la emisión de datos para la gaceta. Algunas oficinas, como las de Argentina, Guatemala, México, Perú, Uruguay y Venezuela, ofrecen servicios de consulta a la base de datos también a usuarios externos. La oficina mexicana proporciona además, un servicio de consulta remota a usuarios.

160. Los sistemas mecanizados se utilizan, asimismo, para el trámite de solicitudes y recuperación de la información de patentes en las siguientes once oficinas: Argentina, Brasil, Cuba, Chile, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

Finanzas

Tasas y Anualidades

161. Los sistemas de tasas de propiedad industrial y los importes correspondientes no son homogéneos en los países de la región, salvo como resultado de algún convenio multilateral en que se regula dicha materia (por ejemplo el Convenio Centroamericano, para el caso de las tasas de registro de marcas). Además de las variaciones de diversos sistemas, criterios y conceptos que acentúan las diferencias entre los países en esta materia. Entre los criterios y conceptos de cobro que contribuyen a dicha variedad pueden mencionarse los siguientes: la adopción en ciertos países de criterios diferentes para determinar el importe (por ejemplo, nacionalidad del solicitante, duración del derecho, materia de la invención, etc.); la existencia de pagos de publicación que en algunos países se pagan a la oficina de propiedad industrial y en otros no; y la existencia de anualidades en algunos países. Asimismo, en algunos países hay pagos, como los de publicación e inscripción, que varían según la extensión del texto correspondiente.

162. Se observa que, en términos generales, la obtención de una patente de invención de un diseño industrial o de una marca en los países de la región representa un costo menor que en países industrializados.

Sistema de Percepción y Aplicación de los Ingresos

163. En la mayoría de los países de la región los importes pagados por los solicitantes de derechos de propiedad industrial por concepto de tasas o impuestos, son percibidos por las correspondientes administraciones de impuestos o de rentas del Estado, o por el Banco Central o alguna entidad análoga encargada de coleccionar los ingresos fiscales. En estos casos los montos respectivos ingresan en el tesoro público nacional, destinándose a cubrir los gastos generales de la nación.

ESTADÍSTICAS

Patentes y otros Derechos sobre Invenciones

164. La disparidad en el volumen de solicitudes y concesiones de derechos de propiedad industrial en los diecinueve países de la región, no permite establecer válidamente promedios absolutos para la región globalmente considerada. Sin embargo, pueden destacarse algunos resultados generales resultantes de la información estadística sobre patentes y otros derechos sobre invenciones. Para estos efectos se considerará sólo el año más reciente del que se posee información.

165. Con respecto al volumen de solicitudes de patentes de invención, en 1988 sólo dos países recibieron más de 4.000

solicitudes en el año: Brasil y México (de Argentina, no se dispone de información). Venezuela se situó cerca de 1.700, Chile superó las 700 solicitudes y Colombia las 500. En lo que se refiere a concesiones de patentes de invención, sólo Brasil y México presentan cifras de 3.000 o más concesiones, Argentina y Venezuela cerca de 2.000 y Colombia y Chile alrededor de 500.

166. Cabe destacar que en Brasil, Costa Rica, Cuba, Guatemala, México, Perú y Uruguay las invenciones no sólo se protegen mediante patentes sino también mediante otros títulos: modelos de utilidad (Brasil, Costa Rica, Guatemala, Perú y Uruguay), certificados de autor de invención (Cuba) y certificados de invención (México). En Brasil, el número anual total de solicitudes de modelo de utilidad equivale a aproximadamente un 40% del número de solicitudes de patente. En el caso de Uruguay, el número de solicitudes y de concesiones de modelos de utilidad equivale aproximadamente a un 70% del número de solicitudes y concesiones de patente. En Costa Rica, Guatemala y Perú el número de solicitudes y concesiones de modelos de utilidad es muy inferior al número de solicitudes y concesiones de patentes. En Cuba el número de solicitudes y concesiones de certificados de autor de invención es muy superior al número de solicitudes y concesiones de patentes. En México, las solicitudes de certificados de invención equivalen a un 4% del número de solicitudes de patente de invención. En este país se ha podido observar un incremento considerable de solicitudes de patentes y una disminución sostenida de solicitudes de certificados de invención.

167. En cuanto a la residencia de los solicitantes de las patentes en los países de la región, se observa que, salvo el caso de Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, El Salvador, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, menos del 10% de las patentes concedidas en los países de la región provienen de residentes en el país, correspondiendo el resto a no residentes. En Cuba y Nicaragua el número de concesiones de patentes de invención a no residentes representó en 1988 y 1985, respectivamente, el 100% del total.

168. En Brasil, Perú y Uruguay se observa que más del 90% de las solicitudes y concesiones de modelos de utilidad corresponden a residentes en el país. En Cuba el 100% de las concesiones de certificados de autor de invención correspondieron en 1988 a residentes en el país.

Diseños Industriales

169. Sobre diseños industriales, se dispone de información estadística de sólo doce países de la región: Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Perú, Uruguay y Venezuela.

170. Con respecto al volumen de solicitudes, sólo dos países (Argentina, Brasil) recibieron más de 1.500 solicitudes en 1988, otros dos países (México y Venezuela en 1987) recibieron más de 500 solicitudes y los demás menos de 200.

171. En lo que se refiere a concesiones de registros, sólo Argentina concedió más de 1.500 registros de diseños industriales en 1988, México cerca de 400 y los demás, menos de 100.

Marcas

172. En el campo de las marcas se observa una actividad considerablemente mayor que en el de las patentes, en número de solicitudes y registros por año.

173. Con respecto a las solicitudes de registro de marcas, se observa que en tres países, Argentina, Brasil y Chile se presentaron en 1988 más de 27.000 solicitudes en cada uno, y en otros dos países (México y Venezuela en 1987) más de 19.000. En Colombia y Perú, el volumen promedio de solicitudes se encuentra entre 9.000 y 14.000 solicitudes. En los demás países de la región, el promedio anual de solicitudes oscila entre algo más de 6.000 (Guatemala) y algo más de 600 (Cuba).

174. Las estadísticas correspondientes a los registros otorgados arrojan cifras absolutas algo inferiores a las de las solicitudes. Argentina y Brasil presentan volúmenes de registros superiores a

30.000 por año. Chile y México presentan volúmenes de registros entre 10.000 y 20.000. En Paraguay, Perú y Venezuela, el número de registros concedidos se encuentra entre 5.000 y 7.000 por año. En los demás países, el volumen anual de registros es inferior a 4.000.

175. Con respecto al origen de las solicitudes o beneficiarios de los registros, puede notarse que en Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Guatemala, México, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, más del 55% de las solicitudes y concesiones corresponden a residentes en el país, siendo la menor parte de las solicitudes y concesiones de no residentes. En Costa Rica, Panamá y Paraguay, la proporción de solicitudes y registros que corresponden a residentes del país oscila entre el 30% y el 50% del total, aproximadamente. En los demás países (Bolivia, Ecuador, El Salvador, Honduras y Nicaragua) el número de solicitudes y registros que corresponden a residentes del país oscila entre el 10% y el 30%, aproximadamente.

C. INFORMACION DE PATENTES

176. En todos los países de la región se hace uso de la información tecnológica para fines de desarrollo industrial, tecnológico, y científico. Las infraestructuras correspondientes no se encuentran desarrolladas al mismo nivel en todos los países, siendo así que el número y desarrollo de las entidades dedicadas a brindar servicios de información tecnológica varía de acuerdo con el nivel de desarrollo general de cada país.

177. Los servicios de información tecnológica basados en documentación de patentes se encuentran desarrollados de manera significativa en las oficinas de propiedad industrial, de Argentina, Brasil, Cuba, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela, y en cierta medida en las de Colombia, El Salvador, Guatemala y Perú. Se puede observar, un considerable incremento en el número de oficinas que actualmente ofrecen servicios de información tecnológica basados en documentos de patentes, por cuanto a principios de la década pasada sólo tres países disponían como fuente de información, los fondos documentales de patentes.

178. Los servicios que las oficinas prestan en este sentido varían mucho, entre búsquedas completas sobre el estado de la técnica hasta simples informes sobre la situación legal de los derechos sobre invenciones y proporcionar copias de los documentos de patentes conservados en los archivos. Sin embargo, en la mayoría de las oficinas es posible obtener por lo menos referencias sobre las patentes que se hallan registradas en un campo específico de la técnica y, alrededor del 50% de las mismas son capaces de brindar asesoramiento sobre la interpretación de la información contenida en los documentos y de orientar al usuario sobre la forma de ubicar fuentes más completas de información de patentes. Ello es atribuible a dos factores principales, entre otros: en primer lugar la utilización generalizada de la Clasificación Internacional de Patentes (ver ítem 122) y, en segundo término, a la paulatina incorporación de técnicos en el plantel de funcionarios de las oficinas. Ello resulta más alentador aún, si se tiene en cuenta que un número considerable de oficinas se hallan implementando o con vistas a implementar proyectos concretos de mejoramiento de sus servicios de información tecnológica, basados en documentos de patentes.

179. Para la prestación de este tipo de servicios, un gran número de oficinas de la región utiliza, entre otros, los servicios gratuitos de información de patentes brindados por la OMPI. En el Cuadro 8 se presenta un resumen acumulativo del número de solicitudes de informes sobre el estado de la técnica recibidas por la OMPI de países en desarrollo entre 1975 y 1990, en el cual figuran las solicitudes recibidas de países de América Latina.

ADMINISTRACIONES
NACIONALES
COMPETENTES
EN MATERIA DE
PROPIEDAD
INDUSTRIAL

País	Administración de Propiedad Industrial	Entidad administrativa de ubicación o vinculación
AR	Dirección Nacional de la Propiedad Industrial	Secretaría de Estado de Industria y Comercio (Ministerio de Economía)
BO	Departamento de Propiedad Industrial, DGNT	Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
BR	Instituto Nacional de la Propiedad Industrial	Ministerio de Justicia
CO	División de Propiedad Industrial	Ministerio de Desarrollo Económico
CR	Registro de la Propiedad Industrial	Ministerio de Justicia
CU	Oficina Nacional de Invenciones, Información Técnica y Marcas	Academia de Ciencias de Cuba
CL	Departamento de Propiedad Industrial	Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
EC	Dirección General de la Propiedad Industrial	Ministerio de Industrias, Comercio e Integración
SV	Departamento de Registro de Marcas de Fábrica y Comercio, Patentes de Invención, Derecho de Autor, Nombres y Distintivos Comerciales (Registro de Comercio)	Ministerio de Justicia
GT	Registro de la Propiedad Industrial	Ministerio de Economía
HN	Departamento del Registro de la Propiedad Industrial	Secretaría de Economía y Comercio
MX	Dirección General de Desarrollo Tecnológico	Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
NI	Dirección del Registro de la Propiedad Industrial	Ministerio de Economía y Desarrollo
PA	Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial	Ministerio de Comercio e Industrias
PY	Dirección de la Propiedad Industrial	Ministerio de Industria y Comercio
PE	Dirección de la Propiedad Industrial, ITINTEC	Ministerio de Industria, Turismo e Integración
DO	Departamento de Industria y Comercio	Secretaría de Estado de Industria y Comercio
UY	Centro Nacional de la Propiedad Industrial	Ministerio de Industria y Energía
VE	Registro de la Propiedad Industrial	Ministerio de Fomento

Argentina	AR	Honduras	HN
Bolivia	BO	México	MX
Brasil	BR	Nicaragua	NI
Colombia	CO	Panamá	PA
Costa Rica	CR	Paraguay	PY
Cuba	CU	Perú	PE
Chile	CL	República Dominicana	DO
Ecuador	EC	Uruguay	UY
El Salvador	SV	Venezuela	VE
Guatemala	GT		

OMPI:	Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Estocolmo, 1967
PARIS:	Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 20 de marzo de 1883
BERNA:	Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, 9 de septiembre de 1886
MADRID INDIC.:	Arreglo de Madrid relativo a la Represión de las Indicaciones de Procedencia Falsas o Engañosas en los Productos, 14 de abril de 1891
MADRID MARCAS:	Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, 14 de abril de 1891
LA HAYA:	Arreglo de La Haya relativo al Depósito Internacional de los Dibujos y Modelos Industriales, 6 de noviembre de 1925
NIZA:	Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, 15 de junio de 1957
LISBOA:	Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, 31 de octubre de 1958
LOCARNO:	Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales, 8 de octubre de 1968
PCT:	Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, Washington, 19 de junio de 1970
IPC:	Arreglo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes, Estrasburgo, 24 de marzo de 1971
TRT:	Tratado relativo al Registro de Marcas, 12 de junio de 1973
BUDAPEST:	Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los Fines del Procedimiento en Materia de Patentes, 28 de abril de 1977
ROMA:	Convención de Roma sobre la Protección de los Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, 26 de octubre de 1961
FONOGRAM:	Convenio de Ginebra para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la Reproducción no Autorizada de sus Fonogramas, 29 de octubre de 1971
SATELIT:	Convenio de Bruselas sobre la Distribución de Señales Portadoras de Programas Transmitidas por Satélites, 21 de mayo de 1974
UPOV:	Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, 2 de diciembre de 1961
NAIROBI:	Tratado de Nairobi sobre la Protección del Símbolo Olímpico, 26 de septiembre de 1981

HORÁCIO RANGEL ORTIZ

Advogado, sócio de Uhthoff, Gómez Vega & Uhthoff - México

I. LA PROBLEMÁTICA DE LAS PATENTES DE PROCEDIMIENTO

Uno de los criterios para clasificar las patentes de invención considera el objeto respecto del cual se reclaman los derechos de exclusividad y agrupa a las patentes en dos categorías: patentes de producto y patentes de procedimiento. Este criterio se ve reflejado lo mismo en leyes nacionales que rigen la materia, que en leyes tipo y en tratados internacionales.

En el caso de las patentes de producto, los derechos exclusivos habrán de recaer en un cuerpo cierto, que puede ser descriptible (los que se caracterizan por su configuración, v. gr. las máquinas, las herramientas, los objetos nuevos en general -los productos físicos-) o formulable (los que se definen por su composición (las sustancias. Productos químicos). (1) En cambio, en las patentes de procedimiento, el objetivo de la invención es un comportamiento enunciable mediante la indicación de la serie de operaciones o actuaciones que habrán de tener lugar para que el resultado se obtenga. Es decir, se trata de una sucesión de operaciones o actuaciones a realizar con determinadas materias o energías. (2)

El interés de examinar esta clasificación de las patentes trasciende los ámbitos académicos, pues desde hace mucho tiempo ha suscitado los más variados comentarios en lo que se refiere al tema de hacer efectivos los derechos que recaen sobre el objeto de las patentes de procedimiento en situaciones en las que todo indica que un producto determinado ha sido elaborado conforme a un procedimiento patentado y que en principio daría lugar a iniciar una reclamación por la invasión de la patente de procedimiento, y que ello no obstante, en la realidad el titular de la patente se ve impedido de instituir los procedimientos legales correspondientes con posibilidades razonables de buen éxito. Ello es así, por virtud de que, de acuerdo con una regla clásica en el Derecho procesal, es la actor a quien corresponde la carga de probar su acción. Dado que la práctica ha puesto de manifiesto que en múltiples casos que involucran la invasión de una patente de procedimiento es materialmente imposible aportar dicha prueba, ante este tipo de situaciones, la exclusividad que confieren este tipo de títulos se traduce en una protección teórica. Ello es así, entre otras cosas, por razón de las dificultades en obtener acceso a las plantas en las que se elabora un producto que presumiblemente ha sido el resultado de la aplicación de un procedimiento patentado, sin que la aplicación de dicho procedimiento haya sido autorizada por el titular de la patente.

El tema ha sido considerado de particular importancia en aquellas situaciones en que las leyes nacionales no permiten obtener una patente para amparar el producto resultante de la aplicación del procedimiento, sino únicamente para el procedimiento. (3) En los últimos años han sido típicas las prohibiciones de patentabilidad de productos químicos, productos farmacéuticos y productos químico-farmacéuticos. Así, algunas leyes nacionales han permitido la patentabilidad de procedimientos tendientes a obtener estos productos, más no la del producto resultante. Por ello, no es de sorprender que las discusiones en torno a la problemática de las patentes de procedimiento, hayan predominado precisamente en el ámbito de la industria química y de la farmacia. (4)

II. EXTENSION DE LA PROTECCION DE LA PATENTE DE PROCEDIMIENTO A LOS PRODUCTOS DIRECTAMENTE OBTENIDOS POR EL PROCEDIMIENTO PATENTADO.

En algunos sistemas en los que la legislación interna no permite la concesión de patentes de producto para amparar ciertos tipos de invenciones y en donde se ha optado por la protección de esas invenciones a través de patentes de procedimiento, se ha procurado fortalecer la eficacia de los títulos de patentes de procedimiento a través de un mecanismo que permite extender el ámbito de la protección de la patente de procedimiento a los productos directamente obtenidos por el procedimiento patentado.

En virtud de este mecanismo, se permite al titular de una patente de procedimiento accionar en contra de quien comercialice el

producto final resultante de la aplicación del procedimiento patentado, sea que la elaboración se haya efectuado en el territorio de concesión de la patente de procedimiento o en el extranjero.

En estos sistemas, se extiende el alcance de la patente de procedimiento al producto directamente obtenido por el proceso amparado. En consecuencia, el titular puede no sólo perseguir el uso no autorizado del procedimiento patentado sino también la venta o la importación de productos idénticos elaborados en el país o en el extranjero mediante el procedimiento reivindicado. El uso de un procedimiento independiente de lo patentado o la distribución de productos fabricados según procedimiento diferente quedan al margen de los efectos de la patente. (5)

Pasemos ahora a las consideraciones en torno de las cuales ha ido evolucionando el concepto de la extensión de la protección de la patente de procedimiento al producto directamente obtenido a través del procedimiento patentado.

Cuando la patente tiene por objeto un procedimiento para obtener productos, la explotación de la patente estribará necesariamente en la utilización del procedimiento patentado. En efecto, el titular de la patente no puede explotarla mediante la introducción del procedimiento patentado en el comercio; porque, si el titular de la patente vende a un tercero el procedimiento patentado, en rigor, no está explotando la patente, sino que está realizando un acto de disposición sobre la misma. Y será el adquirente del procedimiento patentado o — por mejor decir — de la patente el que propiamente explote la misma. Es pues, innegable, dice Fernández Novoa, (6) que la explotación de la patente de procedimiento queda ineludiblemente limitada a la utilización del procedimiento patentado. Ahora bien, la utilización del procedimiento se traducirá en la fabricación de los correspondientes productos, los cuales podrán ser introducidos en comercio o bien ofrecidos comercialmente. Si se tienen en cuenta estas peculiaridades de la patente de procedimiento, es natural que el ámbito de la misma se extienda a los productos directamente obtenidos por el procedimiento patentado.

1. Orígenes y Evolución.

La norma que permite extender el alcance de la protección de las patentes de proceso a los productos directamente obtenidos a través del proceso patentado ha sido adoptada en todas las legislaciones que intentan conceder una protección reforzada a las patentes de procedimiento. Esta figura que empieza a discutirse en nuestro medio como cosa novedosa, no representa en modo alguno una novedad en el Derecho universal de patentes. Antes bien, esta figura ha ido incorporándose a los ordenamientos modernos de diversos países, insertándose así en una ya larga tradición del Derecho de patentes, pues la extensión del ámbito de la patente de procedimiento a los productos directamente obtenidos es fruto de una interesante reforma legislativa que se lleva a cabo en Alemania hace justamente un siglo, esto es, en el año de 1891. (7) La introducción de esta figura en el Derecho de patentes alemán resulta de la palpable indefensión del titular de la patente cuando los productos se obtenían en un país extranjero con arreglo al procedimiento patentado; y estos productos se importaban posteriormente a Alemania. Muy pronto se elevaron voces de protesta contra la precaria situación en que la Ley alemana de 1877 colocaba al titular de la patente de procedimiento. Estas voces partieron, sobre todo, de las empresas de la industria química, que eran las principalmente afectadas por la incompleta regulación de la Ley de patentes de 1877. Así, a través de la Ley del Reichstag, de 1891, hace su primera aparición en el Derecho universal de patentes la norma que protege los productos directamente obtenidos o fabricados por el procedimiento patentado. Debe mencionarse que la adopción de esta reforma estuvo precedida por la celebración de congresos y trabajos preparatorios — incluyendo la participación de destacados juristas como Kohler — en los que se mantuvo que, dentro del ámbito de la patente de procedimiento, debían incluirse los productos fabricados por medio del procedimiento. En defensa de esta tesis se apuntaba que el producto constituye "la última etapa del procedimiento"; noción que

recoge la Ley de 1981. (8) En el año 1879, la Asociación para la Defensa de los Intereses de la Industria Química Alemana celebra en Baden-Baden un congreso de patentes en el que se mantuvo la tesis mencionada. En el año 1886 y a instancia de la mencionada Asociación para la Defensa de los Intereses de la Industria Química Alemana, el canciller del Reich dirigió a los Estados federados una circular en la que se propugnaba una interpretación que permitiese considerar como objeto de la patente de procedimiento los productos obtenidos con arreglo al mismo. La nueva disposición fue aprobada, junto con otras modificaciones de la Ley de Patentes, por la Ley de 7 de abril de 1981. (9)

La norma que en orden a la patente de procedimiento había instaurado la Ley alemana de 1891 fue muy pronto acogida por otras leyes europeas de patentes. La recepción del precepto de la Ley alemana se produce en Austria (Ley de 1897), Suiza (Ley de 1907) y Holanda (Ley de 1910), a finales del siglo pasado y a principios de este siglo. Ya en la segunda mitad de este siglo, otras leyes europeas de patentes acogen también el principio que en 1891 instauró el ordenamiento alemán. Así, las leyes uniformes escandinavas de patentes, de diciembre de 1967, previeron la ampliación del derecho de patente a los productos fabricados con arreglo al procedimiento patentado (Ley Danesa de 20 de diciembre de 1967; Ley Finlandesa de 15 de diciembre de 1967; Ley Noruega de 15 de diciembre de 1967 y Ley Sueca de 1^o de diciembre de 1967). Con posterioridad, la Ley francesa de patentes de 1968, reafirma el criterio tradicional de la protección de los productos directamente obtenidos a través del procedimiento patentado. Sin embargo, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de 1968, no obstante el silencio del ordenamiento francés respecto a esta cuestión, la jurisprudencia francesa mantuvo en varias sentencias — dictadas en el siglo XIX y en el presente — que las disposiciones sobre la violación del derecho de patente eran aplicables no sólo a la utilización del procedimiento patentado, sino también a la importación y venta de los objetos fabricados por medio de este procedimiento. Esta doctrina fue elogiada por Pouillet, diciendo que era inadmisibile que un usurpador de una patente de procedimiento pudiese invadir con sus propios productos el interior de la nación, simplemente porque la empresa del usurpador se encontraba asentada en un país extranjero. La misma doctrina fue acogida por los Tribunales ingleses, quienes han sostenido en diversas sentencias que constituyen una violación de la patente de procedimiento la importación y la venta de los productos del procedimiento patentado, siendo irrelevante a este efecto que la fabricación de tales productos se lleve a cabo en el interior del país o en el extranjero. (10)

Esta rápida reseña de la acogida que ha tenido en diversos países la extensión de la protección de la patente de procedimiento al producto directamente obtenido a través del procedimiento patentado, pareciera sugerir que el precepto de la Ley alemana de 1891 correspondía incorporarlo a las legislaciones de patentes de naciones con un alto grado de desarrollo, y sin embargo, no es así. Los elogios de que ha sido objeto la instauración de esta doctrina en diversos países, desde finales del siglo pasado hasta la fecha, hablan del mérito real de la medida, sea que ésta se haya adoptado a nivel legislativo, o bien, a nivel jurisprudencial, como ocurrió originalmente en Francia e Inglaterra.

2. La extensión de la Protección en la Ley Tipo de la OMPI.

No es de sorprender que la recomendación de adoptar el esquema de la Ley alemana de 1891, haya sido incorporado en la Ley Tipo de la OMPI para países en desarrollo sobre invenciones en el capítulo que trata de los derechos del titular de la patente. (11) Así pues, en los artículos 135, 2), b), ii) (Capítulo V) Y 160 (Capítulo XII) de la Ley Tipo, se establece la extensión de la protección de la patente de procedimiento al producto directamente obtenido a través del procedimiento patentado.

El artículo 135, 2) b), ii) de la Ley Tipo dice lo siguiente:

1) Una vez concedida la patente, la explotación en el país de la invención patentada por personas distintas de su titular requerirá el acuerdo de este último.

2) A los efectos de la presente Ley, se entenderá por "explotación" de una invención patentada cualquiera de los actos siguientes:

a) cuando se haya concedido patente para un producto:

i) fabricar, importar, poner en venta, vender y utilizar el producto;

ii) almacenar dicho producto para ponerlo en venta, venderlo o utilizarlo;

b) cuando se haya concedido patente para un procedimiento:

i) emplear dicho procedimiento;

ii) ejecutar los actos indicados en el apartado a), respecto a un producto directamente resultante del empleo del procedimiento.

3. La extensión de la protección en el Convenio de París.

El artículo 5 *quater* del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial establece lo siguiente:

Artículo 5 *quater*. Cuando un producto es introducido en un país de la Unión donde existe una patente que protege un procedimiento de fabricación de dicho producto, el titular de la patente tendrá, con respecto al producto introducido, todos los derechos que la legislación del país de importación le concede, sobre la base de la patente de procedimiento, con respecto a los productos fabricados en dicho país.

Si bien del texto del artículo 5 *quater* del Convenio de París parece desprenderse una norma como la que hasta aquí se ha venido comentando, la realidad de las cosas es que al no preverse de modo expreso que los efectos de la patente de procedimiento se extienden al producto directamente obtenido a través del procedimiento patentado, la medida en que se extienda la protección depende de lo que establezca la legislación interna del país, más que de la letra del artículo 5 *quater*, toda vez que el propio artículo 5 *quater* hace una remisión a la ley nacional. Podrá hablarse de una verdadera ampliación de la protección, cuando la legislación del país estipule que "si se concede una patente únicamente para un procedimiento, dicha patente extiende sus efectos a los productos obtenidos, o directamente obtenidos, por ese procedimiento". Eso significa que *constituirá una violación de patente*, no sólo *la aplicación del procedimiento*, sino también, e independientemente, *la venta y la utilización de dichos productos*. La disposición que se examina establece que, cuando un país ha adoptado este sistema, todos los derechos conferidos por su legislación sobre la base de la patente de procedimiento en lo que respecta a los productos fabricados por este procedimiento en el país mismo tienen que aplicarse también en el caso de la introducción de esos productos, si están fabricados por el procedimiento citado en otro país, aun cuando ese procedimiento no esté patentado en el otro país. (12) En apoyo de lo anterior cabe recordar que este artículo fue introducido en el Convenio de París por la Conferencia de Revisión de Lisboa en 1958. Antes de esa Conferencia, el Convenio dejaba plena libertad a los Estados miembros para definir en su legislación nacional los actos de terceros que constituyen una violación de patente. En la Conferencia de Lisboa se propuso cambiar esta situación de manera radical estipulando en el Convenio que una patente concedida por un procedimiento de fabricación sería violada por la importación, la venta o la utilización de productos obtenidos por ese procedimiento en otro país. Esta propuesta no fue aceptada y el artículo adoptado tiene un alcance considerablemente más restringido. (13)

4. La Extensión de la Protección en el Ordenamiento Español.

El artículo 73 del anteproyecto de ley española de patentes de 1981 elaborado por el profesor Bercovitz, preveía de modo expreso la regla de la extensión de la protección de la patente de proceso al producto directamente obtenido a través de la patente de proceso:

Art. 73. Extensión de la protección conferida por las patentes de procedimiento. 1. Si el objeto de la patente es un procedimiento, la protección conferida por ella se extiende a los productos directamente obtenidos por el procedimiento patentado. (14)

Sin embargo, en el texto finalmente aprobado de Ley de patentes de 1986 se modificó la redacción del texto propuesto por el profesor Bercovitz. Así, el artículo 61 de la Ley española de patentes de 1986 incorpora la regla de la extensión en términos similares a los previstos en el artículo 5 *quater* del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. El artículo 61, párrafo 1 de la Ley española de patentes establece:

Artículo 61. 1. Cuando se introduzca en España un producto con relación al cual exista una patente de procedimiento para la fabricación de dicho producto, el titular de la patente tendrá con respecto al producto introducido los mismos derechos que la

presente Ley le concede en relación con los productos fabricados en España. (15)

5. La Extensión de la Protección en las Reformas de 1988 a la Ley Americana de Patentes.

En las reformas de 1988 a la ley americana de patentes, se ha incorporado expresamente la regla que permite extender la protección de las patentes de proceso a los productos directamente obtenidos a través del procedimiento patentado en el nuevo artículo 294 (g):

"El que sin autoridad importe a los Estados Unidos o venda o use en Estados Unidos un producto que ha sido hecho por un procedimiento que se encuentra patentado en Estados Unidos será responsable de invasión de patente..." (16)

6. La Extensión de la protección en el Convenio de Munich sobre la Patente Europea de 5 de Octubre de 1973.

El Artículo 64, (2) del Convenio sobre la Patente Europea (en vigor desde 1977) dispone que:

"Si el objeto de una patente europea es un proceso, la protección conferida por la patente se extenderá a los productos directamente obtenidos por el proceso patentado."

7. La Extensión de la Protección en la Propuesta Básica para un Tratado de Armonización en Materia de Patentes.

El tema de la extensión se ubica en el Proyecto de Tratado en el contexto de los derechos del titular de la patente de que trata el artículo 19.

Existen 3 propuestas. (17) La única que contempla de modo específico el tema de la extensión es la propuesta identificada como Variante B, cuyo texto es como sigue:

1) (Productos) Cuando el objeto de la patente concierna a un producto, su titular tendrá el derecho de prohibir a terceros que realicen, sin su autorización, por lo menos los actos siguientes:

i) fabricar el producto,
ii) ofrecer o poner en el comercio el producto, utilizar tal producto importarlo o almacenarlo para ofrecerlo o ponerlo en el comercio o para utilizarlo.

2) (Procedimientos) Cuando el objeto de la patente concierna a un procedimiento, su titular tendrá el derecho de prohibir a terceros que realicen, sin su autorización, por lo menos los actos siguientes:

i) utilizar el procedimiento,
ii) por lo que respecta a todo producto resultante directamente de la utilización del procedimiento, cualquiera de los actos mencionados en el párrafo 1) ii), incluso si no puede obtenerse una patente para el producto en cuestión.

3) (Excepciones a los párrafos 1) y 2)

4) (Infracción indirecta)

8. La Conveniencia de Incorporar la Regla que permite Extender la protección de la Patentes de Proceso a los Productos directamente obtenidos.

Las consideraciones hasta aquí hechas demuestran que el principio de la extensión de la patente de procedimiento, ha encontrado una amplia acogida tanto en las legislaciones nacionales como en la jurisprudencia de distintos países. Por eso, pensamos junto con Fernández Novoa, en la conveniencia de insistir en que esta amplia acogida no es el resultado de una coincidencia puramente fortuita de las diversas leyes o sentencias de los tribunales. Antes al contrario, la extensa difusión del mencionado principio en el Derecho de patentes se basa sobre la naturaleza de las cosas: sobre la particular fisonomía de la patente de procedimiento. La explotación pecuniaria del procedimiento es posible únicamente a través de los productos elaborados con arreglo al mismo. Es, por tanto, lógico y natural que el ordenamiento jurídico asegure al titular de la patente de procedimiento la exclusiva del comercio de los productos obtenidos por el procedimiento patentado; exclusiva que le faculta para prohibir tanto la venta de los productos fabricados por medio del procedimiento en el interior del país como la importación de los productos correspondientes. Las razones hasta aquí expuestas prueban, a nuestro modo de ver, que es justa la norma que extiende los efectos de la patente de procedimiento a los productos fabricados por medio del procedimiento patentado. Si se quiere otorgar al poseedor de un procedimiento patentado una protección eficaz, es indispensable incluir dentro del ámbito de la patente de procedimiento los produc-

tos elaborados con arreglo al procedimiento correspondiente. La adecuada defensa de los intereses del titular de la patente justifica, portanto, la disposición que implantó por primera vez la ley alemana de patentes de 1981 y que ahora debiera recoger el ordenamiento de otros países que aún no la incluyen de modo expreso, junto con la regla que permite la inversión de la carga de la prueba en los litigios que tienen por objeto la invasión de una patente de procedimiento. (18)

9. Problemas Prácticos que Plantea la Extensión de la Protección del Producto y la Delimitación del Producto Directamente Obtenido por el Procedimiento Patentado".

La aplicación práctica de las reglas que permiten extender la protección de la patente de proceso al producto directamente obtenido por el procedimiento, plantea una serie de problemas prácticos de los que no nos vamos a ocupar en detalle por ahora. Baste decir, a los efectos de este trabajo, que la interpretación de lo que debe entenderse por producto "*directamente*" obtenido ha sido objeto de discusiones al momento de precisar si el producto de que se trata es objeto o no de protección; o bien, si ese producto ha sido o no *directamente* obtenido por el proceso. Es de importancia precisar que es el producto directamente obtenido el que es objeto de protección y no otro, pues de otra forma se extendería exageradamente la protección que confiere esta regla y que la limita precisamente al producto directamente obtenido por el procedimiento patentado.

Las discusiones se presentan por razón de que en la práctica sólo en casos muy contados la aplicación de un procedimiento patentado permite obtener productos acabados y aptos para ser lanzados al mercado. En la mayoría de los casos, el producto directamente obtenido a través del procedimiento patentado es objeto de ulteriores modificaciones; o bien, constituye un ingrediente del producto que es finalmente lanzado al mercado. Ante esta situación, cabe preguntarse si un producto lanzado al mercado en estas circunstancias es objeto de la protección ampliada que confieren las patentes de procedimiento.

10. Teoría de las Características o Propiedades Derivadas del Procedimiento.

Entre las teorías que examinan el problema hay que destacar la que se conoce como la "Teoría de las características o propiedades derivadas del procedimiento". (19) Es precisamente en el ámbito de la farmacia y la industria química, en donde el tema ha sido estudiado con mayor detenimiento, por lo que a continuación nos referimos a ellas para ejemplificar la aplicación de esta teoría.

La teoría de las propiedades derivadas del procedimiento rectamente entendida proporciona una estimable pauta para fijar el ámbito de la patente de procedimiento para obtener un producto (v. gr. farmacéutico). Con la ayuda de esta teoría, el intérprete de la norma que permite extender la protección de la patente de proceso al producto directamente obtenido a través del proceso patentado, podrá resolver muchos de los supuestos dudosos y problemáticos que en la realidad se presentan. Así, en el caso de que tan sólo uno de los componentes de un producto farmacéutico hubiese sido elaborado con arreglo al procedimiento patentado, deberá considerarse que este producto ha sido obtenido directamente por el procedimiento patentado siempre que tal componente sea el que confiere al producto aptitud para ser aplicado a ciertos fines terapéuticos. Por otra parte, cuando a través del procedimiento patentado se fabrica únicamente la materia prima del producto farmacéutico que se pone en el comercio, los efectos de la patente de procedimiento deberán extenderse al producto si esta materia prima es la que otorga al mismo aquellas características por virtud de las cuales el producto es precisamente recetado para el tratamiento de ciertas enfermedades. (20)

11. La Delimitación del Producto Directamente Obtenido por el Procedimiento Patentado en las Reformas de 1988 a la Legislación Americana de Patentes.

Como se vio en líneas anteriores, en las reformas de 1988 a la ley americana de patentes, se ha incorporado expresamente la regla que permite extender la protección de las patentes de proceso a los productos directamente obtenidos a través del procedimiento patentado en el nuevo artículo 271 (g):

"El que sin autoridad importe a los Estados Unidos o venda o use en Estados Unidos un producto que ha sido hecho por un

procedimiento que se encuentra patentado en Estados Unidos será responsable de invasión de patente..."

Hay que observar que en la instrumentación de la medida se han incorporado de modo expreso reglas que tienden a delimitar lo que debe entenderse por producto directamente obtenido por el procedimiento patentado. Esta delimitación se presenta en el nuevo texto a manera de una excepción a la regla antes transcrita como se contiene en el nuevo artículo 271 (g) de la ley americana de patentes:

Un producto que haya sido realmente elaborado conforme al procedimiento patentado no será considerado como habiendo sido elaborado conforme al procedimiento patentado cuando el producto haya sido materialmente modificado por procesos subsecuentes o cuando pase a constituir un componente o elemento trivial o no esencial de otro producto. (21)

Asimismo, los informes del Senado y la Cámara de Diputados que hablan de la historia legislativa de esta nueva disposición, son de gran ayuda en la determinación de los casos en que un producto ha sido materialmente modificado o cuándo ha pasado a constituir un componente o elemento trivial o no esencial de otro producto. Al efecto existen dos pruebas:

Primera. Un producto no será considerado como habiendo sido modificado o como un elemento trivial, si el producto no pudiera elaborarse comercialmente en ausencia de la aplicación del procedimiento patentado. (22)

Segunda. Un producto no será considerado como habiendo sido modificado materialmente o como un elemento trivial, si los cambios subsecuentes no alteran la utilidad básica del producto. (23)

12. La Extensión de la Protección aun en el Caso de que el Producto sea Patentable.

Si bien la extensión de la protección es un tema que ha sido discutido predominantemente en situaciones en las que no está permitido el patentamiento de ciertos productos, la posibilidad de obtener una patente de producto para un producto determinado no parece ser razón para excluir la regla que permite extender la protección de la patente de proceso a un producto patentable.

Lo anterior encuentra apoyo en el hecho que las prohibiciones de patentabilidad de los productos que se han mencionado son desconocidas en ciertos ordenamientos que simultáneamente prevén la extensión de la protección, en primer lugar; y además, en la experiencia de algunos especialistas, quienes son de la opinión que, en ciertas circunstancias, es preferible apoyarse en la regla que permite extender la protección de la patente de procedimiento al producto directamente obtenido (protección automática), más que en la protección que pudiera conferir la patente de producto (protección formal). (24)

13. La Insuficiencia de la Protección Conferida a través de la Extensión de la Protección de la Patente de Procedimiento al Producto obtenido por el Procedimiento Patentado.

La extensión, por sí misma, no resulta satisfactoria para perseguir a quien comercializa el producto elaborado conforme a un procedimiento patentado sin la autorización correspondiente, ya que a pesar de que el alcance de la protección de la patente de proceso se extiende al producto directamente obtenido por el proceso amparado, el titular de la patente de proceso le enfrentará invariablemente a un problema de prueba, mismo que le impedirá accionar de manera efectiva en contra de quien adopta esquemas que la jurisprudencia, las leyes y la doctrina han calificado de inadmisibles. De ello se sigue que esta extensión de la protección conferida a las invenciones amparadas por patentes de procedimiento, al final resulta teórica, dada la imposibilidad práctica de establecer los presupuestos que dan lugar a este tipo de acción.

Es pues obvio que este régimen no asegura una protección efectiva en casos de imposibilidad de prueba de invasión, prueba que incumbe al titular de la patente. (25) Está claro que en estas circunstancias, es de hecho ineficaz la protección ofrecida por las patentes de procedimiento de ciertos productos. (26) Nótese que en el proceso de revisión del estatuto español se propuso la extensión de la protección de la patente de procedimiento como una medida para ir asimilando gradualmente el derecho interno español a lo dispuesto en los Convenios de Munich y Luxemburgo, y que obligara a la industria española a adaptar progresivamente su actuación a una normativa que todo parecía indicar sería aplicable a partir de 1992. (27) Sin embargo, la extensión de la

protección a los productos directamente obtenidos por el procedimiento patentado, sin un complemento que fortaleciera esta extensión, al final resultaría en un intento de asimilación gradual un tanto ficticio, razón por la cual la propuesta fue rechazada en definitiva. Este complemento es lo que se conoce como la inversión de la carga de la prueba, que a continuación pasamos a analizar.

III. LA INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA.

La insatisfactoria protección a las patentes de procedimiento en los términos antes expuestos, ha provocado la incorporación de una regla que permite hacer efectivos, con mayor realismo, los derechos derivados de la exclusividad conferida a los procesos patentados. Ya se ha visto que un primer paso en esta dirección lo constituye la extensión de la protección de las patentes de procedimiento a los productos directamente obtenidos a través del procedimiento patentado. Sin embargo, para que esta extensión produzca los efectos originalmente buscados por el legislador alemán de 1891, esto es, fortalecer la protección de las patentes de procedimiento, se hace necesaria la incorporación de la regla que permite invertir la carga de la prueba en los litigios de invasión de patente, por razones como la que más adelante se detallan.

La distinta referencia objetiva, según se trate de patentes de producto o de patentes de procedimiento se traduce, pues, en que en las segundas no bastará con que el producto sea el mismo; sino que, para que exista infracción por parte del fabricante o usuario de ese producto, hará falta además que tal producto se haya obtenido precisa y exactamente mediante la aplicación del procedimiento patentado, y no mediante la aplicación de otro procedimiento diferente. Esto plantea la debatida cuestión de determinar a quién corresponde la carga de la prueba. Caben dos posiciones: una, considerar que es el actor el que ha de probar la identidad de procedimientos; otra, entender que es el demandado el que ha de probar su diversidad. (28)

Obligar al titular de las patentes, para que tenga éxito su acción presecutoria, a demostrar que el producto que fabrica o utiliza el demandado ha sido obtenido precisamente por aplicación del procedimiento patentado y no mediante el empleo de otro procedimiento distinto, es colocarle frente a una verdadera "prueba diabólica", como ha dicho el jurista Hermenegildo Bayloz Corroza. El análisis del producto no proporciona, por lo general, datos para conocer cuál es el procedimiento mediante el que se fabricó. Por lo tanto, al demandado le bastará con limitarse a negar haber empleado el procedimiento de la patente, para quedar libre de la acción presecutoria; pues el demandante no podrá demostrar que ese producto se ha obtenido mediante su procedimiento. Esta solución no resulta justa y deja a la patente de procedimiento desasistida de toda protección. No es justa, en efecto, en primer lugar. Lo que resulta tan difícil para el actor es, en cambio, bien factible cuando se trata del demandado. Negar que ha obtenido el producto mediante el procedimiento protegido en la patente equivale a afirmar que para su obtención ha empleado otro procedimiento diferente. Y bien fácil para el demandado resulta decir y demostrar cuál es. Es fácil, cuando el demandado es el propio fabricante del producto, pues entonces él sabe mejor que nadie el procedimiento que empleó. Pero lo mismo hay que decir del importador del producto, que no lo fabricó; ya que en consonancia con su posición, es lógico y obligado que reciba de su proveedor extranjero la prueba de cuál es el procedimiento, distinto del patentado, mediante el que ese fabricante lo obtuvo. A su vez el importador — que dentro del país asume el fabricante extranjero — podrá proporcionar iguales datos a quienes le compren el producto en el interior, para que queden exonerados de responsabilidad. (29)

En segundo lugar, arrojar la carga de la prueba sobre el titular de la patente, significa dejar literalmente sin protección a las patentes de procedimiento, según se ha estimado en algún momento. (30) Todo indica que en las situaciones en que las leyes no permiten el patentamiento de ciertos productos, sino únicamente del procedimiento para obtenerlos, la protección del los procedimientos se ha considerado como alternativa.

Prohibir la patente de producto y permitir la del procedimientos ha de querer significar otorgar a estas invenciones una protección efectiva, aunque de ámbito menos extenso, en razón a que su referencia objetiva es diferente. Lo que no es admisible es organizar para ellas un tipo especial de patente, que en la realidad carezca

de valor ofensivo alguno frente a cualquier posible infracción, que es a lo que equivale la imposición al actor de la carga de probar la identidad de los procedimientos empleados. (31) Así las cosas, la protección limitada de patente de procedimiento in establecer que sea el demandado el que, frente a la acción persecutoria, demuestre la diversidad del procedimiento empleado por él, es una posición que sólo en apariencia es intermedia.

Conceder sólo patentes de procedimiento e imponer al titular de la patente la carga de probar la identidad del método utilizado por el infractor, es una posición visiblemente incongruente con la idea de otorgar a las invenciones de que se trate una protección efectiva, si de lo que se trata es realmente de conferir un protección efectiva a las invenciones involucradas, en contraste con la postura que reconoce esta limitada protección con la idea de cubrir un expediente, sin más. (32)

Por eso, muchas leyes o la práctica judicial prevén una presunción *juris tantum* y lo que equivale a la inversión de la carga de la prueba en litigios de invasión. Así, en armonía con las nociones que anteceden, en estos sistemas el presunto infractor debe exonerarse, ya que es él quien tiene acceso directo o indirecto a la fábrica que produce el producto idéntico. Esta regla que parece justa y necesaria bajo el sistema de patentabilidad de procedimiento dice más o menos lo siguiente:

Si una patente tiene por objeto un procedimiento para la fabricación de un producto nuevo en la fecha de prioridad, se presumirá, salvo prueba en contrario, que dicho producto fabricado por tercero, lo ha sido por el mismo procedimiento. (33)

Con lo anterior ya queda claro por qué hemos calificado la inversión de la carga de la prueba como un *complemento* indispensable de la debida protección de patentes de procedimiento; complemento que otros, como Gansser, (34) llaman el *corolario* a la regla ya indicada que dice: "cuando la patente se refiere a un procedimiento, el derecho exclusivo se extiende a los productos obtenidos directamente por la ejecución del procedimiento patentado"; o *protección reforzada*, como la llama Bercovitz. (35)

14. La Inversión de la Carga de la Prueba en el Plano Supranacional.

En el plano supranacional, la regla de la inversión de la carga de la prueba ha sido recogida en el artículo 75 del Convenio de Luxemburgo sobre la Patente Comunitaria (el Convenio de Luxemburgo sobre la Patente Comunitaria de 15 de diciembre de 1975 fue firmado por los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea en 1975, pero todavía no está vigente), según el cual si el objeto de una patente es un procedimiento que permite obtener un producto nuevo, todo producto idéntico fabricado por persona distinta al titular de la patente, se considera, salvo prueba en contrario, que ha sido obtenido por el mencionado procedimiento. (36)

15. La Inversión de la Carga de la Prueba en la Ley-Tipo de la OMPI.

La figura que en combinación de la extensión de la protección a las patentes de procedimiento permite hablar de una auténtica protección a las invenciones de procedimiento, la encontramos también formando parte de las disposiciones de la Ley Tipo de la OMPI para los países en desarrollo sobre invenciones. (37)

El artículo 161 bis de la Ley Tipo (Presunción de empleo del procedimiento patentado) dice lo siguiente:

Cuando el objeto de la patente sea un procedimiento para la fabricación de un producto nuevo, se presumirá, salvo prueba en contrario, que dicho producto se fabrica por ese procedimiento.

16. La Inversión de la Carga de la Prueba en el Proyecto de Tratado de Armonización en Materia de Patente.

La propuesta básica para la conclusión de un Tratado de Armonización en materia de Patentes incluye en el artículo 24 (Variante B) (38) la incorporación de la regla:

"1) (Condiciones para la inversión de la carga de la prueba).

a) A los fines de los procedimientos, distintos de los procedimientos penales, relativos a la violación de los derechos del titular de la patente mencionados en el Artículo 19.2), cuando el objeto de la patente sea un procedimiento para la obtención de un producto, la carga de establecer que un producto no ha sido realizado mediante el procedimiento recaerá en el presunto infractor si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

i) el producto es nuevo, o
ii) existe una posibilidad substancial de que el producto haya sido realizado por el procedimiento y el titular de la patente no haya podido, mediante esfuerzos razonables, determinar el procedimiento utilizado realmente.

b) Toda Parte Contratante tendrá libertad para disponer que la carga de la prueba indicada en el apartado a) recaerá en el presunto infractor si sólo se ha cumplido la condición mencionada en el apartado a) ii), a condición de que, en el momento de depositar su instrumento de ratificación o adhesión al presente Tratado, lo notifique al Director General."

17. La Inversión de la Carga de la Prueba en la ley de Patentes Española de 1986.

En el Artículo 73, párrafo 2 del Anteproyecto de ley de patentes española de 1981 elaborado por el doctor Alberto Bercovitz ya se mencionaba la regla de la inversión de la carga de la prueba. Esta regla quedó incorporada en definitiva en el artículo 61, párrafo 2 de la Ley de patentes española de 1986 que dice:

"Si una patente tiene por objeto un procedimiento para la fabricación de productos o sustancias nuevos, se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto o sustancia de las mismas características ha sido obtenido por el procedimiento patentado."

18. La Inversión de la Carga de la Prueba en las Reformas de 1988 a la Ley de Patentes Estadounidense.

La reforma de 1988 a la ley americana de patentes, además de incorporar la regla de la extensión de la protección (artículo 271, g), tuvo como fin incorporar la regla relativa a la inversión de la carga de la prueba mediante la introducción de un nuevo artículo 295. El texto del artículo 271 (g) trata de la extensión de la protección de la patente de procedimiento al producto directamente obtenido, en tanto que el nuevo artículo 295, en vigor a partir del 23 de febrero de 1989, incorpora expresamente la regla de la inversión de la carga de la prueba a la legislación de patentes estadounidense:

En los procedimientos instaurados por la presunta invasión de una patente de proceso con motivo de la importación, venta o uso de un producto que ha sido hecho conforme a un proceso patentado en Estados Unidos, cuando el tribunal encuentre:

(1) que existe una posibilidad considerable que el producto haya sido hecho conforme al proceso patentado, y

(2) que el actor ha realizado un esfuerzo razonable para determinar el proceso realmente empleado en la elaboración del producto, sin haberlo conseguido,

el producto se presumirá hecho conforme al proceso patentado, y la carga de establecer que el producto no ha sido hecho conforme al proceso corresponderá a la parte que alegue que el producto no fue hecho conforme al proceso patentado. (39)

19. La Exigencia de que el Producto Resultante del Procedimiento patentado sea Nuevo para que Opere la Presunción de Invasión de Patente.

En esta materia se establece una distinción básica, a la hora de determinar el criterio aplicable en materia de carga de la prueba, a saber: la consistente en dividir los procedimientos en dos grandes grupos:

— nuevos procedimientos para la obtención de productos ya *conocidos* y — nuevos procedimientos para obtener productos que son *nuevos*.

Sólo en el segundo caso se establece la presunción de identidad de procedimientos, que supone la atribución al demandado de la carga de probar que el producto que fabrica, vende o emplea ha sido obtenido por otro procedimiento distinto del protegido en la patente del actor. La razón es obvia. Cuando el producto es ya conocido, eso quiere decir que también se conoce el procedimiento que conduce a su obtención. Lo lógico y lo que resulta más adecuado, dentro del orden normal de probabilidades, es suponer que si alguien fabrica ese producto ya conocido, lo obtenga aplicando el procedimiento anterior y no ningún otro procedimiento nuevo. En suma, si el producto es conocido, habrá que presumir que se obtuvo también por procedimiento conocido; no por el nuevo procedimiento. Será el actor, pues, quien, frente a tan razonable presunción, deberá probar que no ha sucedido así y que ese producto, a pesar de ser ya conocido, ha sido fabricado por el procedimiento nuevo protegido por la patente. En cambio, ante un producto nuevo, desconocido hasta entonces, lo que habrá que

presumir es que quien lo fabrica ha aplicado un procedimiento nuevo; el procedimiento protegido por la patente. (40)

20. La Exigencia de que el Actor acredite Haber Realizado un "Esfuerzo Razonable" para Conocer el Proceso Empleado en la Elaboración del Producto.

Como se ha visto, la norma que permite invertir la carga de la prueba en los litigios de invasión de patente de proceso, se ha justificado por la imposibilidad práctica de comprobar que el producto que fabrica o utiliza el demandado ha sido obtenido precisamente por aplicación del procedimiento patentado y no mediante el empleo de otro procedimiento distinto; exigir esta prueba equivale a colocar al actor frente a lo que se ha llamado una verdadera "prueba diabólica". Partiendo de esta idea, en algunos sistemas se ha condicionado la aplicación de la norma que permite invertir la carga de la prueba al hecho que el actor acredite haber realizado un esfuerzo razonable para conocer el proceso realmente empleado por el demandado en la elaboración del producto de que se trata. En dichos sistemas, procede la inversión de la carga de la prueba sólo hasta que este extremo ha quedado satisfecho.

Esta exigencia la encontramos tanto en la legislación americana de patentes de acuerdo con la reforma de 1988, como en la Propuesta Básica del Tratado de Armonización en Materia de Patentes. En cambio no aparece esta exigencia en el Anteproyecto de ley española de 1981, ni en la Ley española de 1986.

La primera pregunta que surge a propósito de la interpretación de este requisito es precisamente qué debe entenderse por un "esfuerzo razonable". En la aplicación de la regla, cualquiera que sea la interpretación que se dé a este requisito y específicamente a la forma como habrá de satisfacerse, invariablemente deberá tenerse presente la razón de ser de la norma que permite invertir la carga de la prueba, como ha quedado expuesta en párrafos anteriores. Si se tiene presente que la razón de ser de la regla es precisamente facilitar al titular de la patente hacer uso del papel ofensivo de este instrumento, todo debe conducir a una interpretación del requisito que no resulte en una carga superior a la prueba misma. Por tanto, la interpretación que se haga del requisito deberá ser siempre en armonía con los propósitos que se persiguen con la regla que se comenta.

La historia legislativa del nuevo artículo 295 de la ley americana pone de manifiesto que la exigencia puede ser satisfecha acreditando que se han llevado a cabo los procedimientos judiciales correspondientes que permitan obtener una orden judicial por virtud de la cual se obtenga el acceso a la planta en la que se elabora el producto, para así conocer el proceso empleado en su elaboración. Esta forma de interpretar el requisito, sin embargo, ofrece grandes inconvenientes consistentes en que no todos los sistemas legales permiten la obtención expedita de una orden judicial para estos efectos; y aun en el caso de obtenerla, ésta se limitaría al territorio del país en el que supuestamente se está llevando a cabo la aplicación del proceso patentado. En los casos en que el proceso se estuviese aplicando precisamente en el país de emisión de la orden judicial, parece que la instrumentación del requisito no presentaría problemas especiales; no así en el caso, muy frecuente, en que el proceso se aplica en un país distinto al de circulación del producto presuntamente elaborado conforme al proceso patentado.

Es por las razones antes mencionadas que la historia legislativa de la disposición que se comenta deja claro que además del mecanismo judicial antes mencionado, el requisito podrá cumplirse cuando el titular de la patente acredite haber llevado a cabo gestiones de buena fé tendientes a determinar el proceso utilizado realmente en la elaboración del producto. De acuerdo con la historia legislativa de esta disposición, específicamente con los informes del Senado y de la Cámara de Diputados, todo tiende a indicar que la prueba de buena fé quedará satisfecha cuando el titular de la patente acredite haber solicitado la información correspondiente del presunto infractor. (41)

21. La Exigencia de Acreditar que Existe una "Posibilidad Considerable" de que el Nuevo Producto ha sido Elaborado Conforme al Proceso Patentado.

En armonía con la razón de ser de la regla que permite invertir la carga de la prueba en los litigios de invasión de patente de proceso, en algunos sistemas se exige al actor acreditar que existe

una *posibilidad considerable* de que el producto haya sido elaborado conforme al proceso patentado, para que proceda la aplicación de la norma por virtud de la cual opera la presunción de infracción; o dicho en otros términos: la inversión de la carga de la prueba. Este requisito aparece tanto en la Ley americana de patentes como en la Propuesta Básica para el Tratado de Armonización en Materia de Patentes (aun cuando en este último caso, los Estados Contratantes que así lo manifiesten al momento de la adhesión, pueden optar por no exigir este requisito). No así en el Anteproyecto de la Ley española, ni en la Ley española de patentes de 1986.

La posibilidad de que el proceso que se ha utilizado en la elaboración del producto existe desde el momento en que el producto resultante de la aplicación del proceso patentado es nuevo. Por ello, es razonable suponer que si el producto es nuevo, también lo es el proceso utilizado en su elaboración, y por tanto que es el nuevo proceso patentado el que se utilizó en la elaboración del nuevo producto. La inversa es igualmente aplicable: si se tratara de un producto conocido, y no de un producto nuevo, habría pues que suponer que el proceso utilizado en la elaboración del producto conocido es tan conocido como el producto mismo, y por tanto que en la elaboración del producto se empleó un proceso conocido distinto al patentado.

La historia legislativa del nuevo artículo 295 de la ley americana de patentes muestra otros posibles medios de prueba para acreditar que existe una posibilidad considerable de que el producto haya sido elaborado conforme al proceso patentado. Es el caso de las señales características que permanecen en los productos que han sido elaborados conforme al proceso patentado; o bien, un precio sospechosamente bajo del producto, cuando el proceso patentado es el único medio comercial que se conoce para elaborar el producto a ese precio. Otro posible medio de prueba sería el resultado del análisis del producto, incluyendo la existencia de huellas de impurezas o de un patrón característico de impurezas. (42)

22. La Inversión de la Carga de la Prueba y los Secretos Empresariales (Secretos de Fabricación y Secretos Comerciales).

De acuerdo con esta regla, es el presunto infractor quien debe destruir la presunción de haber elaborado un producto mediante un procedimiento patentado, es decir, que el presunto infractor deberá acreditar haber elaborado el producto mediante procedimiento distinto al patentado. Todo indica que esta presunción habrá de destruirse mediante los medios de prueba que el presunto infractor estime satisfacen ese extremo. Es este aspecto el que, en opinión de algunas personas, puede poner en riesgo la secrecía de ciertas informaciones que el presunto infractor ha conservado de manera reservada. Por estas razones, tanto la ley española como la propuesta básica del Proyecto de Tratado de armonización antes citados, incluyen disposiciones que son el reflejo de preocupaciones manifestadas respecto del efecto que pudiera tener la inversión de la carga de la prueba en los secretos empresariales del presunto infractor. Obsérvese, por otra parte, que este requisito no aparece en el artículo 295 de la Ley americana de patentes.

Así, el Artículo 24, párrafo 2) del Proyecto de Tratado de Armonización dispone que:

"2) (Secretos de fabricación y secretos comerciales). Al exigir la demostración de evidencia, la autoridad ante la que se substancien los procedimientos mencionadas en el párrafo 1) tendrá en cuenta los intereses legítimos del presunto infractor para que no se divulguen sus secretos de fabricación o comerciales."

Por su parte, el artículo 61, párrafo 3 de la Ley española de patentes de 1986, prevé que:

"3. En la práctica de las diligencias para la prueba en contrario prevista en el apartado anterior se tomarán en consideración los legítimos intereses del demandado para la protección de sus secretos de fabricación o de negocios."

Obsérvese que en el artículo 73 del Anteproyecto de ley de patentes de 1981 elaborado por el Profesor Bercovitz (equivale al artículo 61 de la Ley de patentes española de 1986) no se hacía referencia a este tema. (43)

23. La Inversión de la Carga de la Prueba y la Presunción como Medio de Prueba.

La novedad de la regla consistente en presumir que un producto nuevo ha sido elaborado por un procedimiento patentado, salvo que el presunto infractor acredite lo contrario, es sólo aparente. Todo parece indicar que el aspecto novedoso del tema radica precisamente en la incorporación expresa de esta regla, en los códigos de patentes. A pesar de esto último, se sabe que el tema en sí mismo no es del todo novedoso en el Derecho de patentes de particular, ni en el Derecho en general. Efectivamente, la inversión de la carga de la prueba no es otra cosa que una presunción, que como se sabe las hay de los tipos: las que admiten prueba en contrario (*juris tantum*) y las que no (*juris et de jure*). En este caso estamos ante las que sí admiten prueba en contrario. Las presunciones se han conocido en la ciencia jurídica lo mismo en materia procesal, laboral y tributaria, (44) que en el derecho común; (45) de modo que no parece haber razón jurídica para hacer excepciones arbitrarias a la aplicación de esta regla, que no es sino una presunción, en el Derecho de patentes.

24. La Presunción como Medio de Prueba y la Teoría de Mathély.

La presunción, como medio de prueba en los litigios que versan sobre invasión de patente, ha sido admitida por tratadistas y litigantes de mayor autoridad, como se reconoce de modo expreso en la obra sobre patentes de invención del tratadista y litigante francés Paul Mathély, (46) quien sostiene que:

"La invasión puede resultar de presunciones, puesto que las presunciones constituyen uno de los medios de prueba del derecho común.

Es así que la prueba de la invasión de un procedimiento patentado puede resultar del análisis de un producto obtenido por el procedimiento, si dicho análisis revela empleo del procedimiento.

Es así también que la invasión de un procedimiento patentado puede resultar del hecho que el procedimiento es el único conocido en la industria para la obtención del resultado considerado, y que el demandado no alega ser el inventor de medios novedosos para la obtención de productos idénticos: en estas circunstancias está permitido inferir, a partir de la similitud de resultados, la similitud de los medios empleados, y de concluir de esa forma, que ha habido invasión."

Por lo anterior, se insiste en que si la invasión es un hecho que como tal debe ser probado por el actor, y si la presunción ha sido reconocida como un medio de prueba para acreditar la existencia de un hecho, (47) no parece haber razón para impedir la utilización de este medio de prueba en los litigios de invasión de patente. A pesar de esto último, es fácil imaginar los problemas que la aplicación de estas nociones puede acarrear en la práctica, particularmente en aquellas jurisdicciones en que la jurisprudencia en materia de patentes en general y en particular de invasión de patentes de proceso, avanza muy lentamente.

Desde el punto de vista jurídico — y no político o económico — todo tiende a indicar que, en lo general, la regla alusiva a la inversión de la carga de la prueba no ha sido acogida con simpatía en muchos países de la región latinoamericana, entre otras cosas por estimarse que tal regla riñe con tradiciones como la que requiere del actor la exigencia de probar su causa. Esta exigencia ni es propia de los sistemas legales de la región, como tampoco lo es en la materia que ahora nos ocupa. De hecho, en el sistema francés (en el que se inspiran diversos principios del Derecho de nuestros países) existen exigencias similares, y es precisamente en Francia en donde, desde finales del siglo pasado, los tribunales han admitido la presunción como un medio de prueba en los litigios sobre invasión de patentes (Véase por ejemplo C. Rouen, 5 aout 1881 et Cass. req. 3 mars 1882, Ann. 1882, Ann. 1882-53. Véase también C. Paris, 29 Janvier 1965, 18 décembre 1968 et 26 novembre 1969, Ann. 1966-19 et 1969-93) (48). Todo indica por tanto que parte de la reticencia a incorporar esta regla en los códigos de patentes de la región, puede bien haber obedecido a cuestiones más de orden terminológico que estrictamente jurídico. Por ello, se estima que si al hablar de la inversión de la carga de la prueba se piensa en términos procesales y se entiende a la institución como lo que realmente es: una presunción reconocida como medio de prueba en diversos códigos procesales de la región y fuera de ella, la aplicación de esta institución en los negocios cotidianos que

versan sobre estas cuestiones tendería a facilitarse, toda vez que la presunción como medio de prueba es una institución jurídica conocida en nuestro medio. Vistas así las cosas, parecería que la carga de la prueba permance en el actor, quien a partir de una serie de situaciones presentes en el negocio de que se trate ofrece como medio probatorio la prueba presuncional derivada de la novedad del producto y del proceso, lo mismo que de otras cuestiones relacionadas con estos dos aspectos fundamentales del tema que nos ha ocupado. Por eso, para efectos de planteamientos prácticos que busquen la reforma de las leyes de la región, (49) quizá lo conveniente sea referirse al tema, hablando de la "presunción de la invasión de la patente", más que de la inversión de la carga de la prueba, que en esencia conducen a lo mismo.

IV. OBSERVACIONES FINALES.

En todos los materiales consultados aparece como constante la exigencia de que sea nuevo el producto resultado de la aplicación del proceso patentado, para que opere la regla de la inversión de la carga de la prueba, o la presunción de que el producto fue elaborado conforme al proceso patentado.

De los materiales consultados aparece que desde la década de los setenta ya se preveía la inversión de la carga de la prueba en el Convenio de Luxemburgo de la Patente Comunitaria de 1975, que si bien ha sido firmado por los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea, aún no entra en vigor.

En la Ley-Tipo de la OMPI para los países en desarrollo sobre invenciones de 1979, aparece la regla contenida en el Convenio de Luxemburgo de 1975. En el Anteproyecto de ley de patentes española de 1981 del profesor Bercovitz, se incorpora la regla ya contenida en el Convenio de Luxemburgo de 1975. Lo mismo ocurre en la Ley española de 1986.

La propuesta básica de 19 de diciembre de 1990 para el Tratado de armonización en materia de patentes incorpora la regla de la inversión de la carga de la prueba.

La consideración de los secretos empresariales del presunto infractor prevista en la ley española de 1986, no se preveía en el Anteproyecto de ley de patentes de 1981 de profesor Bercovitz.

La consideración de los secretos empresariales del presunto infractor vuelve a aparecer en la Propuesta Básica para un Tratado de Armonización, lo que sugiere una influencia en este aspecto de la Ley española de 1986.

La consideración de los secretos empresariales del presunto infractor en los procedimientos legales relativos a la inversión de la carga de la prueba, no aparece en el nuevo artículo 295 de la ley americana reformada en 1988.

La exigencia de que el inventor acredite haber realizado un esfuerzo razonable para conocer el proceso empleado en la elaboración del producto a que se refiere el artículo 295 de la ley de patentes estadounidense (y que no se contempla en la Ley española de 1986), aparece en el Proyecto de Tratado de Armonización, lo que sugiere una influencia de Estados Unidos en este aspecto.

La exigencia de que el titular de la patente acredite que existe una posibilidad considerable de que el producto haya sido elaborado conforme al proceso patentado aparece tanto en la Ley americana de patentes como en la Propuesta Básica para el Tratado de Armonización en Materia de Patentes. Esta exigencia no aparece en la ley española de patentes de 1986. El Proyecto de Tratado de Armonización refleja las tendencias en esta materia como aparecen en las legislaciones más avanzadas, incluyendo la legislación española y la legislación estadounidense.

La reticencia de algunos países de la región latinoamericana a incorporar de modo expreso en los códigos de patentes la regla que permite invertir la carga de la prueba en los litigios de invasión de patente de proceso, parece obedecer a factores tanto de carácter político, como económico y jurídico. Se estima que en lo jurídico, el planteamiento de su incorporación podría facilitarse si se pensase en términos procesales refiriéndose a la regla de la inversión de la carga de la prueba como una presunción, esto es, como un medio probatorio reconocido.

En toda las legislaciones en las que se ha incorporado la inversión de la carga de la prueba en los litigios de invasión de patente de proceso, se prevén normas paralelas que permiten extender la protección de la patente de proceso al producto directamente obtenido a través de la patente de proceso. De modo

que, en este contexto, la inversión de la carga de la prueba es vista como el corolario de la regla que permite extender la protección al producto.

Si bien la imposibilidad de obtener patentes de producto ha sido uno de los móviles que han suscitado la incorporación de las reglas que hablan de la extensión de la protección y de la inversión de la carga de la prueba en materia de patentes de proceso, una y otra regla subsisten aun en los casos en que existe la posibilidad de obtener patente de producto.

Por todo lo expuesto, el corolario de este trabajo no puede ser otro que una propuesta concreta para que se incorporen normas que permitan extender la protección de la patente de proceso al producto directamente obtenido a través de la patente de proceso por un lado, e invertir la carga de la prueba, por otro, en los litigios sobre invasión de patente de proceso tendientes a obtener un nuevo producto. Esto último, en los códigos de patentes de la región latinoamericana en donde son desconocidas una y otra institución. Es el caso de Argentina, Perú y Uruguay (50) de donde se tienen informes recientes sobre la carencia de estos instrumentos para hacer efectivos los derechos de los titulares de patentes de proceso. Aun en la ausencia de informes específicos sobre el tema, existen razones que permiten suponer que el estado de la legislación en estos cuatro países en lo que se refiere al tema de la extensión y la inversión, más que una excepción, es representativa de una situación generalizada en la región.

NOTAS

- (1) Véase BAYLOZ CORROZA Hermenegildo, *Tratado de Derecho Industrial*, pp. 707 y ss. Véase también OMPI, *Ley-Tipo de la OMPI para los Países en Desarrollo sobre Inventiones*, Vol. I Patentes de invención, Ginebra, Suiza, 1979, p. 59.
- (2) BAYLOZ CORROZA, op. cit., p. 707.
- (3) Sin embargo, como más adelante habremos de verlo, en algún momento se ha estimado que la eliminación de prohibiciones de patentabilidad de ciertos productos no sustituye necesariamente los beneficios de lo que se conoce como la patente de procedimiento reforzada.
- (4) Véase por ejemplo Bernardo GOMEZ VEGA y Horacio RANGEL ORTIZ, *La situación jurídica de los inventos farmacéuticos*, Revista de Investigaciones Jurídicas, Escuela Libre de Derecho, AÑO 14, Número 14, México 1990, pp. 205 y ss.
- (5) Véase GANSSER Georges, "La protección de las invenciones químicas y farmacéuticas", en *El Currello sobre propiedad industrial*, Grupo español de la A.I.P.P.I., Barcelona, octubre-diciembre 1969, p. 33. Véase también el texto del artículo 5 quater del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.
- (6) FERNANDEZ NOVOA Carlos, "El ámbito de protección de las patentes de procedimiento farmacéutico", en "La protección jurídica de las invenciones y la industria químico-farmacéutica, Editorial Montecorvo, S.A., Madrid 1974, pp. 283-284.
- (7) Véase FERNANDEZ NOVOA, "El ámbito de la protección...", op. cit. pp. 284-285.
- (8) Véase FERNANDEZ NOVOA, "El ámbito de protección...", op. cit. p. 285.
- (9) Véase *Ibid.* Véase también BERCOVITZ Alberto, "La patentabilidad de las invenciones farmacéuticas", en *La protección jurídica de las invenciones y la industria químico-farmacéutica*, op. cit. pp. 186 y ss.
- (10) Un estudio completo de la evolución de la norma que extiende la patente de procedimiento a los productos directamente obtenidos, y su recepción en otras leyes aparece en FERNANDEZ NOVOA, "El ámbito de la protección...", op. cit. pp. 289 y ss.
- (11) Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Ley Tipo de la OMPI para los países en desarrollo sobre invenciones*, op. cit., p. 28.
- (12) Véase BODENHAUSEN, *Guía para la aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*, BIRPI 1968 Ginebra, Suiza, p. 92.
- (13) BODENHAUSEN, op. cit. p. 92.
- (14) BERCOVITZ Alberto, *La nueva ley de patentes. Ideas introductorias y antecedentes*, Editorial Tecnos, S.A. 1986, Madrid, p. 170.
- (15) CURELL SUÑOL Marcelino, *Ley de Patentes*, 1986, Barcelona, 1986, p. 36.
- (16) Artículo 271 (g) de la Ley americana de patentes reformada en 1988. WIGERT Jr., J. William, *Reversal of Burden of Proof in Process Patent Litigation*, September 11, 1991, 10th ASIPI Congress, Rio de Janeiro, Brazil, p. 1.
- (17) Artículo 19 del Proyecto. Véase OMPI, *PROPUESTA BASICA PARA EL TRATADO Y EL REGLAMENTO*, Ginebra, 21 de diciembre de 1990, PLT/DC/3), pp. 35 a 40.
- (18) Véase FERNANDEZ NOVOA, "El ámbito de protección..." op. cit., pp. 299-305.
- (19) Véase "Teoría de las propiedades derivadas del procedimiento" en: FERNANDEZ NOVOA, "El ámbito de protección...", pp. 315 y ss. Respecto de los distintos supuestos en que es de importancia precisar si se extiende o no la protección, véase en el mismo trabajo "Diversos casos que en la realidad pueden presentarse", pp. 306 a 309. Véase también la "Teoría del procedimiento final", pp. 312 y ss.
- (20) Véase FERNANDEZ NOVOA, "El ámbito de protección...", op. cit. p. 326.
- (21) Artículo 271 (g) de la Ley americana de patentes reformada en 1988. Véase WIGERT, op. cit. p. 1.
- (22) S. Rep. No. 83, 100th Cong. at 50, en WIGERT, op. cit. p. 1.
- (23) *Ibid.*
- (24) El problema puede agravarse en aquellos casos en los que habiendo la posibilidad de obtener una patente de proceso y del producto resultante, el inventor omite reivindicar de modo expreso el producto resultante del proceso reivindicado. Se ha estimado que ello podría dar lugar a interpretaciones en el sentido que el producto ha quedado desprotegido, toda vez que existiendo la posibilidad de reivindicar el producto, el inventor ha dejado de hacerlo. Tal parece que, ante este tipo de situaciones y otras análogas, los derechos del inventor quedarían mejor salvaguardados apoyándose en la protección automática que confieren las patentes de procedimiento, más que en la protección formal que confieren las patentes de producto. Véanse las opiniones del doctor Marcelino Curell Suñol y del profesor Carlos Fernández Novos, durante el coloquio que siguió a la quinta ponencia (El ámbito de protección de las patentes de procedimiento farmacéutico) expuesta por este último, en el marco de los COLOQUIOS SOBRE LA PATENTABILIDAD DE LAS INVENCIÓNES FARMACÉUTICAS Y LA INDUSTRIA FARMACEUTICA ESPAÑOLA, celebrados en la Universidad de Salamanca durante los días 25, 26 y 27 de mayo de 1972 en "La protección jurídica de las invenciones y la industria químico-farmacéutica", op. cit., pp. 328 y 330. Comentando la intervención del doctor Curell Suñol a propósito de la protección automática y la protección formal, el profesor Fernández Novos mencionó: "En efecto, no cabe duda que otorga una protección más eficaz al titular de la patente y al solicitante, el sistema de la extensión ipso-jure, que el sistema de la posibilidad de reivindicar y, al mismo tiempo, necesidad inexcusable de reivindicar la protección del producto directamente obtenido. Si la pregunta — lo ignoro — gira en torno a la valoración de los dos sistemas, yo particularmente me inclino por el sistema de la protección ipso-jure; y no por el sistema de la posibilidad o de la necesidad de reivindicar la protección del producto directamente obtenido."
- (25) Véase GANSSER, op. cit. p. 33.
- (26) Como es el caso de los químico-farmacéuticos. Véase BERCOVITZ, "Aspectos del proyecto..." op. cit. p. 407 y GANSSER, op. cit. p. 33.
- (27) Véase BERCOVITZ Alberto, "Aspectos del proyecto de Ley de Patentes relevantes para la industria farmacéutica", *An Real Acad. Farm.* 1982, 48, p. 407. Aunque los antecedentes que se mencionan ocurren en un contexto distinto al que aquí se plantea, toda vez que en el caso de España y la Comunidad Económica Europea se tiene en mente un mercado integrado, se estima que tales antecedentes son válidos desde el punto de vista de lo que se persigue con la incorporación de las normas aludidas en este trabajo, independientemente de que se hable de un mercado integrado, de una zona de libre comercio o simplemente del comercio internacional entre países que pueden o no ser vecinos. Es decir, en el contexto del comercio de nuestros días, que desde hace tiempo ha pasado a ser un fenómeno mundial.
- (28) BAYLOZ, op. cit., p. 714.
- (29) BAYLOZ, op. cit., p. 716.
- (30) *Ibid.*
- (31) *Ibid.*
- (32) Obsérvese como el tratadista Hermenegildo Bayloz Corroza estima que en la ausencia de mecanismos que prevean expresamente la obligación del demandado de demostrar la diversidad del procedimiento empleado por él, lo congruente sería dejar sin protección a las invenciones de esta clase; y entonces, prohibirse tanto la patente de producto como la de procedimiento. BAYLOZ, op. cit., 715/
- (33) GANSSER, op. cit. pág. 33.
- (34) *Ibid.*
- (35) BERCOVITZ, "La patentabilidad de las invenciones...", op. cit., pp. 255-256.
- (36) Véase BERCOVITZ, "Aspectos de proyecto...", op. cit., pág. 406.
- (37) OMPI, op. cit., p. 114.
- (38) La variante A consiste en la propuesta de que no haya artículo sobre la inversión de la carga de la prueba. Véase OMPI, *PROPUESTA BASICA PARA EL TRATADO Y EL REGLAMENTO*, op. cit., 21 de diciembre de 1990, PLT/DC/3.
- (39) Véase WIGERT, op. cit., p. 1.
- (40) BAYLOZ, op. cit., pp. 716 y 717.
- (41) Véase WIGERT, op. cit., p. 2.
- (42) *Ibid.*
- (43) Véase BERCOVITZ, "La nueva ley de patentes. Ideas introductorias y antecedentes", op. cit., p. 171.
- (44) Respecto de la situación en ARGENTINA en lo que hace al tema de las presunciones, particularmente en materia tributaria, misma que apoya la noción que aquí se plantea, véase el informe de la doctora Sylvia F. FAERMAN (MARVAL & O'FARRELL) Buenos Aires, Argentina, 30 de agosto de 1991, "El artículo 25 de la ley No. 11.683 de Procedimiento en Materia Tributaria establece ciertas presunciones que deben ser destruidas por la

prueba que ofrezca el contribuyente; v. gr. que toda persona tiene ganancias equivalentes a tres veces la suma que paga por la locación de inmuebles destinados a casa-habitación; el artículo 23 de la ley No. 20.744 de Contrato de Trabajo dispone que el hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo salvo que se demostrase lo contrario, etc.". Respecto de la situación en PERU, véase el informe del doctor José BARREDA Z. (Estudio BARREDA MOLLER), Lima, Perú, 21 de junio de 1991, "De conformidad con nuestra Constitución, ninguna persona está obligada a acreditar lo que niega. Sin embargo, en materia fiscal, la carga de la prueba del pago de un impuesto se revierte en la medida en que bastaría a la autoridad fiscal en una acotación afirmar que un tributo no ha sido satisfecho sin tener que acreditar el incumplimiento, siendo obligatorio para el contribuyente acreditar el pago de la deuda tributaria de manera expresa. Este es el único caso donde la afirmación o hecho alegado por el demandante (autoridad fiscal) no debe ser acreditado por él sino que la responsabilidad de acreditar el pago se traslada al deudor." En lo que hace a la situación en URUGUAY, ver el informe del doctor Juan Antonio PITTALUGA (GUYER & REGULES), Montevideo, Uruguay, 13 de septiembre de 1991 que, aunque en otro contexto, refleja que las presunciones no son desconocidas en el derecho positivo uruguayo: "... La ley de marcas en su artículo 10, inciso 4, establece que se considera demostrado el uso por el tiempo que la marca ha permanecido registrada. Es decir, se presume el uso sin necesidad de probarlo." En el mismo informe se menciona que "Existe un proyecto de ley respecto a Circuitos Integrados que preve la inversión de la carga de la prueba". Obsérvese que lo anterior es cierto tanto en el Derecho argentino, como en el peruano y en uruguayo, en donde existe una norma procesal de carácter

general de conformidad con la cual corresponde probar, a quien pretende algo, los hechos constitutivos de su pretensión.

(45) Véase MATHELY Paul, *Le Droit Français des Brevets d'Invention*, Journal des Notaires et des Avocats, Paris 1974, p. 640.

(46) Véase *Ibid.*

(47) MATHELY, *op. cit.*, p. 639.

(48) MATHELY, *op. cit.*, p. 640.

(49) El hecho que la incorporación de esta regla en los códigos de patentes es vista con simpatía por los especialistas en el tema, de la región latinoamericana queda ilustrado a partir de los informes de ARGENTINA (Véase FAERMAN F. Silvia, *op. cit.*, p. 1 y 2) y PERU (Véase BARREDA ZEGADE José, *op. cit.*, pp. 2 y 3) y URUGUAY (Véase PITTALUGA Juan Antonio, *op. cit.*, p. 1).

(50) Por lo que hace a la situación mexicana, Véase el artículo 223, fracción IV de la Ley de Propiedad Industrial de 1991 en donde se considera como delito: "ofrecer en venta o poner en circulación productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotación". Dadas las peculiaridades del nuevo texto mexicano, redactado con características y requisitos desconocidos en el Derecho comparado en materia de extensión de la protección, no es posible afirmar que con la incorporación del texto correspondiente México ha adoptado en su nueva legislación la regla que permite extender la protección de la patente de procedimiento al producto directamente obtenido a través del procedimiento patentado. En cualquier caso podría hablarse de un sistema híbrido que al final no satisface los objetivos que se persiguen con la regla de la extensión como se conoce en el Derecho comparado.

PRESTIGIE O AGENTE DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Profissão regulamentada pelo Decreto-Lei nº 8.933
de 26 de janeiro de 1946.

GERT EGON DANNEMANN

Advogado-sócio de Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

Altamente complexo o tema e, como tal, extremamente atraente.

Refiro-me à "inversão do ônus da prova e assuntos a ela relacionados", especialmente nas ações cíveis de infração de patentes, que pretendo explorar nesse painel, imaginando que os ilustres Juízes, o Desembargador Carlos Alberto Direito e o Dr. Luis Fux, venham a se ocupar das medidas judiciais e as provas de que dispõem os titulares desses direitos para opô-los a terceiros.

Situação no Brasil:

Para nosso direito a reversão ou inversão do ônus da prova não é novidade.

Por exemplo, na ação negatória de servidão prevista no artigo 696 do Código Civil brasileiro "o autor, dono do prédio, não precisa provar a inexistência da servidão, pois que a servidão não se presume e, na dúvida, presume-se não existir", incumbindo, portanto, ao réu provar a existência da servidão.

De ver-se daí o deslocamento do ônus da prova do autor para o réu.

De outro lado, nas ações de indenização por motivos de desastres ferroviários ou de acidentes de trabalho, uma vez que se presume a culpa da ferrovia ou do empregador, cabe ao réu provar a inexistência do desastre ou do acidente ou algum fato relevante que exclua, na conformidade da lei, o dever de indenizar.

Na ação de indenização, quando o autor alega prejuízo sofrido por ato de animal pertencente ao réu, presume o art. 1527 do Código Civil a culpa "in custodiendo" deste, o qual, portanto, para livrar-se da responsabilidade, deverá provar, em defesa, algum dos fatos que o possam absolver, constantes do próprio art. 1527 do Código Civil.

Para melhor elucidar, eis a letra do art. 1527:

"O dono, ou detentor, do animal, ressarcirá o dano por este causado, se não provar:

- I) que o guardava e vigiava com cuidado preciso;
- II) que o animal foi provocado por outro;
- III) que houve imprudência do ofendido;
- IV) que o fato resultou de caso fortuito, ou força maior.

Outro caso típico de inversão do ônus da prova, acha-se inscrito no art. 1743 do Código Civil, segundo o qual na ação movida pelo herdeiro, pedindo a anulação do testamento, que o deserdou, cabe ao réu provar a verdade da causa da deserdação.

A jurisprudência de nossos tribunais igualmente nos mostra que o princípio adotado pela nossa legislação processual civil, consoante o qual "semper onus probandi ei incumbit qui dicit" ou "semper necessitas probandi ei qui agit" (o ônus de provar incumbe a quem diz ou a quem age), comporta exceções.

Curiosamente as pesquisas feitas nesse sentido conduziram-nos a dois arestos que embora não tenham se ocupado de ações pertinentes à propriedade industrial, tratam de matéria bastante familiar para aqueles especialistas nesse direitos, pois ambos atribuíram o ônus de comprovar a ocorrência da alegada força maior ou caso fortuito aos réus nas respectivas ações.

O primeiro deles, observada a ordem cronológica, foi proferido em 15 de março de 1977, à unanimidade, pela 2ª Câmara Cível do 1º Tribunal de Alçada do Estado do Rio de Janeiro, nos autos dos embargos infringentes nº 56.535, de que foi relator o Juiz Astrogildo de Freitas, com a seguinte ementa:

"A força maior ou caso fortuito, como circunstância elidente da responsabilidade, deve ser provado por quem a invoca."

O segundo, proferido, também à unanimidade, pela 2ª Câmara Cível do 2º Tribunal de Alçada Cível de São Paulo nos autos da Apelação Cível nº 85.605, de que foi relator o Juiz Aloysio Alvares Cruz, foi assim ementado:

"Quem alega a ocorrência de caso fortuito ou força maior deve oferecer prova satisfatória dessa alegação." (ementa publicada na Revista dos Tribunais, volume 527, pág. 162).

Quando disse que a matéria ventilada nesses dois acórdãos era familiar aos especialistas no direito de propriedade industrial tinha em mente as hipóteses consagradas no parágrafo único, do art. 49 e parágrafo único, do art. 94, ambos do atual Código da

Propriedade Industrial, que remetem ao requerido, nos casos de pedidos de declaração de caducidade de patentes e registros de marca, a obrigação de comprovar a existência do uso ou desuso de seu direito por motivo de força maior.

Se a inversão do ônus da prova, no processo administrativo de caducidade de patentes e de registro de marcas, já acha-se consagrado no direito brasileiro, o mesmo não ocorre na legislação que disciplina o processo judicial de ações cíveis tendentes a obter ordens de cessação da infração praticada contra direitos de propriedade industrial, sob pena de pagamento de multa, cumulada com a de perdas e danos pelos prejuízos anteriormente sofridos em virtude da infração. Mais particularmente a ação prevista no artigo 189 e seu parágrafo único do Decreto-lei nº 7.903/45.

O notável processualista brasileiro, Gabriel José Rodrigues de Rezende Filho, alerta (em seu Curso de Direito Processual Civil, vol. II, 3ª edição de 1953, pág. 218) que "a lei estabelece, às vezes, uma presunção em favor da parte, dispensando-a assim, do ônus da prova". É bem possível que a doutrina esposada pelo ilustre mestre derive da regra inscrita no art. 2405 do Código Civil português de 1867 que sobre consagrar a regra de que o ônus da prova incumbe a quem alega, propõe sua inversão ao excluir essa obrigação no caso do agente ter a seu favor alguma presunção de direito.

A presunção do direito não é estranha entre nós, pois o Código Civil dispõe em seu artigo 136, inciso V, que:

"Os atos jurídicos, a que se não impõe forma especial, poderão provar-se mediante:

V) presunção."

Chegamos, aí, ao ponto nodal da questão.

As ações judiciais cíveis em que argüida a infração de direitos de propriedade industrial, as de patentes, inclusive, são reguladas, no Brasil, pelo Código de Processo Civil brasileiro (Lei nº 5.869 de 11/01/1973). De acordo com a doutrina do Prof. José Frederico Marques, "todo o assunto pertinente à prova é de Direito Processual". Nosso Código de Processo Civil coloca à disposição das partes um elenco de provas bastante amplo e eficaz para formar a convicção do juiz. O depoimento pessoal, a exibição de documento ou coisa, a prova documental, a prova testem unhal, a prova pericial e a inspeção judicial são meios suficientemente eficazes para que as partes, no curso do processo de conhecimento, evidenciem seus argumentos neste articulados.

Também as medidas cautelares, sejam as inominadas ou inespecíficas previstas no art. 798, que poderão consistir na busca e apreensão do objeto da infração ou objeto obtido através do processo patentado, sem a audiência da parte contrária (art. 804), bem assim as de exibição (art. 844) e de exame pericial como produção antecipada de provas, são também apropriadas para os fins em análise.

Todavia, em certos casos, o titular de uma patente ofendida, poderá ter dificuldades de estabelecer a evidência dessa circunstância, principalmente se a mesma amparar:

- a) um processo químico, ou,
- b) um dispositivo, aparelho, máquina ou equipamento empregado exclusivamente nas dependências de uma fábrica, próprios para a produção das mercadorias do infrator.

Nesse caso o titular da patente pode apenas presumir a lesão de seu direito. Considerando-se essa hipótese, descartada para ele o deferimento de uma liminar de busca e apreensão nos moldes do art. 804. A exibição de que fala o art. 844 e o exame pericial previsto no art. 846 do Código de Processo Civil provavelmente serão frustrados com a remoção dos objetos incriminados dos locais em que normalmente se encontrariam.

Impossibilitado, nesses casos, de estabelecer a prova, pois dispondo apenas de presunções acerca da violação de sua patente, uma ação visando responsabilizar terceiros por atos dessa natureza corre o risco de ter sua inicial indeferida por inepta (art. 295, I), ao fundamento de que não atendidas as prescrições do art. 284 do CPC, isto é, porque despida das provas com que o autor pretende demonstrar a verdade os fatos alegados (art. 282, VI), muito embora da letra deste último seja lícita a interpretação de que

as provas possam ser produzidas no curso do processo, desnecessário, assim, trazê-las, ainda que parcialmente, quando do ajuizamento da ação.

É bem verdade que se o autor tiver produzido as provas enumeradas por Gama Cerqueira (Tratado da Propriedade Industrial, Volume II, Tomo I, Parte II, edição 1952/Forense, pág. 366) como essenciais para a instrução da inicial da ação, ou seja,

a) o seu direito ao uso exclusivo da invenção, mediante a exibição do título original ou de documento equivalente, e,

b) a violação do direito assegurado pela patente, isto é, i) "a fabricação, sem autorização, de produto que é objeto de privilégio de invenção; ii) uso de meio ou processo que é objeto de privilégio de invenção, sem autorização do titular, e, iii) importação, venda, exposição à venda, ocultação ou recebimento, para o fim de ser vendido, produto fabricado com violação de privilégio de invenção" (op. cit., pág. 326),

e mais, que o produto do réu pode ser obtido através do processo amparado pela patente a ele oposta, esta presunção, consoante observado pelo Ministro Moacyr Amaral Santos, tem o condão de dispensar a "prova do fato presumido; e assim, quem tem interesse, para não sucumbir, em que essa prova se desfaça, arca com o ônus de fornecer prova contra esse fato, ônus que não lhe caberia se a prova do fato presumido devesse ser feita por quem invoca a sua existência". Aduz o Ministro Amaral Santos, haver, na hipótese, "inversão do ônus da prova" (confira-se Prova Judiciária no Cível e Comercial, Volume V, 4ª edição/Max Limonad, págs. 437/438).

No Brasil temos conhecimento de um caso, apenas, de invocação de presunção de infração de uma patente relativa a um processo químico, nomeadamente a patente nº 53.273 referente a "aperfeiçoamentos relativos a antibióticos", de titularidade da American Cyanamid, por esta e sua licenciada oposta face ao Laboratório Lepetit.

Dita patente abrigava um processo de fabricação de tetraciclina, o único com o emprego de qualquer microorganismo do gênero "Streptomyces". Como a Ré produzia uma tetraciclina presumivelmente com a utilização de microorganismo daquele gênero — o que mais tarde ficou comprovado através da prova pericial — a inicial foi recebida pelo Juiz, sendo a ação julgada, afinal, procedente pelo Tribunal Federal de Recursos. Eis a ementa do respectivo acórdão:

"Patente. O patenteamento de um processo de fabricação dá, do mesmo passo, cobertura ao produto base que entra na sua elaboração." (Diário da Justiça de 12 de abril de 1968).

Até onde temos conhecimento, este foi o único caso prático em que o Juiz recebeu a inicial, admitindo a presunção da infração da patente cometida pela Ré, atribuindo a esta o ônus de comprovar sua inocorrência em contestação e mediante as provas comumente realizadas no decorrer da ação.

Situação no exterior:

As pesquisas efetuadas demonstraram ser a República Federal da Alemanha pioneira em contemplar na legislação de patentes a inversão do ônus da prova nos casos de violações desses direitos.

De acordo com o artigo 47 (3) do Código de Patentes alemão de 1981, "salvo prova em contrário, produto fabricado por terceiro idêntico a um produto novo fabricado através de processo patenteado, é considerado como fabricado de acordo com este processo".

O Professor Eduard Reimer (em sua obra "Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 3ª edição/ Carl Heymanns Verlag KG, pág. 1729) faz alusão a um acórdão proferido em 07 de outubro de 1925 pelo Reichsgericht da Alemanha, em que o Réu foi obrigado a comprovar que os cartuchos por ele fabricados, acusados de ofenderem a patente do Autor, eram usados para instalações diversas daquelas tuteladas pela patente desta parte. Pelos comentários do Professor alemão adquire-se a convicção que a patente oposta ao Réu cuidava de uma aplicação nova dada a determinados cartuchos em si conhecidos.

A revista International Review of Industrial Property and Copyright Law — IIC, volume 20, nº 1/1989, pág. 62, editada pelo Max Planck Institut de Munique, na República Federal da Alemanha, dá a conhecer que a Proposta de Acordo Europeu sobre

as Invenções Biotecnológicas prevê, em seu artigo 17 (capítulo 5), a inversão do ônus da prova, na medida em que estipula:

1. If the subject matter of a patent is a process for obtaining a new or a known product, the same product when produced by any other party shall, in the absence of proof to the contrary, be deemed to have been obtained by the patented process, if a necessary means to carry out the process had been deposited in accordance with Article 14 and had been released to a third party. (Se o objeto de uma patente for um processo para a obtenção de um produto novo ou conhecido, idêntico produto produzido por terceiros, na ausência de prova em contrário, será considerado como obtido de acordo com o processo patenteado, desde que um meio necessário à execução do processo tenha sido depositado de acordo com o disposto no artigo 14 e tenha sido colocado à disposição relativamente a terceiros).

2. In the adduction of proof to the contrary, the legitimate interests of the defendant in protecting his manufacturing and business secrets shall be taken in account. (Na coleta de provas em contrário, os interesses legítimos do réu no sentido de proteger seus segredos de fábrica e de negócio deverão ser levados em consideração).

Conclusão

Como vimos, a inversão do ônus da prova não é estranha ao direito brasileiro.

As ações negatórias da servidão previstas no artigo 696 do Código Civil, assim como as ações de indenização por motivos de desastres ferroviários e de acidentes de trabalho, transferem ao réu o ônus da prova da existência da servidão ou da inexistência do desastre ou do acidente de trabalho, respectivamente.

Outro exemplo da inversão do ônus da prova, igualmente como mencionado, consiste na ação de indenização por prejuízos sofridos por ação de animais de que trata o artigo 1527 do Código Civil.

A hipótese do artigo 1743 do Código Civil, consoante a qual "ao herdeiro instituído, ou àquele a quem aproveite a deserdação, incumbe provar a veracidade da causa alegada pelo testador", igualmente configura exemplo da admissão da inversão do ônus da prova em nosso direito.

No direito das patentes, o vigente Código da Propriedade Industrial (Lei nº 5.772/71), consagra a inversão do ônus da prova na medida em que transfere ao titular da patente a obrigação de evidenciar a exploração de sua invenção privilegiada, ou, caso inativa, os motivos de força maior causadores da inação, caso terceiros requeiram a caducidade de seu aludido direito. É bem verdade que o processo de caducidade é administrativo, cumprindo sua decisão às autoridades do INPI.

Assim, considerando que um dos objetivos de um Seminário como este que ora se realiza é a troca de idéias entre especialistas nos vários temas que aborda, julgamos oportuno sugerir à entidade promotora do evento, a Associação Brasileira da Propriedade Industrial, que proponha uma emenda ao Projeto de Código da Propriedade Industrial (Projeto nº 824/91), que brevemente será discutido no Congresso Nacional, adicionando ao mesmo uma disposição em que a "inversão do ônus da prova" seja admitida naqueles casos especiais em que a coleta de provas da ofensa à patente seja difícil de ser realizada, máxime quando se tratar de invenções relacionadas a processos químicos e a produtos químicos obtidos com tais processos.

Recomendamos que tal disposição integre o Título III, intitulado DOS CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL e observe, em essência, a seguinte redação:

"Salvo prova em contrário, produto fabricado por terceiros com iguais características relativamente a um produto fabricado por meio de processo patenteado, será considerado como produzido de acordo com este último."

Cremos que a adoção de um mandamento dessa natureza na legislação brasileira reguladora da proteção à propriedade industrial, removerá os inconvenientes e dificuldades na coleta de evidências da violação, sempre que os meios de prova previstos no Código de Processo Civil não forem suficientes para alcançar esse desiderato.

CARLOS ALBERTO DIREITO

Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e professor da Faculdade de Direito da PUC

A disciplina constitucional da propriedade industrial é matéria relevante e está na ordem do dia das preocupações nacionais. Agora mesmo o Congresso Nacional está discutindo projeto de lei que regula direitos e obrigações relativos a propriedade industrial. E as mais aceras controvérsias estão presentes, porque, na verdade, o que se está balizando são as linhas diretoras do projeto de desenvolvimento do país. E as preocupações que nos devem ocupar por inteiro concernem aos critérios para assegurar vitalidade ao crescimento industrial e à modernização como instrumentos para a melhoria da qualidade de vida na sociedade brasileira.

Todos sabemos que os tempos vividos são tempos de mudança. Mudança na própria estrutura da sociedade internacional, que, com passos acelerados, começa a desenhar o seu próprio destino, vencendo barreiras ideológicas e enfrentando velhos conceitos que nasceram com a penosa construção do estado nacional. Toda mudança com esse alcance não se realiza, historicamente, sem avanços e recuos; mais ainda, não se realiza sem longa maturação, que começa por preparar a consciência dos homens de Estado, protagonistas dos grandes eventos que mexem na organização dos povos, com os olhos postos na plena realização da natureza do homem nas sociedades em que vivem.

Na década de 1970, o Clube de Roma desempenhou um papel de extraordinária importância com o projeto "Reformulação da Ordem Internacional". Este trabalho tomou por base uma questão proposta pelo Dr. Aurélio Peccei, presidente do Clube de Roma, assim formulada: "Que nova ordem internacional deve ser recomendada aos estadistas e grupos sociais do mundo de modo a atender, na medida do prático e realisticamente possível, as urgentes necessidades da população de hoje e as prováveis necessidades de gerações futuras?"

A resposta foi dada pelo "3º Informe ao Clube de Roma", coordenado pelo professor Jan Tinberg. Neste trabalho, resultado do esforço comum de cerca de vinte cientistas, foram apontadas quarenta medidas concretas para resolver problemas dos mais diversos setores, assim o sistema monetário internacional, a redistribuição do crédito e desenvolvimento financeiro, para propiciar substancial aumento dos investimentos nos países mais pobres do terceiro mundo, produção e distribuição de alimentos e abastecimento energético, programa ambiental e gestão de recursos oceânicos, investigações científicas e tecnológicas, com vistas a um pool de informações para uso particular de países em desenvolvimento e, também, industrialização, comércio e distribuição internacional do trabalho.

Considerou o "Terceiro Informe" que os principais objetivos no campo da industrialização estavam contidos na Declaração e Plano de Ação da Segunda Conferência Geral da UNIDO, realizada na cidade de Lima, em março de 1975, e que foi cancelada pela Sétima Sessão Especial da Assembleia Geral das Nações Unidas. Nesse documento reivindicava-se a expansão da participação dos países do Terceiro Mundo na produção industrial mundial, passando dos 7% de então para 25% até o ano 2.000. Para atingir tal objetivo e outros objetivos correlatos, o "Terceiro Informe" anotou ser "necessário uma nova estrutura de regras e instituições que regulamentem e estimulem a industrialização, o comércio e o desenvolvimento. Isto é necessário para eliminar os padrões e práticas que evoluíram essencialmente na base de interesses bilaterais ou de grupos, muitos dos quais são incompatíveis com a obtenção de uma ordem econômica e social internacional e justa".

O objetivo maior para o ano 2.000 é a elaboração de uma *estratégia internacional de industrialização*, compreendendo um conjunto de programas mundiais que ajudem as nações a formular políticas coerentes de industrialização e poderiam servir de base para negociações com outras partes, em especial as empresas transnacionais. Como parte dessa estratégia poderiam ser redigidos códigos de conduta, a serem aprovados em nível internacional, cobrindo áreas como procedimentos comerciais específicos, transferência de tecnologia, transferência de capital e conhecimentos administrativos e tecnológicos.

Esse sinal oferecido na década de setenta, com a dramática constatação do desequilíbrio entre as nações no que se refere ao índice de participação na produção industrial mundial, deve estar presente no rol das preocupações sobre a disciplina jurídica da propriedade industrial no cenário da América Latina.

De fato, o sistema de patentes não pode ser tratado ao largo do processo de industrialização que, por seu turno, está ligado ao progresso científico e tecnológico. E, é de comum sabença, tais assuntos acirram pressões e contra-pressões, que se fazem no amplo espectro dos interesses nacionais conflitantes.

No caso brasileiro, que vive, ainda, debaixo de agudas desarmonias sociais, a disciplina jurídica da propriedade industrial está diretamente vinculada ao processo da industrialização.

A admissão de patentes, para ser efetivamente um instrumento de modernização da economia, requer a eficiência das políticas públicas de capacitação industrial. É o que ocorre, por exemplo, na área farmacêutica. Enquanto os laboratórios nacionais pleiteiam uma abertura gradual, com prazo entre dez e quinze anos, alegando ser este o tempo necessário para o desenvolvimento no Brasil da indústria de química fina, ainda incipiente, os laboratórios multinacionais querem o reconhecimento imediato como condição fundamental para maiores investimentos no setor. Considerando que a realidade brasileira não registra efetiva participação do empresariado no setor de pesquisa, o governo terá de estabelecer uma política pública de investimentos em pesquisa científica e tecnológica, com números que podem alcançar seiscentos milhões de dólares nos próximos dez anos, além de recursos da empresa privada, da ordem de duzentos e trinta milhões de dólares, como anunciado pela imprensa. Trata-se, evidentemente, de capacitar a indústria nacional com o objetivo de prepará-la para a concorrência com os laboratórios dos países desenvolvidos, que desembolsam maiores recursos para o desenvolvimento científico e tecnológico.

Como é óbvio, cada país regula o reconhecimento das patentes de acordo com a própria realidade, para salvaguardar os seus interesses. É nesse sentido a disciplina da Convenção da União de Paris, hoje em sua sétima versão. Não é por outra razão que um levantamento realizado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, com base em legislações vigentes em 1985, mostra que em 103 países pesquisados, 86 incluem restrições com relação à produtos químicos, produtos farmacêuticos, produtos alimentícios, processos para obtenção de produtos farmacêuticos e alimentícios, energia atômica e invenções na área nuclear, variedades animais e processos biológicos. São países como a **Austrália, Áustria e Bélgica** (variedades animais, processos biológicos), **Canadá** (produtos farmacêuticos, alimento, variedades animais, processos biológicos), **Estados Unidos e Japão** (energia atômica e área nuclear), **Coreia do Sul** (produtos químicos, produtos farmacêuticos, processos para produção de fármacos, alimento, energia atômica e área nuclear), dentre outros.

Essa especificidade nacional para regular o sistema de patentes vai experimentar, certamente, o impacto da moderna tendência da integração regional. O fortalecimento da unidade européia, e as perspectivas de formação de um mercado comum do Pacífico, compreendendo Japão, Coreia do Sul, Singapura, Malásia, Tailândia, Taiwan e Hong Kong, exigem uma reorganização do foro decisório. Em tais circunstâncias, os acordos regionais vão fixar princípios e regras comuns sobre propriedade industrial, objetivando a conciliação dos interesses dos países membros, e destes com os demais países. Vale mencionar aqui a decisão da Câmara de Recursos do Escritório Europeu de Patentes, em 05 de dezembro de 1984, estabelecendo a proteção genérica para um segundo uso terapêutico de produto conhecido, desde que a proteção seja indireta através da reivindicação do uso do produto ou substância para manufatura de um medicamento destinado a uma específica aplicação terapêutica (cfr. palestra da Dra. Maria Margarida R. Mittelbach, Anais do VIII Seminário Nacional de Propriedade Industrial, 1988, p. 44). O mesmo destaque vale para a denominada "Rodada Uruguia", na qual se discute, entre outros

assuntos, a transferência do fóro de discussão da propriedade intelectual para o âmbito do GATT. As nações hoje, menos por decisão política do que por imperativo da realidade, não podem mais fechar-se sobre si mesmas. Paul Kennedy, na sua obra clássica "Ascensão e Queda das Grandes Potências", aponta as conseqüências desse fechamento já na época pré-industrial, quando cuida da China Ming e dos turcos otomanos, em que tal decisão decorria exclusivamente de uma avaliação política.

A América Latina, todavia, tem dado passos tímidos para a integração, apesar de algum avanço na área do Cone Sul. Em nosso continente ainda não conseguimos superar os questionamentos nacionais, até porque, em um certo sentido, a competição por investimentos das nações industrializadas é um fator de atraso para o desenvolvimento de nossas relações multilaterais. E estes países sempre utilizam, sob o pálio do seu interesse nacional, o mecanismo das barreiras protecionistas. Com isso, perde-se a oportunidade concreta para o fortalecimento das economias nacionais, possíveis com o fortalecimento da economia regional latino-americana como um todo. E aqui valeria alvitar como proposta a realização de estudos concretos para a elaboração de um Código de Propriedade Industrial tipo para a América Latina.

É certo que nesse assunto a questão do chamado modelo de desenvolvimento é um divisor. Contudo, o mundo moderno vem destruindo o mito do planejamento centralizado que, ao longo de muitas décadas, conduziu as sociedades ao engessamento pela velha tecno-burocracia. Não deu resultado para nenhuma nação fechar-se sobre si. As economias centralizadas ou foram completamente arruinadas, ou foram obrigadas a estabelecer cabeças-de-ponete livres das peias do Estado dono de tudo.

É necessário, porém, escapar para a abertura da economia sem descuidar da salvaguarda do interesse social e do desenvolvimento tecnológico e econômico, no limite em que a circulação da riqueza e do conhecimento é conditio sine qua non para o desenvolvimento da humanidade. Como afirmou J. Bronowski, em "A Escalada do Homem", "representamos uma civilização científica: e isso significa uma civilização na qual o conhecimento e sua integridade são cruciais".

A disciplina constitucional de 1988 explicitou corretamente esse espírito. Primeiro, porque ao fixar os princípios que devem reger a conduta do Brasil nas suas relações internacionais, indicou o da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade (art. 4º, inciso IX), estabelecendo, ainda, que o Brasil deverá buscar a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações (art. 4º, parágrafo único). Segundo, porque ao proteger os autores de inventos industriais, submeteu a concessão do privilégio temporário ao interesse social e ao desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

O direito subjetivo dos inventores vem da Constituição de 1824 (art. 179, 26), sendo acolhido pela primeira Constituição Republicana, de 1891 (art. 72, § 25). Já naquela época, João Barbalho assinalava que a proteção aos inventos ou descobertas de caráter industrial é uma questão de justiça, porque os inventos aproveitam grandemente à sociedade, ao desenvolvimento das indústrias, do comércio, ao incremento da riqueza pública. Até a Constituição de 1946 (art. 141, § 17), a regra constitucional mandava que a lei concedesse um privilégio temporário ou, se a vulgarização do invento conviesse à coletividade, concedesse um justo prêmio. O sistema, então, admitia, expressamente, que inventor fosse compensado se o privilégio temporário lhe fosse negado, fundado na desapropriação do direito formativo gerador, isto é, do direito à obtenção de patente. Na Constituição de 1967, e na Emenda nº 1, de 1969 (art. 153, § 24) essa alternativa foi retirada. Pontes de Miranda escreveu que a Constituição de 1967 retirou a referência à salvaguarda do lado social da invenção, permitindo que o Estado a vulgarizasse, mediante paga de prêmio justo, isto é, de acordo com o valor do invento e dos gastos que forem de mister. Para Pontes de Miranda, afastada a menção ao prêmio justo, só a desapropriação pode caber, se a vulgarização for um caso de necessidade, ou utilidade pública, ou interesse social.

A disciplina constitucional para a proteção dos inventos industriais, em tempo algum deixou de considerar a possibilidade da lei afastar o direito à obtenção de patente em casos específicos.

No seu "Tratado de Direito Privado", Pontes de Miranda assevera que a impatenteabilidade dos medicamentos vem da Lei francesa de 5 de julho de 1844, § 3º. Diz o mestre: "A ratio legis foi complexa: temor do charlatanismo; poder-se empregar a patente como reclame; interesse público, que há de primar". E, mais: "Hoje, esse é o único fundamento, pelo menos no sistema jurídico brasileiro, tanto mais quanto as patentes podem encarecer, pela ganância dos industriais, o produto necessário a todos (e.g. quando cessou a eficácia da patente de aspirina, o preço caiu de 80%, Laby, De La Propriété industrielle en matière de pharmacie, 45)" (Tomo 16, § 1926). Ainda agora, a imprensa notificou a disputa entre grandes laboratórios pela fabricação do AZT. O réu é a Burroughs Wellcome, que detém a exclusividade. Dois laboratórios canadenses entraram com pedidos na Food and Drug Administration para produzir o medicamento. Alegam que podem vender a droga pela metade do preço (cfr. Relatório Reservado, 01 a 07.07.91, p. 7).

A questão da constitucionalidade da restrição legal do direito à obtenção de patente mobilizou a opinião de alguns juristas eminentes, como José Frederico Marques e Vicente Ráo, lastreados no comando constitucional "A lei assegurará". Afirmaram eles, em parecer, que diante da linguagem categórica e inequívoca da Constituição, "é mais que certo que se não pode abrir brecha no canon constitucional, para que ele incida amputado e de modo restrito, a permitir que a lei ordinária — ainda que por vias indiretas — traga exceções incompatíveis com a extensão e amplitude do preceito que na Constituição vem escrito (RT 511/74)". É evidente que a interpretação dos dois mestres do direito apegou-se à falta de qualquer condicionamento no comando constitucional. Mas, já o Colendo Supremo Tribunal Federal pacificou a matéria em sentido contrário, assim o de que "o Constituinte não assegurou, de logo, em qualquer hipótese, ao autor do invento industrial, o privilégio temporário para utilização deste e, assim, cometeu ao legislador ordinário o disciplinamento da matéria, de sorte que a garantia que previu fosse concedida quando atendidas determinadas condições, dentre as quais a de não contrariar a invenção o interesse público (RE 93.721, relator o Ministro Cunha Peixoto).

Com a Constituição de 1988, art. 5º, inciso XXIX, a controvérsia sobre a impatenteabilidade de certas invenções perde substância. O que a lei assegurará é o privilégio temporário, subordinado ao interesse social e ao desenvolvimento tecnológico e econômico do país. A expressão "tendo em vista", constante da última parte do inciso XXIX, do art. 5º da Constituição Federal, autoriza a lei a limitar o direito à obtenção de patente. Não pode ser interpretada como impedimento para excluir a patenteabilidade. Essa é a interpretação correta, consentânea com a tradição do direito brasileiro.

Se, inquestionavelmente, a disciplina jurídica do sistema de patentes pertence ao Estado, é fundamental considerar, como já destacado, que o atual progresso da humanidade impõe a democratização do sistema, por via de acordos multilaterais, que propiciem um aproveitamento regular dos inventos e benefícios dos povos. É bom salientar que o sistema de patentes é um estímulo à criação de bens necessários a uma melhor qualidade de vida. Restringir ou ampliar a proteção é uma política pública que deve levar na devida conta a realidade econômica e social. Como acentuou a Dra. Maria Margarida R. Mittelbach, "A prática, acentuada na última década a conquista e monopólio de mercados através da patente, pode parecer justa se isoladamente considerada como um dos meios possíveis para retorno de investimentos realizados em pesquisas. Contudo, sua limitação através dos tempos tem estado condicionada ao estado de desenvolvimento e interesses sociais e econômicos dos países — como historicamente conhecido — dada a significância do setor envolvido e suas implicações sociais e econômicas" (cfr. Anais do VIII Seminário Nacional de Propriedade Industrial, 1988, p. 45).

O que se espera neste momento é que a discussão sobre o sistema de patentes não se circunscreva aos interesses econômicos das grandes corporações, mas, ao revés, permaneça subordinada aos interesses maiores da humanidade. Se em determinadas circunstâncias nacionais impõe-se extinguir, limitar ou ampliar as restrições, não se perca de vista, jamais que a pobreza do mundo será salva pela riqueza inesgotável da inteligência do homem.

LUIS FUX

Juiz de Direito no Rio de Janeiro e professor da Faculdade de Direito da UFRJ

Creio eu, que a minha escolha deveu-se especificamente ao fato de no temário constar o item relativo às medidas judiciais, na medida em que a minha atuação se adstringe à órbita de processo civil na minha atividade docente e no mesmo campo em razão da minha atribuição como juiz cível. Em razão da adstrição da minha atuação ao tema do processo civil, escolhi alguns pontos de abordagem e que como toda escolha tem muito de subjetivo, razão porque eu, de antemão, peço a todos os presentes as minhas escusas antecipadas pela minha eventual modéstia da minha contribuição.

Todo nós sabemos que a proteção de propriedade industrial na sua essência, representa em verdade, a proteção da própria dignidade humana. Chapelie na discussão da constituinte francesa afirmava que não há propriedade mais sagrada e mais inatácável do que a propriedade intelectual que é fruto da criação da mente humana.

O direito brasileiro também mantém-se atento a essa advertência histórica, porque resulta extremamente contundente e revela-se com a mais enérgica das invasões aquela que se faz contra a criação intelectual de outrem.

Dois, em nosso ver, são as razões de proteção à propriedade industrial. A primeira delas deriva da necessidade de proteção do próprio ordenamento jurídico e, em essência, da proteção desse direito decorrente da própria personalidade de manter-se a paternidade, a integridade, a intangibilidade de uma obra humana, sem a autorização do seu titular.

Sob o prisma econômico, relembramos aqui as palavras do saudoso Dr. Clauss Faner, que dedicou uma verdadeira existência em prol da propriedade industrial, ao salientar que a proteção através das medidas judiciais das patentes decorre da necessidade de se estimular a atividade criadora e o desenvolvimento econômico. O direito universal, encontrado nas Américas e na Europa, confere ao criador do invento o seu direito de propriedade, assim como a legislação, em geral, confere aos seus titulares inúmeros outros direitos de outra natureza.

Entretanto, é fato histórico bem acentuado por Eduardo Cuturi, nos seus fundamentos de direito processual, que a humanidade não conheceu em nenhuma época o fenômeno da realização espontânea do direito, razão pela qual impôs-se a criação de um substitutivo civilizado da vingança privada retratado nas ações exercidas perante o poder público.

Assim também ocorre com a infração das patentes. Em todos os tempos, em todas as épocas, em todos os lugares do mundo, cometem-se atos de infração à criação mental do cidadão. A infração das patentes é um fenômeno tão constante e hodierno que recentemente os jornais notificavam que alta personalidade teve infirmada a sua tese que apresentara na Universidade de Boston, em razão de se ter descoberto artigo semelhante que extraia a necessária novidade da tese que se exigia. Calçado exatamente na mesma preocupação e na verificação do descumprimento espontâneo da proteção das patentes, o direito brasileiro estabelece sanções civis e sanções criminais, seguindo os modelos evoluídos da Alemanha, Itália, Portugal e dos países da América.

Nós temos no direito brasileiro uma regra oriunda do direito italiano, no sentido de que não há uma necessária tabela de procedimentos específicos, através dos quais a parte possa postular em juízo uma proteção à sua patente. Na verdade, há uma ampla liberdade de dedução em juízo das manifestações levadas a efeito pelo autor.

O que há em essência é uma vedação legal ao exercício de algumas ações. Isto significa dizer que a propriedade industrial, ela é tutelável por qualquer meio, por qualquer espécie de ação, desde que não haja no texto legal uma norma que proíba a formulação daquele pedido, hipótese em que estaríamos diante de uma impossibilidade jurídica do pedido.

É cediço que as ações exercidas em juízo variam conforme a natureza da providência judicial que se pede. Temos ações em que as partes postulam uma sentença do juiz, há ações em que as partes pretendem que a justiça realize na prática aquilo que está contido num determinado documento. Já estamos, então, em sede

da ação de execução ou do processo de execução; e há casos em que os bens, os direitos e as provas ficam sujeitos às forças do homem e da natureza e podem gerar situações que levem à inutilidade do processo futuro, razão porque pode-se pleitear em juízo o acautelamento daquela situação de fato, o que se obtém através do exercício da ação cautelar.

No âmbito da ação de conhecimento e dos processos de sentença, que são aqueles processos que se caracterizam pela definição de direitos, diferentemente dos processos de execução, cujo ponto característico é a realização dos direitos, nesses processos de sentença onde sobreleva a atividade intelectual do juiz, contempla o direito nacional à luz dessa liberdade de formulação de pedidos sem a necessidade da existência, como se dissesse um "menu de ações"; então, à luz dessa liberdade de formulação, o direito brasileiro contempla ações em que a parte pode pretender a reivindicação da patente como uma decorrência lógica do direito de propriedade.

Nesse particular, o legislador assenta a autorização ao exercício da referida ação e o princípio de que o proprietário tem o direito de reivindicar a coisa de quem injustamente a possua.

Além da ação de reivindicação da patente, contempla o nosso sistema um ação que denominamos combinatória e que no direito estrangeiro assume a afeição de ação inibitória, na qual deduz o autor o escopo de impedir que novas transgressões sejam empreendidas pelo demandado. Trata-se de uma técnica oriunda do direito francês, através da qual, além do autor formular o pedido para que cesse a contrafação, adjunta ao referido pedido a combinação de uma sanção pecuniária que tem como objetivo exercer uma ameaça psicológica contra o réu no afã de vencer a sua resistência e a sua eventual recalcitrância na obediência e no respeito à patente alheia.

Ainda no rol das ações voltadas para a sentença do juiz, enumera a doutrina clássica de Pontes de Miranda e Gama Cerqueira, a ação de perdas e danos, que na verdade revela o objetivo de apurar-se na prática as conseqüências patrimoniais da contrafação encetada.

Nesse particular relativo à ação condenatória merece relevo a grande dificuldade que se demonstra na prática para nós, magistrados, e para os profissionais da área, em geral, na estimação do prejuízo no momento da formulação do pedido. Conforme é do nosso conhecimento, no processo onde a parte pretende obtenção de uma sentença, impõe-lhe, ao menos, estimar aquilo que ela pretende em termos de reparação indenizatória, relegando para uma fase posterior a apuração do denominado "quantum debeatum". Entretanto, paira uma funda controvérsia quanto a avaliação do dano, quanto à estimativa do prejuízo.

A doutrina clássica francesa determina que o concorrente desleal repasse à parte lesada todos os prejuízos que a mesma sofreu, bem como recomponha a ela os lucros que obteve com a contrafação. Entretanto, há casos de extrema dificuldade, onde não se verifica efetivamente um prejuízo. Entretanto, a violação da propriedade industrial como decorrência da violação de uma propriedade que incide sobre o conhecimento tecnológico não pode efetivamente ficar imune de uma recomposição.

Desta sorte, sugerimos dentro das limitações dos nossos conhecimentos no âmbito do direito industrial, como sanção eficaz e exemplar, a publicação das decisões que confirmam e reconhecem a contrafação. Trata-se de uma medida assemelhada àquela que existe no âmbito do direito penal e que visa a exemplariedade junto ao mercado da propriedade industrial.

No que pertine aos demais danos, parece-nos convergir a doutrina dominante para uma certa correspondência entre o dano causado e o efetivo prejuízo sofrido. Observe-se que a contrafação pode acarretar danos de natureza multiforme. A contrafação, num primeiro plano, pode acarretar o descrédito do produto, o desvio de clientela ou a queda no movimento econômico-financeiro da empresa atentada na sua criação.

Com relação à queda do movimento econômico-financeiro, verificamos na hipótese um caso típico de lucros cessantes. Por isso que, nada mais acertado do que apurar-se essas perdas

através de uma perícia que, entre nós, demonstra-se a mais adequada aquela relativa a contabilidade à luz do exame dos livros do empresário.

No que concerne ao desvio de clientela, plausível revela-se a possibilidade de imputar-se em favor da parte lesada todo o lucro obtido pela clientela desviada, sempre à luz de uma estimativa média daquilo que efetivamente percebia o empresário lesado pela contrafação.

A mais difícil de todas as indenizações parece ser aquela que se deva quantificar em razão do descrédito do produto em face da contrafação engendrada. Trata-se, na verdade, de um dano passível de sofrer, este sim, uma reversão, porque o produto desacreditado numa determinada época pode voltar a recuperar o seu prestígio; ou por obra do adversário que causou a contrafação, perpetrou a contrafação ou então por obra do próprio lesado que procure diversificar para superar a eventual crise causada pelo ato antijurídico praticado pelo concorrente. Nesse seguimento, parece-nos solução perfeitamente acolhível uma condenação sujeita à cláusula "regus sigsistantivus". Por isso que com o decorrer do tempo e recuperando o produto objeto da contrafação, o seu prestígio junto ao seu mercado, automaticamente cessaria a obrigação de indenizar, tal como ocorre nas relações continuativas previstas no artigo 471 do nosso Código de Processo Civil.

A tutela das patentes através da via judicial não sobrevive apenas dessas ações de conhecimento, que podem ser manejadas pelo titular da patente, como também podem ser manejadas contra o titular do privilégio. O direito foi instituído para ser exercido regularmente.

Já é de longa data a punição e a repressão ao exercício abusivo do direito, de sorte que, no rol das ações possíveis de serem encetadas não se pode olvidar a possibilidade que tem um concorrente de acionar o titular da patente que eventualmente esteja abusando do exercício do seu direito consagrado pela patente. É a hipótese, por exemplo, daquele que tendo obtido o privilégio dá ao mesmo uma extensão muito maior do que a que lhe confere a autoridade pública, invadindo na esfera jurídica de seu outro concorrente.

Mas além dessas ações nas quais a atividade intelectual do juiz é preponderante e através das quais o juiz proferirá uma sentença, sobrevive o sistema de proteção da propriedade industrial também das ações cautelares. Aliás, seria recomendável em razão da mola propulsora que representa a propriedade industrial no desenvolvimento do nosso país e do mundo, em geral, que se estabelecessem instrumentos mais eficazes e mais céleres em prol da propriedade industrial, através de emissões de títulos executivos extrajudiciais, através do próprio Instituto Nacional da Propriedade Industrial que certificando uma eventual lesão pudesse autorizar o prejudicado a de imediato ingressar no judiciário exigindo a realização dos seus direitos e não a simples definição através de uma sentença.

O professor Carlo Calvoza, na Itália, e José Alberto Reis, em Portugal, assentaram em voz uníssona, que não importa só que a justiça seja prestada e que as decisões judiciais reflitam meras divagações acadêmicas. É preciso que se criem também condições para que a justiça seja prestada num determinado momento. Por essa razão, de aplicação admirável a tutela cautelar no âmbito da propriedade industrial.

O direito brasileiro, de forma efetivamente inovadora e que não encontra paradigma em nenhum outro sistema, contempla um livro inteiro do seu Código de Processo Civil para a regulação do processo cautelar. Ao lado do processo de conhecimento e do processo de execução, o Código de Processo Civil Brasileiro contempla um livro próprio sobre o processo cautelar, onde define a atuação cautelar do juiz e enumera uma série de procedimentos cautelares específicos voltados, como o próprio nome indica, para as suas respectivas finalidades.

Entretanto, não obstante enumerar uma série de procedimentos, o legislador brasileiro, no afã de tutelar a utilidade de um futuro processo, que é o objetivo do processo cautelar, estabeleceu que além daqueles procedimentos todos traçados com aqueles

objetivos nitidamente revelados, estabeleceu que o juiz, à luz das circunstâncias e do caso concreto, pode prover cautelarmente proferindo em prol da parte requerente uma solução sob medida. Trata-se de uma provisão judicial oriunda do poder de polícia imane ao exercício da própria tutela judicial, através do qual o juiz procura preservar a utilidade e a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução.

Exatamente porque não se trata da formulação de um pedido especificamente previsto na lei, mas possível de ser formulado, é que se denomina, em boa sede doutrinária, essas ações cautelares como ações cautelares atípicas ou inominadas. Estas sim, encontram paradigma nos "provediment de urgenza", do direito italiano, no "content of core", do direito inglês. E essas medidas judiciais atípicas ou inominadas inseridas dentro do poder cautelar genérico do juiz encontram na doutrina alienígena exemplos significativos de ações relativas à propriedade industrial.

Assim é que, nos clássicos estrangeiros, encontra-se como exemplo marcante desse poder de atuar o juiz genericamente, a possibilidade que se-lhe defere de impedir a fabricação de um produto enquanto pende uma contenda acerca da autoria relativa àquele invento. A vantagem do exercício do poder cautelar genérico e a de se pleitear junto à Justiça Civil, através de uma ação cautelar inominada está em que há uma maior elasticidade trabalhando o magistrado com os princípios da proporcionalidade e da fungibilidade, de tal sorte que pode ele definir à parte uma providência diversa daquela pedida, muito embora ela se demonstre idônea e necessária. Age, na realidade, o magistrado como verdadeiro alfaiate, conferindo à parte uma decisão, conforme já afirmei, sob medida.

A tutela da propriedade industrial, quer através do processo de conhecimento, quer através do processo cautelar, ela demanda a realização de provas. Por isso que cumpre às partes levar a soma dos meios produtores de certeza para que o juiz, que conhece o direito, possa conhecer os fatos.

Em matéria de propriedade industrial não há nenhuma peculiaridade ou restrição que se possa fazer em relação ao Processo Civil, tanto assim que se verifica no Código de Propriedade Industrial inúmeros exemplos das provas admitidas em nosso direito, cuja regra basilar é a admissão pelo direito brasileiro de todos os meios de prova legalmente previstos e moralmente legítimos.

Ainda no tocante à atividade probatória, atua hoje o juiz não mais como mero expectador da atividade probatória, mas, na realidade, como um incessante pesquisador da verdade.

Fritz Baul, na Alemanha, afirma que hoje vigora no processo um verdadeiro poder de assistência judicial do juiz em relação às partes, porque o seu desígnio é efetivamente a busca da verdade e nesse objetivo deve ele atuar superpartes.

Em razão dessa nova concepção, tem-se assentado de que o ônus da prova nada mais é do que uma regra de julgamento e não um formalismo rígido que imponha ao autor a obrigação de provar a ação, como afirmava Emílio Betti, e ao réu o ônus de provar a exceção. Na realidade, existe no processo um dever de lealdade, existe no processo um dever de veracidade, existe no processo um dever de assistência e de busca da verdade por parte do juiz, o que enfraquece sobremodo a afirmação daqueles que subjetivamente colocam as regras do ônus da prova numa pertinência inafastável daquele que efetivamente deve provar.

As regras sobre o ônus da prova só funcionarão eventualmente na hipótese do malogro da prova, oportunidade em que à falta da comprovação dos fatos, o juiz se utilizará das regras do ônus da prova que distribui a tarefa probatória como regra de julgamento e de motivação da sua sentença.

O direito brasileiro não admite convenção que inverta o ônus da prova quando esta convenção torne excessivamente onerosa a atuação do autor em juízo, ou seja, quando torna excessivamente difícil o exercício do direito de ação. Logo, a "contrário sensu", se a inversão do ônus da prova facilita o exercício de ingresso no judiciário, é um princípio que há de ser admitido.

NOEMIA DO CARMO MONTEIRO DE OLIVEIRA NOVAES

Advogada de Pinheiro Neto — Advogados

Por muito tempo se imaginou que o sistema de franchising teria sido criado e desenvolvido como resultado de uma economia estável existente em alguns mercados consumidores estrangeiros, e, portanto, estaria restrito a esses mercados. Durante anos, essa assertiva levou várias empresas brasileiras a desenvolver métodos e técnicas de distribuição de produtos e serviços próprios e isolados, sem imaginar, no entanto, que de fato estavam de alguma forma envolvidas no sistema de franchising.

"Franchising" é uma expressão bastante nova no cenário brasileiro, apesar de presente neste país nos últimos 30 anos. As características do Brasil são consideradas ideais para a contínua evolução e prosperidade do sistema. As dimensões continentais do nosso país são um cartão de visita ao desenvolvimento de um eficiente sistema de distribuição de produtos e serviços que é único e distinto. Ademais, a evolução do mercado consumidor brasileiro resultou em uma demanda maior por técnicas varejistas mais modernas. Os empresários brasileiros, estimulados em encontrar novos desafios, buscam alternativas para desenvolver novas atividades. Todos esses fatores são ainda mais intensificados pelo interesse dos empresários estrangeiros em fazer negócios fora de seus próprios países, como uma forma de expandir suas atividades.

Aliado a todos esses fatores, o desempenho brasileiro nos últimos dez anos estimula previsões bastante otimistas. Os franqueadores brasileiros cadastrados pela Associação Brasileira de Franchising — ABF já são 400, em um universo de 40 mil estabelecimentos espalhados pelo país, faturando anualmente US\$ 15 bilhões. O maior crescimento do franchising no Brasil são as áreas de confecções e de produtos naturais. A seguir, vem as locadoras de veículos — na sua maior parte estrangeiras — e as franquias de alimentação.

A International Franchise Association — IFA, órgão internacional que congrega a comunidade de franqueadores, franqueados e os prestadores de serviços colaboradores do sistema, já colocou o Brasil como uma das potências do franchising no mundo, somente atrás dos Estados Unidos e Japão.

O FRANCHISING NO MUNDO

Estados Unidos

Nos Estados Unidos, berço do sistema, o franchising cresce 10% a cada ano, atualmente contando com três mil franqueadores e 540 mil estabelecimentos, sustentando uma receita anual de US\$ 800 bilhões. O maior setor é o de restaurantes e lanchonetes, representando um faturamento de US\$ 76 bilhões e mais de 100 mil unidades. Com relação à expansão internacional, 354 franqueadores americanos já franquearam 32 mil unidades no exterior até 1986.

Japão

Individualmente, o Japão é a segunda maior potência em franchising no mundo. Tendo uma das maiores rendas per capita do mundo, o Japão teve que rapidamente aumentar a oferta de produtos e serviços a seu público consumidor, trazendo, para tanto, uma boa parte das franquias de sucesso nos Estados Unidos e Europa. O sucesso japonês acabou se estendendo pelos países do Bloco Asiático com economias em franco desenvolvimento.

Europa Ocidental

Diferentemente dos Americanos, o europeu desenvolve mais concentradamente a franquia de negócios formatados, mais evoluída, e não a franquia precursora, de produto e de marca. Também muito difundido está o sistema de distribuição tradicional e o licenciamento puro de marca. A Europa possui 1.800 franqueadores e 90 mil franquias, correspondentes a 7% do comércio varejista europeu. A título de ilustração, a França possui 700 franqueadores e 30 mil franquias, tendo sido a pioneira do sistema na Europa, com o Lanifício Pinguim. A Grã-Bretanha, que compreende 350 franqueadores e 20 mil franquias, desenvolveu seu sistema através de franqueadores americanos, com a

implantação de franqueados-master, com concentração na área de serviços automotivos.

CONCEITO

Em vista de todas essas informações, não podemos deixar de notar que o sistema de franchising tem sido objeto de vários estudos, e que, sem dúvida alguma, o assunto tem chamado a atenção, principalmente de empresários interessados em expandir suas atividades e que buscam nesse sistema uma alternativa de empreendimento.

O franqueador é detentor de uma marca, com uma significativa presença no mercado consumidor; tem o conhecimento operacional e técnico do seu negócio; e já possui a valiosa experiência advinda de seus próprios erros e acertos. O franqueador procura nos franqueados um sócio, um parceiro para a sua atividade, o que proporcionará a rápida expansão da rede com muito menos investimento. O franqueado, por seu lado, quer ser dono de seu próprio negócio, ter um sócio e não um patrão; quer se utilizar da experiência de um outro empreendedor que deu certo e já tem o negócio pronto; e quer investir sem ter riscos no sucesso do empreendimento.

Através do sistema de franchising, o franqueador, detentor dessa marca, tecnologia, segredo industrial/comercial relacionado a um determinado produto ou serviço, agregados a técnicas mercadológicas especialmente dirigidas ao público consumidor, outorga a alguém (dele econômica e juridicamente independente) o direito de exploração dessa marca, tecnologia, segredo e técnicas para a venda ou distribuição de um produto ou para a prestação de um serviço.

MODALIDADES DE FRANCHISING

Podemos identificar dois tipos de franchising: o direto, através do qual o franqueador contrata diretamente com o franqueado a exploração da franquia, e o indireto, também conhecido como Master Franchising.

O Master Franchising se traduz por uma modalidade de franquia onde o franqueador original de um produto ou serviço, por necessidade de expansão da sua marca, delega a uma pessoa física ou empresa local (o master-franchisee ou subfranqueador) o direito de subfranquear a sua marca no país, permitindo que o sistema seja rapidamente difundido. Caberá ao subfranqueador todo o processo de recrutamento, seleção, treinamento e assistência aos franqueados por ele contratados.

Independentemente de estarmos nos referindo ao Master Franchising ou não, o franchising pode ser classificado ainda quanto ao ramo de atividade a ser desempenhada pelo franqueado brasileiro:

(i) *Franquia de Produto*: Esta franquia se refere à produção e/ou comercialização de bens, produzidos pelo próprio franqueador ou por terceiros por ele licenciados. O franqueado comercializa exclusivamente em seu ponto de venda os produtos da marca do franqueador. Ex.: Pierre Cardim, o Boticário, Água de Cheiro, Ellus, Ben 4, TKTS;

(ii) *Franquia de Distribuição*: Se refere à venda de bens. Os bens são produzidos por terceiros, que são fornecedores selecionados pelo franqueador. É este, que dispõe de um sistema central de compras e de distribuição, quem determina quais produtos serão fornecidos para distribuição pelos seus franqueados em seus pontos de venda. O franqueador autoriza o uso da marca e do sistema de comercialização de seus produtos. Ex.: Postos de gasolina e álcool SHELL;

(iii) *Franquia de Serviços*: Esta franquia se refere à prestação de serviços, pela qual o franqueador estende ao franqueado e seus respectivos clientes assistência técnica e garantia dos produtos, além de fornecer manuais, componentes e peças originais de reposição gratuita, bem como manutenção das máquinas e equipamentos. Ex.: SAB, Yázigy, McDonald's, Holliday Inn, Avis;

(iv) *Franquia Industrial*: Se refere à fabricação de produtos. Os bens são produzidos em uma unidade industrial, cujo processo de

fabricação é cedido pelo franqueador com o objetivo de descentralizar a produção de bens em vários mercados. Além da marca, toda a tecnologia de comercialização e distribuição dos produtos também será repassada aos franqueados. Ex.: Engarrafamento de Coca-Cola, Yakult.

LEGISLAÇÃO

Não há hoje no Brasil legislação específica regulamentando o franchising, nem a relação entre franqueador e franqueado que atuam nesse sistema. Se por um lado a falta desse amparo legal é bastante sentida na medida em que não existem parâmetros para a concessão nem para o desempenho da atividade, por outro lado foi exatamente essa ausência de normas impostas à relação entre as partes que contribuiu para o sucesso do sistema.

Isto porque todas as relações contratuais, e entre elas incluímos o franchising, são norteadas pelos princípios gerais de direito contidos nos Códigos Civil e Comercial. Na medida em que é imposta uma legislação específica, haverá uma certa rigidez quanto aos direitos e obrigações de cada parte.

Com a finalidade de regulamentar o contrato de franquia, o deputado José Roberto Magalhães Teixeira apresentou o Projeto de Lei No. 318/91, bastante conciso e objetivo.

O Projeto apresenta, inicialmente, a definição de franquia como "o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração, direta ou indireta." Se por um lado a redação do conceito de franquia é por vezes imprecisa, por outro lado a definição apresentada não esgota todos os elementos inerentes ao sistema. A título de elucidação, a redação do conceito dá a entender que o direito ao uso das marcas pelo franqueado exclui o direito ao uso de patente e vice-versa, o que não é verdadeiro na prática. Da mesma forma, a delimitação de território onde a franquia será desenvolvida foi totalmente omitida da referida conceituação, a despeito de se tratar de elemento essencial do franchising.

Apesar das críticas, o Projeto é inovador ao estabelecer a obrigatoriedade do franqueador fornecer aos potenciais franqueados uma Circular de Oferta, da qual constarão as principais informações para que o interessado possa decidir sobre a aquisição da franquia ofertada, a exemplo da legislação americana sobre o assunto. A Circular deverá apresentar, entre outros dados, o histórico, os balanços, as demonstrações financeiras, e a relação das pendências judiciais da empresa franqueadora, bem como a situação das marcas do franqueador junto ao INPI, o perfil do franqueado "ideal", o grau de seu envolvimento no negócio, a situação da franquia no mercado, os investimentos necessários, e todos os demais valores envolvidos na operação.

Também deverão ser claramente indicados na Circular os direitos e obrigações de cada uma das partes, assim como as consequências da rescisão do contrato em relação ao franqueado. É óbvio que, além dessas, outras disposições necessariamente constarão do contrato de franquia, motivo pelo qual a Circular deverá também incluir o modelo de contrato ou do pré-contrato utilizado pelo franqueador, para análise prévia e eventual negociação pelo franqueado. O franqueado terá dez dias para analisar a Circular antes de assinar o contrato ou pré-contrato. Esse prazo é bastante exíguo, em função da análise de todas as informações constantes da Circular.

Os contratos de franquia escritos já existentes não serão alcançados pela nova legislação, e os verbais deverão ter um prazo para se adaptarem à ela. O Projeto recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e Redação da Câmara dos Deputados, e agora está sendo analisado pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio para, se aprovado, ser encaminhado ao Plenário da Câmara.

O CONTRATO DE FRANQUIA

O resultado das negociações entre franqueador e franqueado deve estar estabelecido em contrato escrito. Não existe um modelo padrão de contrato de franquia, até pelas próprias peculiaridades de cada atividade a ser desenvolvida através desse sistema.

É lógico que certas disposições deverão necessariamente constar do contrato, pela própria essência do sistema:

- como será feito o uso da marca pelo franqueado;
- como se dará o fornecimento dos produtos e dos serviços de apoio pelo franqueador;
- como será feita a comercialização dos produtos;
- delimitação do território do franqueado;
- publicidade institucional e regional;
- remuneração;
- rescisão: causas e consequências;
- cláusula de sigilo.

ASPECTOS TRABALHISTAS

O contrato de franquia não gera qualquer vínculo empregatício entre o franqueador e o franqueado, nem entre o franqueador e os empregados do franqueado. A relação de emprego entre duas partes contratantes somente estará configurada quando estiverem presentes os seguintes requisitos: (i) prestação de serviços pessoalmente, por uma pessoa física; (ii) serviços prestados de forma contínua, e não eventualmente; (iii) subordinação ao contratante; (iv) remuneração paga pelo contratante pelos serviços prestados. Verificada a existência desses requisitos em uma relação de trabalho, as partes serão consideradas empregador e empregado, sujeitando o seu relacionamento profissional à legislação trabalhista. Pela própria natureza jurídica do sistema de franchising, o franqueado é econômica e juridicamente independente do franqueador e, portanto, todas as suas obrigações, seja de que natureza forem, com relação ao seu próprio negócio, são de única e exclusiva responsabilidade do franqueado. Ademais, o franqueado não afige qualquer remuneração nem está subordinado ao franqueador. Entretanto, o elemento "subordinação" causa ainda dúvida na diferenciação entre o contrato de trabalho e o contrato de franchising. A observância dos padrões comportamentais desenvolvidos pelo franqueador — característica própria do sistema de franchising — é um meio eficaz para que o consumidor identifique mais facilmente a marca do franqueador e o seu produto ou serviço e isso não deve ser considerado como forma de subordinação do franqueado. Apesar de tais constatações, é de todo conveniente que o franqueado seja pessoa jurídica e que o relacionamento entre o franqueador, franqueado e/ou empregados deste não dê margem à caracterização de vínculo empregatício. Em 1989, as sócias que exploravam a comercialização dos produtos sob a marca "AMOR PERFEITO" ajuizaram reclamação trabalhista contra a empresa proprietária da marca. Apesar de trabalharem sob a égide de um típico franchising, alegavam as sócias reclamantes que eram empregadas, subordinadas às regras estabelecidas por aquela empresa franqueadora. O vínculo empregatício pleiteado entretanto, não foi reconhecido pela Justiça do Trabalho.

RESPONSABILIDADE CIVIL

Os direitos e obrigações de cada uma das partes deverão ser apurados em função do que dispõe o contrato entre o franqueador e o franqueado, e, na sua ausência, de acordo com as normas legais aplicáveis aos contratos em geral e à responsabilidade civil.

A responsabilidade do franqueador por atos de seus franqueados será limitada aos termos do contrato entre as partes. Aquela parte que descumprir com sua obrigação, como determinada em contrato, e por isso causar prejuízos ou danos a terceiros, deverá repará-los. De acordo com o nosso Código Civil, solidariedade não se presume: Ou é oriunda da lei ou da vontade das partes consubstanciada no contrato.

O FRANQUEADOR ESTRANGEIRO

A rigor, um contrato de franchising não precisa ser registrado junto a qualquer órgão governamental brasileiro para aqui ser exequível. Se, entretanto, o contrato for executado com um franqueador estrangeiro, ele deverá ser registrado no Banco Central do Brasil para aprovação das remessas do pagamento inicial e *royalties* devidos.

Não existe até hoje um precedente de um contrato de franchising registrado naquele órgão, e conseqüentemente consultamos oficialmente o Banco Central de modo a verificar qual o tratamento a ser dispensado àquelas remessas.

O contrato de franchising é tradicionalmente entendido como uma agregação de licença de marcas e de transferência de tecnologia, associados à prestação de serviços de assistência técnica. Com base nesse entendimento, o Banco Central mencionou, informalmente, que as remessas dos *royalties* do franchising receberiam tratamento idêntico às remessas de pagamentos pela licença de marcas, transferência de tecnologia e prestação de serviços, cuja aprovação está sujeita ao exame do respectivo contrato pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI, órgão responsável pelo exame e aprovação de contratos envolvendo transferência de tecnologia e licenciamento de marcas e patentes.

O INPI, por sua vez, alega não ter competência para examinar contratos de franchising, a despeito de o Banco Central ter declarado que a opinião do INPI é essencial para a aprovação das remessas. O INPI se escusa de examinar o contrato uma vez que a Resolução nº 22/91, que estabelece as normas para averbação de contratos de transferência de tecnologia e licenciamento de marcas e patentes, não previu esse tipo de contratação e, portanto, não teria o INPI competência para examinar nem averbar um contrato de franquia.

Ainda que essa análise fosse feita, algumas das disposições básicas de um contrato de franchising não observam as regras contidas na Resolução nº 22/91 e nas disposições do Código da Propriedade Industrial, em especial aquelas que restringem ou limitam a produção e comercialização dos produtos.

Resta, portanto, ao franqueador estrangeiro que pretenda franquear sua atividade no Brasil, duas alternativas:

(A) Identificar a operação pretendida como franchising, e ser um dos precedentes junto ao Banco Central e ao INPI. Nesse caso, o contrato deverá ser apresentado àqueles órgãos e o franqueador estrangeiro deverá, ainda, assinar com o franqueado-master um contrato de licença de marcas gratuito, para apresentação ao INPI, como forma de comprovar que as marcas estarão sendo utilizadas no Brasil por um licenciado, evitando, assim, a caducidade dos seus registros por falta de uso;

(B) Segregar a operação em dois contratos: (i) contrato de prestação de serviços, relativo exclusivamente à prestação de serviços relacionados à transferência de métodos e sistemas para o negócio, prevendo somente pagamentos mensais (*royalties*), evitando que o contrato contenha elementos passíveis de análise pelo INPI. Ressaltamos que o Banco Central poderá questionar a necessidade e conveniência desses serviços, e os valores a serem por eles pagos pelo franqueado-master; e (ii) contrato de licença de marcas gratuito entre o franqueador estrangeiro e o franqueado-master, a ser aprovado pelo INPI como mencionado em (A) acima.

Até que as autoridades governamentais brasileiras definam o tratamento a ser dispensado aos pagamentos devidos pelos franqueados nacionais, os franqueadores estrangeiros vêm se utilizando de algumas alternativas, dentro dos parâmetros legais, para recebê-los:

(A) Pagamento da Taxa de Franquia (*Franchise Fee*):

(i) o franqueado-master pagaria essa remuneração com fundos que ele dispusesse no exterior. Não há qualquer impedimento legal para que uma pessoa domiciliada no Brasil mantenha bens ou dinheiro fora do Brasil, mas o detentor deverá declarar tais ativos ao fisco brasileiro. O fisco, por sua vez, poderá exigir que o detentor comprove a origem desses fundos;

(ii) esse pagamento poderia ser depositado em uma conta de não-residentes em cruzeiros, no Brasil, em nome do franqueador estrangeiro. No caso específico desse pagamento, o depósito não poderá ser legalmente remetido ao exterior, por referir-se a taxa de franquia;

(iii) a remessa de cruzeiros para o exterior por pessoas domiciliadas no Brasil tem sido utilizada em alguns casos como alternativa à restritiva política da câmbio do Banco Central. Nesses

casos, cruzeiros são remetidos a um banco localizado em um país onde uma operação de câmbio de cruzeiros para uma moeda estrangeira possa ser efetivada. Ressaltamos, no entanto, que esse tipo de transação pode vir a ser considerada, pelas autoridades monetárias brasileiras, como uma violação às regras do câmbio, com as penalidades aplicáveis.

(B) Pagamentos dos *royalties*:

(i) a utilização de fundos mantidos no exterior, mencionada no item A(i) acima, poderá ser usada para esses pagamentos, mas o franqueado-master também não poderá registrá-los na sua contabilidade;

(ii) essa remuneração também poderá ser depositada na conta de não-residente do franqueador estrangeiro, como indicado em A(ii) acima, mas da mesma forma não poderá ser remetida ao exterior por referir-se a *royalties* de franchising;

(iii) o depósito dos *royalties* em cruzeiros para posterior câmbio em moeda estrangeira fora do Brasil estará sujeito ao mesmo risco descrito no item A(iii) acima;

(iv) alternativamente, o franqueador estrangeiro poderia constituir uma subsidiária no Brasil, ou mesmo formar uma *joint-venture* com o franqueado-master, sendo essa nova sociedade responsável pela prestação dos serviços previstos no *Master Franchising Agreement*. A remuneração por esses serviços gerarão os lucros da nova sociedade, os quais poderão ser distribuídos aos sócios como dividendos ou reinvestidos nas suas atividades. Tanto a remessa de dividendos a sócios estrangeiros, como o reinvestimento dos lucros em nome deles estão sujeitos à aprovação do Banco Central, que é bastante restritivo quando os lucros a serem distribuídos ou reinvestidos são obtidos com a prestação de serviços. Em geral, a política do Banco Central exige que reste comprovado que o respectivo contrato de prestação de serviços está devidamente aprovado pelo INPI, quando tratar-se de serviços de natureza técnica. Se, por outro lado, o contrato não estiver sujeito à averbação pelo INPI, isso deverá ser comprovado ao Banco Central. No caso específico do franchising, o Banco Central muito provavelmente exigirá a aprovação do contrato de prestação de serviços pelo INPI.

A QUESTÃO DO SEGURO

O franqueador estrangeiro que pretenda desenvolver suas atividades além de seu país de origem enfrenta algumas dificuldades para manter inalterados alguns aspectos de seu negócio, em função da legislação e mesmo da prática comercial existente no país do franqueado.

Um desses aspectos é a obrigatoriedade do franqueado contratar seguro quanto ao negócio como um todo. Isso envolve o tradicional seguro das instalações onde a franquia estará sendo desenvolvida e a responsabilidade civil do franqueado e seus empregados. Interessante notar que os contratos de franquia oriundos do exterior estabelecem ainda, em alguns casos, que o franqueado contrate também seguro contra eventuais danos que possam ser causados à imagem, à marca e ao nome do franqueador, elementos essenciais ao sucesso do franchising. O que ocorre é que o franqueador estrangeiro exige limites mínimos de cobertura extremamente elevados em relação ao padrões brasileiros, o que dificulta a contratação desse seguro por parte dos franqueados, eis que o mercado segurador brasileiro ainda não se organizou para atender às necessidades do segmento em questão.

Em função do desenvolvimento do sistema no Brasil, estão sendo analisados esquemas para viabilizar a contratação de seguro nessa área.

Meus agradecimentos às Dras. Andrea Paula Oricchio e Cláudia Muniz Levasier que muito colaboraram na elaboração deste trabalho.

FRANCHISING NO MUNDO

PAÍS/FATURAMENTO	FRANQUEADORES	ESTABELECIMENTOS
BRASIL (US\$ 15 bilhões) (confeções - produtos naturais - alimentação)	400	40.000
ESTADOS UNIDOS (US\$ 800 bilhões) (restaurantes - Lanchonetes)	3.000	100.000
EUROPA OCIDENTAL (comércio varejista)	1.800	90.000
FRANÇA	700	30.000
GRÃ-BRETANHA	350	20.000

LEGISLAÇÃO

**NÃO HÁ LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
RELAÇÕES CONTRATUAIS SÃO REGIDAS**

**CÓDIGO CIVIL
CÓDIGO COMERCIAL**

PROJETO DE LEI Nº 318/91 - Dep. José Roberto Magalhães Teixeira

Definição: "Sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração, direta ou indireta."

CIRCULAR DE OFERTA

- Histórico
- Balanços
- Demonstrações financeiras
- Pendências judiciais
- Situação das marcas no INPI
- Perfil ideal de franqueado
- Situação da franquia no mercado
- Investimentos necessários
- Valores envolvidos
- Direitos e obrigações das partes
- Consequências da rescisão de contrato para o franqueado
- Modelo de contrato ou pré-contrato

PRAZO PARA ANÁLISE DA CIRCULAR

- 10 dias

ANDAMENTO DO PROJETO

- Comissão de Economia e Indústria da Câmara dos Deputados
- Se aprovado vai a plenário

BENEDITO FONSECA E SOUZA ADEODATO

Diretor de Licenças e Contratos de Transferência de Tecnologia do INPI

Vou tentar sair com essa palestra por uma via um pouco diferente do que é efetivamente um *franchising*, até porque eu seria muito pior do que os senhores nessa apresentação.

Então, eu tentei começar por forçosamente entender de vez a lógica que poderia estar por trás desse sistema de franquias e licenças em geral. Eu fui começar a coisa em como é que nasceu a firma capitalista. Ou seja, ela nasce absolutamente individual ou familiar, comprando um bem para vender mais caro ou elaborando minimamente para vender mais caro, onde todas as unidades de produção, propriedade, administração, comercialização, etc., faziam parte de uma mesma figura.

A medida em que os mercados vão se desenvolvendo, você passa a ter o que? A propriedade começa a se tornar ou pode se tornar associativa. Surgem as sociedades por cota, enfim, as *joint-ventures*, sociedades anônimas e etc... Você vai tornando a propriedade algo associativa.

Do ponto de vista da administração, ela também se separa ou pode se separar da propriedade, da firma em si. Ela é entregue a gerências, é tornada uma profissão.

Do ponto de vista da produção, ela vai se tornando especializada ou até por subcontratações. Ela vai se tornando subdividida.

A comercialização, por outro lado, vai se tornando, de alguma forma, personalizada, se tornando padronizada e se estendendo através de redes. E o que é bastante interessante, é exatamente que a associação dos rendimentos desse processo como um todo passa a deixar de ser prerrogativa exclusiva do proprietário da firma.

Então, estou tentando ver esses contratos de licença, de franquia, em geral, como parte desse desenvolvimento da firma, da organização capitalista, que vai abrindo centenas de possibilidades, de combinações entre todo esse aparato, que vai fazer com que o produto chegue aos consumidores e gere lucros, obviamente.

Quanto a isso, eu queria um parêntese para deixar bastante claro um ponto que é o seguinte: Esses contratos, em geral, seja de licença, seja de franquia, têm uma relação muito direta com o desenvolvimento da atividade econômica, com o desenvolvimento desse processo de diversificação capitalista. Ele não é, portanto, algo que dependa tanto quanto alguns às vezes apontam, de normas de regulamentação muito estritas. Ele é um processo que desenvolve-se conforme a atividade econômica.

Aqueles que esperam grandes movimentos, sejam para crescimento ou decréscimo desse tipo de contrato em cima de regulamentos, eu acredito que a médio prazo estão equivocados. De qualquer maneira, os regulamentos são fundamentais para que você possa, por um lado, tirar toda e qualquer regulação que esteja na crônica com um projeto maior e, por outro lado, ele é fundamental para tornar o sistema mais ágil, se for o caso, o sistema mais apropriado.

Quanto a isso, então, eu vou falar um pouquinho dessa relação, já que de alguma forma o Ato 15 foi colocado em questão, que é exatamente o sistema que vigorava no Brasil, eu acredito que pelo menos até março de 1990, no qual você tinha a indução por proibição de alternativas.

O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que você montava, dentro do aparato econômico institucional brasileiro, diversos institutos, ou seja, você proibia a importação do produto e obrigava, que o abastecimento fosse feito por produção local; ou tinha tarifas de importação muito elevadas que funcionavam quase que com o mesmo resultado; ou tinha a ação direta do Conselho de Desenvolvimento Industrial, que efetivamente designava onde as plantas deveriam ser instaladas. De alguma forma, também os atos normativos do INPI, que forçavam algum nível de nacionalização. Isso tudo fazia com que, dentro de um planejamento maior, se dividisse as áreas em setores onde o abastecimento fosse por produção local, por importação, por uma planta maior, menor, em tal lugar ou por licença, era possível você moldar.

Como é que esse sistema funciona e funciona bem, durante um bom período de tempo? Ele funciona bem, exatamente porque, eu

volto a insistir, o ponto fundamental não era a questão do regulamento, e sim, a questão que a taxa de crescimento da economia brasileira era muito elevada na década de 70. E quando você tem uma taxa de crescimento muito elevada é possível se extrair uma taxa de lucro compensatória apesar do intervencionismo e dessa regulamentação.

A coisa se modifica quando você começa a entrar na década de 80 e as taxas de crescimento começam, então, a perder todo o dinamismo, até que você chega nos últimos anos a uma relativa estagnação.

Obviamente que numa situação dessas não teria mais sentido aquele aparato institucional que estava montado e o Governo Collor, de imediato, faz uma programação de redução tarifária, coloca as guias da antiga CACEX com mais possibilidade de acesso aos diversos agentes, extingue o Conselho de Desenvolvimento Industrial, propõe um novo Código de Propriedade Industrial, está quase saindo uma proposta de nova legislação de capital estrangeiro, e faz a revogação dos Atos Normativos do INPI e expõe a Resolução 22.

Nesse ponto, queria novamente fazer algumas indagações, que são as seguintes: Se você desmonta o sistema que existia de indução para esses licenciamentos, por conta das proibições, isso significa, de imediato, que vai ser reduzido o número de licenças para empresas nacionais? A essa pergunta, que tem sido bastante colocada, eu gostaria de dizer que não. Efetivamente, não há em diversos países nenhum mecanismo de indução e ainda assim você tem licenciamentos com bastante vigor. Porque, exatamente, o que está na lógica disso é o processo associativo e não a indução desse negócio.

Então, o que você vai ter, é uma mudança qualitativa. Onde você tinha contratos de indução, você vai ter contratos muito mais ligados à própria iniciativa daquele negócio na forma associativa. Mas, de qualquer maneira, desde que haja crescimento econômico, não tem porque você pensar numa redução desse tipo de negócio.

O outro ponto que é fundamental, é o seguinte: Colocou-se a empresa nacional numa situação mais desvantajosa quando você desmontou diversos mecanismos pseudo-protetionistas? Novamente, eu acredito que não, principalmente nessa questão do INPI. É óbvio que durante esses 20 anos de vigência daqueles mecanismos as empresas ganharam não só uma experiência como um porte muito maior para esse tipo de negociação. O próprio INPI também aprendeu com isso.

E o que é mais fundamental, é o seguinte: A legislação federal, de uma forma geral, ainda não foi alterada, o que significa que nela própria há ainda grande dose de uma certa "proteção" à empresa nacional. Então, não há porque se temer também que isso seja algo que vá atingir as empresas nacionais de uma maneira violenta.

Ainda tem outro ponto também muito colocado nessa questão da desregulamentação que foi feita no INPI, que é exatamente o fato de que as empresas agora se defrontariam com mais dificuldades, até porque o mercado é de uma tecnologia muito mais de ponta, muito mais sensível.

Eu não conheço exemplo no mundo de abastecimento de tecnologia de fronteira pela via do comércio. Você tem casos específicos. Um fluxo intenso de comércio de tecnologia absolutamente de fronteira, é efetivamente desconhecido. Ninguém solta a sua última novidade naquilo que é mais dinâmico dentro do seu processo produtivo sem um certo grau de maturação. Então, sonhar que será por essa via que se vai adquirir tudo que há de fronteira tecnológica é um sonho. Esse mercado é um mercado que se cria na margem do próprio mercado e dele é que se deve conviver sabendo dessas suas limitações, independente dos regulamentos.

E, fundamentalmente — só para não alongar muito mais esse parêntese que fiz, a questão da desregulamentação em si, no que diz respeito a licenças dentro do INPI, têm três pilares básicos. Eu não vou entrar no mérito de cada artigo específico, mas acredito que é o que se poderia fazer ou pelo menos o que se pôde fazer, do ponto de vista administrativo, já que temos propostas de

mudanças na legislação federal, mas ainda não efetivamente realizadas.

Alterou-se ou deu-se uma solução para a questão de prazo. O INPI não tinha prazo para resolver aquilo que era colocado para ele, ou seja, para averbar esses contratos. Hoje nós temos prazos definidos na legislação, nessa Resolução 22, e não só os prazos estão definidos e bastante curtos, entre 10 e 45 dias, como a nossa produção tem permitido que esse prazos sejam menores do que efetivamente está na Resolução. Ou seja, em termos de dinâmica de prazo, o avanço foi bastante interessante.

Do ponto de vista de preços, também o INPI tinha uma situação de impedir que qualquer remessa ultrapassa a faixa dos 5%, por conta de uma legislação de dedutibilidade fiscal que limitava a 5%. O INPI hoje alerta as empresas que esse diferencial não será considerado a nível de dedutibilidade, mas não tem efetivamente se oposto aos níveis de preços que têm sido negociados, em geral, pelas empresas.

E o terceiro ponto, é que o INPI, dentro daquela estratégia de indução, praticamente designava a tecnologia que era a melhor para o empresário comprar ou adquirir. E, hoje, o INPI deixa ao empresário a responsabilidade de escolher esta tecnologia. Em outras palavras, não se indefere um processo por achar que aquela tecnologia não seria a mais adequada àquela empresa. Aquela empresa escolhe a tecnologia que acha mais adequada. Isso é um avanço bastante grande com relação ao nosso chamado Ato 15.

Outros pontos que existem restrições são, claramente, restrições legais que absolutamente não estão em resolução, em instrução normativa do INPI ou em qualquer legislação menor.

Voltando onde parei, naquele parêntese, quero caracterizar, dentro daquele enfoque, esses novos contratos de licença e franquia com algo que seja resultado desse processo de diversificação, diferenciação da organização capitalista.

E o que consegui captar de essência num contrato de licença, dentro dessa ótica que nós colocamos, é exatamente o que? Um contrato de licença me parece um contrato onde se troca ativos intangíveis por rendimentos, independente de se ter a propriedade da firma. Ou seja, você obtém rendimentos, e não são efetivamente uma compra, obtém rendimentos sobre aquele negócio a partir de uma cessão de ativos intangíveis, independentemente da propriedade da outra firma.

Nesse aspecto, ele é talvez único no processo e se aplica a todos os casos. Isso não quer dizer que você não possa ter contratos de licença que envolvam propriedade e diversas outras cláusulas — propriedade que eu digo, da firma e não da marca, da patente, que não quer dizer que não possa ter diversas outras coisas nesse contrato, mas todas essas outras coisas, não estão na essência, elas são parte do processo de negociação de preços implícito ou explícito.

Com isso, entro exatamente na questão da franquia. O sistema de franquia, no caso, respeita ou pode respeitar essa mesma regra, onde você troca alguns ativos intangíveis por rendimentos, independentemente da propriedade. Mas, dentro daquele processo de diversificação, ele vai mais além. Por que? Porque faz o que ainda não estava de alguma forma delineado neste processo de diversificação, que é uma espécie de administração, comercialização que seja coletiva. Embora abra a questão de propriedade e aceite os rendimentos, de alguma maneira monta um sistema, ainda que condominial, de articulação entre administração do negócio e o processo de comercialização na sua padronização, no seu *marketing*, na sua propaganda, etc...

Eu estou tendendo encarar esse sistema como parte desse processo de diversificação. Obviamente ainda não foi sequer detalhado até as últimas consequências, não foi compreendido até as últimas consequências, de tal modo que diversos países ainda não têm uma legislação mais específica sobre esse tipo de organização da firma capitalista, exatamente porque ele é algo que está surgindo dentro desse processo de diversificação.

Está claro que esse é um processo de difícil reversão, ou seja, cresce de forma acelerada, entrou no sistema econômico para ficar, independente das pessoas quererem ou não, de considerarem as definições certas ou erradas. E quando ele entra, ele entra exatamente dentro dessa lógica capitalista e da internacionalização do capital.

Eu vou dar alguns exemplos da identidade disso com esse processo de internacionalização. É exatamente o seguinte: padronização — que é da lógica; personalização — você identifica

marcas em cima do franchising; facilidade de abranger territórios — você tem um sistema que consegue desdobrar aquilo e atingir grandes territórios com uma certa facilidade, se for o caso; baixo custo operacional com relação, digamos, aos supermercados, às lojas de departamentos, enfim, pequeno grau de lucro bruto — porque, de alguma forma, você dilui os riscos entre os dois quando você coletiviza essa administração aparentemente rentável, porque o sucesso tem sido grande e de alguma forma aproveitador de fatores locais; você emprega a mão-de-obra local, você compra alguns fatores de produção local, etc...

Isso tudo faz parte desse movimento de internacionalização, ele tem toda a lógica e é por isso que tem o aparato para se desenvolver sem parar. Tem problemas? Efetivamente, tem. E um dos problemas que não foi talvez tocado com grande ênfase, mas não vai ter como fugir no mundo inteiro, é exatamente o problema dessa relação com as legislações de defesa da livre concorrência. Não tem como não ter esse tipo de problema. E não tem exatamente por que? Porque essas legislações estão de uma maneira geral montadas em cima do princípio da propriedade. E nesse princípio da propriedade elas tendem a não permitir ou tendem a evitar, uma concentração muito grande na mão de alguns poucos, mas fundamentalmente, uma conduta muito igual e, portanto, uma forma de se apresentar idêntica por entidades com propriedades diferentes.

Quer dizer, não há nada mais fácil do que procurar uma relação de cartelização onde dois proprietários diferentes agem exatamente igual, vendem pelo mesmo preço, fazem a mesma propaganda, têm as mesmas regras de conduta e comportamento. É a lógica das montagens das legislações de defesa da livre concorrência, embora eu ache que essa questão, não esteja sendo discutida de forma profunda. Quer dizer, está sendo discutida muito ao pé da letra da legislação. E se você partir para uma questão de pé da letra nesse tipo de legislação, você acaba com praticamente todas as grandes corporações mundiais, exatamente porque ela não pode ser tomada ao pé da letra. O objetivo dela é defender o livre mercado e a livre concorrência, mas não impedir que as coisas aconteçam quando não têm esse objetivo.

Então, a questão que acho fundamental ver nessa parte de legislação com relação ao franchising e que eu não vou responder, mas posso colocar a questão. A questão é exatamente a seguinte: Na verdade a interferência do processo de franchising sobre a concorrência é típica da destruição criadora, ou seja, do novo empurrando o velho, como os supermercados fizeram com as mercearias, ou é uma interferência do ponto de vista que efetivamente você juntou um ou vários proprietários com o objetivo explícito de eliminar a concorrência ou de tirar terceiros do mercado.

É exatamente dentro dessas duas lógicas, ou seja, o que vai ser apresentado como regra ao confronto dessas legislações de livre concorrência que efetivamente o espaço do franchising para uma melhor convivência com essa legislação vai ser possível até que, pelo menos, se aceite uma diferenciação de propriedade com vinculação de administração e legislação.

Na verdade, e aí eu vou entrar no último ponto, que é o que mais aflige os advogados brasileiros com relação ao INPI nessa questão, que é o seguinte: Nós, por certa fatalidade, mas de qualquer maneira uma fatalidade, criamos um problema adicional para a questão do franchising, que é exatamente o dessas remessas entre brasileiros e estrangeiros ou quando franqueado e franqueadores são entre estrangeiros e brasileiros, porque nós temos o câmbio centralizado. No Brasil, com essa regra de câmbio centralizado, praticamente tudo que você chega para fazer a conversão de moeda, você tem que ter um certificado. E, obviamente, como você tem uma atividade que no momento não é regulamentada no Brasil, você passa a enfrentar alguns problemas de quem é que vai ser o responsável por dar o tal certificado, o tal papel para que ele vá ao Banco Central.

Mas o ponto específico é exatamente o seguinte: Na verdade aí nos temos duas coisas. Essa história de regulamentação, ela é um pouco complexa. Mas o Brasil tem uma tradição bastante explícita nisso e eu vou dar um exemplo disso para vocês.

As financeiras, essas de crédito direto ao consumidor, apareceram no Brasil no final da década de 40, sem qualquer regulamentação. Cresceram, se diversificaram, fizeram dois ou três tipos de financeiras.

Lá em 1958, o Ministério da Fazenda expediu a Portaria 309, que apenas fazia menções às atividades delas e que no frígido dos

ovos diz o seguinte: "Eu aceito que vocês existem", mas não chegava a identificar, por exemplo, quantas coisas precisa ter uma carta circular, ou seja, praticamente aceitava a existência. E só na reforma financeira de 64, na 4728, em dezembro de 64, portanto, quase 65, é que ela passa a figurar em lei, portanto com ativos específicos, com operacionalidade específica, etc... E nisso já estava mais que consagrada.

Eu posso citar vários outros exemplos, basicamente na área financeira eles são enormes, na área de serviços também, o próprio *leasing* foi a mesma coisa. Os nossos próprios conglomerados financeiros foram criados antes da legislação. O que eu quero dizer é que nós temos essa tradição de fazer ou não sei se é só nossa ou se é mundial, de fazer as instituições antes das suas regulamentações.

O que eu tenho tentado defender é o seguinte: O processo de crescimento do franchising é inevitável. O certificado para fazer a remessa é de alguma forma necessário, porque a remessa, se não está saindo, vai sair na hora que for preciso, com certificado ou sem certificado. A existência não dá para negar. Então, como é que a gente começa a resolver os problemas?

Eu disse logo de imediato a todos que me procuraram, eu não quero saber do projeto de lei que está no Congresso. Isso é uma coisa que vocês que vivem de franquias têm que resolver se querem ou se não querem, o deputado tem que resolver se o projeto está bom ou não, o Congresso se vai votar ou não, se votar está votado. Isso não me diz respeito.

O que me diz respeito é o seguinte: Precisamos que alguém resolva um problema que é específico nosso. O problema que o câmbio centralizado faz sobre o franchising não é um problema do franchising. Esse é um problema do câmbio centralizado sobre a atividade.

Nesse sentido, fiz proposta ao presidente do INPI para que fosse expedida uma portaria que na prática vai reconhecer a existência do negócio e abrir um canal para certificação desse tipo de negócio.

Eu, com toda a sinceridade, não vou estar discutindo a 500 mil vozes se se trata de transferência de tecnologia ou se não se trata. Eu estou resolvendo um problema de remessa onde troca-se ativo intangível por rendimento. Nesse sentido, a proposta que eu não vou entrar em detalhes porque seria eticamente deselegante da minha parte, uma vez que eu entreguei ao presidente ela passa a ser dele e não mais minha. Mas ela tem dois princípios que são básicos e que eu acho que serve para acalmar os mais ansiosos, se é que essa portaria vai chegar a ser expedida.

Os dois princípios básicos, são os seguintes: Primeiro, a averbação no INPI seria facultativa e não obrigatória. Segundo, nós tentaríamos criar um sistema em que se preservasse a estrutura padrão do contrato de franquia, independente ou não dos defeitos que ele possa ter.

Então, esses são os dois princípios sem os quais se torna inviável o negócio. Aí é melhor ficar do jeito que está, não adianta fazer uma emenda desmembrada. Efetivamente, isso eu acredito que no projeto, como um todo, possa não resolver 100% dos casos, mas vai resolver 90% dos casos, se a portaria vier a ser expedida.



tinoco soares & filho s/c ltda.
ADVOGADOS - ENGENHEIROS

MARCAS, SLOGANS, PATENTES, NOMES COMERCIAIS NO BRASIL E EM QUALQUER PAÍS DO MUNDO ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM PROPRIEDADE INDUSTRIAL, ARTÍSTICA E LITERÁRIA. CONTRATOS DE LICENÇA, MARCAS, PATENTES, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, TECNOLOGIA.

JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES

ALAMEDA DOS PIRATININS, 704 - (ESQUINA AV. CECI) - SÃO PAULO - S.P.

(011) 578-2299

FAX: 55-11.578-1252 (Fr. III)

Telex: (11) 56121 - TISE-BR

Gouvêa Vieira, Mitaini, Martinez & Jucá

Propriedade Industrial

Rua Cadineus, 44
04087-010 São Paulo SP BR
Tel.: (011) 241-2879 240-2162
Fax: (011) 61-7765

Av. Rio Branco, 85 13.º andar
20040-004 Rio de Janeiro RJ BR
Tel.: (021) 223-4161
Fax: (021) 263-2088

PETER RODEMBECK

Presidente da Mc Donald's do Brasil

Queira ou não queira, não há dúvida que franchise vive simbioticamente com advocacia... Somos parceiros e estamos dando à luz, no Brasil, a uma nova estratégia de negócios, a uma nova forma de estruturar negócios, que tem uma importância fundamental para o futuro da nossa economia. Esta nova forma é franchising. Por quê nova? Existe há décadas, mais ainda é adolescente — em relação ao que vai ser.

Já temos mais de 400 franqueadores no país e uns 35.000 negócios franqueados... ou seja, as dimensões já não são modestas. Um grande fator neste crescimento tem sido a abertura de shoppings. Este setor hoje tem 71 com 15 em construção. Há 5 anos tinha 34 e há 10 tinha 15. O crescimento dos shoppings, a comunicação nacional que temos, principalmente através da televisão, as dimensões continentais do Brasil... tudo nos leva até o franchise como uma forma eficiente de montar negócios. Será que daqui a 10, 15 anos 35% do nosso comércio será através de franchise como é nos EUA hoje?

Há um outro fator, algo um pouco subjetivo, que também recomenda franchise: O forte desejo da nossa população de se virar sozinha, de ter seu próprio negócio, de se empreender. Enquanto uns 600.000 tem a energia de fugir do país procurando oportunidades no exterior, um outro número, sem dúvida bem maior, acha que a reação válida é de montar seu próprio negócio. Estes empreendedores varia do camelô ao grande empresário. Como um grupo, eles não admitem trabalhar para o governo, nem para grandes negócios do setor privado — eles querem seu próprio negócio. Deste grupo, algo entre 100.000 e 200.000 estão ativamente procurando uma oportunidade em franchise.

Quando eu ouvi este número pela primeira vez no ano passado duvidava muito. Daí comecei a enxergar como este número é perfeitamente plausível:

— Uma demonstração da intensidade da demanda para oportunidades individuais seriam os cursos de administração de pequenos e médios negócios. Existem vários, mais tem um chamado "Como administrar e dirigir uma empresa, passo a passo", nome sem grande charme, como sede em São Paulo, que forma mais de 25.000 alunos por ano em curso que dura 5 dias. Minha esposa participou na semana passada. Na semana que vem este curso vai ensinar a um público de 500 pessoas como administrar um empreendimento individual... Mas não em São Paulo e sim em Cuiabá... E este curso é apenas um entre dezenas de cursos disponíveis.

— Também é óbvio que os deslocamentos necessários na modernização da nossa economia irão deixar muitas pessoas procurando oportunidades individuais, ou por necessidade ou por preferência. Considerem por exemplo o caso dos 100.000 funcionários federais demitidos. Muitos irão procurar ser franqueados.

Franchise oferece grandes vantagens para o franqueador também... Para aquela empresa que tem um negócio estabelecido ou desenhado e que quer expandir o negócio em parceria com franqueados. Além dos atrativos normais de alavancagem financeira e gerencial, franchise no Brasil é especificamente indicado em função de alguns motivos brasileiros:

— Nossa geografia é tão extensa que dificulta o atendimento aos mercados de consumo através de uma rede própria de distribuição.

Vou fazer uma generalização brutal agora:

— Nosso povo, ao meu ver faz melhores empresários do que funcionários. Entre outras coisas, é dotado de pouca educação formal, o que prejudica a formação de carreiras em grandes empresas... É bem dotado de energia, espírito de sacrifício e sensatez instintiva — o que cria um excelente empresário pequeno e médio.

— A estrutura de custos sociais e fiscais encarece muito a expansão de empresas através de filiais ou outros mecanismos internos — isso não existe com relação a franquias — ou melhor, ela é da alçada do franqueado.

Franchise então junta a comida com a vontade de comer de tal forma que está explodindo...

E esta explosão merece a melhor atenção de todos nós para evitar que se prejudique o bom nome do franchise. Uma parte do

meu trabalho tem sido zelar por este bom nome através da ABF, com excelentes parceiros colegas da ABPI. A outra é zelar pela implantação de franchise na McDonald's. Gostaria de contar alguns aspectos do nosso programa de franchise... com a finalidade de ilustrar algumas características genéricas que possam servir aos senhores no seu trabalho com franqueadores em potencial.

McDonald's iniciou seu programa de franchise no Brasil há 4 anos atrás com a franquia de uma loja em Brasília para Jin Chiang e hoje tem 18 franqueados operando 23 lojas. Note que já tivemos 8 anos de operações próprias antes de ousar franquear alguém. Hoje então 30% das lojas são de "operadores independentes", uma frase que acho preferível a franqueado, e daqui a alguns anos talvez 70% das lojas serão franqueadas. Esta é a percentagem que prevalece nos EUA há muitos anos e é para nós um número de equilíbrio, onde o número de lojas operadas pela companhia garante seu envolvimento no negócio e um berço para o desenvolvimento de profissionais.

Nosso programa se fundamenta em algumas características constantes:

- A qualidade das pessoas envolvidas;
- Controle adequado sobre as operações;
- Eliminação de conflitos de interesse;

Para os advogados aqui presentes que se envolvem no desenho de franchise, seu foco principal talvez seja sobre o segundo item, controle adequado, mas se um foco maior for dado aos outros dois, acredito que haverá menos ocasião de nos preocuparmos com controle.

Garantimos a qualidade das pessoas com um processo de seleção e treinamento muito rigoroso.

- Entrevista, aplicação, entrevista...

- Treinamento básico

- Registro

- 8/9 meses de treinamento com avaliação constante e este tempo todo dedicado a preparar o operador. Realmente sabemos de que tipo de indivíduo se trata.

Controle adequado sobre a operação começa com uma boa estrutura legal, mas uma vez iniciada a atividade, a garantia de qualidade na operação é o que chamamos de consultoria de campo. Nós temos uma equipe de consultores de campo que já foram gerentes de loja e supervisores de grupos de lojas e que em média têm 6 ou 7 anos de casa... É uma das razões que levou 8 anos de operações próprias antes de abrir franquias no Brasil. Esta equipe visita cada operador 2-3 dias/mês.

Um outro fator de controle que nosso sistema tem é o nosso controle sobre imóveis. É a companhia que desenvolve a parte imobiliária, alugando as lojas para os franqueados. Isto nos permite maior controle sobre a rede, mas tem outras vantagens:

— Permite que tratemos com franqueados com menor capital, em princípio mais jovens, mais propensos a encostar a barriga no balcão. A parte mais pesada da capitalização de uma loja cabe a nós que temos maiores condições financeiras;

— A escolha do imóvel é nossa. A rede portanto é mais coerente, e espelha uma estratégia que garante uma boa cobertura do mercado e boas operações para todos os operadores;

— O aluguel é uma fonte de lucro para nós e um lucro de longo prazo (nosso contrato normalmente é de 20 anos), portanto, temos condições de estruturar a franquia financeiramente para fornecer um bom fluxo de caixa de imediato para o franqueado... Que é a primeira preocupação dele.

Com relação ao conflito de interesses, a terceira característica que queria comentar, o desenho da operação tem que eliminar conflito para que o franqueado possa se considerar um verdadeiro parceiro do franqueador. Coisas conflitantes tem que ser cassadas da relação e o franqueador tem que se conduzir de uma forma transparente, com todas as condições na mesa antes de iniciar a franquia. No caso de McDonald's, temos alguns exemplos de eliminação de conflitos:

— Compras... Tripé... Tudo de terceiros... Mesmo preço;

— Comitê de compras... Envolvimento de transparência;

— Cooperativa de Marketing... Junção de esforços... Gastar juntos.

Esta área de conflito de interesses talvez seja a mais difícil para o empresário franqueador. Há uma tentação de se sentir dono da bola, de se impôr, e de tirar pequenas vantagens em várias áreas... E até numa fase inicial da franquia isto pode funcionar... Mas não constrói um sistema duradouro... Provavelmente na primeira queda de vendas mais prolongada a fraqueza de uma estrutura cheia de conflitos irá aparecer...

Não acho que a nova lei de franchising resolva este problema de conflito de interesses... Não basta o franqueado ter tido a oportunidade de prever a operação, de ter *disclosure*, mas o projeto de lei é um passo significativo... E a meu ver necessário.

Posso lhes citar um exemplo: Há uns meses atrás um candidato entrou naquela fase das entrevistas onde fazemos questão dele ler os contratos... E depois de muita insistência consegui que a pessoa levasse os contratos para estudar... Para ele, o nome McDonald's já era suficiente para ele entrar no negócio. No dia seguinte, ele

apareceu no escritório, um pouco perturbado, e declarou "Como é? Li os contratos e descobri que o lucro não é garantido... Que o franqueado pode até perder dinheiro?" A decepção dele era completa... E nunca mais ele apareceu depois desta desagradável revelação.

O projeto de lei ajudará a garantir que franqueado e franqueador se entendam, e neste sentido, estou a favor. Queria finalizar lhes pedindo para exercer toda sua influência junto ao seu cliente franqueador em potencial para que implante um sistema que além de uma boa estrutura legal, tenha um forte acompanhamento do franqueado em campo, treinamento o mais completo e extensivo possível, que os conflitos de interesse sejam minimizados, e que o processo de seleção seja rigoroso.. Com estes cuidados teremos uma chance de ver nosso adolescente crescer e prosperar para o bem do País.

MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

AGENTE DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
FUNDADO EM 1919

MATRIZ: R. TEÓFILO OTONI, 63 - 10º AND., CEP 20090, CENTRO RIO DE JANEIRO, RJ, TEL: (021) 223-3131, FAX: 516-1642
FILIAL: AV. SÃO GABRIEL, 495 - 5º AND., CEP 01435, JD. PAULISTA, SÃO PAULO, SP, TEL: (011) 280-2646, FAX: 64-2855

DANIEL DE LAS CARRERAS

Advogado de Allende & Brea — Argentina

El tema ha sido largamente estudiado por organismos y asociaciones de P.I. nacionales e internacionales y no obstante ello, no se ha agotado la discusión.

Por ello, es nuestra intención hacer una síntesis que sirva de introducción a los aspectos contravertidos, para que se pueda analizar la protección de la biotecnología con referencia a los países de América y su distinto grado de desarrollo biotecnológico.

El nacimiento del la expresión "biotecnología", según nuestra búsqueda, se produce en 1920, con la creación del "Bureau of Bio-Technology" en Leeds, que entre otras actividades publica una revista sobre la tecnología de fermentación.

Como no existe una definición universalmente aceptada de la biotecnología, citaremos algunas que por su origen, pueden resultar de uso más frecuente.

La Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), define la biotecnología como "la aplicación de los principios de la ciencia y la ingeniería al tratamiento de materias por agentes biológicos en la producción de bienes y servicios".

La otra definición también comúnmente aceptada fue elaborada por la Office of Technology Assessment (OTA) del Congreso de los Estados Unidos de América que define la biotecnología como:

"El conjunto de técnicas que utilizan organismos vivos (o parte de ellos) para fabricar o modificar productos, mejorar plantas o animales, o desarrollar micro-organismos para usos específicos".

Los tratadistas en la materia, hacen una clara distinción entre la biotecnología clásica y la nueva biotecnología nacida en la última década. La biotecnología clásica usa métodos de fermentación y otros procesos para el cultivo de micro-organismos para producir productos biológicos de aplicación industrial por sí mismos, o también como medio de cultivo para la producción de antibióticos, enzimas, etc.

La nueva biotecnología es la que produce nuevos micro-organismos por la manipulación genética directa con intervención del hombre.

A nuestro entender, dicha nueva biotecnología es la que ha traído perturbaciones en la legislación del derecho de patentes, al buscar protección bajo el amparo de dicho instituto legal.

Un estudio con el auspicio de la OECD, publicado en 1985, con la expresa declaración de las opiniones allí vertidas, sólo reflejan los puntos de vista de los autores (Beier-Crespi y Straus) y no de los gobiernos de los países miembros, hace una distinción muy clara sobre los categorías de invenciones biotecnológicas a saber:

a) El curso de hechos biológicos puede ser afectado con otros medios distintos de la materia animada.

Los inventos que se encuentran dentro de esta categoría se refieren especialmente a los llamados procedimientos de cultivo, en los cuales el crecimiento, la consistencia, el rendimiento, etc., particularmente de las plantas, están influenciados por medios químicos y físicos, y estos cambios en el organismo viviente se producen sin cambiar su estructura hereditaria. Esto significa que los procedimientos que solamente alteran el organismo individual particular tendrán que ser repetidos en el caso de cada organismo individual donde se desee tal alteración.

b) La materia inanimada puede ser influenciada por medios biológicos.

Este es el caso de las bacterias y otros micro-organismos involucrados en los procesos de fermentación, especialmente aquellos que se aplican en la industria alimenticia. Aquí los procesos biotecnológicos explotan la capacidad de ciertos micro-organismos de segregar sustancias particulares que son valiosas para el hombre. Por ejemplo, los micro-organismos se utilizan para fermentación en la industria de bebidas y alimenticia, en la industria farmacéutica (antibióticos), en el tratamiento de desechos y aún la lixiviación de metales.

c) Finalmente, tanto los medios como el resultado final pueden encontrarse dentro del campo de la biología.

Se hallan incluidos aquí principalmente, aquellas invenciones que se refieren al cultivo de organismos vivientes, es decir, micro-organismos, plantas y animales. Esta reproducción es llevada a cabo a través de la intervención directa en el material

genético, mediante lo cual se explota su capacidad inherente de propagación y reproducción. Una repetición de las medidas que lleva al cambio con respecto a las mismas, se vuelve innecesario. También se encuentran dentro de esta categoría aquellos inventos que emplean procesos fisiológicos dentro del cuerpo humano o animal, por ejemplo, en la reproducción de antitoxinas.

Entendemos que las dos primeras categorías no han encontrado problemas en su protección bajo el derecho de patentes, pero la tercera categoría de invenciones biotecnológicas, introducen la protección de micro-organismos *per se*, plantas y animales.

La protección de los micro-organismos *per se* nos plantea tres cuestiones básicas, que debemos responder de acuerdo con lo establecido en las leyes de patentes vigentes en los países miembros de ASIPI.

1) ¿Es patentable de acuerdo con la ley el micro-organismo por sí mismo?

2) ¿Cómo se define un micro-organismo en la reivindicación de una patente?

3) ¿Cómo puede un inventor revelar un invento (micro-organismo) a los fines de la patente para que el invento pueda ser repetido por terceros?

Para contestar la primer pregunta, debemos analizar si los micro-organismos están comprendidos dentro de la definición de materia patentable de la ley de cada país, para luego tratar la patentabilidad de los nuevos micro-organismos producidos con la intervención del hombre y los micro-organismos de formación natural.

Por lo general, las definiciones de la materia patentable en las leyes de patentes, son lo suficientemente amplias para poder incluir en su alcance la protección de los micro-organismos por sí mismos. Dicha amplitud está normalmente confirmada por las exclusiones a la patentabilidad también contempladas.

Consideramos que la interpretación liberal debe primar, para que los jueces y los organismos de aplicación de la ley de patentes, acepten la patentabilidad de los micro-organismos como tales.

En los países miembros de ASIPI, la única respuesta dada por una decisión judicial a la primer pregunta, fué en Estados Unidos de América, en el conocido caso de Chakrabarty, donde la Suprema Corte decidió en 1980, en forma liberal, que "cualquier cosa bajo el sol es patentable si reúne el criterio usual de patentabilidad y si la intervención e ingenio humano han sido necesarios para producirlo" al otorgar la patente de un nuevo microorganismo, creado por modificación genética.

Continuando con el precedente en la jurisdicción de los Estados Unidos y la práctica de la Oficina de Patentes Europea, existe una clara tendencia hacia la aceptación general de las reivindicaciones de patentes con respecto a micro-organismos nuevos (hechos por el hombre) en la forma del organismo *per se*. Es deseable que esta tendencia continúe y se extienda a países que, actualmente, prohíben las reivindicaciones de micro-organismos *per se* o en cualquier otra forma.

Con respecto a la patentabilidad de micro-organismos de formación natural, el espectro amplio de opinión que existe actualmente es insatisfactorio. Las actitudes negativas se originan debido a una aplicación cuestionable del criterio de novedad, o se basan en una interpretación particular y estricta del término "descubrimiento", diferenciándolo del término "invento". La controversia también está oscurecida por el concepto de "producto de la naturaleza" y por el desarrollo de la jurisprudencia alrededor de este tema, especialmente en los Estados Unidos. Se aplica tanto a materia viviente como no viviente, aunque su fuerza emotiva en tiempos recientes ha sido experimentada, mucho más, en el campo de las patentes de micro-organismos. Si el concepto "producto de la naturaleza", como base de la objeción, pudiera ser removido en el pensamiento oficial y judicial, sería un avance bienvenido.

Se puede defender esta proposición en base a un enfoque del "estado del arte". El investigador que descubre, aísla y logra primero la disponibilidad de una nueva enzima, hormona, vitamina o cualquier otro producto natural que tenga propiedades biológicas valiosas, por lo tanto, debe permitírsele obtener protección

patentable para el mismo en términos *per se*. El primer acto de descubrimiento, aislación e identificación de un micro-organismo de formación natural valioso, con una clara revelación de aplicación o utilidad industrial, también debe ser reconocido como una invención que merece tener protección de patente. Esto debiera realizarse sin recurrir a una limitación en cuanto a la pureza biológica. Tales limitaciones, debieran ser restringidas a los casos necesarios en los cuales existan revelaciones del arte previo, a fin de cumplir con los requerimientos de novedad y actividad inventiva con respecto al arte conocido.

La segunda pregunta referida a la definición del micro-organismo en una reivindicación de una patente, es de orden técnico.

El micro-organismo tiene una importancia comercial en sí misma, por lo cual puede reivindicarse al igual que un producto químico.

Como el micro-organismo es valuable primeramente por lo que produce, su definición en la reivindicación está asociada a ello.

Damos a continuación algunos ejemplos de reivindicaciones de micro-organismos que están definidos por:

a) El número de registro de depósito del micro-organismo.

Ej. 1 - Los virus atenuados de la rabia caracterizado porque ha sido registrado bajo el N° ATCC 2139.

b) Porque tiene un componente estructural que normalmente carece de él.

Ej. 1) E. Coli caracterizado porque contiene el plásmido PHGH 107.

Ej. 2) Un herpes virus atenuado caracterizado porque su DNA contiene por lo menos una secuencia de DNA extraña adaptada para expresar un antígeno en el huésped.

c) Por la función.

Ej. 1 - Línea de células monoclonales caracterizadas porque producen el anticuerpo CH 48 - 1.

La respuesta a la tercer pregunta que nos formulamos, para el cumplimiento del requisito de revelar el invento para que pueda ser llevado a la práctica por un tercero, ha encontrado una solución parcial con el sistema de depósito de micro-organismos que discutiremos a continuación.

Si la invención reivindicada es un nuevo micro-organismo en sí mismo, o un nuevo producto obtenido del mismo, la patente será inválida a menos que se haga una revelación del mismo, suficiente para permitir su reproducción. En casos farmacéuticos normales, la substancia reivindicada es un compuesto de peso molecular inferior, de estructura definida que puede ser preparado en pocos pasos, a partir de materiales de partida conocidos mediante reacciones químicas comunes mayores o menores, y la descripción del invento para su reproducción no presenta problemas. Sin embargo, es prácticamente imposible definir una cepa sin ambigüedad mediante una descripción escrita.

Una cepa no tiene una estructura y propiedades fijas, pero es un sistema viviente capaz de alterar su comportamiento en respuesta a cambios en su medio ambiente. No siempre es posible decir si la diferencia observada entre los cultivos es tal como la que podría esperarse dentro de una única cepa, o si son tan grandes como para exigir una identificación como dos cepas diferentes.

Aún si fuera posible una descripción completa, sin embargo, esto no necesariamente pondría al público en posesión de la invención cuando la patente venció. Cualquiera que desee realizar el proceso de la invención tendría primero que atrapar la bacteria y determinar si capturó la correcta; pero obtenerla mediante la investigación en la naturaleza o mutación aleatoria, podría llevar años.

El enfoque que se ha desarrollado para solucionar este problema, es aquel del depósito de la cepa en una colección de cultivos reconocida, que mantendrá la cepa en una condición viable y hará que muestras de la misma estén disponibles al público. En los Estados Unidos, el Consejo de Apelaciones, sostuvo en la decisión del caso *Argoudelis*, en 1970, que dicho depósito sería suficiente para solucionar los requerimientos de revelación de la Ley de Patentes de Estados Unidos. El depósito debería ser realizado en/o antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente americana, pero no sería necesario permitir el acceso a la cepa depositada hasta que la patente fuese concedida, después de lo cual debería ponerse a disposición del público en forma incondicional. Sin embargo, una decisión reciente en el caso *Lundax* ex parte, anuló una decisión del Comité de Apelaciones, sosteniendo que no era esencial que el depósito se realizase a la

fecha de presentación de la solicitud, siempre que el solicitante tuviese la cepa y pueda hacerla disponible a la Oficina de Patentes de U.S.A. cuando así se requiriese. El depósito puede realizarse en cualquier momento durante el trámite de la solicitud y el agregado a la memoria descriptiva de información con respecto al depósito no constituía "materia nueva" prohibida. El requerimiento que a partir de la fecha de concesión la cepa debe ponerse a disposición del público, permanece sin modificación.

La mayoría de los países desarrollados han adoptado ahora la solución de requerir el depósito de cepas, y el Tratado de Budapest de 1977, que entró en vigencia en 1980 y fué ratificado por 15 países como así también por la Oficina de Patentes Europea (EPO), establece una lista de Autoridades Depositarias Internacionales y establece que un solo depósito hecho en cualquiera de los Estados Signatarios, será suficiente para el resto de los otros estados.

La Convención de Budapest está principalmente involucrada con las formalidades relacionadas con el depósito y mantenimiento del cultivo. Estas proporcionan la posibilidad de redepósito, si la cepa de convierte no es viable durante el almacenamiento, y el período mínimo de almacenamiento de 30 años a partir del depósito original.

Sin embargo, surge un problema serio a partir del hecho de que parte de los países desarrollados, con excepción de los Estados Unidos, tienen ahora publicación temprana de las solicitudes de patentes, dieciocho meses a partir de la fecha de prioridad, y consideran que, como parte de la publicación, la cepa depositada debe estar disponible a partir de esa fecha. En otras palabras, el depositante debe hacer que los medios para realizar su invención estén disponibles al público, incluyendo sus competidores, antes que haya alguna seguridad de que él, obtendrá realmente alguna protección. El concepto tradicional de la protección de patente como intercambio entre la protección temporaria y la revelación ha sido, mediante ello, distorsionado. Requerir, antes de que exista cualquier protección, no solamente la revelación sino también la disponibilidad de la cepa, ha sido descripto apropiadamente como "una pequeña fábrica servida al imitador en bandeja de plata."

Es cierto que en la mayoría de los países, una persona que obtuvo una muestra de la cepa depositada, luego de la publicación temprana tiene que comprometerse a usar la cepa, sólo con fines experimentales y no darla a ningún tercero; pero la vigencia de dichos compromisos es altamente cuestionable, particularmente si se tiene en cuenta la posibilidad de modificaciones menores realizadas en la cepa por mutación, siendo la cepa mutada útil aún para el propósito de la invención. En la Oficina de Patentes Europea (EPO), la posición fué mejorada de alguna manera por un cambio en las regulaciones en 1980, mediante las cuales un depósito sería aún aceptable, si el depositante estipulaba que hasta la concesión de la Patente Europea, la cepa no podría estar disponible a un competidor directamente, sino solamente a un experto independiente, quien podría realizar experimentos en representación de un tercero, pero no pasar la cepa a la persona para quien estaba trabajando. En las oficinas de patentes nacionales de Gran Bretaña y Alemania, sin embargo, las normas aún establecen que un tercero puede tomar la cepa en cualquier momento, con posterioridad a la publicación temprana de la solicitud de patente.

Si bien Japón también tiene un sistema de publicación temprana, la regla en Japón es que un micro-organismo depositado no necesita estar disponible hasta que la solicitud aceptada sea publicada por oposiciones, en cuyo momento, en forma distinta al de la publicación temprana, el solicitante posee derechos que puede ejercitar. Esta solución fué específicamente descartada por la Corte Suprema de Alemania Federal en el caso "Bakers Yeast" en 1975, insistiendo la Corte en que la cepa debe estar disponible a partir de la fecha de publicación temprana.

El segundo aspecto que debemos considerar en la nueva biotecnología, es la protección de las especies vegetales.

El problema actual surge, por un lado, por el hecho que existen básicamente dos sistemas de derecho de propiedad industrial, para la protección de las variedades vegetales o plantas. Uno de ellos es el derecho reconocido por la Ley de Patentes y el otro por la ley para la protección de variedades vegetales.

Agrava más el tema en discusión, el hecho que la legislación sobre protección de plantas, por lo general, no ha tenido en cuenta a las invenciones que resulten de las nuevas técnicas biotec-

nológicas para el cultivo de plantas, sino más bien a los resultados del cultivo biológico natural de plantas.

Por otra parte, algunas de las más recientes legislaciones sobre patentes de invención, contienen previsiones que excluyen las plantas del patentamiento.

Existe un contraste claro entre la Ley de Patentes de los Estados Unidos y la Ley Europea con respecto a las formas de protección disponibles para plantas producidas, ya sea por los procesos tradicionales de reproducción o por las técnicas de manipulación genética moderna. La Ley de los Estados Unidos permite virtualmente que se proteja cada posibilidad, ya sea por la patente de invención o por el certificado de protección regulado por la ley de protección de variedades vegetales.

La ley estadounidense no contempla el concepto de proceso "esencialmente biológico" como hecho que afecte la patentabilidad. Por otra parte, Europa ha creado una dicotomía entre lo "esencialmente biológico" y lo "microbiológico", que aparece difícil de aplicar y proviene completamente de la idea preconcebida de separar las dos áreas, la de la ley de patentes y la ley del derecho de variedad de plantas. Esta división imaginaria, no es la más apropiada a medida que se desarrollan las técnicas de genética moderna de plantas.

En Europa, el intento de hacer una distinción legal entre microbiología e la "alta" biología de plantas y animales, puede ser remontado a un movimiento para la unificación de leyes de patentes de distintos países que comenzó con la llamada Convención de Strasburgo de 1963 y vió su consumación para los países europeos en la Convención de Patentes Europeas de 1973. Este movimiento ha sido precedido por la Convención de UPOV sobre los derechos a variedad de plantas, y los legisladores de patente estaban convencidos del deseo de mantener el sistema separado de la protección de variedad de plantas sin confusión o superposición con la protección de patente. Ambas Convenciones de Strasburgo y Europa excluyeron, en consecuencia, de la patentabilidad: "Variedades de plantas o animales o procesos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales; esta disposición no se aplica a procesos microbióticos o a los productos de los mismos".

La Convención de UPOV agregó su peso también a la dicotomía deseada, regulando que un estado miembro que tenga una Ley de Patentes y una ley de variedad de plantas, no puede ofrecer ambas leyes para el mismo género o especie botánicos.

El aspecto ambiguo de la distinción entre partes de la biología, fué de una gran incumbencia práctica a través de la década, después de su introducción en la ley. Los reproductores de plantas continuaron utilizando su propio sistema, lo cual parecería, en general, haber respondido a las necesidades de los reproductores comerciales y también a las de aquéllos en el sector público, para todos los cuales el sistema de colección de regalías sobre la fabricación y venta de material de propagación, les dió una ganancia moderada con respecto a la inversión. En forma similar, industriales microbiólogos, continuaron trabajando dentro del sistema de patentes y estaban suficientemente preocupados con los problemas de la ley de patentes, que han surgido en lo que fué, su propia área de tecnología. Los profesionales legales enfocaron en forma igual sus propios campos respectivos, especialmente la ley de patentes, donde tuvieron lugar durante ese tiempo, los mayores cambios.

Por último, vamos a discutir el aspecto más controvertido y de reciente aparición en el derecho industrial con referencia a las invenciones de la nueva biotecnología, la protección de las nuevas razas animales.

A diferencia de lo que ocurre con las nuevas variedades vegetales, no existe ninguna modalidad específica de protección en la legislación vigente, pero se contempla en algunos casos su exclusión como materia patentable.

Así ocurre en el Convenio de Patente Europea que en su Art. 53 excluye de la patentabilidad las nuevas razas animales.

Suponemos que al momento de sancionarse dicho instrumento jurídico, la protección de las nuevas razas animales no era posibilidad seria, aún en los desarrollos logrados en ingeniería genética en micro-organismos.

El primer antecedente del tema se remonta al año 1969 en la República Federal de Alemania, donde la Corte Federal de Justicia admitió, pero sólo a nivel de principio, la patentabilidad de un procedimiento para la cría de una paloma con plumaje rojo, ya que

de hecho confirmó la denegatoria de la patente por la insuficiente descripción del procedimiento.

El segundo caso, que deja abierta una amplia discusión sobre el particular, es el ratón transgénico patentado en los Estados Unidos de América el 12-04-1988 bajo el N°4.736.866. Fué el primer animal patentado en el mundo.

Dicho animal, es un ratón alterado genéticamente producido por la vía transgénica en donde genes de un ser fueron transplantados a otro ser la misma especie. Utilidad de dicho ratón alterado genéticamente reside en la investigación médica, ya que la alteración genética lo convirtió en un ratón más vulnerable al cáncer de mama humano, que en ratones comunes y por onde sirve para la experimentación de sustancias anticancerígenas.

La concesión de la Patente Estadounidense N°4.736.866 culminó con la especulación y el miedo de que se encontrara que organismos vivientes multicelulares constituirían objeto patentable después de la decisión en el caso Diamond/Chakrabarty, 477 U.S. 303 (1980). La Corte Suprema sostuvo en el caso Chakrabarty que micro-organismos genéticamente contruídos, constituirían objetos patentables. Siete años más tarde, el Consejo de Apelaciones e Interferencias de Patentes de la Oficina de Patentes Y Marcas de U.S.A., sostuvo en el caso Allen, 2 USPQ2d 145 (Cons. de Ap. e Interf. de Pats. 1987) que ciertas ostras polipoides eran fabricaciones o composiciones de materia que se encuentran dentro de la definición de objeto patentable, de acuerdo con la Ley de Patentes. Con posterioridad a la decisión en el caso Allen, la Oficina de Patentes y Marcas anunció que los organismos vivientes multicelulares, no humanos, de formación no natural, incluyendo animales, constituirían objetos patentables dentro del alcance de la ley. Sin embargo, la Oficina de Patentes acordó una moratoria de dieciocho meses con respecto al patentamiento sobre animales. Luego del vencimiento de la moratoria, la Oficina de Patentes emitió la patente Estadounidense N°4.736.866.

En respuesta a la emisión de la Patente Estadounidense N°4.736.866, la Cámara de representantes aprobó en setiembre de 1988 la Ley de Reforma de Patentes sobre animales transgénicos, H.R. 4970, Cong, 100, 2da. ses. (1988). El artículo 2 de esta ley modifica el artículo 271 del Cód. Estadounidense 35 a fin de especificar que no constituirá un acto de infracción para un granjero (1) reproducir un animal de granja transgénico patentado a través de la crianza, (2) usar el animal en actividades granjeras, o (3) vender el animal o la cría del animal. Sin embargo, la ley específica que constituirá un acto de infracción vender las células de germen, semen, o embriones de un animal de granja transgénico patentado. Finalmente el Artículo 4 de la ley específica que los humanos no constituyen objetos patentables.

Consideramos así un resumen de las invenciones biotecnológicas y los principales problemas que surgen en la aplicación de las leyes sobre propiedad industrial, para su protección.

En el caso particular de los países miembros de ASIPI, el distinto grado de desarrollo tecnológico en las invenciones biotecnológicas nos obliga a un estudio sectorial en función de ello.

Así lo ha entendido la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que ha realizado un estudio comparativo de las disposiciones legales sobre protección de las invenciones e innovaciones biotecnológicas en los países de América Latina con las modificaciones legislativas informadas el 31 de octubre de 1988, publicado por dicha institución como Documento WO/INF/30/1.

Entendemos que el estudio de dicho documento, por los miembros de ASIPI, y un análisis con los desarrollos posteriores a 1988 en el campo legislativo o administrativo de las invenciones sobre biotecnología, como así también con lo acurrido en los países desarrollados del área y fuera de ella, se podría concluir un informe que arribe a conclusiones prácticas sobre la protección de la biotecnología en los países miembros de ASIPI.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- 1) Bio-Technology and Patent Protection F.K. Beier; R.S. Crespi; J. Straus, OECD 1985.
- 2) Patents: a basic guide to patenting in biotechnology, R.S. Crespi, Cambridge-University Press, 1988.
- 3) Patents in Chemistry and Biotechnology, Philip W. Grubb, Clarendon Press, Oxford, 1986.

4) Protección de invenciones e innovaciones biotecnológicas. OMPI — Doc. WO/NF/30-I.

5) Problemática de la protección de las invenciones biotecnológica desde una perspectiva Europea. Alberto Bercowitz,

Revista del Derecho Industrial, enero — abril 1990, Ed. Depalma, Argentina.

6) Legal protection for microbiological and genetic engineering inventions. Roman Saliwanchik Addison-Wesley Publishing Company, U.S.A. 1982.

PRESTIGIE O AGENTE DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

**Profissão regulamentada pelo Decreto-Lei nº 8.933
de 26 de janeiro de 1946.**

S. PETER LUDWIG

Advogado de Darby & Darby — Estados Unidos

BIOTECHNOLOGY PATENT LAST — EUROPE/USA

USA

- Three laws used — Biotech General Patent Law. Two patent laws and one non-patent law.
- Plant Patent Protection Law (1930) New and distinct *asexually* propagated varieties of plants.
- "Only stat. passed specifically protecting living things"
- Plant Variety Protection Act (1970) protects breeder of new *sexually* reproduced plants.

CONTRAST

Old Biotechnology

— (1873) *Louis Pasteur* — patent — living thing claimed innocuously as

1. "Yeast free from germs of organic disease".
2. Process for brewing beer.

New Biotechnology

- Heart — New use of organisms.
- DNA manipulation.
- cell fusion.

INVENTORS USED TO WANT TO BUILD A BETTER MOUSETRAP — TODAY INVENTORS WANT TO BUILD A BETTER MOUSE

Monoclonal/Antibodies Transgenic Microinjection
Want to get protection under Patent Law.

History of Cases Under U.S. General Patent Law

Are life forms patentable?

1980 — *Diamond v. Chakrabarty*

Scotus — Leading case — Oil eating bacteria.

Case held — living organisms deemed patentable subject matter.

CT Said "Anything under the sun made by man" is patentable.

Ex part *Hibberd* — After *Chakrabarty*

1985 PTO Board rules in response to Examiner's rejection.

Ex part *Hibberd* — Corn plant containing increased amount of amino acids was patentable under general patent statute (relief on *Chakrabarty*).

PTO still continued to reject patent applications for higher life forms.

April 1987 POBA&I — Ex part *Allen* polyploid oysters were patentable subject matter.

This decision led Commissioner of Patents to issue statement.

BIG BREAKTHROUGH

Henceforth "non-naturally occurring non-human multicellular living organisms including animals are patentable subject matter (35 U.S.C. §101).

Harvard mouse with increased likelihood of getting cancer.

April 1988 — Harvard mouse — U.S. Patent N° 4,736,866.

Products found in nature still unpatentable.

NOW IN U.S. CAN PATENT

Genetically altered cells — hybridoma

Cell lines

Genes and enzymes.

Animals — i.e. Harvard mouse, coin produces TPA in milk.

EUROPE

Essentially same as U.S. Big difference is in ability to patent multi-cellular organisms — e.g. animals.

OBSTACLE

EPC Art 53-b *excludes* patents for animal and plant varieties or essentially biological processes for production of plants and animals — (not apply to microbiological products and processes). 53A excludes inventions against public morals.

EPO struggled with Harvard mouse.

Examination Division found no acceptable legal or scientific distinction to get around Article 53-B.

Patent Examination Division — rejected claim under §53(B) — *all animals excluded*.

Claim — Transgenic non-human mammal.

53-B. Board said no general exclusion covering all animals.

53-A. Compelling reasons to consider 53-A in cases involving genetic manipulation of animals.

"MYC gene" Invention method of production and animal product — chromosomal incorporation of activated oncogene sequence before birth/after. Did Harvard ask for too much?

ONCOMOUSE CLAIM

Claim calls for transgenic non-human mammalian animal whose germ cells and somatic cells contain an activated oncogene sequence as a result of chromosomal incorporation into the animal genome or into the genome of an ancestor of said animal.

Patent granted on this claim would cover animal that had not been treated in the lab, i.e. cover descendants of the treated animal.

Board said — must balance interest of inventors to have reasonable protection for their inventions and societies interest in excluding certain categories of animals from patent protection.

APPEAL

Board said case remanded to Examination Division to see if subjects is animal variety.

Rationale of Board

NB — Board pointed out to Examination Division that:

1. *Art 53-B* — (excluding protection for animal varieties) is an *exception* to *Art 52 (1)*. Construe exception narrowly.

Art 52 (1) European patents shall be granted for all inventions that are new, capable of industrial application and involve an inventive step. Construe exception narrowly.

2. Legislative History of EP Convention Law not specifically prevent patenting of genetically manipulated animals. i.e. not in EPC drafts or in Strasbourg Convention documents are silent as to reason for excluding animal varieties from patent protection.

NB — EEC — Directive C-143

Harmonization of patent laws for living matter — not yet adopted.

Impact on practitioners must wait to see how term "animal variety" is interpreted, i.e. how much genetic change is required for the new life form to be another animal or still be an animal variety. Keep filing applications in Europe until issue is settled to hang onto priority dates.

SIDELIGHT — Consider 53-A — Droit Moral

Risk that genetically altered animals may escape into environment.

Political decision — no one wants to bell the cat.

In end — likelihood protection will be given.

Appeal to PTO FM Rejection of Examiner

Problem — Is there a special test for patentability over the prior art for biotechnology inventions. Is test for obviousness same as for other areas of technology.

Answer: Yes — 2 cases illustrate.

In re O'Farrell — CAFC 1988

Amgen v. Chugai — CAFC 1991

IN RE O'FARRELL

O'Farrell — from pioneering days of genetic engineer.

Problem — How to "turn on" a cloned heterologous gene, i.e. force foreign gene to be expressed.

No guarantee that a foreign (heterologous) gene will be expressed after transfection, i.e. no guarantee gene will be transcribed and translated into protein.

Strategy — Link the foreign gene to a highly regulated indigenous gene.

When normal control mechanism of the host cell turned on the indigenous gene, the heterologous (linked) gene would also be expressed.

Controllable indigenous gene — B Galactosidase enzyme needed to digest milk sugar needed to digest lactose. (E. coli.)

B Galactosidase gene and regulatory mechanism for B Galactosidase gene (promoter and operator) are next to gene sought to be expressed.

Polisky Reference

Tried to insert gene coding for ribosomal RNA from frog. Gene coding for frog ribosomal RNA was test gene. Ribosomal RNA not normally translated into protein.

Polisky paper "If normal translational stop signals for B Galactosidase are missing in PBGP-120, in phase translational read-through into adjacent inserted sequences might occur resulting in a significant increase in the size of the B-Galactosidase polypeptide subunit".

Claimed invention — some are Polisky paper, but instead of frog Ribosomal RNA, sought to clone a gene coding for a predetermined protein.

Invention reduced to practice — 1977

Paper published — 1978

Application filed — 8/9/78

Polisky application rejected over Polisky paper.

Applicants argued "unpredictability" not certain that gene coding for protein could be substituted for gene coding for frog ribosomal RNA.

Argued - 1) Even though there was speculation that genes coding for proteins could be substituted for the ribosomal RNA gene and would be expressed into protein, this had never been done.

2) Polisky merely an invitation to experiment. Obviousness not require absolute predictability of success. For obviousness under §103, all that is required is a reasonable expectation of success.

Patent Denied — Polisky article held to be a reference.

Reference Taught

Polisky contained detailed methodology for practicing the invention and a suggestion to modify the prior art to practice the claimed invention, and evidence suggesting it would be successful.

Summary

For obviousness under §103, all that is required is a reasonable likelihood of success.

Contrary result in Europe discussed later.

AMGEN v. CHUGAI

Suit for patent infringement two years after O'Farrell.

Major case — involving EPO.

Litigation in US, Europe, Japan

— EPO = 165 AA protein.

Gene DNA — 4000 nucleotides

— Stimulates RBC production.

EPO — Useful in treating animals, blood disorders from defective bone, narrow production of RBC, end stage renal disease.

Very hard to obtain EPO protein. Very rare DNA.

Limited quantity of protein. This makes it difficult to obtain AA sequence information.

Not enough protein.

Hard to design a probe to fish out the gene for EPO from a genomic DNA library.

Inventor used unique probing and screening method.

Used two sets of mixed oligo probes to screen a genomic DNA library.

EPO present in low abundance.

Each set had 128 probes.

Set 1 = 128 probes 20 MER

Set 2 = 128 probes 17 MER.

Use of mixed probes (2 sets) said to be "impractical" (by an essentially concurrent reference) for isolating mammalian protein genes.

No one had successfully screened a library of gDNA using fully degenerate probes of such high redundancy.

Monkey EPO gene was prior art.

Now known that homology between baboon DNA and human DNA was 90%.

Biogen tried to make a probe with baboon DNA and use it to probe human library — didn't work until after Amgen succeeded in isolating EPO gene.

Two Key Factors

DNA nucleotide sequence of human EPO *not known*.

Homology between monkey and human DNA — not known —.

Court concluded no reasonable likelihood of success.

This follows case law principles for chemical cases for 50 years, i.e.

— There as no motivation to change the structure of baboon DNA.

— What beneficial result would be achieved?

— Contrary Result — Europe — *Inventive Step*.

O'Farrell Invention Found Patentable

O'Farrell European Claim — limited to large peptides and EPO Board found Polisky paper would *not* have led the skilled person in the art to the invention.

EPO Board considered whether the "In Phase" regulon arrangement was obvious.

i.e. the Heterologous gene should be in same orientation and be in the same reading frame as indigenous gene.

Concluded that Polisky paper would not have led skilled person to the invention.

EPO Found

Two speculative statements in Polisky paper.

1. Paper suggested expressing eukaryotic DNA with a heterologous regulon system.

2. Implied close linkage with B Galactoside after expression when using a homologous regulon.

"Even if skilled person had gone contrary to art and introduced correct reading frame, he would not have been successful since these would use simple gene."

Simple gene would have been destroyed by proteolytic enzymes, as shown in the specification with respect to somatostatin.

EPO said invention only works with large peptides and claim expressly excludes small peptides which are degraded by enzymes.

But, U.S. claim contains similar limitation which excludes enzyme sensitive products — i.e. claim said *protein had to be "sufficient size to confer stability"*.

WHY CONTRARY RESULTS US/EUROPE

— Different standard for obviousness (Diff. concept?)

— Different facts.

— U.S. court found importance of orientation and reading frame was known from prior art.

— BAML reference not cited in Europe.

— Teaches method for inserting DNA pieces to shift reading frame.

DURDEN

Problem — Need to get plural forms of protection for Biotech inventions.

— Protection for protein (product).

— Method of making protein (expression).

Example — Amgen denied protection

— For method of expressing EPO from its patentable transfected host cell. (U.S. ITC proceeding).

Durden said —

— New process may still be obvious (and therefore unpatentable) when considered "as a whole" notwithstanding that specific starting material, or resulting product, or both is not found in the prior art.

— Use of a novel starting material does not render an otherwise obvious chemical process patentable.

Specific Impact

— Get U.S. patent on a novel host cell — encodes protein (-IFN)

— Can't get patent on method of making the protein with the patented cell — Durden.

— Competitor can take cell to country where not patented and use cell to make protein and ship protein back to U.S. — What to do?

Possible Solutions

— More recent case.

IN RE PLUEDDEMANN (1990)

Court ruled that PTO should have issued patent on a method of *using* a novel patentable material to make a patentable product.

Durden distinguished — Court said it applied to *making* product, not using *it*.

DRAFT CLAIMS TO USING NOT MAKING. LEGISLATION HR5664 WOULD EFFECTIVE OVERRULE DURDEN.

Amend 35 U.S.C. §103 to provide:

A process shall not be considered obvious if an essential material used in the process is novel and otherwise unobvious under §103.

U.S. Biotech industry favored the bill (Pharm. Mfgs. Assn. and Industrial Biotech. Assn.)

Intellectual Property Owners Association opposed the bill on grounds it adopts a "per se" rule for patentability of process claims in certain cases.

Europe — Different result possible?

1889 KONGO ROT (CONGO RED) CASE WEST GERMANY

Hal Wegner says its the *leading* case in the world for patenting analogy process. Discovery that the dyestuff Congo Red is produced by using conventional organic chemistry techniques, but by using specific reactants with predetermined constituents.

Choice of constituents and reactants driven by motivation of skilled worker to make Congo red.

So called analogy process.

Theory — choice of novel reactants driven by desire to make the final product.

NB German law — Not EPO.

Patent harmonization — may reconcile U.S. rule with Kongo Red Rule.

Japan — Same rule — Analogy process is patentable.

Best Mode

U.S. Patent Law requires patent applications disclose best mode contemplated by inventor for carrying out his invention (§112). Patent invalid if best mode concealed. Not problem of enablement (sufficiency). Separate requirement.

Application can be enabling (sufficient disclosure). But not satisfy best mode.

Issue

In field of living materials should a biological deposit be required to meet the best mode requirement.

U.S. Best Mode Inquiries

1. At time of filing did the inventor contemplate a best mode of practicing the invention.

2. If he did, is his disclosure adequate to enable one skilled in the art to practice the best mode.

Amgen — EPO Patent in U.S.

Best (Mode) host cells contemplated by Amgen were CHO B11, 2.1 (Transfected Chinese hamster ovary cells).

Example 10 = 2 pages of patent N 3Y2 columns

Production of these cells described in Example 10 of Amgen patent, but transfected cells were not deposited, even though Amgen had them prior to grant of patent (prior to filing third application).

Specification didn't mention B11.3.1. but told how to make it (Example 10).

Example 10 disclosed 2 strains of cells, one subjected to 1000 nanomolar MTX, other to 100 NM mTX but specification didn't say which was preferred.

COURT SAID BEST MODE SATISFIED SINCE BOTH LINES WERE DISCLOSED AND CLAIMS REQUIRE USE OF BIOLOGICAL MATERIALS THAT WERE CAPABLE OF BEING PREPARED IN THE LABORATORY FROM READILY AVAILABLE BIOLOGICAL CELLS USING THE DESCRIPTION IN EXAMPLE 10.

RULE (HOLDING)

If claimed cells can be prepared without undue experimentation, using known materials and based on the description in the specification, no deposit is required.

IMPACT

1. Uncertainty in business community. Can get patent and keep best cells as a trade secret. NOT TRUE

2. Foreign protection — Europe/Japan. Deposit required to satisfy disclosure requirements.

MOORE v. U.C.

CRUX of question are a person's tissues his personal property. California Case, 197 John Moore — Hairy Cell Leukemia.

UCLA — Dr. Golde

Splenectomy.

Got consent to operate — not to do research or to make comm. sales.

1979 — established cell line produced IFN & CSF.

Moore returns to hospital several times 77-79.

Took blood and serum tests for "his health and well being". 1/81 Golde/UC got patent on cell line.

Called — "MO" cell line.

Moore asked to sign consent to research — "NO"

Sued for conversion

Interference with possessory and ownership interests in personal property.

Also, breach of fiduciary duty.

Lower Ct — Dismissed.

Appeal Ct — Said stated C/A for conversion.

Supreme Court — No conversion.

Court said was breach of fiduciary duty (see highlighted notes).

Moore only California state case

— Persuasive authority elsewhere, not binding authority, i.e. other courts not bound to follow it.

Before splenectomy — Golde planned to get some of Moore's tissues and do research.

Spleen removed 1976.

— Moore returned to hospital many times. Golde took blood-serum-cells.

— Moore told tests needed for his health.

— Golde/UC/Quan used Moores spleen cells to make a hybridoma (cell line) — *By 1979.*

— Golde/UC gave exclusive access to cell line to GI.

UC got research grant (Golde's Lab — \$330K/5 years).

Golde — 75K shares of GI.

Moore's cells = Produced cell line that was gold mine.

Produced level lymphocines.

— IFN

CSF

levels made easy to get sequence material.

Jan. '81 — Regents apply for patent on "MO" cell line.

3/84 patent granted 4,438,032.

(Patent identifies "MO" line)

*** MOORE NEVER CONSENTED TO COMMERCIAL USE OF HIS CELLS**

Some time after surgery Moore offered second agreement — gave consent to do research on his cells — Moore not sign.

Moore sued for:

1. Conversion.

2. Breach of Fiduciary duty.

3. Lack of informed consent.

4. Fraud and deceit.

Lower Court — Dismissed — Said no C/A.

Appeal Court — Reversed — Said stated C/A for conversion.

Calif. Supreme Court — Moore cannot state C/A for Conversion.

Conversion — Interference with possession and ownership interests in personal property.

Supreme Court — Conversion only. Possible vs. Golde.

Others not know source of cell line — not know was no K.

To establish conversion — must establish defendant made actual interference with ownership or right of possession of plaintiff.

Court — no conversion:

1. Plaintiff not intend to keep excised body part.

2. California state law limits patents control over excised body -parts.

Court refused to extend conversion theory to third parties. They not participate in the inadequate disclosures that violated patients right to make an informed decision.

Court said Moore had C/A for breach of fiduciary duty.
 — This protects plaintiff without punishing innocent parties.
 Lack of informed consent.

Court

"If use of cells in research is a conversion, then with every cell sample a researcher purchases a tickets in a litigation lottery."

Court's Reasoning

Because Conversion Liability predicated on continuing ownership interest:

1. Companies not likely to invest heavily in developing, manufacturing or marketing a product WHEN TITLE IS UNCERTAIN.
2. Injury to Moore's right to make informed decision remains actionable through Fiduciary Duty.
3. So long as physician discloses research and economic interests that may effect his judgement, patient is protected from conflicts of interest = can make informed decision regarding consent to treatment.

IMPACT OF MOORE

Only a state case — California Wacky Courts.

— Other jurisdictions could go other way.

— Patient still has interest if no informed consent — *Br. Fiduciary*

Duty.

1. Institution must get informed consent before performing invasive procedure and should also get waiver of title to rights in any biomaterials obtained from patients tissues.

A. What happens if patient wants consent?

— offer profit sharing deal?

— don't perform surgery?

B. Problem — Physician/Researcher may not know until after tissue removed if it is valuable for research.

For cells being licensed or developed:
 C. Check title to existing cell lines is clear.

BIOTECH LECTURE 10/17/91

What is patentable/protectable:

U.S.

Europe

Discuss some key issues for patenting.
 Illustrate with specific cases.

1. Is there a special test for obviousness/inventive step for Biotechnology inventions.

O'Farrell

Amgen-Chugai

2. Are patents available for methods of making biotechnology products.

In re Durden

Congo Red

3. How do you fulfill the best mode requirement for Biotech inventions?

Amgen-Chugai

Scripps v. Genentech

4. Is there a personal property right in human tissue?

MOORE V. CALIF.

IMPACT ON PRACTITIONERS — SUGGESTIONS

Need to discuss some technical details.

Will do my best to keep it simple.

Amgen v. Chugai
 District Court Decision
 13 U.S.P.Q. 2d 1737 (12/89)

ADVOCACIA

PIETRO ARIBONI S/C

INTERNATIONAL LAW OFFICE

Av. Paulista, 352 - conj. 51/57 - São Paulo-SP - CEP 01310 - BR

Telefones: 289-3385 - 289-3386 - 289-3988 - 287-1703

P. O. BOX 3967 - ZIP 01065 - Telex: 1134338 ADVA - BR

FAX: 0055 11 2883220

MARIA MARGARIDA RODRIGUES MITTELBACH

Diretora de Patentes do INPI

Salientamos, preliminarmente, que, dada a abrangência do tema e suas implicações e complexidades, tanto sob o aspecto puramente jurídico como tecnológico e econômico, e principalmente não sendo nossa especialidade, não temos a pretensão de esgotar ou até mesmo trazer algum esclarecimento efetivo quanto à questão.

O nosso propósito é o de registrar algumas considerações de ordem prática, no ensejo de que as mesmas sirvam de reflexão e possam, de algum modo, se somarem às inúmeras colocações de renomados estudiosos sobre esta matéria.

Historicamente, o desenvolvimento tecnológico dos países desenvolvidos aparece intimamente associado a existência e evolução do sistema de patentes. Criticando por alguns como gerador de efeitos monopolizadores e condicionadores de dependência tecnológica, por outros como instrumento necessário para estimular a atividade inovadora e a transferência de tecnologia, o sistema de patentes, notadamente, no limiar da nova revolução industrial onde a tecnologia passa a ser fator preponderante de produção e a velocidade das inovações exigem, cada vez mais, substanciais investimentos em pesquisa, tem merecido especial atenção a nível internacional.

No contexto da nova ordem econômica mundial, os detentores do conhecimento tentam manter suas hegemonias tecnológicas através de uma proteção cada vez mais abrangente de suas invenções visando garantir o melhor acesso e domínio de mercados que lhes permitam obter o máximo de benefícios possíveis de sua exploração econômica.

A busca pelo equilíbrio entre os direitos conferidos pela patente e os deveres dela decorrentes, de modo a que o sistema seja utilizado como indutor do desenvolvimento econômico, social e tecnológico de cada nação considerados seus diferentes níveis e condições sócio-econômicas e capacitação tecnológica, vem sendo alvo de preocupações específicas por parte da comunidade internacional gerando conflitos e ocasionando pressões e sanções de toda ordem.

Não é fortuitamente que, nesse conjunto de verdadeiro processo revolucionário de tecnologia e ordem econômica que a proteção à nova Biotecnologia se insere.

A proteção através de patente envolvendo processos biotecnológicos clássicos utilizando organismos vivos existentes na natureza remonta a seu surgimento.

A possibilidade, contudo, de proteger, através do sistema de patentes, organismos vivos, dada a sua peculiaridade e a par de questões éticas quanto a proteção animal, vem ao longo da última década, ensejando numerosas considerações em vista, principalmente, da determinação da extensão e do alcance da proteção e da necessidade de adaptação de alguns dos princípios fundamentais do sistema patentário, tais como: suficiência descritiva, novidade e aplicação industrial.

DOS PRINCÍPIOS DO SISTEMA

Suficiência Descritiva

A característica de suficiência descritiva é condição essencial, necessária e inerente ao sistema de patentes.

Assim, uma invenção deve ser descrita de forma suficientemente clara e completa para que um técnico no assunto seja capaz de reproduzi-la integralmente, a partir do conteúdo do documento de patente.

Na indústria de fermentação clássica, por exemplo, onde são usados microorganismos conhecidos existentes na natureza e disponíveis, o problema da descrição do microorganismo em essência não ocorre.

Reconhecida, porém, a dificuldade de descrever por escrito de forma suficiente alguns microorganismos e de modo a atender o requisito de suficiência descritiva, foi sendo admitida, a nível internacional, a possibilidade de suplementar a descrição do pedido de patente com um depósito da cepa em centros depositários assegurando sua conservação durante, pelo menos, a vigência da patente.

Um passo decisivo para a adaptação das funções das diversas instituições depositárias surgidas, no que se refere ao processamento do sistema de patentes, foi a adoção, em 1977, com entrada em vigor em 1980 do Tratado de Budapeste para o Reconhecimento Internacional de Microorganismos para o propósito do processamento de patentes.

É de se notar que o termo "microorganismo" tem sido admitido incluir, para fins de depósito visando o processamento de patentes, não só os microorganismos *per se* mas também células de plantas e animais ou qualquer matéria que seja auto-replicável ou que esteja contida ou possa incorporar-se em organismos hospedeiros ou seja reproduzível mediante replicação do organismo hospedeiro.

O Tratado de Budapeste, estabelece, além dos requisitos necessários para que um centro depositário seja reconhecido como autoridade internacional de depósito, o procedimento e as condições para depósito do material biológico e para liberação de amostras do mesmo à terceiros.

Considerando que o material biológico depositado suplementa o relatório descritivo do pedido, o mesmo deve tornar-se acessível ao público a partir da divulgação do pedido de patente, embora, dada a natureza da matéria a obtenção de amostras possa estar subordinada a certos requisitos, dentre os quais: ciência e eventual autorização do inventor, garantias quanto à segurança de manipulação e compromisso quanto a não disseminação do material.

Neste sentido, é interessante observar certos dados relacionados às autoridades depositárias internacionais, publicados pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual — OMPI — que compara o número de depósitos efetuados e o número de amostras fornecidas, sejam: aos Escritórios de Patentes; ao depositante ou pessoa por ele autorizada e a terceiros legalmente intitulados segundo a legislação nacional do país contratante.

Novidade

Por sua vez, no caso de invenções relacionadas à biotecnologia, pode ocorrer problema de distinção entre descoberta e invenção, desde que, descobertas não são passíveis de proteção através de patentes.

Tem sido considerado como descoberta tudo o que pré-existe na natureza sem a intervenção do homem, bem como a verificação de fenômenos e propriedades intrínsecas ao referido produto ou leis naturais.

Segundo definição constante do Tratado de Genebra sobre o Reconhecimento de Descobertas Científicas uma descoberta é o reconhecimento de fenômenos, propriedades ou leis do universo material não previamente reconhecidas e capazes de verificação.

A ocorrência na natureza de materiais biológicos em forma complexa, impura ou de misturas onde a intervenção humana é necessária através de processos de isolamento ou purificação de forma a que o material seja passível de utilização tem levado a considerações no tocante a natureza de descoberta ou não em relação a esses produtos, uma vez que os mesmos não são *disponíveis* na natureza apesar de sua pré-existência.

No que se refere ao sistema patentário é destituída do requisito de novidade toda a matéria tornada acessível ao público através de uma descrição escrita, oral ou qualquer outro meio, contudo, a descrição ou divulgação há que ser certa quanto a existência e data e suficiente de tal forma que um técnico no assunto possa realizá-la.

Há que ser nesses casos, analisando se eram disponíveis informações quanto a existência do material biológico em sua forma complexa ou de mistura, seu uso e composição. Contudo, se o produto isolado ou purificado é fisicamente diferente da forma pré-existente em que era disponível, o conceito de novidade estaria em princípio preenchido.

Assim, algumas legislações têm reconhecido a novidade, e, conseqüentemente, a proteção patentária para tais produtos.

Por sua vez, se com as informações disponíveis o isolamento ou purificação forem óbvias para um técnico no assunto, o produto poderá até ser revestido do caráter de novidade mas deixaria de

preencher o requisito de atividade inventiva, também inerente ao sistema de patentes.

Todas essas considerações estão também intimamente ligadas ao princípio de que a diversidade biológica existente na natureza é uma herança da humanidade e que seus componentes deveriam estar disponíveis sem restrições. Neste sentido, estão sendo realizados estudos no tocante a uma possível convenção internacional sobre a conservação e utilização da diversidade biológica do planeta e entre tais estudos a questão quanto aos eventuais direitos de Propriedade Intelectual ou compensações e o acesso aos recursos genéticos e a biotecnologia está sendo avaliada (1).

Aplicação ou Utilização Industrial

Quanto ao conceito de aplicação industrial ou utilidade, o mesmo estabelece uma linha clara entre criações não patenteáveis e invenções. O conceito industrial deve ser entendido de uma forma ampla, incluindo inclusive todo o setor de agricultura. Excluem-se, basicamente, do conceito de utilização industrial as técnicas terapêuticas e cirúrgicas e de diagnósticos. Na área específica da biotecnologia há que se distinguir as pesquisas de caráter puramente científico — onde a utilização não é fator preponderante e nem sempre determinada — e a tecnológica. Assim, para que se fale em invenções privilegiáveis, o requisito quanto à aplicação final do desenvolvimento (processo ou produto) é *condição necessária*, ainda que, em algumas legislações seja hoje permitido que tal utilização não seja evidenciada no momento do *depósito* do pedido de patentes mas no decorrer do processamento para sua concessão.

No que tange ao alcance da proteção, o primeiro problema em relação à extensão e alcance da proteção na área da biotecnologia, onde a questão é bastante controversa, surge da extensão da proteção da patente de processo ao produto diretamente obtido por tal processo, considerando, principalmente, que a maioria dos países não admitem proteção patentária para variedades de plantas e animais. Assim, alguns desses países excluem de proteção os produtos que *por si só* não seriam passíveis de proteção.

O segundo ponto a ser considerado seria estabelecer se a proteção se estende ao produto individual obtido pelo processo ou também aos produtos do mesmo através de clonagem (replicação) e ou diferenciação (plantas obtidas de células).

A orientação do Comitê de Peritos sobre invenções biotecnológicas que vem discutindo a matéria no âmbito da Organização Mundial da Propriedade Intelectual — OMPI (2), nesse caso, é no sentido de que: Se o objeto da patente é um processo para a produção de matéria viva ou outra matéria contendo informação genética que permita sua multiplicação numa forma idêntica ou diferenciada, qualquer proteção conferida pela patente de processo ao produto obtido pelo processo não deve se estender somente ao produto inicialmente obtido pelo processo patenteado mas também aos produtos idênticos ou diferenciados de qualquer geração subsequente obtidos dos mesmos.

UMA OUTRA QUESTÃO É A EXTENSÃO DA PROTEÇÃO PARA UM PRODUTO CONTENDO MATERIAL BIOTECNOLÓGICO PROTEGIDO COMO PARTE ESSENCIAL DO MESMO

O problema pode ocorrer, por exemplo, no caso da produção ou uso de um microorganismo contendo DNA protegido por patente para a produção de um polipeptídeo específico ou ainda a produção ou venda de uma planta regenerada de uma célula protegida.

Nestes casos, alguns países consideram a extensão da proteção e assim haverá contrafação quando do uso do microorganismo. Outros deixam de considerar tal extensão.

Até o momento, a orientação do Comitê de Peritos (citado anteriormente) é no sentido de considerar que a proteção por patente para um produto consistindo ou contendo uma informação genética particular como a característica essencial da invenção deveria estender-se a qualquer produto contendo o produto patenteado ou obtido de tal produto no qual a informação genética é de importância essencial para a aplicação industrial ou utilidade de tal produto.

Finalmente, pode-se citar o princípio da exaustão dos direitos que implica na liberdade de terceiros em relação a qualquer ato

relacionado a um produto patenteado desde que tal produto tenha sido colocado no mercado pelo titular da patente ou pessoa por ele autorizada.

No caso da biotecnologia, em sendo o produto patenteado replicável, o problema surge não somente em relação ao uso do produto vendido mas também com respeito à produção do próprio produto por clonagem a partir do produto obtido ou dele originário no caso de sementes, por exemplo.

A nível internacional, o problema parece ainda controverso: Alguns países admitem a exaustão e outros consideram que nesses casos a exaustão não se completa.

Alguns países ainda consideram que o princípio da exaustão assume características peculiares pois se a replicação é utilizada para venda do *próprio* produto a exaustão não seria admitida, contudo, se a replicação é um meio para produção de outro produto a *exaustão* é admitida.

A orientação do Comitê de Peritos neste sentido é que: Se o produto colocado no mercado é matéria viva, a exaustão dos direitos conferidos com respeito ao uso do produto que consiste de uma replicação, seria justificada somente na extensão em que tal replicação é inevitável para um uso diferente da própria replicação.

No que se refere a aplicação do sistema de patentes para a proteção de formas superiores de vida — plantas e animais — o assunto tem merecido, através dos tempos, diversas considerações.

Inicialmente, a proteção para novas plantas surge como um direito especial.

Historicamente, a primeira lei concedendo, sob a forma de patente, proteção a novas plantas, surgiu nos Estados Unidos em 1930, limitada, contudo, a proteção a plantas reproduzidas assexuadamente e novas variedades outras que as plantas propagadas por tubérculos.

A proteção na área vegetal, largamente adotada — conforme quadro demonstrativo elaborado anualmente pela OMPI, é prevista, via de regra, através de legislação específica, aí incluídas as sementes.

Em 1961, surge a Convenção Internacional para Proteção de Novas Variedades de Plantas (UPOV Convention).

Atualmente, dependendo das características do produto-planta e sua forma de obtenção e/ou reprodução são previstas tanto a proteção especial como a proteção por patentes.

Os 2 sistemas de proteção distinguem-se não só pela matéria passível de proteção e seus requisitos mas também e fundamentalmente quanto ao alcance da proteção. Dentre este último, é de ser ressaltado o *breeder's exception*, princípio pelo qual seria permitido obter melhoramentos sobre determinada variedade protegida sem que isto implicasse uma dependência em relação a variedade original.

A última revisão da Convenção, adotada em 19 de março de 1991, parece alterar várias disposições do texto de 1978, entre elas o princípio do *breeder's exception*.

No Brasil as variedades vegetais têm permanecido sem proteção. O Código da Propriedade Industrial de 1945 — Decreto Lei nº 7903 — previa proteção à variedades novas de plantas, condicionando, contudo, tal proteção a uma regulamentação especial que jamais foi estabelecida.

O projeto de lei do Executivo, em tramitação no Congresso, não contempla a proteção patentária à área vegetal e animal, todavia, estabelece que tais proteções serão reguladas por lei especial.

Neste sentido, foi instituída em abril do presente ano, uma Comissão Interministerial tendo como objetivo elaborar um anteprojeto de lei sobre a proteção na área vegetal.

Quanto aos animais superiores, a maioria das legislações parece excluí-los de proteção, contudo, a tendência a nível mundial parece caminhar no sentido de admitir o patenteamento de animais.

A primeira patente de animal superior foi concedida pelos Estados Unidos da América do Norte, em 1988, para um rato geneticamente modificado para facilitar o teste de drogas anticancerígenas. Anteriormente a tal concessão, a admissibilidade quanto a proteção para animais superiores havia sido prevista, em 1987, no caso do processo de produção de poliploidia em ostras, onde a patente foi negada por ausência de nível inventivo e não por tratar-se de animal.

No Brasil, em princípio, parece não haver dúvidas quanto a possibilidade de proteção na área da nova biotecnologia, desde que

a matéria não incida nas proibições do artigo 9º do Código da Propriedade Industrial — Lei nº 5.772/71, todavia, considerando as questões anteriormente citadas, notadamente o problema da suficiência descritiva, a matéria necessita de regulamentação específica. Note-se que o Brasil não sendo signatário do Tratado de Budapeste deverá, no mínimo, indicar centros ou autoridades depositárias de material biológico que possam ser utilizadas ou aceitas para o processamento do pedido de patente no Brasil.

Neste sentido e a par das indefinições ainda existentes a nível internacional, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI procedeu, durante o ano de 1987, vários estudos preliminares, de caráter eminentemente técnico, contando com a colaboração de representantes do setor empresarial, acadêmico e institucional, procurando dirimir questões relacionadas às características dos produtos envolvidos na área da nova biotecnologia, tais como, os plasmídeos, as enzimas, etc. Entretanto, com a criação, em novembro daquele ano, da Comissão Interministerial de Biotecnologia — destinada a integrar as ações desenvolvidas pelos diversos segmentos institucionais ligados a política nacional do setor naquele momento, as iniciativas do INPI no sentido de tentar regulamentar a matéria foram inibidas, no aguardo de deliberação da Comissão.

Com a reforma ministerial as atividades da Comissão, assim como a própria Comissão, foram desativadas sem qualquer conclusão quanto aos temas propostos, notadamente, as questões

referentes à segurança biológica e centros depositários, que afetam de forma direta a área da biotecnologia.

Assim, mesmo que patenteável a matéria segundo o atual Código da Propriedade Industrial, os pedidos de patente, desde que envolvam a necessidade de eventual depósito de material biológico, encontram-se com andamento susgado.

As recentes discussões quanto a alteração da legislação patentária brasileira e a perspectiva governamental de breve adoção de uma nova lei levaram o INPI a postergar o processo de regulamentação que, mesmo em sendo estabelecida de imediato após a aprovação de uma nova lei, não será suficiente, por certo, para dirimir todos os atuais problemas técnicos peculiares à área, a par das questões já mencionadas anteriormente, e outras, que dia a dia envolvem a proteção biotecnológica a nível internacional.

Pelas colocações que procuramos trazer a este forum, é mistér admitir que o mundo passará ainda por uma fase de maturação no tocante à proteção da biotecnologia até que se estabeleçam limites bem definidos. É nosso desejo porém, que o Brasil participe efetivamente deste processo de amadurecimento, sem omissões ou falsas salvaguardas inerentes àqueles que temem o processo de constante evolução.

Referências:

(1) AD HOC Working Group of Experts on Biological — United Nations ENVIRONMENT PROGRAMME de 20/06/90.

(2) Committee of Experts on Biotechnological Inventions and Industrial Property — Biot/CE/IV/4 Prov.



IP/STAT/1988/B

VARIETIES OF PLANTS/OBTENTIONS VEGETALES

PLANT
VARIETIES

OBTENTIONS
VEGETALES

Applications for registration filed and registrations effected during 1988
Demandes d'enregistrement déposées et enregistrements effectués au cours de 1988

Table I

Tableau I

Reporting Country	Applications for registration filed by Demandes d'enregistrement déposées par des			Registrations effected in the name of Enregistrements effectués au nom de			Pays
	Residents Résidents	Non-residents Non-résidents	Total	Residents Résidents	Non-residents Non-résidents	Total	
Argentina (A)	39 39	25 25	64 64	6 6		6 6	Argentine (A)
Austria (A)	77 77		77 77	40 40		40 40	Autriche (A)
Belgium (A)	19 19	109 109	128 128	5 5	33 33	38 38	Belgique (A)
Bulgaria (B)	87 87	2 2	89 89	54 54	1 1	55 55	Bulgarie (B)
Chile (A)	13 13	7 7	20 20	11 11	10 10	21 21	Chili (A)
Denmark (A)	59 59	184 184	243 243	29 29	136 136	165 165	Danemark (A)
Germany, Fed. Rep. (A)	586 586	424 424	1 010 1 010	355 355	244 244	599 599	Allemagne, Rép. féd. (A)
Hungary (B)	38 38	67 67	105 105	9 9	2 2	11 11	Hongrie (B)
Israel (A)	122 122	77 77	199 199	48 48	26 26	74 74	Israël (A)
Italy (B)	117 117	165 165	282 282	28 28	38 38	66 66	Italie (B)
Japan (A)	503 503	76 76	579 579	295 295	63 63	358 358	Japon (A)
Mongolia (B)				2 2		2 2	Mongolie (B)
Netherlands (A)	804 804	336 336	1 140 1 140	482 482	266 266	748 748	Pays-Bas (A)
New Zealand (A)	40 40	32 32	72 72	18 18	37 37	55 55	Nouvelle-Zélande (A)
Republic of Korea (B)	1 1	2 2	3 3				République de Corée (B)

FÁBIO DE SOUZA NETO

Presidente da SUCESU — Sociedade dos Usuários de Computadores e Equipamentos Subsidiários

Inicialmente, queria fazer algumas considerações sobre a SUCESU, a entidade mais antiga e mais tradicional da área de informática do País. Ela foi criada há 25 anos na cidade do Rio de Janeiro, conta hoje com mais de duas mil empresas associadas e representa, com certeza, mais de 80% do mercado comprador do país e está presente hoje em 17 regiões de nosso território. De dentro da SUCESU nasceram várias outras associações — a própria SESPRO, a própria ABICOMP não existia quando a SUCESU foi criada — e em razão de que cada segmento passou a defender os seus interesses próprios, cabendo à SUCESU a defesa dos usuários, dos consumidores de informática.

Nós nos colocamos muito à vontade para criticar e defender as nossas posições, porque foi de dentro dos foros, debates realizados nos congressos nacionais de informática, que pela primeira vez se discutiu a importância de que o país viesse a ter uma política nacional de informática. Este tema mais tarde foi dirigido ao Congresso Nacional, que era o foro mais adequado e que acabou se transformando na legislação em que hoje nós todos convivemos.

Eu fui eleito para a presidência da SUCESU nacional em janeiro de 1990 e, de lá para cá, nós podemos dizer que estamos vivendo uma gestão bastante movimentada. Vivemos um novo governo do ano passado para cá, e tudo aquilo que podia acontecer em termos de alterações na área de informática está acontecendo justamente no período dessa nossa gestão. Então, nós falamos de uma nova Lei de Informática, falamos de um novo Plano Nacional de Informática, falamos de uma nova Lei de Software, falamos de uma nova composição do CONIN, falamos de um novo Código de Defesa do Consumidor. Isso tudo tem permitido que de uma forma muito clara a SUCESU venha colocando as suas posições e, com certeza, nos últimos anos, nesses dois últimos anos, foram anos onde os usuários tiveram maior atenção às suas reivindicações.

Há muitos anos já a nossa entidade critica o modelo usado no nosso País. Nós entendemos que criamos uma indústria nacional de informática, nós entendemos que temos um conjunto significativo de profissionais no setor, nós entendemos que o espírito da legislação era razoavelmente interessante, mas entendemos também, que se cometeram muitos pecados no decorrer desses anos e, lamentavelmente, esses pecados vieram em detrimento dos interesses dos consumidores e da própria sociedade brasileira.

Há muitos anos, nós criticamos que o modelo adotado até agora deu uma ênfase excessivamente elevada aos aspectos industriais e não ao aspecto do uso da informática. Os níveis de utilização da informática no país são muito baixos, mesmo em setores onde os recursos financeiros eram mais disponíveis, como é o caso do setor financeiro — os índices de informatização atingem na faixa de 50%, mas em outros segmentos, onde esses recursos não eram tão disponíveis, os níveis chegam, como no caso da saúde, a 2%; no caso da área educacional em torno de 0.5% de informatização, o que vai contra às teses defendidas pela nossa sociedade.

Nós entendemos que uma sociedade moderna, ela só pode ser competitiva, eficiente, na medida que ela tenha o uso maciço da informática na área industrial, na área de serviços e na área de governo. As considerações que nós iríamos fazer mais adiante com relação ao software, estão embutidas neste contexto maior da situação da informática no Brasil.

Como eu disse há pouco, nós tivemos a oportunidade de ter uma intensa participação em torno desse processo de mudança da informática brasileira, não somente como membro do CONIN, do Conselho Nacional de Informática e Automação, mas, também, como presidente da nossa entidade a nível nacional neste período. As nossas posições foram no sentido de desenvolvermos uma política que privilegiasse muito mais estímulos ao desenvolvimento de tecnologia no país do que restrições.

Nós defendemos, já há algum tempo, as parcerias tecnológicas, as *joint-ventures* de capital e de tecnologia, nós defendemos haver maior flexibilidade para investimentos aqui no país, defendemos maior investimento na área de recursos humanos e na área de pesquisa e desenvolvimento. Se o modelo adotado até agora era

composto de três variáveis, uma delas reserva de mercado, outra, os investimentos em recursos humanos e outras, os investimentos em pesquisa e desenvolvimento, nós acabamos concluindo que tivemos uma ênfase muito grande na questão da reserva de mercado, mas muito pouco resultado nos investimentos em recursos humanos e nos investimentos em pesquisa e desenvolvimento.

Esse processo que nós vivemos no país hoje, que é um processo de transição de um modelo mais fechado para um modelo mais aberto, não é o processo que nós usuários gostaríamos de estar vivendo, da forma que estamos vivendo. Na realidade, as posições que nós defendemos foram no sentido de que ao invés de nós passarmos por essa fase de transição, que no nosso entendimento acabou prejudicando tanto usuários quanto fabricantes, da forma como nós estamos vivendo, que nós tivéssemos uma abertura de mercado, já naquela ocasião, com alíquotas de importação até mais elevadas que estamos vivendo hoje, como forma de preservar a nossa indústria nacional e os investimentos realizados no país.

Nós entendemos que a forma como o processo está se vivenciando, ele acabou inibindo os investimentos por parte dos usuários — muitos dos nossos associados dizem estar aguardando que a situação se torne mais clara para fazer os investimentos — e acabou prejudicando também a indústria — muitos representantes na indústria reconhecem isto hoje, na medida em que as restrições quanto à importação também os atinge, isto é, se a indústria pudesse mais cedo estar se moldando àquilo que ela terá que enfrentar a partir de outubro de 92, ela chegaria lá em melhores condições do que ela vai chegar.

Alguns erros técnicos também aconteceram nesse processo. Um deles, que nós consideramos grave, foi o governo ter enviado para o Congresso um projeto do Segundo Plano Nacional de Informática, antes de ter enviado o projeto de alteração da Lei de Informática. Na realidade, acabaram sendo colocadas as carroças antes dos bois. Começamos a discutir um programa de aplicação da lei antes de se discutir a lei. Isso gerou problemas enormes no processo de discussão dentro do Congresso Nacional.

Tivemos um trabalho enorme no sentido de defender as teses que nos convinham e também os outros segmentos que defendem interesses específicos, na medida em que, num determinado momento, o relator desse Segundo Plano Nacional de Informática, quando toda expectativa vinha no sentido de uma abertura mais rápida do mercado, mesmo antes de outubro de 92, o relator simplesmente propõe a extensão da reserva de mercado até o ano de 1994. Isso gerou um desgaste enorme e um prejuízo, no nosso entendimento, também enorme para os usuários, para os fabricantes e para o país, já que um número significativo de fabricantes também não queria essa forma de condução do processo.

Depois de uma série de negociações no âmbito do Congresso Nacional, essa dificuldade acabou sendo superada e nós passamos, então, à discussão das alterações da Lei de Informática. Novamente, posições mais radicais no sentido da defesa do modelo vigente, trouxeram muitas dificuldades na discussão desse projeto de lei.

O projeto de lei enviado pelo governo era um projeto muito enxuto, que, basicamente, ampliava a participação do investimento estrangeiro na composição do capital, no caso das *joint-ventures*, ele efetivamente acabava com a reserva em outubro de 1992 e permitia também a fabricação livre, independente de aprovação do governo, a partir desta data. Como contra-partida disso, o relator dessa matéria apresenta no Congresso, na Câmara dos Deputados, um projeto criando um número absurdo de benefícios, de incentivos à indústria nacional. Para se ter uma idéia, dos vinte e seis artigos propostos, praticamente a metade deles criavam ou mantinham incentivos fiscais até então existentes.

Isso gerou, também, uma enorme discussão dentro do Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado, até que nós chegássemos ao texto que hoje aí está e que se encontra com o presidente da República para a sanção. Ainda não é o texto ideal, mas é uma evolução significativa e torna mais claras as regras do jogo, tanto para os fabricantes como para os usuários e para a sociedade de uma maneira geral.

Nós temos, ainda, críticas em relação a esse texto final, na medida que a composição do CONIN proposta é muito burocrata, é difícil de funcionar com essa composição, e também ainda temos restrições a critérios que são mantidos na lei, que dificultam investimentos e associações aqui no país. Nós continuamos lutando no sentido de que esses artigos venham a ser vetados pelo presidente da República.

Em relação ao Código do Consumidor, que afeta a todos nós usuários em relação aos bens de informática e aos serviços de informática, dentre eles o software, nós desenvolvemos alguns esforços no sentido de, primeiro, orientar melhor os usuários em relação aos seus direitos e conseguimos, apoio também das instituições que prestam serviços e que fornecem produtos, no sentido de tornar mais clara a relação entre o fornecedor e o usuário, que, como todos sabem, em alguns aspectos ela é bastante tumultuada, muito difícil.

Nós temos problemas sérios de qualidade de produtos, nós temos problemas sérios de tecnologia e, muitas vezes, a dificuldade é enorme no sentido de preservar os direitos dos usuários. Esse Código de Defesa do Consumidor veio no sentido de trazer maior garantia a que os direitos venham a ser respeitados.

Nesse sentido, nós estamos em fase de desenvolvimento de uma tentativa de realizar uma convenção coletiva de consumo, que é prevista no Código do Consumidor, englobando uma entidade de usuários como a nossa e uma entidade de fabricantes. Essa convenção estabelecerá garantias mínimas de atendimento às necessidades dos usuários. E a idéia é que isso se estenda também à área de software. O maior problema que os usuários enfrentam na área de software hoje é a chamada pós-venda, depois que o produto é entregue. A questão de atendimento, a questão da evolução do produto, é um problema que nós, usuários, enfrentamos com bastante dificuldade.

Especificamente, em relação ao software — eu não vou me deter aqui em considerações sobre a legislação atual ou também sobre a legislação que se encontra para discussão no Congresso, porque aqueles que me antecederam já fizeram várias referências a ela. Eu só queria dizer que, antes de que esse projeto fosse enviado ao Congresso, nós formulamos um posicionamento junto ao governo das nossas expectativas em relação à nova legislação.

Dentre elas, nós reivindicávamos revisão das taxas de importação e de outros impostos. Nós reivindicávamos a utilização do dólar comercial nas nossas importações. A eliminação dos exames de similaridade — já foi mencionado aqui; a liberação da importação direta pelo consumidor, independente do número de cópias, a eliminação de exclusividade na distribuição no país por empresas nacionais, a revisão do cadastramento de programas. Defendíamos a manutenção de estímulo ao desenvolvimento do software nacional e a definição do enquadramento fiscal do software.

O que eu poderia dizer, é que a maioria das reivindicações que nós fizemos estão sendo atendidas nesse novo projeto. Inclusive, uma delas, muito polêmica, que já foi abordada aqui, que é questão da taxação, do enquadramento fiscal do software. Aqui é um lance até interessante, porque nós conseguimos aprovar numa reunião do CONIN, onde fizemos um acordo com as várias entidades civis que lá participam e ante a ausência de alguns representantes do governo que eram contra esse enquadramento, nós conseguimos fazer com que esse enquadramento do software como serviço viesse a ser aprovado.

Então, as reivindicações maiores que nós fizemos vêm sendo atendidas nesse projeto que se encontra no Congresso Nacional, e nós entendemos que virão a resolver uma série de dificuldades que nós vimos tendo até o momento. Dentre elas essa questão, por exemplo, do preço do software, nós achamos que o preço no Brasil ainda é muito caro e também entendemos que nós precisamos de escala maior para torná-lo mais acessível ao usuário. Entendemos, também, que a reserva contribuiu muito para essa situação, porque, na medida em que nós tenhamos um nível de informatização baixo,

isso dificulta o desenvolvimento do software nacional e, neste momento, nós defendemos alguns aspectos em relação ao futuro, que eu vou colocar aqui.

Por exemplo, nós queremos na área de software estímulos e não restrições. Eu lembro que, até bem recentemente, existia um projeto na Câmara Federal, querendo taxar o software estrangeiro em 200%. Nós achamos isso um absurdo e entendemos que não é desta forma que nós vamos desenvolver a indústria nacional de software, mas, sim, através de estímulos.

Que tipo de estímulos? Uso do poder de compra do governo, mas o uso de uma forma inteligente e não paternalista. Não comprar o nacional porque ele é nacional, mas porque ele é bom, porque ele é competitivo. Nós defendemos linhas de financiamento que priorizem a qualidade do produto e a competitividade. Mas nós também queremos que o produtor olhe mais para o mercado e não fique dependendo simplesmente de compras governamentais.

Nós entendemos que a qualidade do produto tem que estar muito ligada ao desenvolvimento da empresa nos aspectos administrativo, financeiro, de *marketing*, da questão da formação da marca do produto, inclusive para ter a oportunidade de ocupar espaços a nível internacional. E nós não somos favoráveis à pirataria, a nossa entidade também é contra a pirataria, nós entendemos que isso acaba, no final das contas, sendo um mal para o usuário, um mal para a indústria de software e um mal para País. Mas nós também entendemos porque muitas vezes isso acaba acontecendo. Nós chegamos, em determinados momentos, a ter um preço realmente absurdo do software aqui no país, por conta de legislação e de uma série de procedimentos, impostos e outras condições que nós todos enfrentamos.

Nós entendemos, também, as responsabilidades dos usuários, no sentido de que nós temos que ter um maior investimento em treinamento, para usar da melhor forma possível aquilo que nos é oferecido. Temos que continuar exigindo maior qualidade. Nós defendemos, por exemplo, que se crie no País os centros de tecnologia de software, como já existem em outros países, que tem tido sucesso, e entendemos que o governo tem que participar e estimular esse tipo de coisa. Entendemos que os estímulos devem estar relacionados a investimentos em pesquisa e desenvolvimento. A dedução do Imposto de Renda, por exemplo, desde que ele tivesse em contrapartida investimentos em pesquisa e desenvolvimento, é vista de uma forma positiva por nós.

Entendemos, também, que o modelo até agora adotado dificultou o desenvolvimento da indústria no País, na medida em que esta não teve acesso à tecnologia de mais alta qualidade, que viria a torná-la competitiva nos mesmos termos daqueles produtores internacionais. Defendemos a cooperação, as parcerias, as cooperações internacionais e concordamos quando o próprio governo diz entender que a área de software é considerada como prioritária, e isto consta do Segundo Plano Nacional de Informática. Nós não conseguimos entender porque que o Conselho Nacional de Informática, que é a entidade composta por representantes do governo e da sociedade civil, não tem como um dos seus componentes, um representante da área de software. Nós, como usuários, entendemos que isso não está correto e procuramos durante o trabalho que desenvolvemos lá no Congresso Nacional, fazer com que esse representante estivesse presente.

Enfim, a nossa visão é uma visão otimista em relação ao que aí vem, tanto na área de informática, na área de *hardware*, na área de software, na própria legislação de software. Nós entendemos que existem espaços enormes para o desenvolvimento dessa tecnologia aqui no País e os usuários, por nós representados, têm o maior interesse em que esses segmentos se desenvolvam, se tornem mais competitivos, de tal maneira que isso venha a atingir uma de nossas metas e reivindicações, que é o aumento do nível de informatização da sociedade brasileira.

FLÁVIO LEONARDOS

Advogado de Momsen, Leonardos & Cia

Nós precisamos esclarecer bem que software não quer dizer absolutamente, programa de computador. Programa de computador é um componente de um software. Então, quando se dá a proteção jurídica, a via de Direito Autoral a um programa de computador, não podemos empregar a palavra software, porque envolve uma série de outras coisas, dentre as quais, por exemplo, manuais, e a própria tecnologia embutida para se chegar àquele programa de computador.

Quer dizer, por um esforço interpretativo da legislação de Direitos Autorais, notadamente do artigo 6º, inciso 1º, que diz que "é considerada como obra intelectual toda obra, seja qual for a sua forma de expressão, e os escritos", nós podemos chegar à conclusão de que um programa de computador, por ser um escrito, faria jus à proteção de Direito Autoral. E essa discussão, seguramente, não só no Brasil, mas, sobretudo, no exterior, até hoje se trava.

Mas eu não gostaria de ficar restrito a proteção autoral. Eu gostaria de trazer a vocês um testemunho de como no nosso dia a dia — e aqui como advogado de empresas de informática nacionais e estrangeiras — como se processa todo o recebimento de um contrato de distribuição, como se processa a remessa relativa ao pagamento previsto nesse contrato de distribuição. E abordar, novamente na prática, como funciona o mecanismo fiscal. Não é novidade para muitas pessoas que se faz contratos de distribuição entre uma empresa estrangeira e uma empresa nacional.

A esse respeito, eu gostaria de dizer a vocês o seguinte: Para que um software hoje seja comercializado no país e para que este software de titular estrangeiro possa legalmente ser comercializado no país, há a necessidade, enquanto a nova Lei de Software não for promulgada pelo presidente ou apreciada pela Câmara e pelo Senado, de se cadastrar o programa no Departamento de Política de Informática, o DEPIN — que nada mais é do que a SEI com nome novo, e de se averbar o contrato de distribuição junto ao DEPIN. A averbação do contrato, bem como o cadastramento do programa, são condição necessária para a comercialização do programa.

As empresas estrangeiras vêm celebrando, seguramente desde 1987, o maior número de contratos de distribuição com empresas nacionais. Até bem pouco tempo atrás, salvo melhor juízo, o Departamento de Política de Informática já havia cadastrado cerca de treze mil programas. Destes 13 mil programas acho que cerca de nove mil seriam de empresas estrangeiras e quatro mil ou três mil e tantos de empresas nacionais. Mas, de qualquer maneira, mesmo a empresa nacional que não tenha desenvolvido o seu programa de computador sob encomenda, também deve cadastrar esse programa no DEPIN.

Vejam bem, cadastrou-se o programa no DEPIN, averbou-se o contrato de distribuição junto ao DEPIN, fixou-se o preço a ser pago por essa distribuição e notem bem que este preço tem que ser preço certo por cópia implantada, que não pode exceder à média mundial, relativa a esse produto ou, em outras palavras, se determinado programa de computador nos EUA custa cem dólares, na Comunidade Econômica Européia, ele varia numa escala de 160 a 210 e no Japão o mesmo produto é cobrado por 250 dólares, o preço no Brasil tem que estar dentro da escala de comercialização no exterior. É isto que quer dizer média de preço no exterior. Nada além disto. Qualquer outra coisa é ficção.

A própria Lei 7646 diz que o autor do programa, para sua garantia, poderá registrá-lo para fins de prova de autoria, muito embora a própria Lei 7646 diga que a proteção independe de cadastro ou registro onde quer que seja. Houve muita discussão na época e devido a pressões internacionais e, sobretudo, ao meu ver, uma defesa equivocada do dep. Roberto Campos no sentido de se retirar da extinta SEI a competência para se cadastrar ou para se registrar programas de computador para fins de prova de autoria, foi delegada ao Conselho Nacional de Direito Autoral a competência para designar onde se processaria o registro para fins de direitos autorais. E o CNDA acabou nomeando o INPI como sendo a repartição competente para se processar o registro.

O INPI expediu um Ato Normativo, se não me falha a memória é o de número 95, aonde elencou, dentro dos princípios da Lei 7646 e do decreto de regulamentação, como se processa o registro no INPI. Esse registro, para fins de autoria não foi lançado mão por todas as empresas. Tanto quanto eu saiba, cerca de 47 programas foram registrados no INPI. E por que isso? Porque se criou um sistema onde, para registrar a autoria de um programa, tem-se que submeter ao INPI, passagens do seu programa suficientes para caracterizar a obra e colocá-las num envelope. Nesse envelope, só cabem sete páginas. Sete páginas, num programa de contabilidade, não equivalem nem à introdução desse programa de contabilidade, que na maioria das vezes são escritos em Pascal. Pascal é uma linguagem onde qualquer programa, seja ele de contabilidade, seja de pagamento de anuidades de patente, seja do que for, até entrar nos módulos efetivos do programa, são todos iguais. Então, todos iriam apresentar sete páginas iguais. Iríamos acabar não tendo autoria de nada.

Determinadas pessoas vieram-me dizer que o INPI estaria exigindo que essas sete páginas ou mais deveriam se referir ao código fonte. Eu absolutamente não posso dizer se isto é verdade ou não, porque desconheço. Eu, pessoalmente, nunca registrei nenhum programa no INPI. Mas devido ao número de 47 registros, devido às taxas que são cobradas, é muito caro, e sobretudo, é desnecessário para provar a autoria. Há outros meios de prova. Ademais, o cadastramento do programa no DEPIN é mais do que suficiente para se comprovar a autoria.

Agora, a nova Lei de Programas de Computador, pelo menos o projeto de nova lei, ao se extinguir o cadastramento no DEPIN, e se extinguir a necessidade de se averbar um contrato, manteve o registro no INPI. Eu não sei se isto vai fazer com que as empresas passem a procurar o INPI para registrar os programas ou se alguma outra maneira será encontrada por essas empresas a fim de proteger melhor esses programas no Brasil.

Voltando, então, ao que eu estava falando, fez-se o contrato de distribuição, averbou-se, começamos, então, a distribuir o programa no Brasil, e como é que se paga isso? Como é que a empresa distribuidora no Brasil vai poder remeter esse preço certo por cópia implantada?

O Banco Central, depois de muita discussão expediu a Circular 1534. Essa circular regula o pagamento por parte dos distribuidores do resultado apurado com a distribuição dos programas no Brasil e regula também o pagamento relativo à aquisição de cópia única por parte dos usuários finais, esses importados diretamente. Com relação à cópia única, os usuários poderiam entrar diretamente em contato com as empresas estrangeiras e adquirirem uma ou mais cópias de determinado programa. A empresa estrangeira emitiria uma fatura pró-forma, que seria um dos documentos; outro seria a Declaração de Importação, que deveriam ser submetidos ao Banco Central para a posterior remessa relativa à cópia única.

Entretanto, o Ministério da Economia expediu a Portaria 181, onde diz claramente que, se na fatura o valor do suporte físico do programa, o valor do disquete, não vier discriminado à parte do valor do programa, a taxa será feita sobre o valor total da nota. Se a empresa emite uma fatura de cem dólares pelo programa de computador, os impostos de importação e os que por ventura incidam — IPI, ICM, o que quer que seja — incidirá sobre o valor desses cem dólares. Entretanto, se se discrimina na nota, por exemplo: "valor do programa desenvolvido: 90 dólares; valor do manual: 8 dólares; valor do disquete: 2 dólares", o imposto de importação e o IPI e o ICM somente incidirão sobre os 2 dólares, porque houve a discriminação do disquete. Então, attem bem, que essa discriminação em uma fatura pró-forma também se aplica à fatura que o distribuidor deverá receber.

Vejam bem, que a distribuição pode ser feita em duas formas. Primeiro, o distribuidor interna no país o que se chama *master-copy*. Isso quer dizer o seguinte: o distribuidor recebe uma cópia desgravada, aqui ele reproduz e paga ao titular do programa sobre cada reprodução efetivada no Brasil, ou o distribuidor importa do titular do programa tantos programas quantos forem necessários, são vendidos e a fatura do programa ao distribuidor também deverá

discriminar o que é programa, o que é manual e o que é disquete, porque senão, o distribuidor também pagará as taxas sobre o valor total da nota e não sobre o valor de disquete.

Notem bem que a Circular 1534 limitou a aquisição de cópia única ao valor de 20.000 dólares. Ela também limitou o valor da remessa pela distribuição dos programas a 100.000 dólares por remessa. E, sobretudo, eu gostaria de dizer, enquanto na importação de hardware, na importação de computadores ou modem, aplica-se o dólar comercial, na importação de programas de computador aplicar-se o dólar flutuante. Há essa diferença de taxação.

Eu gostaria também de chamar a atenção de vocês para um fato que já foi abordado aqui na mesa, da importância que se dá à marca de um determinado programa de computador. Um programa de computador é uma obra intelectual extremamente complexa, mas ele é comercializado através de um nome. A proteção de uma marca com relação ao programa de computador é muito importante. Como também é extremamente importante que o órgão onde se faz o registro de marca, também reprima que empresas nacionais registrem marcas de estrangeiros no Brasil. Exemplos: Informix, Clipper, o próprio MS-DOS, Pagemaker, Nintendo, e assim sucessivamente.

Também é importante que o próprio órgão não dê viabilidade para empresas de processamento de dados, na classe 4034, cuja marca é Proconin. Se uma empresa registra a marca Proconin e nós temos um Conselho Nacional de Informática e Automação que se chama CONIN, me parece que essa marca não deve ser registrada e, no entanto, a sua viabilidade foi publicada.

Também é importante, por outro lado, que na apreciação de um contrato de transferência da tecnologia, se leve em conta toda a complexidade que envolve um programa de computador, toda a complexidade que se envolve na montagem de um hardware e que se deixe de aplicar normas obscuras, dentro do antigo Ato Normativo 15, dentro de uma Resolução 22, que não resolveu nenhum problema. E, sobretudo, dentro de uma Instrução Normativa número 1, que volta ao Ato Normativo número 15. Essa fase acabou. O paternalismo já era. Nós vivemos na era da informação. É preciso dar um tratamento muito mais simples à tecnologia.

Eu torno a lembrar, em 1979, pagava-se 350 milhões de dólares para o exterior a nível de transferência de tecnologia, englobando a tecnologia propriamente dita, os serviços, a marca, a patente, etc. Em 1989, pagou-se 136 milhões de dólares. Será que o Brasil se desenvolveu tanto que não precisa comprar tecnologia, será que ele passou a ficar independente tecnologicamente? Eu acho que não. Acho que houve um excesso de burocracia que inibe o acesso tecnológico. Essa terceira parte que impinge às partes negociadoras de um contrato determinadas condições, tem que mudar a mentalidade.

E não são só eles. Não adianta nós termos nova Lei de Software, nova Lei de Informática, Código de Consumidor, se entre o executivo que publica uma política industrial e entre os tecnocratas que dão aplicação à essa política industrial, não há acordo, fala-se línguas completamente diferentes. O Brasil não pode mais viver nessa época. Nós temos vizinhos como o Chile, Venezuela, México, Uruguai que já abandonaram essa política paternalista.

A nova Lei de Informática, embora longe de ser a ideal, comporta avanços, a meu ver, é um total desastre, porque condiciona à chancela do Estado, à chancela do CONIN — a formação de *joint-ventures*. Se uma empresa nacional está no mercado e hoje

ela gostaria de firmar uma *joint-venture* com uma empresa estrangeira, ela está sujeita à aprovação da ABICOMP para ter benefícios fiscais. É esta mesma Associação que manteve o *statu-quo*, que postergou benefícios fiscais até o ano 2000 para empresas brasileiras, inibe a formação de novas associações entre empresas estrangeiras e nacionais.

Ademais, no âmbito internacional, sobretudo no âmbito do GATT, é uma verdadeira afronta se conceder benefícios fiscais até o ano 2000 para determinados bens, estes bens que serão apontados pelo CONIN de bens similares. O GATT proíbe isso e a jurisprudência é farta. Para que colocar isso numa Lei de Informática? Para que se manter isso? A própria Lei de Informática, diz que o poder executivo adotará medidas no sentido de restringir a importação de determinados bens de informática de países que adotarem práticas desleais de comércio. A nossa "super-forte" economia poderá afetar a tão combatida americana... Não cabe mais esse tipo de raciocínio, não cabe mais o Estado-pai.

O empresariado nacional, as empresas na área de informática têm totais condições de subsistirem sem o Estado. Que é importante o Estado criar mecanismos de acesso à tecnologia, que é importante o Estado criar mecanismos de deduções fiscais para quem investe em pesquisa e desenvolvimento, sem sombra de dúvida. Mas também, por outro lado, parece completamente fora de propósito ficar protegendo uma indústria que, salvo melhor juízo, movimentou 10 bilhões de dólares, foi o faturamento de toda a indústria de informática, aqui eu estou falando de hardware e software também. Uma indústria que fatura isso não precisa de Estado algum para saber o que é bom para ela.

Também não há a menor necessidade de se manter uma chancela de um órgão do Estado, no caso o CONIN, para se aprovar ou não a associação. Também me parece fora de propósito que o mercado seja dividido entre 10 ou 12 empresas e para que empresas estrangeiras entrem no país tenham que ter a autorização dessas 10 ou 12 empresas. Não é por aí. Depois vêm determinadas associações ou o próprio Estado dizer que se precisa investir em pesquisa e desenvolvimento, precisa-se adquirir tecnologia, mudar o tratamento que se dá à tecnologia, quando na prática se vê que nada muda. Basta olhar para os vizinhos que estão em volta. Olhem para a China, peguem a legislação de patentes da China, peguem a legislação que protege o programa de computador na China, peguem a nova legislação mexicana sobre tecnologia, olhem para o Chile.

Está na hora de mudar, está na hora do Estado acordar. Não dá mais também, para um programa de computador, um determinado bem de informática chegar na Alfândega e, como isso acontece na prática, o fiscal aduaneiro vai examinar a sua Guia de Importação e vê lá: "CPU contendo 5 Mb de memória RAM e 100 Mb de disco". O sujeito vai querer dizer que isso é mainframe. Isso acontece. Uma importação de cópia única, chega na alfândega e, novamente o fiscal vai dizer: "Você precisa de autorização da SEI". Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. E isso gera mandado de segurança, gera ações. Isso é prática, a realidade é essa.

Então, o que eu gostaria de justamente trazer a vocês novamente é que não vai adiantar nada termos nova Lei de Consumidor, novo tratamento sobre tecnologia, novo Código da Propriedade Industrial, nova Lei de Informática, nova Lei de Programa de Computador, se a mentalidade não mudar. E, infelizmente, me parece que esta mentalidade está extremamente impregnada e me parece, sobretudo, que nós ainda, durante muito tempo, vamos pensar com a tecnocracia aqui no Brasil.

PRESTIGIE O AGENTE DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Profissão regulamentada pelo Decreto-Lei nº 8.933
de 26 de janeiro de 1946.

ERNESTO ARACAMA ZORRAQUÍN

Advogado de Marval & O'Farrel — Argentina

En el fondo está el fenómeno del consumismo.

1. Al descubrimiento de nuevas necesidades ha seguido el de nuevas modalidades para satisfacerlas. Nuevos estilos de vida y nuevos patrones o hábitos de consumo. A ello se ha unido el desarrollo de las tecnologías de reproducción y el desprecio por la propiedad ajena. Un afán desmedido de lucro y de enriquecimiento fácil. La falta de una conciencia colectiva acerca del respecto que merecen las creaciones intelectuales de cualquier tipo que fueren.

La consecuencia ha sido inevitable. Lo señala Brouër: La industria de la copia, que de ella se trata, ha tomado el carácter de una operación profesional masiva sobre una base comercial. Seguida -a no dudar- por la necesidad de asegurarse impunidad aprovechando los resquicios del sistema legal cuando no la insoportable levedad -perdón Milan Kundera- de la conciencia moral de aquellos llamados a ponerle fin.

2. Lo cierto es que, en la actualidad, la pirataría en materia de derechos intelectuales y, más específicamente y para ceñirnos a la tarea asignada, en relación con los signos o medios distintivos ha adoptado dos modalidades específicas:

a) la pirataría propiamente dicha que consiste en tratar de registrar a nombre propio los signos distintivos ajenos y

b) la falsificación y su expresión más sofisticadas el *counterfeiting*.

3. Si bien las dos han existido siempre respecto de la primera hay que señalar que a la pretensión de apoderamiento directo -registro de marca ajena como marca propia- le ha seguido el apoderamiento indirecto por ahora en dos variantes detectadas:

a) la constitución de sociedades nacionales con nombres sociales constituidos por marcas o nombres de terceros, preferentemente si gozan de reputación y

b) su depósito como diseños industriales. Tanto a modo de reproducción individual como formando parte de su repetición al infinito.

4. Con relación al caso de apoderamiento directo -se pretende registrar la marca ajena como marca- las medidas de prevención dependen del sistema de concesión adoptado por cada país. Si éste comprende una instancia de oposición la oposición será el medio idóneo para impedir la concesión del registro indebido. De no llegarse a tiempo, el remedio consistirá en ejercer la acción de nulidad o de cancelación -es lo mismo- de registro infractor. En algunos países de la acción de reivindicación.

Como instrumento para disuadir a quienes busquen el apoderamiento directo habrá que prever que, en caso de mala fé -que son la mayoría- la acción de nulidad es imprescriptible. Es sabido que el mero transcurso del tiempo no transforma en lícito lo ilícito ni en moral lo inmoral.

5. Respecto de los casos de apoderamiento indirecto la situación es similar aunque en la mayoría de los países es muy difícil sino imposible oponerse o llamar la atención u observar o de cualquier modo obstaculizar la aprobación del contrato social o la concesión del diseño industrial.

En tales casos procede la acción de impugnación del nombre social o la de nulidad o cancelación del diseño industrial.

Si la legislación local no las contempla, ASIPI deberá sugerir su adopción. También, en tales casos, las acciones mencionadas deberán ser imprescriptibles en caso de mala fé.

6. Respecto de la falsificación y del *counterfeiting* en algunos países puede procederse por vía civil y/o por vía penal. En otros sólo la vía civil está expedita.

7. Las medidas precautorias contempladas por la legislación no se compadecen con la gravedad actual de la conducta de los falsificadores y con la manera con que éstos manejan sus negocios y la importancia que éstos tienen.

ASIPI debería sugerir que las medidas generalmente contempladas: secuestro, embargo total o parcial, inventario, descripción, no se limitarán, como ocurre generalmente, a los productos falsificados. Deberían comprender, también, la intervención de la contabilidad y el secuestro de documentación a ser depositada en el Tribunal como también el secuestro de los instrumentos mediante los cuales se lleva a efecto la falsificación. La intervención de la

contabilidad sirve para asegurar prueba para la indemnización del daño y el reintegro de frutos.

8. En términos generales los relatos o informes nacionales dejan entrever que las medidas previas se dictan contra domicilios específicamente señalados. ASIPI debe recomendar que se acepte la práctica de los países más desarrollados conocidos con el nombre de "John Doe order" por lo cual el tribunal autoriza el secuestro o embargo de los productos falsificados existentes en la vía pública y dentro de un área geográfica determinada.

9. Algunas legislaciones prevén que, al realizarse las medidas precautorias, aquel en cuyo poder se encuentre mercadería en infracción debe informar al tribunal el nombre y dirección de la persona a quienes las adquirió, fecha en que lo hizo, número de unidades compradas, etc. de manera de poder identificar a los autores de la falsificación y de accionar contra ellos. Las que no la contienen deberían adoptarlas.

10. Las legislaciones de nuestros países de Ibero-América contemplan la posibilidad de pedir órdenes de embargos, secuestros, levantamiento de inventarios, etc., dirigidos por el tribunal a las autoridades aduaneras para que permitan que los oficiales de justicia las lleven a cabo en los depósitos respectivos.

En la actualidad y a partir de las disposiciones adoptadas por las autoridades de la Comunidad Europea (Council Regulation) (ECC) N° 3842/86 del 1° de diciembre de 1986 y de la "Trademark Counterfeiting Act" americana de 1984 y de los trabajos del GATT, Alemania, en su ley para Reforzar la Protección de la Propiedad Intelectual y para Combatir la Pirataría de Productos que entró en vigor el 1° de julio de 1990 y Francia, en su ley N° 91-7 del 4 de enero de 1991 relativa a las marcas de fábrica, de comercio o de servicio, que comenzará a regir el 28 de diciembre de 1991 han introducido disposiciones destinadas a embargar las mercancías en infracción a través de las autoridades aduaneras tanto en la importación como en la exportación. Según el Art. 22 (1) de la ley francesa el propietario de la marca o el beneficiario de un derecho exclusivo de explotación de la misma puede pedir por escrito a la administración de aduanas que retenga la mercadería que lleve marca que infrinja la suya. Si dentro de los diez días de informado por la aduana de que la mercadería ha sido retenida quien lo pidió no acredita haber obtenido una orden de embargo o iniciado una acción civil o criminal y prestado la caución correspondiente para el caso de que hubiere pedido el embargo sin derecho, la retención de la mercadería será levantada.

ASIPI debería recomendar a los países de sus miembros la adopción de medidas similares en sus legislaciones.

11. Es de la ausencia de una prevención eficaz de la pirataría de marcas y de las falsificaciones que las leyes contengan disposiciones que ordenen la inmediata cesación de la infracción.

Las "injunctions" provisionales parecen un remedio adecuado. Sin embargo los relatos nacionales no mencionan, salvo excepciones, que sean admitidas por las leyes de los países situados al sur del Río Grande.

Por lo general, el falsificador tiene el derecho de elegir si va a continuar con la falsificación o no hasta tanto se dicte la sentencia definitiva. Lo opuesto parece ser lo más razonable. Las leyes de marcas deben conceder al propietario de ella el derecho de alegar y ordenar el cese de la falsificación si el damnificado presta la caución pertinente.

Ambas posibilidades deben recomendarse para su adopción por los países que aún no las hayan incorporado a su legislación.

12. Los procesos judiciales relacionados con la materia que nos ocupan toman, en general, alrededor de dos años o más para ser resueltos. Por lo general tramitan por las normas del proceso ordinario. Es recomendable la adopción de un proceso más expedito.

13. Como disuasivo de la pirataría y de la falsificación los países que no lo hayan aún legislado deben sancionar tales hechos con penas de prisión. Debe suprimirse para los delitos de marcas el beneficio de la excarcelación bajo fianza durante el proceso y las penas de ejecución condicional.

14. Tales delitos deben ser de acción pública, para permitir que puedan ser perseguidos de oficio o por denuncia de cualquier interesado. En todos los casos el titular de la marca, en su carácter de particular damnificado debe tener el derecho de impulsar el procedimiento y, sobre todo, de apelar. En ningún caso debe ser separado de la causa.

15. Tanto en los casos en que se haya elegido la vía civil cuanto en aquellos en que se haya preferido la vía penal, la acción de reparación del daño y la de restitución de frutos podrían acumularse a ella para que sean objeto de una sola sentencia.

16. Cuando las circunstancias lo aconsejen y habida cuenta de la importancia de la falsificación las legislaciones deberían contemplar la institucionalización de la denominada "Mareva Order", propia del derecho británico, a fin de que se embarguen preventivamente los bienes del infractor para no tornar ilusoria la ejecución de las condenas por indemnización del daño y por restitución de frutos.

Protección de la marca notoria

Con el auge actual del *merchandising* el tema de la protección de la marca notoria requiere un nuevo examen.

En principio la legislación marcaría sólo tiene en cuenta el riesgo de confusión de los productos y está limitada por el principio básico de la especialidad. Consecuencia de ello es que la misma marca puede ser registrada por distintas personas para distinguir productos -hoy también servicios- que no induzcan a error o confusión al consumidor.

Sucede, sin embargo, que una marca notoria es un signo prestigioso, un colector extraordinario de clientela en cuanto su magnetismo comercial atrae a los consumidores. También, desde luego, a los que quieren beneficiarse de ella sin haber contribuido, ni en mínima medida, a su creación y posterior desarrollo.

La protección de los derechos de propiedad industrial responde, en su base, lo señala Roubier, a una idea de justicia, a una idea de orden, a una idea de progreso social. Sobre la base de ellas se fue desarrollando en el siglo actual la teoría de que las marcas notorias -aquellas que son conocidas aún por quienes no consumen los productos o los servicios que las llevan- según la cual merecen una protección mayor que la de que gozan las demás marcas.

Esa protección mayor consiste en lo siguiente:

a) que el titular de una marca notoria pueda registrar su marca, oponerse al registro o solicitar la nulidad de registros concedidos de la misma marca para productos o servicios que no tengan las mismas características merceológicas de aquellos que son distinguidos por dicha marca notoria.

b) que el criterio con que debe juzgarse sobre la confundibilidad de una marca notoria con una marca que no lo es debe ser específico.

Entendámonos. Cuando se pide el registro de una marca notoria opuesta por otra que no lo es el criterio de confundibilidad debe ser amplio, benévolo. Si, en cambio, sucede lo opuesto, si lo que se pide es el registro de una marca no conocida frente a un signo notorio el criterio debe ser estricto. Debe evitarse la menor aproximación al signo notorio.

c) como la notoriedad, en muchos casos, traspasa las fronteras y éstas son cada vez más ténues frente a la penetración de los medios de comunicación social, el uso local de la marca notoria no debe exigirse como condición para adquirir o conservar el registro. Dicho de otra manera, la caducidad por falta de uso local no debe afectar el registro de la marca notoria. Sencillamente porque quien lo pide no tiene interés legítimo para hacerlo. Su interés es de registrar a su nombre la marca notoria u otra confundible con ella.

De los relatos nacionales no surge la existencia de disposiciones legales expresas que concedan tal latitud de protección a las marcas notorias. Ella nace de la jurisprudencia y de la doctrina. De los autores y de los jueces.

Se pensó primero que, en ausencia de disposición legal expresa, la protección de la marca notoria se explicaba por aplicación de la teoría de la competencia desleal, pero como pronto se observó que, precisamente, se trataba de situaciones en las que no había relación de competencia, aquella teoría -como en principio se consideraba resultaba inaplicable.

Si el derecho de la propiedad industrial tradicionalmente comprendido resulta, entonces, insuficiente no cabe duda sobre que debemos apoyarnos sobre el derecho común y sobre sus principios generales. Como que el derecho de marcas solamente concede un plus de protección y no deroga la que surge de aquél.

La idea derecho es una idea moral basada sobre el principio cardinal de la buena fé.

Lo que es contrario a la buena fé carece de sustento jurídico. El que pretende registrar una marca notoria para productos o servicios distintos es sólo rapaz o parásito. Busca lucrar con el prestigio ajeno. Y esto no es protegido por el derecho. Hay que buscar en los códigos civiles y encontrar la norma aplicable que sin duda existe: es la que sanciona el abuso del derecho. O el enriquecimiento sin causa. O la responsabilidad aquiliana, base de la teoría de la dilución de la marca. O la que exige que los actos jurídicos tengan una finalidad lícita y no sean contrarios a la moral y a las buenas costumbres. Es menester combatir lo desleal, distinguiéndolo, separándolo, de la relación de competencia. Se debe sancionar, pues, las prácticas rapaces y las maquinaciones parasitarias.

Este arsenal de disposiciones legales comprende también, a mi ver, las disposiciones que reglamentan una prerrogativa de raigambre constitucional: el derecho de propiedad.

Sobre la marca se tiene un derecho de propiedad, o un derecho de exclusiva, o un monopolio de reproducción, que es lo mismo en sus efectos. Y sólo su titular tiene el derecho de usar, de gozar de ella. Si esto se comprende se observará que la tutela de la marca -y de la marca notoria, más aún, no es otra cosa que la tutela de la propiedad. La marca es un bien inmaterial. En ciertas legislaciones, como la Argentina por ejemplo, es una cosa por su valor representativo. Si sobre éstas -las cosas- se ejerce un derecho de dominio el que se tiene sobre aquéllos -los bienes- es un derecho de propiedad. Los dos disponen del derecho de exclusión. De no permitir que se use lo ajeno sin autorización de quien tiene ese derecho respecto de él. Por eso, el dueño o propietario de una marca notoria tiene el derecho de impedir que otro la use para distinguir productos o servicios distintos de aquellos para los cuales la tiene, en principio, registrada. O también, la ha utilizado y la utiliza (marca de hecho).

Por otra parte, el infractor sabe bien que carece de derecho a apoderarse de lo ajeno, aunque sea de modo transitorio y en carácter de mero usuario. Sabe bien, asimismo que su comportamiento rapaz es inmoral. "Maletus hominum non est indulgendum" era ya un principio del derecho romano.

Todo lo señalado precedentemente supone la convicción fundamental de que la piratería y la falsificación de marcas constituyen un delito económico grave que debe ser combatida con eficacia.

Porque el que falsifica o imita fraudulentamente la marca de otro -y más si se trata de una marca notoria- no solamente se beneficia al ahorrarse los costos de desarrollo del producto y de su lanzamiento y publicidad. Daña también al dueño de la marca al quitarle ventas tanto en el país de origen como en el extranjero y daña sobre todo su reputación, ya que el consumidor imputará al titular de la marca los defectos e inferior calidad del producto copiado. Daña, asimismo, al país de origen del producto falsificado por la disminución de puestos de trabajo que ocasiona la disminución de ventas del producto legítimo.

Los titulares de marcas, sus colaboradores y asesores, los tribunales de justicia deben tener muy clara la necesidad de prevenir y combatir la piratería marcaria y la falsificación.

Por ello, la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial (ASIPI) reunida en su XI Congreso en la Ciudad de Río de Janeiro recomienda:

1. Se considere a la piratería y a la falsificación de marcas como un grave delito económico para cuya prevención y represión no debe haber vacilación alguna.

2. Para ello debe alertarse en todos los ambientes de la industria, el comercio, la universidad, los tribunales de justicia y la comunidad toda, sobre los daños que ella causa y sobre la necesidad de prevenirlos y reprimirlos con la máxima severidad.

JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES

Advogado — sócio de Tinoco Soares & Filho

CAPÍTULO I

Histórico sobre as primitivas Leis, Convenções, Convênios e Acordos.

01 - Não tendo outra que se lhe encontre esta será, como de fato e de direito é, a primeira lei sobre patentes que tivemos pleno conhecimento.

Trata-se da Lei Veneziana de 19 de março de 1474 que já há mais de cinco séculos assim consagrava que: - *"El sono in questa Città, et anche ala zornada, per la grandezza et bontà soa concorre homeni da diversi bande, et accutissimi ingeni, apti ad excogitar et trovar varij artificij."*

Em havendo homens que pela sua grandeza e acurada inteligência estavam aptos a descobrir e inventar algo eficiente, nada mais justo do que lhes conceder um privilégio. Este deveria ser requerido à *"Auctoritá de questo Consejo"*, a qual depois de recebido e examinado o pedido conferia um direito exclusivo pelo prazo de *"fino ad anni X"*.

Se, eventualmente, alguém reproduzisse ou imitasse tal invento o autor estaria em condições de denunciá-lo ao *"Officio de questa Città"* para que ordenasse ao contrafator *"sia astreto a pagarli ducati cento"* e além desse pagamento, por via de consequência, objetivasse também *"et l'artificio, subito sia desfacto"*.

De uma forma bem simples, positiva e clara a referida Lei dava ao inventor a possibilidade de obter a sua patente perante uma autoridade, sob um prazo de dez anos e ainda consignava ao *"pagamento de indenização"* o contrafator que estava sujeito, inclusive, a destruição do objeto.

02 - Algum tempo após foi então estabelecido na Grã-Bretanha *"An Act concerning Monopolies and Dispensations with Penal Laws, and the Forfeitures thereof"*, (em A.D. 1623, Anno 21^o Jacobi I), considerado por muitos e durante um longo período da história da propriedade industrial, como sendo o primeiro texto legal. Não obstante assim o ter sido, é evidente que pela sua integral leitura tudo leva a crer que se refere a um conjunto de normas para inúmeras finalidades e das quais algumas concernentes às patentes de invenção.

Dentre estas últimas destaca-se que qualquer concessão mencionada *"shall not extend to any Letters Patents and Grants of Privilege for the Term of Fourteen Years"* do funcionamento ou fabricação exclusivas.

Essa concessão era prevista dentro dos limites daquele Domínio ao inventor e/ou aos inventores, deixando claro que outros não a usarão quando forem contrárias à Lei.

Como, logicamente, esse Ato tinha o condão de abranger ha um só tempo: - *"That all Monopolies, and all such Commiffions, Grants, Licenses, Charters, Letters Patents, Proclamations, Inhibitions, Refraints, Warrants of Affittance, and all Matters and Things..."*, não se pode dizer que algo mais teria, especificamente, para com as patentes de invenção, sua modalidade de concessão, infringência por terceiros e consequências penais ou monetárias.

03 - Decorrido mais de um século, ou seja, em 10 de abril de 1790, *"Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of América in Congress assembled"*, que após o pedido de alguma pessoa interessada *"the Attorney General"* que tenha inventado ou descoberto *"any useful art, manufacture, engine, machine, or device, or any improvement"* ainda não divulgado e utilizado, seria conferida uma patente, pelo prazo de quatorze anos, em caráter de exclusividade.

Esse pedido deveria ser consubstanciado em especificações técnicas com a apresentação do próprio modelo ou desenho equivalente.

Se, eventualmente, quem quer que seja, *"shall devise, make, construct, use, employ, or vend within these United States"*, sem o prévio consentimento do titular ou de seus licenciados estaria sujeito a: - *"Shall forfeit and pay to the said patented... such damages as shall be assessed by a jury"*.

Não resta, pois, a menor dúvida que se trata de uma das mais completas e objetivas leis sobre patentes e de que deve ter servido

de base para inúmeros outros países, muito embora, logo no ano seguinte tenha sido sancionada na França a sua lei de 07-01-1791.

04 - Exatamente neste último país, e no que, na grande realidade concerne à matéria aqui tratada, foi estabelecida a Lei Francesa de 23 de junho de 1857, especificamente sobre o Direito de Propriedade das Marcas.

Dentre os inúmeros preceitos insertos, releva-se acrescentar que: - *"La marque de fabrique ou de commerce est facultative"*, o que nos leva a apregoar que tal princípio vem se mantendo inalterável através dos tempos pela totalidade das leis marcárias.

Em definindo o que pode ter considerado como marca de fábrica e de comércio, temos que são assim suscetíveis *"les noms sous une forme distinctive, les dénominations, emblemes, empreintes timbres, cachets, vignettes, reliefs, letters, chiffres, enveloppes, et tous autres chiffres servant à distinguer les produits d'une fabrique ou les objets d'un commerce"*.

Tal prática enunciativa foi mantida durante longos e longos anos pelos mais variados países, contudo, a tendência moderna é simplesmente atribuir à marca a possibilidade de assinalar e distinguir sob qualquer *"sinal"* os produtos de uma indústria ou de um comércio e bem assim a prestação de serviço. E assim será, visto que a marca não mais se limita àquela primitiva discriminação, mas, alcança às côres, às construções, às mais infundáveis formas bi e tridimensionais, aos sons (marca sonora) e aos odores (marca olfativa).

Embora tenha sido previsto um prazo naquela lei de quinze anos, é certo que atualmente cada país o estabelece em função de sua própria política interna ou conveniência, o que vale dizer, há uma completa liberdade para o estabelecimento do período de vigência.

De salientar que os *"étrangers et les français"*, estabelecidos na França *"jouissent également du bénéfice de la presente loi pour les produits de ces établissements, si, dans les pays où ils sont situés, des conventions diplomatiques on établi la réciprocité pour les marques françaises"*.

Este princípio da igualdade de direitos e obrigações aos nacionais e aos estrangeiros no que se refere às marcas, quer nos parecer, repousa sobre toda a base do direito moderno porque não poderá haver, em hipótese alguma, quaisquer entraves para o livre comércio de mercadorias. Por outro lado e primordialmente deverá também haver, sob o manto dos preceitos da lei interna, e, soberana de cada país, a possibilidade de obtenção dos direitos relativos às marcas dos cidadãos dos outros países.

Em distinguindo a figura da *"reprodução"* daquela outra da *"imitação"* de marcas devidamente registrada, a lei punia de 50 à 3000 francos a primeira hipótese e de 50 a 2000 francos a segunda, nos seguintes termos: - *"sont punis: - Ceux qui ont contrefait une marque ou fait usage d'une marque contrefaire"*, e/ou: - *"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"*.

Tanto num caso como no outro a punição consistia não só na reprodução ou na imitação em tese da marca, mas sim e principalmente pela venda ou exposição à venda de produtos revestidos com marca abusivamente reproduzida ou imitada.

Além dessas medidas judiciais de natureza civil, havia também a possibilidade de aplicação do art. 463, do Código Penal Francês que, dentre outros, estabelecia poderem os infratores ser privados de serem eleitos perante os tribunais, câmaras de comércio, câmaras de artes e manufaturas, etc.

O mais importante a considerar, contudo, é que as marcas tidas como contrárias à lei seriam confiscadas, e, bem assim os instrumentos, utensílios e outros especialmente utilizados para a concretização desse delito de violação.

05 - Desses marcos históricos a que se referem as leis norte americana de patentes e as duas leis francesas respectivamente de patentes e de marcas, quer nos parecer que todos os demais países, foram, paulatinamente, estabelecendo as suas próprias. Assim procederam ora repetindo, por assim dizer, os seus

conceitos básicos e ora acrescentando aqueles outros mais condizentes com sua realidade local.

Em tendo havido, quicá, os primeiros conflitos, inúmeros países se reuniram em Convenção para, de uma forma unânime, fixar princípios que passariam a ser as linhas mestras pelas quais todos deveriam tê-las como suas normas.

Desse pleno e quase que integral consenso foi então firmada a Convenção da União de Paris de 20-03-1883, que revista e ampliada, por várias vezes, tem na sua última Reunião conjunta de 14-07-1967, em Estocolmo-Suécia, a manutenção das primitivas formas de aquisição de direitos de patentes, de modelos, de marcas de indústria, comércio e de serviço, uma ampliação dos conceitos que envolvem todos os atos de Concorrência Desleal. Estão assim referenciados:-

"Artigo 10-bis

1) Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal.

2) Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.

3) Deverão proibir-se particularmente:-

1º - Todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente.

2º - As falsas alegações no exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente.

3º - As indicações ou alegações cuja utilização no exercício do comércio seja suscetível de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de fabricação, características, possibilidade de utilização ou quantidade de mercadoria."

O artigo 10-ter da mencionada Revisão, por sua vez, assinala que os países da União comprometem-se a assegurar aos nacionais dos outros países que fazem parte da mesma, recursos legais apropriados à repressão eficaz de todos os atos mencionados no artigo acima transcrito.

Segundo dados fornecidos por Katzaroff, a Convenção em causa é adotada por uma centena de países e dentre aqueles que integram a América Latina estão a Argentina, Brasil, Canadá, Cuba, República Dominicana, Haiti, México, Estados Unidos da América e Uruguai. Em razão de comunicação feita, o Chile tornou-se membro da Convenção da União de Paris, a partir de 14-06-1991, porém, entrará em execução ao momento em que for publicado o Decreto no Órgão Oficial.

Alguns anos mais tarde foram estabelecidos mais dois textos básicos e resultantes do Acordo de Madri, de 14-04-1891, o primeiro relativo ao Registro Internacional das Marcas de Fábrica ou de Comércio e o segundo relativo à Repressão das Indicações de Procedência.

Formalizou-se, assim, um registro internacional de marcas, sob a égide de também uma Repartição Internacional e com o fim de assegurar a proteção da marca original em todos os demais países signatários e aderentes.

Dai para diante outras tentativas de regulamento regional foram feitas e concernentes à MARCA EUROPÉIA, a MARCA DO MERCADO COMUM EUROPEU e/ou a MARCA COMUNITÁRIA (01), o TRATADO DE REGISTRO DE MARCA "TRT" (02), etc.

06 - Não só o Brasil como muitos outros países americanos estabeleceram entre si uma Convenção Internacional que culminou sob o título de Convenção de Buenos Aires de 20-08-1910, sobre patentes de invenção, desenho e modelos industriais e marcas de fábrica e comércio. No tocante a esta última, depois de estabelecer os conceitos e a forma de aquisição desse direito, assinalou em seu artigo VIII, que:- "A falsificação, simulação ou uso indevido de uma marca de comércio ou de fábrica, assim como a falsa indicação de procedência de um produto, serão perseguidos pela parte interessada, de acordo com as Leis do Estado em cujo território se tiver cometido o delito".

Participaram dessa Convenção, naquela oportunidade, os Estados Unidos da América, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Guatemala, Haiti, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, El Salvador, Uruguai e Venezuela.

07 - Em seguindo sempre essa prática de se reunirem em Convenção Interamericana, foram firmadas a Convenção para a Proteção de Marcas de Fábrica e de Comércio em 28-04-1923, no

Chile, outra em Havana, em 02-05-1928, e, finalmente a 20-02-1929, a Convenção de Washington.

Estabelecidas a igualdade de direitos entre os signatários e aderentes; a forma de proteção marcária; o período e o âmbito dessa proteção; a proteção do nome comercial; dedicou-se um Capítulo Especial à repressão da concorrência desleal, nos termos que seguem:- *"Todo acto o hecho contrario a la buena fe comercial o al normal y honrado desenvolvimiento de las actividades industriales o mercantiles será considerado como de competencia desleal y, por tanto, injusto y prohibido"*.

Dentre os inúmeros atos que se declaram de concorrência desleal podem ser assinalados os que:- *"tengan por objeto dar a entender directa o indirectamente, que los articulos o actividades mercantiles de un fabricante, industrial, comerciante o agricultor pertenecen o corresponden a otro fabricante, industrial, comerciante o agricultor de alguno de los otros Estados Contratantes, ya sea apropiándose o simulando marcas, símbolos, nombres distintivos, imitando etiquetas, envases, recipientes, nombres comerciales o otros medios usuales de identificación en el comercio"*, e também que:- *"Cualesquiera otros hechos o actos contrarios a la buena fe en materias industriales, comerciales o agrícolas que, por su naturaleza o finalidad, puedan considerarse análogos o asimilables a los anteriormente mencionados"*.

Com bastante propriedade foi afirmado no artigo 22, da referida Convenção, que os Estados contratantes que não tenham legislado sobre os atos de concorrência desleal, aplicariam as sanções contidas em sua legislação sobre marcas, ou ainda em qualquer outra lei e ordenariam a suspensão dos referidos atos por provocação dos prejudicados, revertendo para estes os danos e os prejuízos que tenham ocasionado.

Nessa oportunidade estavam presentes os governos dos seguintes países:- Peru, Bolívia, Paraguai, Uruguai, República Dominicana, Chile, Panamá, Venezuela, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Haiti, Colômbia, Brasil, México, Nicarágua, Honduras e Estados Unidos da América.

08 - Em data de 01 de junho de 1968, foi estabelecido o CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (marcas, nombres comerciales y espresiones o señales de propaganda), na cidade de San José — Costa Rica. Segundo o Diário de Centro América de 17-06-1975, congrega os seguintes países:- Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicarágua.

Em seu artigo primeiro assinala que o presente Convênio visa estabelecer uma lei uniforme, em seus territórios, no que diz respeito às marcas, aos nomes comerciais e aos sinais e expressões de propaganda, e, também a repressão à concorrência desleal.

Particularmente com relação a esta última, o seu *TÍTULO V* sobre *CONCORRÊNCIA DESLEAL*, estabelece em seu artigo 65, que *"Se entiende por competencia desleal todo acto o hecho engañoso que se realice con la intención de aprovecharse indebidamente de las ventajas que otorgan las marcas, nombres comerciales y las espresiones o señales de propaganda, em perjuicio del titular de las mismas o del público consumidor"*.

Dentre as inúmeras figuras que podem constituir ato de concorrência desleal que o artigo 66 enumera, podem ser destacadas:- *"a) Los que tengan por objeto dar a entender, directa o indirectamente, que los productos, mercancías o servicios que elabora o presta o con los cuales comercia un empresario, pertenecen o corresponden o son los que presta otro comerciante, industrial o prestatario de servicios, o bien sea que el engaño resulte del uso indebido e de la simulación, substitución o alteración de marcas, nombres comerciales, expresiones o señales de propaganda que se encuentren protegidos por este instrumento, o de la imitación de etiquetas, envases, recipientes o otros medios usuales de identificación o diferenciación en la industria y el comercio; b) la utilización en las marcas, etiquetas, envases, recipientes o envolturas, de falsas descripciones de los productos, mercancías o servicios mediante el uso de palabras, signos y otros medios que tiendan a engañar al público con respecto a su naturaleza, calidad, utilidad, método de fabricación, características o valor; c) ...; d) La reproducción, aún parcial de los elementos gráficos o fonéticos de una marca ajena, sin la autorización de su propietario; e) ...; f) El empleo de una marca, nombre comercial, expresión o señal de propaganda igual o semejante a otra registrada a favor de distinta persona, sin el consentimiento de ésta,*

en relación con los productos, mercancías, servicios o actividades amparadas por el registro; etc. etc."

E, por derradeiro deixa por demais claro e expresso, isto é, de maneira bem abrangente que: - "quaisquer outros atos de natureza análoga aos anteriormente mencionados que tendam, direta ou indiretamente, a causar prejuízo à propriedade industrial de outra pessoa ou que implique em uma apropriação ou emprego indevido da mesma".

09 - Alguns países sul-americanos procurando resolver de uma forma mais objetiva os seus problemas relativos às marcas, aos privilégios e aos contratos de licença, chegaram a um consenso comum, estabelecendo o ACORDO DE CARTAGENA, sobre Legislação da Propriedade Industrial e daí resultando a Decisão nº 24 — REGIME COMUM DE TRATAMENTO AOS CAPITAIS ESTRANGEIROS E SOBRE MARCAS, PATENTES, LICENÇAS E REGALIAS, a qual foi firmada em 31-12-1970, entre a Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela.

Em cumprindo o estipulado pelas Disposições Transitórias do referido Acordo, em seu artigo "G", foi aprovada pela "DECISÃO Nº 85 — O REGULAMENTO PARA APLICAÇÃO DAS NORMAS SOBRE PROPRIEDADE INDUSTRIAL", sendo que o Capítulo III trata especificamente das MARCAS. Dentre outros assinala o que pode ser suscetível de registro como marca, quem pode requerer e obter o registro, a forma de procedimento, os efeitos e os direitos conferidos pelo registro.

Por outro lado, deixa consignado em seu artigo 74 que: - "O titular ou licenciado de uma marca terá o direito de usá-la de maneira exclusiva, e pode requerer todas as medidas de proteção para a defesa dos direitos sobre os quais existam provisões nas respectivas legislações nacionais."

Muito embora tenha havido inúmeras outras decisões complementando a primitiva de nº 24, é de se ressaltar que uma bastante recente acaba de ser estabelecida na última reunião ordinária, pela THE COMMISSION OF THE ANDEAN PACT. Segundo BARREDA MOLLER "The Decision defines that restrictive practices to free competition are those agreements, understandings, concerted practices or similar, which produce or may produce the effect restricting, limiting or altering competitions, as well the abusive use by one or more enterprises of its dominant market position. Dominant market position is understood to exist when one or more corporations may act in an independent form and without considering the competition, purchasers or suppliers, resulting from situations such as significant market participation, special characteristics in supply or demand of products, particular technological advantages or products, special access to financing and suppliers and distribution systems." (03)

10 - Desde tempos dos mais remotos, sempre houve a grande preocupação do legislador em estabelecer os conceitos básicos pelos quais o interessado pudesse requerer, submeter-se ao processamento e obter um direito de propriedade industrial, quer seja de uma "patente" ou de uma "marca".

Nascidas, tanto uma como a outra, de uma forma empírica, mas, substancialmente solidificadas, foram permitindo as mais diversas modalidades de proteção, sempre com o objetivo primordial de ampliar aquelas, dando-se-lhe uma pluralidade de direitos outros.

Mas, nada, absolutamente nada, se adquire, se obtém, se protege, se não houver a consequência natural, que também o é de todas as coisas de se defender. Defende-se o homem de seu próprio corpo; daqueles dos seus semelhantes; de seus bens móveis e imóveis; de suas coisas palpáveis e impalpáveis. Da mesma maneira assim procedem os animais e todos os seres vivos. É a mais primitiva lei imposta pela natureza e que se consagra numa única palavra a "sobrevivência".

Pois bem e como nada é imutável e tudo ocorre sob, não só numa escala de grandeza como também, pela decorrência do próprio ser em se manter íntegro em seus direitos e obrigações, nada mais curial do que primeiro estabelecer a forma de "proteção" dos seus direitos e depois a maneira pela qual deve exercer a sua "defesa".

Não obstante o preconizado pelas primitivas leis referenciadas no tocante à obtenção da "proteção" das patentes e das marcas em leis especiais, regulando, inclusive, o pedido, a tramitação, a conferência e o prazo de vigência, nas mesmas já se vislumbrava a maneira primitiva, mas, por demais eficiente de se estabelecer uma "pena". Pena privativa da liberdade, pena do confisco, pena da destruição do objeto do crime e pena, muitas vezes até mais

eficaz, que é a da multa, da indenização e/ou do pagamento pelos danos causados.

Eis porque o alto saber jurídico que nos legou o povo veneziano, no início da Idade Média, e se consolidou sobremaneira no Direito Romano tão bem acatado por todos os povos latinos, já naquela oportunidade, com uma simples, objetiva, mas profunda Lei sobre Patentes, a de 19 de março de 1474, regulava o recebimento, processamento e conferência de um direito de patente, sob uma autoridade, pelo prazo de dez anos.

O que, no entanto, precisa ser dito mais uma vez é que: - "se alguém reproduzisse ou imitasse tal invento, o seu autor estava em condições de denunciá-lo ao Ofício de Veneza, para que fosse ordenado ao contrafator o pagamento de CEM DUCADOS, e o objeto da contrafação fosse destruído".

A lei francesa de 23 de junho de 1857, e, nesta oportunidade não afirmamos e nem negamos que tenha sido a primeira sobre marcas, mas, unicamente que, não só para nós no Brasil como também em muitos outros países latinos, tenha sido o seu paradigma e teve o condão de fixar princípios que merecem ser relevados.

Além dos tradicionais conceitos sobre as "marcas", bem como todo o seu processamento para a conferência de um direito de propriedade, distinguiu duas figuras criminais que se mantêm até hoje como inalteráveis, quais sejam, a da "reprodução" e da "imitação", outorgando punições monetárias e maiores para a primeira e um pouco mais suave para a última.

Não faltou, também, para a espécie o concurso de uma lei mais drástica, isto é, o Código Penal Francês, que determinava o confisco dos instrumentos, utensílios e outros especialmente utilizados para a concretização dessa contrafação de marcas.

Sobreveio, no entanto, graças ao próprio estabelecimento das leis da natureza, o conagraçamento dos povos pela união de idéias, de princípios, de normas de conduta. Visando primordialmente atingir os seus próprios objetivos, que deixaram de ser locais para alcançar outras comunidades, os doutos em propriedade industrial se reuniram em Paris para estabelecer, em 20 de março de 1883, a sua Primeira Convenção da União.

Muito embora tenha havido inúmeras Revisões, com Acordos separados, mas, essencialmente aumentando o seu próprio âmbito inicial e limitado às marcas, às patentes e aos nomes comerciais, para alcançar inúmeras outras modalidades de direitos, o certo é que ainda se mantêm de forma inatacável a "repressão à concorrência desleal".

A despeito dos primitivos atos de concorrência desleal terem dado lugar a outros, não se nos vislumbra qualquer possibilidade de olvidar que um conceito é fundamental, porisso que realçado deverá sempre ser. Trata-se do preconizado pelo artigo 10 bis, nº 2 — "Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial".

Se, eventualmente, assim não fosse, de nada, absolutamente, valeriam os princípios instituídos pelo Direito Romano e nos legado sob um conhecido brocardo latino "iuris praecepta sunt aequi - honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere".

Todos nós, evidentemente, procuramos viver honestamente, não lesar o próximo e sempre que possível dar a cada um o seu, mas, soa por demais óbvio que o desenvolvimento da indústria, do comércio, da agricultura, da prestação de um serviço e de um sem número de atividades que não será preciso enunciar, denotam a competitividade. Por mais que se esmere, que se cuide, ou que se precavenha o homem, no seu sentido mais geral, nem sempre consegue sobrepujar o seu afazer, sem atingir direta ou indiretamente o outro homem.

Quando isto acontecer e o homem não mais exercitar o seu próprio direito, mas, atingir o de terceiros pela concorrência, relegando ao esquecimento aquele princípio e outro mais que o alicença "qui suo iure utitur neminem laedit", chega, lamentavelmente, à deslealdade.

Por mais que se tenham esmerado os mais conceituados doutrinadores, não se determina e não se limita um ato de concorrência desleal porque a mente humana, sempre fértil e perspicaz, encontrará uma forma de concorrer pela reprodução, imitação, semelhança, aproximação de uma marca, sob sua forma figurativa, pela alusão ao emblema, desenho ou logotipo; sob sua forma mista e mediante a aposição dos mesmos elementos essenciais, dos características, da disposição de cores, das

mesmas ou similares embalagens, envoltórios, invólucros, recipientes e notadamente do mesmo ou similar "conjunto-imagem".

(01) - JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES - Tratado da Propriedade Industrial - Edição Resenha Universitária - 1988 - Vol. II, pág. 627/647.

(02) - Obra citada - pág. 658.

(03) - Estudio Barreda Moller - Carta Circular de abril de 1991 - Lima - Peru.

CAPÍTULO II

Da Doutrina nos males Diversos Países.

11 - Determinado o direito relativo à marca, diz AMAR, e, reconhecida a condição posta sob a tutela da lei, deve-se agora, de qualquer modo exercer essa tutela, ou melhor, qual será a sanção permitida pela lei.

O legislador deveria, portanto, limitar-se a declarar que aquele que violasse direito de terceiros, deveria reparar o dano.

Mas, de uma forma ou de outra, deixa claro o autor que: "*On d'è che gli atti contrari al diritto esclusivo sui marchi producono, al pari di molti altri fatti, un'azione civile e un'azione penale; la prima per il semplice risarcimento del danno e la seconda per l'applicazione della pena.*"

Em comentando a Lei Italiana de 30-08-1868, em seu artigo 12, assinala que: "*Serà punito con multa estensibile a lire duemila anche quando non siavi danno del terzo:- 1º Chi avrà contraffatto un marchio o segno distintivo, o chi ne avrà fatto uso scientemente; 2º - Chi avrà scientemente messo in circolazione, venduto o introdotto dall'estero, e per uso di commercio, prodotti con marchi o segni contraffatti; 3º ...; 4º - Chi senza avere propriamente contraffatto un marchio o segno distintivo, ne avrà fatto una fraudolenta imitazione, o chi avrà uso scientemente di marchio o segno fraudolentemente imitati; 5º - Chi avrà scientemente posto in circolazione, vendutoo in trodotto dall'estero, e per uso di commercio, prodotti con marchio o segno fraudolentemente imitati; etc. etc.*"

Estabeleceu-se também a figura concernente a adoção de indicação apta a ocasionar engano do comprador, quanto à natureza do produto; que no caso de reincidência a multa seria de quatro mil liras; que a marca e os instrumentos que haviam sido utilizados para a fraude e o produto da contrafação seriam confiscados, e, que essas penas seriam aplicadas, sem prejuízo do ressarcimento dos danos. (04)

12 - Sob o título de O Princípio da Liberdade do Comércio, doutrina POUILLET que: "*A liberdade completa do comércio e da indústria é o princípio sobre o qual repousa o direito moderno. Hoje com efeito, não existem mais entraves ao direito que cada um de nós deve exercer.*"

Particularmente com relação à Concorrência Desleal, assinala que: "*Concurrence déloyale il ne s'agira plus de faits qui revêtent le caractère de délits; ce seront des faits, la plu part du temps complexes, variés à l'infini, et qui, sans présenter les caractères déterminés que visent le lois de 1824 et de 1857 auront toujours pour objet et pour but d'attirer frauduleusement tout ou partie de la clientèle d'autrui, et, par là, de lui causèr un préjudice*", e, que agora repetindo M. Darras, salienta que concorrência desleal "é o ato praticado de má-fé com efeito de produzir uma confusão entre os produtos dos fabricantes ou dos comerciantes ou que sem produzir confusão, leva ao descrédito um estabelecimento rival".

"L'action en concurrence déloyale se différencie de l'action en contrefaçon de marque et un usurpation de nom", continua Pouillet, deixando claro que: "*Nous savons, d'ailleurs, qu'en ce qui concerne les actions relatives aux marques, les tribunaux consulars, que doivent connaître de la concurrence déloyale, sont incompétents (art. 17, de la loi du 23 juin 1857). Jugé à égard:- 1º qu'une action en concurrence déloyale ou illicite diffère, par sa cause et ses conditions d'admission, d'une demande en contrefaçon ou en imitation de marque et usage desdites marques contrefaites ou imitées, basée sur la loi du 23 juin 1857; 2º que l'imitation ou la contrefaçon de tout signe servant à distinguer les produits d'une industrie ou les objets d'un commerce ne peut donner ouverture qu'à une action en contrefaçon de marque; l'action en concurrence déloyale est à cet égard non recevable (Trib. Comm. Anvers 14 dec. 1906, Erven Lucas Bols, Ann. 07-02-1931), etc. etc.*"

Mais adiante conclui que, a ação de concorrência desleal não é inconciliável com a ação de contrafação e que é preciso que a confusão ou pelo menos o prejuízo seja possível, de maneira total ou eventual. (05)

13 - Discorrendo sobre as possíveis ações judiciais, dentro do direito espanhol, RAMELLA assinala que: "*En el caso de violación de una marca puede proponer su titular diversas acciones, á saber:- la acción negatoria, la acción de daños y, si concurre el dolo en el autor del hecho, la acción para aplicación de una pena.*"

Sobre a ação negatória, aduz que pressupõe: "*1º La existencia de una marca válida según la Ley, la cual, por esto, puede constituir un derecho privativo para su poseedor, esté registrada ó no lo esté, puesto que se trata de una protección de derecho comum, no procedente de la ley especial sobre marcas; 2º La violación del derecho á la marca verificada, por ejemplo con la imposición de la marca sobre mercancías, envolturas, etc. El ataque á la marca puede, pues, consistir ó en su falsificación total, esto es, en su reproducción integral ó en la parcial, mediante imitación, ó bien dando ocasión al peligro de confundir-la.*"

Acrescenta, ainda, o autor, que: "*La acción negatoria puede acumularse á la acción de daños, quando éstos se hayan experimentado realmente*", e, ainda que: "*Fin de la acción negatoria es ante todo el evitar que continúen las molestias ó violaciones de la marca.*"

Particularmente com relação às perdas e danos, conclui que: "*La exacta prueba del daño no puede ordinariamente adquirirse en materia de violación de marcas. Pero la dificultad es consecuencia del hecho ilegítimo realizado por el falsificador y por esto deve recaer sobre el la carga de la prueba, y no pesar ésta sobre el poseedor de la marca que ha sido violada. No puede, por lo tanto, el juez imponer á este ultimo la demostración precisa de la existencia del daño y de su entidad, y por el contrario, apreciará el daño según las circunstancias del caso y en su experiencia y libre convencimiento, y determinará el importe en la suma que crea suficiente para la completa reparación de ofendido, teniendo en cuenta la entidad de la violación y su gravedad.*" (06)

14 - Sob o título de "Acciones Civiles", na Argentina, o consagrado BREUER MORENO nos ensina que: "*Las acciones civiles expresamente previstas por la ley de marcas tienen por objeto:- a) impedir el empleo de una marca confundible con otra registrada; b) obtener la anulación de un registro que contravenga preceptos legales; c) obtener la reparación de un perjuicio producido por el empleo ilícito de una marca; y d) impedir la concesión de una marca confundible con otra que goce de prioridad o que se halle en pugna con la ley.*"

A ação de perdas e danos pode ser proposta em consequência de uma condenação criminal, isto é: "*El querellado está obligado a reparar el perjuicio que ocasionó con sus actos ilícitos*", ou pode emergir de uso, simplesmente, ilícito, ainda que não doloso, de uma marca alheia. "*El que usó la marca confundible está obligado a reparar el perjuicio que causó*", sendo que é importante salientar: "*La acción civil de daños puede entablarse, directamente, al tiempo que el titular de una iniciación civil por uso indebido de marcas.*"

Sobre a fixação dos danos, deve-se observar que: "*El titular de la marca que acciona contra el usurpador condenado debe, ante todo, probar la existencia del perjuicio, que si no lo hay, nada puede reparar-se. Si demuestra la existencia del daño sin poder determinar el monto exacto, se aplicará el art. 220 del Código de Procedimientos en lo Civil.*", e, finalmente conclui o Autor que: "*Desde luego, en materia de marcas, la prueba del monto del daño a reparar es difícilísima.*" (07)

15 - Sobre os conceitos que envolvem as figuras que na generalidade constituem-se em violações de marcas, é por demais prudente ressaltar a lição do emérito SAINT GAL, sobre o que ocorre na França.

Em examinando os vários casos de usurpação de marca, nos leciona que: "*Le délit de contrefaçon est constitué en droit, par la reproduction d'une marque déposée et concernant des produits ou des services voisins.*"

Em respondendo a sua própria indagação sobre que casos recaem a contrafação, assinala: "*1º - La marque d'autrui doit être reproduite:- a) Reproducción completa ou partielle de la marque - La reproducción est évidente lorsqu'il y a reproduction serville est brutale; b) La reproducción de la partie essentielle et caractéristique de la marque suffit pour constituer une contrefaçon; c) Reproducción serville ou quasi serville de la marque - La contrefaçon peut exister*"

même si la reproduction des éléments caractéristique n'est pas servile. 2^a - Traduction de la marque d'autrui — la traduction d'une marque dans une langue étrangère doit pouvoir constituer une contrefaçon."

A outra figura mencionada é: "*L'imitation frauduleuse (ou illicite) consiste à réaliser un rapprochement plus ou moins caractérisé avec une marque antérieure et déjà déposée pour des produits ou services voisins de telle sorte qu'il y ait possibilité de confusion dans l'esprit de l'acheteur entre cette dernière et la marque cadette.*"

Para esta deverá ser observado um "premier principe" que, aliás, é adotado por todos os países, ou melhor: "*L'imitation doit être appréciée en tenant compte des ressemblances d'ensemble et non des différences de détails.*"

Sobre essa mesma figura da imitação, demonstra através de exemplos, o Autor, a similitude verbal, a similitude figurativa e a similitude por associação de idéias. Salienta, por outro lado, um segundo princípio: "*L'imitation doit être appréciée en se mettant à la place du consommateur de culture et d'attention moyennes, et que n'a pas les deux marques simultanément sous les yeux.*"

Tendo à frente a Lei Francesa de 1964, deixa claro, ainda Saint Gal, que não obstante a possibilidade de medidas de natureza penal, como sendo o confisco dos produtos e dos instrumentos e utensílios utilizados para a consecução do delito, outras existem, de ordem geral, como por exemplo "*os tribunais civis e comerciais podem prescrever uma interdição, notadamente pelo emprego da marca incriminada. Para assegurar uma sanção eficaz de suas decisões, os juizes estabelecem, algumas vezes, uma multa diária (astreinte) pela demora, no caso de não execução. A validade dessa prática é reconhecida pela jurisprudência, notadamente em matéria de marcas. Determinarão, contudo, que a condenação a uma "astreinte" apresenta um simples caráter cominatório. O juiz pode, portanto, restabelecer a esse respeito sua condenação e fixar, dentro dela uma nova condenação, sobre o montante da indenização que deverá receber o litigante "demandeur".*" (08)

Outro ponto que merece considerado diz respeito aos conceitos de Concorrência Desleal e de Concorrência Parasitária, expostos pelo citado SAINT GAL que, desde logo, deixa claro que a noção de concorrência desleal constitui o complemento indispensável de toda a regulamentação dos direitos de Propriedade Industrial. Contudo, salienta também que a diversidade dessas definições demonstra quanto é difícil delimitar, de uma maneira verdadeiramente satisfatória, a noção de concorrência desleal.

A despeito de assim o ser, oferece a seguinte definição: "*D'une manière générale, doivent être considérées comme réalisant une concurrence déloyale dans la compétition économique tous agissements qui consistent à employer des moyens fallacieux dans la vente de produits, tous actes d'un commerçant ou d'un fabricant qui cherche soit à tirer parti à son bénéfice d'une situation acquise par un tiers, soit à discréditer la marchandise ou l'entreprise d'autrui, ou encore à désorganiser cette dernière et parfois même les marchés commerciaux ou une partie de ceux-ci.*"

Num estudo feito sobre as legislações dos mais diversos países, concluiu que em alguns a repressão da concorrência desleal está baseada sobre os princípios gerais do direito, como sendo a França, Estados Unidos da América, Grã-Bretanha, Austrália, Irlanda, África do Sul, etc. etc., e noutros a repressão à concorrência é prevista por textos específicos, como na Alemanha, Austria, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, etc.

Merece, também repetida, a distinção feita entre a já mencionada concorrência desleal e a concorrência parasitária e bem assim os procedimentos parasitários, cujas definições, pela sua profundidade, são integralmente reproduzidas, isto é: "*On entend par concurrence parasitaire, l'acte ou les actes d'un commerçant ou d'un industriel qui tire ou s'efforce de tirer profit des réalisations personnelles d'autrui et du renom acquis légitimement par un tiers, même s'il n'a pas toujours l'intention de nuire à ce dernier*", e, como procedimento parasitário: "*On entend par agissements parasitaires, l'acte d'un commerçant ou d'un industriel qui, même sans avoir l'intention de nuire, tire ou s'efforce de tirer profit d'un renom acquis légitimement par un tiers, et sans qu'il y ait normalement ris que de confusion entre les produits et les établissements*". E, sobre o particular, conclui aquele Autor, que a repressão à concorrência e ao procedimento parasitário podem ser baseados no preceitos que dizem respeito aos princípios gerais do

direito, notadamente, em razão do art. 1382, do Código Civil Francês. (09)

16 - Comentando o disposto no art. 189 do Código da Propriedade Industrial, Decreto-Lei nº 7903 de 27-08-1945, e, particularmente ao que diz respeito ao Brasil, o Mestre GAMA CERQUEIRA, nos doutrina que independentemente da ação criminal que o prejudicado poderá intentar para proibir ao infrator a prática de um ato incriminado, poderá se valer das ações cíveis relativas aos registros de marcas e que são: - Ação negatória para proibir ao infrator a prática de ato incriminado e Ação de perdas e danos.

"*Non se trata de ação meramente declaratória destinada apenas a obter o reconhecimento do direito do titular. É preponderante o seu caráter de "ação negatória", embora participe também da natureza de "ações proibitórias"; pois a sentença de condenação implica a declaração de que o réu não tem direito ao uso da marca, enquanto que o preceito imposto na sentença implica proibição desse uso para o futuro. Não importa, nesta ação, indagar se o réu agiu de boa ou de má-fé, nem se pretende possuir qualquer direito sobre a intenção. A ação independe, também, da prova de prejuízo. Ao autor é lícito cumular com esta ação a de perdas e danos. Esta última funda-se no art. 159, do Código Civil Brasileiro, isto é (Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito ou causar prejuízo a outrem fica obrigado a reparar o dano). A prova da infração depende essencialmente de sua natureza. Nos casos de reprodução ou imitação, pode bastar a simples exibição da marca contrafeita. Tem-se aí a prova material do delito. Tratando-se de crime de uso da marca reproduzida ou imitada, faz-se a prova pela apresentação do produto assinalado pela marca. Se o uso da marca for feito pela imprensa, em anúncios, ou em prospectos, catálogos, circulares, etc., a prova também é fácil, bastando exibir os exemplares.*" (10)

17 - No âmbito das ações a tutela do direito à marca, leciona FRANCESHELLI, se faz através de um procedimento cautelar "*di descrizione e sequestro*". A despeito da primeira se nos avizinhar como um a figura de instrução preventiva, contrasta com a segunda a que se refere o sequestro, sustentando alguns que tal medida funciona como uma inibitória, enquanto que outros como se tivesse a finalidade meramente probatória.

No caso do sequestro, o que se objetiva é fazer cessar a prática, enquanto que no outro se trata de obter apenas um elemento de prova, isto é, a prova concreta da contrafação, imitação ou violação de marca.

É de se observar que a autoridade judiciária, em razão do caso que se apresenta, determina o procedimento "*prima facie*", sob a comprovação de um registro de marca válido. Por outro lado, ressalta que: "*Per vero, il 2^a comma dell'art. 61, dice che l'autorità giudiziaria "provvede d'urgenza", mentre solo a proposito della prestazione di una cauzione la legge dice che il giudice "può" disporla.*"

Conclui o referido autor que: "*la descrizione e il sequestro*" é procedido mediante o concurso de um ou mais peritos judiciais que tenham conhecimentos técnicos, podendo para tal efeito se fazer acompanhar dos meios que julgar indispensáveis, como sendo a fotografia ou outro qualquer. (11)

18 - Em excelente trabalho intitulado "*USAGE ET NON-USAGE DES MARQUES*", em que participaram os mais destacados doutrinadores, demonstrando a experiências de seus países, é de se destacar a parte que concerne a "*Contrefaçon et usage illicite*".

Nesta, J. DEHAYE faz referência ao que ocorre no Benelux, ou melhor, na Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Com efeito e examinando o preceituado pelo art. 13, A 1, acentua que: "*La loi sanctionne ici tout emploi qui est fait de la marque ou d'un signe similaire pour les mêmes produits ou pour des produits semblables. Les termes "pour des produits" pourraient prêter à équivoque quant à la portée réelle de la disposition. La loi ne vise pas ici la contrefaçon classique, c'est-à-dire l'usage de la marque d'un tiers sur des produits mai également comme il est précisé dans l'exposé des motifs l'usage à titre d'enseigne, de nom commercial, dans la publicité, etc.*"

Em prosseguindo em seus comentários, deixa claro que a primeira condição é que o uso da marca deve intervir "*dans la vie des affaires*", isto é, dentro do conjunto de trocas econômicas.

Por outro lado, esse uso deve, em consequência, ter lugar "sans juste motif", e, finalmente o uso deve interferir nas condições suscetíveis de "porter préjudice au propriétaire de la marque".

Em respondendo, agora, a sua própria indagação, sobre o que se entende por "prejuízo", responde o autor que a Lei Benelux e a sua exposição de motivos são mudos a esse respeito. É certo que terá prejuízo quando o uso ilícito da marca provocar aproximação no espírito do público com a marca protegida, e, também quando o uso der lugar a um simples risco de aproximação.

O prejuízo poderá ser material ou moral. Será material quando a aproximação realizada resultar um enfraquecimento da clientela, ou quando houver uma diminuição numérica dos negócios.

Será moral quando em razão da personalidade do usuário ou da natureza dos produtos que este coloca à venda sobre a marca contrafeita, o uso for suscetível de lançar o descrédito sobre a personalidade do proprietário da marca, sobre sua empresa e sobre os produtos que desta última emanam. (12)

19 - Fazendo referência ao disposto no art. 9º, da Convenção da União de Paris, isto é: - "Todo produto que trazer ilícitamente uma marca de fábrica ou de comércio ou um nome comercial, será apreendido quando importado nos países da União nos quais essa marca ou esse nome comercial tiver a proteção legal", o consagrado LADAS, nos diz que o mencionado artigo aplica-se somente na apreensão e proibição de mercadorias que trazem marcas contrafeitas. Todas as demais providências e sanções contra a infração de marca devem ser determinadas por cada um dos países contratantes. Em uma pesquisa feita pelo Escritório Internacional, cobrindo todos os países da União, constatou-se que em todos as sanções civis estão previstas pela Lei contra infração de marca, enquanto que as sanções penais contra o uso fraudulento de marcas são também impostas, em todos esses países, exceto nos Estados Unidos da América.

Com efeito, o Lanham Trademark Act, nos Estados Unidos da América, não tem provisões sobre as sanções penais. Muito embora não haja nenhum impedimento constitucional para uma tentativa pelo Congresso de prover penalidades criminais no caso de infração fraudulenta de marca registrada, sobre o referido Ato, há uma desinclinação geral de alongar a lista de crimes federais. Contudo, muitos Estados norte-americanos tem regulamentos penais e locais para a proteção de marcas registradas. "It is felt that in the United States the remedy of preliminary injunction, which is enforced by contempt of Court proceedings gives adequate protection in cases of infringement. This is very flexible remedy as practiced by the Courts of the United States. It is easily and promptly obtainable in the case of fraudulent infringement and it can be a very punishing sanction on the infringer." (13)

20 - Estabelecidos no capítulo anterior os conceitos básicos e que dizem respeito à "proteção" e à "defesa", dos direitos de propriedade industrial ou mais particularmente, das "marcas", quer sejam as de indústria, de comércio, de serviço e/ou outras que cada um dos países, soberanamente, as consagra, nada mais curial do que reacentuar, graças à lição de consagrados mestres, como se executava tanto uma como outra.

Soa por demais óbvio, em todos os países do mundo, que a proteção de uma marca se faz através do competente registro, podendo apenas e tão somente, ora se conduzir para o sistema declarativo, isto é, reconhecendo-se direitos consuetudinários e ora para aquele outro condizente com a atribuição do direito mediante a indispensável formalidade do depósito prévio.

O que, na realidade, pode divergir, concerne à maneira pela qual a defesa da marca contra os infratores poderá ser exercida sob o aspecto criminal, estabelecendo-se penas privativas ou com muito mais regularidade, por intermédio das sanções civis que objetivam, inclusive, o pagamento das perdas e danos sofridos.

Eis porque e já nos primórdios da defesa marcária, MOISE AMAR apregoava que onde houver um ato contrário ao direito exclusivo sobre uma marca, a despeito de outras providências, haverá uma ação civil e uma outra penal. A primeira para um simples ressarcimento do dano e a outra para a aplicação da pena.

Naquela oportunidade e sob o manto da Lei Italiana de 30-08-1868, havia o estabelecimento de uma "multa" de até duas mil liras àquele que causasse dano à terceiro, pela contrafação de uma marca registrada.

POUILLET, com toda a sua verve e detendo-se na afirmação feita de que a "concorrência desleal é o ato praticado de má-fé com efeito de produzir uma confusão entre os produtos, ou mesmo sem

produzir essa confusão, leva ao descrédito um estabelecimento rival", distingue a Ação de Concorrência Desleal da Ação por contrafação de marca ou usurpação de nome (esta distinção será objeto de capítulo especial, dada a sua importância processual de natureza civil ou penal).

Conclui, ainda, o citado autor, que a ação de concorrência desleal não é inconciliável com a ação de contrafação, e que é preciso que a confusão ou pelo menos o prejuízo seja possível de maneira total ou eventual.

AGUSTÍN RAMELLA nos leciona que, na Espanha, no caso de violação de marca, haverá a ação negatória, a ação de perdas e danos e a ação para aplicação de uma pena.

A ação negatória pressupõe a existência de uma marca válida, ou melhor, devidamente registrada, e, a sua finalidade é evitar, acima de tudo, que continui os inconvenientes que causam uma violação de marca. Esta ação poderá ser cumulada com a de perdas e danos.

Realça, desde logo, diante das dificuldades de se estabelecer a prova do dano que deverá recair sobre o "falsificador" a consequência dessa prova e não ao "possuidor" da marca que está sendo violada. Não pode, portanto, o Juiz impor a este último a demonstração precisa dos danos. Deve, isto sim, apreciar o dano segundo as circunstâncias do caso, sua experiência e livre convicção, determinando o "quantum" que creia ser suficiente para a reparação do ofendido.

BREUER MORENO, assinala que na Argentina, as ações de natureza civil visam impedir o emprego de uma marca confundível com outra registrada e obter a reparação de um prejuízo produzido pelo emprego ilícito de uma marca. Que segundo a Lei nº 3975, não importa que quem usa a marca confundível procede de boa ou má-fé. Aquele que usou de marca confundível está obrigado a reparar o prejuízo que causou, cabendo, no entanto, ao titular do direito violado o ônus dessa prova, sem a qual não poderá ser ressarcido.

SAINT GAL, muito mais objetivo que seu predecessor citado, e dentro de uma realidade mais consentânea com os acontecimentos das últimas décadas na França, sob a generalidade do termo "contrafação", distingue-o em duas figuras principais, a da "reprodução", que poderá ser completa ou parcial. A primeira é a cópia servil e brutal, enquanto que a segunda, diz respeito à parte essencial ou característica da marca.

A outra figura é a da "imitação fraudulenta e/ou ilícita", que consiste em realizar um aproveitamento mais ou menos caracterizado de uma marca anterior, vista de tal sorte, que haja possibilidade de confusão no espírito do consumidor.

Para esta última deverá ser observado um "primeiro princípio", largamente adotado por todos os países, isto é — "a imitação deve ser apreciada em tendo em conta as semelhanças de conjunto e não as diferenças de detalhes".

Por outro lado não se pode descuidar que "a imitação deve ser apreciada em se colocando no lugar do consumidor, de cultura e de atenção mediana e que não tenha as duas marcas, simultaneamente, sob a sua própria vista".

Caracterizada que ficar a contrafação mediante a figura da reprodução ou da imitação, os Tribunais costumam prescrever a cessação do uso da marca incriminada e para que esta se realize eficazmente há o estabelecimento de uma multa diária "astreinte", com caráter cominatório, ou melhor, paga-se em caso de inadimplemento dessa determinação judicial.

A despeito dessa imposição há ainda a considerar que o contrafator ficará também obrigado ao pagamento de uma indenização.

Partindo, agora, para conceitos mais amplos, o citado Autor estabelece duas figuras centrais para a "concorrência", quais sejam a concorrência desleal e a concorrência parasitária, tão em voga, por sinal, esta última, nos nossos tempos.

Com efeito e de uma maneira geral deve ser considerada como realizando uma "concorrência desleal", na competição econômica todos os procedimentos que consistem em empregar meios falaciosos na venda de produtos; todos os atos de um comerciante ou de um industrial que procuram tirar partido em seu benefício de uma situação adquirida por terceiros, quer seja levando ao descrédito a mercadoria ou a empresa de outrem ou ainda desorganizar esta última, e, às vezes, mesmo as marcas de comércio ou parte delas.

Entende como "concorrência parasitária" o ato ou os atos de um comerciante ou de um industrial que tiram ou se esforçam em tirar proveito das realizações pessoais de outrem e do renome adquirido legitimamente por terceiros, mesmo que não tenham, sempre, a intenção de causar dano a estes últimos.

E, finalmente, como "procedimento parasitário" o ato de um comerciante ou de um industrial que mesmo sem ter a intenção de prejudicar, tira ou se esforça em tirar proveito do renome adquirido legitimamente por terceiro, e, sem que tenha normalmente tido o risco, confusão entre os produtos e os estabelecimentos.

GAMA CERQUEIRA, deixa claro que no Brasil, o prejudicado tem duas ações cíveis relativas à proteção e defesa das marcas, isto é, a "negatória", para proibir o infrator a prática de um ato incriminado e a de "perdas e danos".

A primeira não se restringe a obter apenas o reconhecimento do direito do titular, mas tem a natureza de uma ação proibitória posto que a sentença de condenação implica na declaração de que o contrafator não tem o direito ao uso daquela marca e de que está proibido desse uso para o futuro. Logo, não importa considerar se o contrafator agiu de boa ou de má-fé. A segunda está praticamente vinculada à primeira, visto que pode e deverá ser proposta cumulativamente, fundando-se no artigo 159 do Código Civil, ou melhor, "aquele que violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano".

DEHAYE, demonstra que na Bélgica, Holanda e Luxemburgo a lei impõe sanções por todo o emprego de uma marca igual ou similar, para os mesmos ou para produtos semelhantes. Como condição importante, acentua que o uso da marca deve interferir no conjunto das atividades econômicas da empresa, ou melhor, que esse uso indevido e sem justificação pode trazer prejuízo ao proprietário da marca.

Distingue, finalmente, os prejuízos em material e moral. Será material quando a aproximação realizada resultar um enfraquecimento da clientela ou quando houver uma diminuição numérica de negócios. Será moral quando em razão da personalidade do usuário ou da natureza dos produtos que este coloca à venda sobre a marca contrafeita, o uso for suscetível de lançar o descrédito sobre a personalidade do proprietário da marca, sobre sua empresa ou sobre os produtos que desta última emanam.

(04) - MOISE AMAR- *Del Nomi, Dei Marchi e degli Altri Segni* - Unione Tipografico-Editrice - Torino - Itália - 1893 - pág. 224/5.

(05) - EUGÈNE POUILLET - *Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale* - Edição Marchal & Godde - Paris - França - 1912 - pág. 715/719.

(06) - AGUSTÍN RAMELLA - *Tratado de la Propiedad Industrial* - Edição Hijos de Reus, Madrid - Espanha, 1913 - pág. 133/8 e pág. 166.

(07) - PEDRO C. BREUER MORENO - *Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio* - Editorial Roble - Buenos Aires-Argentina - 1946 - pág. 490, 491, 508/512.

(08) - YVES SAINT-GAL - *Marques de Fabrique de Commerce ou de Service* - Edição J. Delmas et Cie - 1972 - pág. 08/016, pág. T4, T5.

(09) - YVES SAINT-GAL - obr. citada - pág. W3/13.

(10) - JOÃO DA GAMA CERQUEIRA - *Tratado da Propriedade Industrial* - Vol. II, Tomo I, pág. 360/370, e, Vol. II, Tomo II, pág. 280/284 - Edição Forense - 1952 e 1956, respectivamente.

(11) - REMO FRANCESCHELLI - *Sui Marchi D'Impresa* - Edição Dott A. Giuffrè - 1969 - pág. 171.

(12) - J. DEHAYE - *Empletments sur les Droits de Marques dans le Benelux-In Usage et Non-Usage des Marques* - Edição Compu-mark - 1973 - pág. 175 - Bruxelas - Bélgica.

(13) - STEPHEN P. LADAS - *Patents, Trademarks, and Related Rights*-Edição Harvard University Press - Cambridge-Mass - USA - 1975 - Vol. II - pág. 1288.

CAPÍTULO III

Caracterização como Crime contra a Propriedade Industrial a Violação de Marca Registrada; como Crime de Concorrência Desleal a marca em uso, concomitantemente com outra anterior não registrada. Medidas Judiciais, Penais e Cíveis. Perdas e Danos. Multa Diária.

21 — No nosso país, o Brasil, está perfeitamente delimitado por lei específica não só o crime pela violação de marca registrada, como também aquele concernente à marca não registrada, mas em uso devidamente comprovado. Ambos estão previstos pelo Código da Propriedade Industrial — Decreto-Lei nº 7903 de 27-08-1945, como segue:-

Crime Contra a Marca de Indústria e de Comércio

*Art. 175 — Violar direito de marca de indústria ou de comércio.

I — reproduzindo, indevidamente, no todo ou em parte, marca de outrem registrada, ou imitando-a de modo que possa induzir em erro ou confusão;

II — usando marca reproduzida ou imitada nos termos do nº I;

III — usando marca legítima de outrem em produto ou artigo que não é de sua fabricação;

IV — vendendo, expondo à venda ou tendo em depósito:

a) artigo ou produto revestido de marca abusivamente imitada ou reproduzida no todo ou em parte;

b) artigo ou produto que tem marca de outrem e não é de fabricação deste.

PENA — Detenção de três meses a um ano e multa.

A "reprodução" distingue-se em total, parcial ou com acréscimo.

Reprodução total é a cópia fiel, servil da marca anteriormente registrada, quer se trate de sua forma nominativa, figurativa ou de ambas, formando um conjunto misto. Muito embora a marca existente se encontre registrada com determinados característicos a que se referem o seu tipo de letra, forma de apresentação, desenhos, símbolos ou outros, a reprodução será total quando houver as mesmas inscrições latinas, algarismos arábicos e/ou romanos, compreendendo as palavras, combinações de letras ou de algarismos. Vale dizer, portanto, que neste caso a reprodução total será da marca em sua forma nominativa e/ou dos algarismos, não importando a forma de sua apresentação quer através dos elementos figurativos ou mistos.

A reprodução será total, também, quando se tratar de cópia fiel dos elementos característicos, isto é, de sua parte figurativa, não obstante a marca possa apresentar outro elemento verbal ou numérico.

Reprodução parcial dar-se-á quando da marca existente retirar-se alguma parte, isto é, letras ou sílabas iniciais, medianas ou finais. A reprodução parcial ocorrerá quando da existente forem retirados um ou alguns dos elementos característicos (figurativos ou mistos).

Reprodução com acréscimo se verificará quando na marca existente for feito algum aditamento através de letras ou sílabas iniciais ou finais.

A "imitação", de uma forma geral, induz fatalmente à semelhança. Esta semelhança é projetada na marca, quase sempre de forma ardilosa, eis que o fim precípuo e visado é a confusão. Exatamente pela confusão gerada no espírito do consumidor e/ou usuário é que o concorrente vê coroado de êxito o seu fim ilícito. Na figura da imitação há um encadeamento de idéias que norteiam a engenhosa mente humana. Essas idéias são concatenadas de forma tal que impossível seria uma definição precisa das várias, inúmeras e infindáveis maneiras pelas quais a figura da imitação se realiza. Embora tenha despertado sobremaneira a atenção de conceituados doutrinadores, não se chegou ainda a estabelecer critérios lógicos para a sua exata compreensão.

Com intuito apenas e tão somente ilustrativo, mas não restritivo, pode-se dizer que dentre outras há:- *Imitação da parte figurativa*, isto é, de desenho, figura, imagem, emblema, símbolo ou forma fantasiosa de letra ou palavra (monograma ou logotipo) e de número, bem como por inscrição em caracteres não latinos, tais como o japonês, chinês e outros. Estes elementos são apostos diretamente aos produtos, às suas embalagens ou em forma de etiquetas, selos, rótulos, envoltórios e quaisquer outros meios de aposição.

Esta figura se nos apresenta como a mais usada pelos contrafatores, eis que as marcas, pelos elementos que formam o seu conjunto, se prestam e muito à confusão. Tal ocorre porque o consumidor desatento nem sempre guarda na lembrança as particularidades do rótulo, da etiqueta, da embalagem. Mantém apenas uma vaga reminiscência do seu aspecto, visto este de uma forma geral. Assim, quando deseja adquirir uma determinada marca, pode perfeitamente levar a outra imitada, como sendo a preferida.

Imitação dos elementos essenciais - é o caso típico em que o contrafator, visando atingir a marca anteriormente registrada e utilizada ora acrescenta, ora suprime letras ou sílabas, de modo que fique sua essência, a forma adotada. Esses elementos essenciais são, na realidade, as próprias letras ou sílabas que tiradas da marca imitada provocam a formação de outras marcas

suscetíveis de confusão pela semelhança gráfica. A semelhança ou mesmo a imitação das marcas se concretiza quando há alteração das letras ou das sílabas, quando há modificação da acentuação tônica, quando há inversão de letras ou de sílabas, ficando praticamente no conjunto o mesmo sentido ou sentido por demais semelhante.

Da marca constituída pelo patronímico "CINZANO", poderiam, a título de exemplo, originar-se as marcas "QUINZANO", "CON-SANO", "SIM-ZANO", "GINZAN", "VERMUZANO", "CEZANO", etc.

Imitação pelo sentido ou significado — tem por objetivo precípuo o alcance da marca imitada através de sua semelhança. Esta semelhança, não obstante possa ser também gráfica e fonética, tem, na maioria das vezes, alcançado o seu êxito pela significação das marcas ou pelo sentido igual ou bastante semelhante. Trata-se, como se verifica, da associação de idéias provocada em nossa mente.

Para chegar a esse desiderato o contrafator não querendo reproduzir total ou parcialmente a marca visada, atinge-a exclusivamente através da adoção de outra marca que contenha praticamente o mesmo sentido ou significado e o faz não só se utilizando da mesma forma gráfica ou fonética, como essencialmente pela expressão da idéia que a marca principal deixou fixada em nossa lembrança.

A título de exemplo, basta acentuar que "EL CORSO", imita "CORSARIO"; que "CHUTE EM GOL", imita "QUE GOL"; que "BICHOLANDIA", imita "BICHARADA"; que "FULGOR", imita "VIGOR", etc.

Imitação entre o nome e a figura — representa a utilização do elemento verbal (marca nominativa), pelo outro ilustrativo (marca figurativa). Assim sendo é evidente que a "figura de leão", imita a marca que se utiliza dos nomes LEÃO, LION ou LEÔA; que a "figura de jacaré", imita a marca que se utiliza dos nomes JACARÉ ou ALLIGATOR; a "figura de um elefante", imita a marca que se utiliza dos nomes ELEFANTE OU MAMUTE.

22 — A utilização pura e simples da marca "reproduzida" ou "imitada", conduz fatalmente à caracterização do crime contra a marca de indústria ou de comércio, e, se realiza pela venda, exposição à venda, manutenção em depósito ou qualquer outro lugar.

Como substancialmente declarado está, a violação é de marca devidamente registrada, cuja legitimidade do comparecimento em Juízo, impõe a comprovação através da apresentação desse título hábil.

Crime de Concorrência Desleal

"Art. 178 — Comete crime de concorrência desleal quem:

III — emprega meio fraudulento para desviar em proveito próprio clientela de outrem.

PENA — Detenção de três meses a um ano e multa.

Os dois principais sistemas que norteiam a proteção dos direitos de propriedade industrial, relativos às marcas de indústria, de comércio ou de serviço, estão alicerçados pelo caráter "atributivo" ou "declarativo". O primeiro se conduz a indispensável formalidade do depósito, requerimento e conferência do registro através de um título hábil, qual seja, o Certificado do Registro da Marca. O segundo visa reconhecer direitos consuetudinários, legitimamente exercidos sob o caráter da precedência sobre eventuais depósitos ou mesmo registros posteriores.

Tanto num caso como no outro, não se pode negar que, ao que presumimos, nenhuma lei obriga ao usuário o registro de sua marca. Tanto assim o é que, não obstante o sistema atributivo que norteia o nosso país, ainda existem muitos usuários de marcas nominativas, figurativas ou mistas que não detêm o conseqüente pedido de registro de sua marca.

Outros usuários, admitindo que detêm a proteção apenas e tão somente do elemento verbal, como marca nominativa, como soi acontecer para com os estrangeiros, não se preocupam em requerer e obter os registros das marcas consistentes em rótulos, etiquetas, envoltórios, invólucros e outras formas de ostentação dos produtos no mercado.

Nestas condições e se uma determinada marca estiver em uso, no mercado nacional, sob um apresentação verbal, figurativa ou mista, e, se terceiros adotarem marca igual ou semelhante, para os mesmos produtos ou pertencentes ao mesmo gênero de indústria ou de comércio, estarão cometendo Crime de Concorrência Desleal, pelo "emprego desse meio fraudulento" ou mesmo enganador

e que conduz fatalmente ao desvio da clientela, que facilmente poderá adquirir o produto do concorrente como se fora o original.

A condição primordial é que ambas as marcas se encontrem no mercado concorrendo, uma ao lado da outra, posto que o sentido de "concorrer" é a pretensão de mais de uma pessoa a "mesma coisa"; é a oferta de produtos "iguais ou semelhantes", por diferentes produtores; é o ato ou efeito de "competir". No caso a concorrência desleal se vislumbra porque o objetivo precípuo do competidor é a "reprodução" ou a "imitação" daquela outra marca em uso e que notadamente já ganhou a aceitação pública e manifesta.

Soa por demais óbvio que neste caso o crime se consuma pela utilização simultânea, não havendo, portanto, necessidade de comprovação do competente registro da marca, mas sim e unicamente da apresentação de provas concernentes a efetiva utilização da marca no mercado há muito mais tempo que o concorrente. A sua legitimidade em Juízo se faz pelo uso da marca e, por via de conseqüência, pela perda da clientela em razão da aparição da outra que se lhe é igual ou semelhante.

23 — Evidentemente que por se tratar de Crime Contra as Marcas de Indústria ou de Comércio e de Concorrência Desleal, subentende-se, desde logo, que a procura do Poder Judiciário deve se conduzir, irrecusavelmente, para o Juízo Criminal.

Lógico que assim será para aquelas que por essa via desejarem e o farão mediante a propositura de uma Medida Preliminar de Busca e Apreensão objetivando a caracterização do delito. Esta na grande maioria das vezes é limitada a apreensão de apenas e tão somente um produto, no qual a marca está sendo reproduzida ou imitada.

Vale dizer, desde logo, que o contrafator e/ou o concorrente desleal continuará na sua faina de se locupletar com o bem alheio, aguardando a finalização da conseqüente Queixa-Crime que poderá demorar alguns anos para a sua finalização, pela condenação ou não do infrator à pena que se lhe é imputada, de detenção ou multa.

Como em nosso país essa prática nem sempre leva a condenação, podendo-se salientar que alguns poucos casos levaram os Juizes à imposição penal, vem sendo, paulatinamente, desativada.

Eis porque e com grande acerto o referido Decreto-lei nº 7903 de 27-08-1945, Código da Propriedade Industrial, dispõe expressamente:-

"Art. 189 — Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar ação para proibir ao infrator a pratica do ato incriminado, com a cominação de pena pecuniária para o caso da transgressão do preceito.

Parágrafo único — Esta ação poderá ser cumulada com a de perdas e danos pelos prejuizos anteriormente sofridos em virtude da infração."

Exatamente por assim o ser, os prejudicados pela reprodução ou imitação de sua marca devidamente registrada ou em uso substancialmente demonstrado e comprovado, se valem da Medida Cautelar de Busca e Apreensão, de natureza civil. Esta, na grande maioria dos casos e desde que demonstrados o "fumus bonis iuris", isto é, a certeza de um bom direito, e, o "periculum in mora", ou melhor, a tardia decisão judicial poderá causar lesão grave e de difícil reparação, os Juizes determinam a sua realização "inaudita altera parte", o que vale dizer, com os requisitos essenciais do "segredo de justiça", para que o infrator não seja, preliminarmente, advertido e venha a ocultar o objeto de seu crime.

Oferecida ou não a defesa, dentro do prazo de cinco dias, como preconiza o nosso Código de Processo Civil, o processo cautelar seguirá para ulterior julgamento, condicionando-se ao titular do direito violado a apresentação tempestiva da Ação Ordinária, que tem por objetivo primordial a cessação da prática do ato incriminado, a cumulação de uma pena pecuniária para o caso de transgressão do preceito e a composição das perdas e danos pelos prejuizos causados.

Para justificar plenamente esta última providência estabelece claramente o nosso Código de Processo Civil, em se artigo 287 que "constará da petição inicial a cominação de uma pena pecuniária para o caso de descumprimento da sentença". Em assim sendo o autor da ação deverá pedir na sua ação ordinária que seja fixada uma multa diária com um "quantum - X", a ser pago, somente se o infrator, após o trânsito em julgado da sentença, continuar na prática do ato incriminado.

O nosso Código Civil, e neste particular é a lei básica, dispõe expressamente em seu artigo 159, que: "*aquele que causar prejuízo a outrem fica obrigado a reparar o dano*" e o Decreto-Lei nº 7903 de 27-08-1945, Código da Propriedade Industrial, no tocante aos Crimes de Concorrência Desleal, previsto pelo seu artigo 178, tem um parágrafo único bastante abrangente, ou seja: "*fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por outros atos de concorrência desleal não previstos neste artigo, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais ou industriais ou entre os produtos e artigos postos no comércio.*"

24 — Não se nos vislumbra acrescentar mais do que efetivamente acrescentado já está pela breve síntese levada a efeito sobre os aspectos criminais e de natureza civil que envolvem a violação de marca registrada ou a utilização desleal de marca em uso, não consolidada pelo consequente título hábil.

Na grande realidade os nossos repositórios de jurisprudência estão sobrecarregados de decisões condenatórias e determinantes da cessação da prática de atos incriminados, mas, nem sempre essas condenações implicam nos consequentes e, muitas vezes até, indispensáveis pagamentos das perdas e danos pelos prejuízos causados.

Assim é que dentre essa jurisprudência vacilante serão realçados os casos em que chegaram os interessados a atingir o seu "*desideratum*" e os que viram frustrados os seus intentos.

Em Recurso Extraordinário nº 36.415, perante o Supremo Tribunal Federal, G. Reisky Jenbach Motores Diesel S.A., não obteve o êxito desejado, em seu pedido de ver condenada a Ré a "*compôr prejuízos causados por atos de concorrência desleal, a serem apurados em execução de sentença*", uma vez que não suficientemente demonstradas no processo do conhecimento (R.T.J. - STF. nº 10, pág. 310 - 1959).

Em Apelação Cível nº 115.128, a The Scotch Whisky Association e George Balletine & Son., não obstante tenham atingido seu objetivo de ver cessado o uso indevido da marca "*OLD ARGYLL*", não lograram alcançar o seu pedido de "*perdas e danos*", visto que: "*não houve a sua discriminação e muito menos no curso da lide*" (Rev. dos Tribunais nº 347/pág. 210 - 1964).

Em Apelação Cível nº 260.972, a Itaoca S.A. Administração de Bens, no seu pedido contra a violação de seu nome comercial, teve sua pretensão rechaçada, visto que: "*não basta que o autor mostre que o fato atribuído ao réu. É preciso que prove o dano concreto*" (Rev. dos Tribunais nº 510, pág. 125 - 1978).

Em Apelação Cível nº 4163, a Arbame-Mallory S.A. Material Elétrico e Eletrônico, muito embora tenha sido vencedora quanto ao uso do nome "Abame", pela concorrente, não conseguiu a outra parte de seu pedido, visto que foi julgado improcedente "*quanto à composição de perdas e danos eis que sequer foram as mesmas informadas, não havendo nos autos qualquer elemento esclarecedor da ocorrência das mesmas.*" (Rev. dos Tribunais nº 512, pág. 256 - 1978).

Em Apelação Cível nº 282.191, a Fábrica de Calçados Gienne Ltda., obteve o julgamento parcial de seu pedido pela procedência da ação "*cominando a multa pela infração do preceito*", negando-se-lhe, porém, as "*perdas e danos*", porque "*apurar-se, em execução, como pretendido, danos que não se comprovaram na ação não é possível.*" (Rev. dos Tribunais nº 527, pág. 89 - 1979).

E, ainda no mesmo sentido Rev. Trib. nº 542, pág. 57; Rev. Trib. nº 625, pág. 67; Rev. Trib. nº 639, pág. 63; Rev. Trib. nº 643, pág. 75; Lex nº 110, pág. 203; Lex nº 119, pág. 235, etc. etc.

25 — A reparação do "*dano*", contudo, já tivemos oportunidade de assim expressar, é de natureza civil e se constitui em espécie, isto é, em moeda corrente.

Não obstante a simples e objetiva violação de marca, por si só constitua e "*ipso facto*" punível por Lei, não se pode negar que a utilização por parte do concorrente de marca igual ou semelhante, provoca "*dano*" de toda a sorte. Embora seja um tanto quanto difícil especificá-los, quer nos parecer que, entre outros, podem ser realçados aqueles que: a) abalam a imagem do produto original com reflexos na própria empresa, diante da qualidade sempre inferior e a preço vil do produto concorrente; b) permitem, inclusive, o aparecimento de outros produtos; de outros concorrentes, que imaginando não haver nenhuma medida coercitiva contra o primitivo concorrente, comparecem ao mercado disputando a sua parte no mesmo; c) obrigam, muitas vezes, ao titular do produto

original a redução dos seus lucros, pela igualdade ou proximidade do preço de mercado; permitem que os comerciantes, mercê de regalias ou não, induzam o adquirente ou consumidor a levar o produto do concorrente, como se fora igual ou semelhante ao original; d) causam - quando se trata de produtos comestíveis, bebidas e similares; cosméticos, saneantes e afins; farmacêuticos, medicinais e correlatos, etc., quando não cuidadosamente manipulados ou ainda não contenham os seus elementos indispensáveis (matéria-prima) - prejuízos, quiçá até, irreparáveis ao consumidor desatento que os adquire ou os consome.

Não obstante essa especificação ilustrativa e não restritiva, nem sempre durante a fase do conhecimento do processo judicial é possível comprovar o que, na grande realidade, ocorre e causa dano ao titular do direito violado.

O ressarcimento das "*perdas*", ou melhor dizendo, aquilo que deixou de auferir e, por via de consequência lógica, o que razoavelmente deixou de ganhar, compreende, entre outros:-

a) os produtos que efetivamente o titular do direito deixa de vender em face do outro produto concorrente;

b) a devolução do seu produto por ter surgido no mercado o outro, do concorrente, sempre mais acessível ao adquirente em seu valor em espécie (moeda corrente);

c) a devolução de seu produto, quando perecível, pela decorrência do prazo legal;

d) a necessidade que tem o titular do direito de esclarecer o público em geral sobre as qualidades de seu produto para que não seja enganado pelo produto do concorrente, e o fará por intermédio de circulares, avisos, publicações em jornais ou ainda aumentando o seu pessoal de vendas;

e) a necessidade de intensificar, sobremaneira, a publicidade em torno de seu produto para que seja mantida em plena vigência; para que não seja relegado ao esquecimento em face do produto concorrente;

f) o custo de manutenção de seus direitos perante o órgão de Propriedade Industrial e bem assim o valor gasto na condução do processo judicial tal como os honorários de advogado, as custas, os salários de peritos, etc.

É de se notar, todavia, que essa divisão em "*dano*" e "*perda*" foi feita com intuito meramente ilustrativo e para melhor justificar a espécie, quando o interessado comparecer em juízo. No entanto, não se pode negar que tanto os "*danos*", como as "*perdas*", são empregados, comumente, com o mesmo sentido, posto que induzem imediatamente ao "*prejuízo*". Eis porque se emprega "*perdas e danos*" como sendo "*a soma dada a alguém para indenizar um prejuízo*".

É por demais importante observar que as perdas e danos devem ser demonstrados e comprovados no processo de conhecimento, isto é, durante o procedimento judicial, perante o Juiz Cível de Primeira Instância.

A prudência recomenda que nessa fase de conhecimento o interessado procure, desde logo, solicitar e justificar ao juízo o concurso do perito judicial para proceder ao levantamento contábil na empresa autora e na ré, com o objetivo de comprovar as perdas e danos sofridos. Se, eventualmente, esse pedido de perícia contábil for denegado pelo juiz, deverá procurar demonstrar por seus próprios meios ou através de estimativas, de gráficos, de levantamentos contábeis particulares, etc., o que "*perdeu ou razoavelmente deixou de lucra*", tal como dispõe o art. 1059 do nosso Código Civil (Cf. Tratado da Propriedade Industrial, de nossa lavra, Edição Resenha Tributária - 1988, Vol. III, pág. 1621/1623).

26 — Aqueles que ao comparecerem em Juízo através de sua Ação Ordinária visando a cessação da prática de ato incriminado com cumulação de perdas e danos tiveram integralmente atendido este último pedido, visto que, dentre muitos outros, assim já se decidiu:-

Em Embargos Infringentes na Apelação Cível nº 86.035, a empresa Bemtel — Promoções e Propaganda Ltda., conseguiu que sua ação fosse julgada procedente e "*condenada a ré a indenizar a autora sob a forma de "royalty" a ser calculada sob a forma de percentagem sobre a receita bruta da feira referida na inicial conforme se liquidar em execução. Ainda pagará a ré juros de 6% ao ano a partir da citação, as custas e honorários de 10% do valor da condenação.*" (Rev. dos Tribunais nº 483, pág. 193 - 1976).

Em Apelação Cível nº 113.857-1, a Cia. Vidraria Santa Marina, obtendo a prevalência de seu registro anterior da marca "*TEMPE-*

RITE, e, ainda, a procedência do pedido, ficando certo que "O montante dos danos deverá ser apurado em execução, ficando a ré com os encargos das custas e honorários de advogado, estimados estes em 10% (dez por cento) sobre o total da indenização." (Lex — RJTJESP — nº 124 — pág. 230).

Em Apelação Cível nº 231.880, a empresa José Estephânio, na ação proposta por violação de patente de invenção e de marcas de indústria e comércio, além de sua total procedência, ficou estabelecido que:— "As perdas e danos devidos serão apurados através da execução de liquidação por artigos".

Em Apelação Cível nº 24.136, a Hering S.A. Brinquedos e Instrumentos Musicais na ação proposta por atos de concorrência desleal, teve atendido seu pedido de ver cessada essa prática, bem como de conseguir que os concorrentes fossem condenados "ao pagamento das perdas e danos", mediante a ulterior apuração através de Execução de Sentença, com a cominação, inclusive, de uma multa diária, no caso de transgressão do preceito.

E, exatamente no mesmo sentido ver:— Apelação Cível nº 20.032, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro; Apelação Cível nº 246.257, do Tribunal de Justiça de São Paulo; Recurso Extraordinário nº 83.185, do Supremo Tribunal Federal; Apelação Cível nº 241.793, do Tribunal de Justiça de São Paulo; Apelação Cível nº 279.331, do Tribunal de Justiça de São Paulo, na qual ficou estabelecido que "as perdas e danos são devidos desde o lançamento do produto no mercado".

27 — Não obstante seja uma prática um tanto quanto comum de se pedir através da Ação Ordinária, pela grande maioria dos brasileiros que recorrem ao Poder Judiciário, uma "multa diária", a partir da "citação", isto é, do momento em que o contrafator tem conhecimento de que se lhe foi proposta uma ação judicial, nem sempre esse pedido é aceito pelos Juizes e Tribunais.

Assim sendo a jurisprudência vem se firmando no sentido de se cumprir integralmente o disposto no art. 287 do Código de Processo Civil Brasileiro, ou seja:— "Se o autor pedir a condenação do réu a abster-se da prática de algum ato, constará da petição inicial a COMINAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA para o caso de descumprimento da sentença".

Vale dizer, portanto, que se depois de transitada em julgado a sentença condenatória o infrator continuar na sua prática desleal, responderá pelo pagamento de uma "multa diária".

E, assim será, como, aliás e reiteradas vezes, já se decidiu:— "Apelação Cível nº 13.128-1-Tribunal de Justiça de São Paulo - ação procedente - multa a partir do trânsito em julgado e com limite"; Apelação Cível nº 97.363-1 do Tribunal de Justiça de São Paulo, "a multa diária será atualizada em face da correção monetária"; Recurso Extraordinário nº 7.199, do Supremo Tribunal Federal, "Se a ré, embora contestando a ação, não perseverou na utilização da marca, a MULTA só será devida se, na execução, deixar ela de cumprir o preceito."; e, ainda Rev. dos Tribunais nº 510, pág. 132; Rev. Trím. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nº 72, pág. 59 e nº 89, pág. 556.

28 — No Brasil, há ainda a considerar o recente Código de Proteção e Defesa do Consumidor que se nos apresenta bastante abrangente nas ações de natureza administrativa e judicial. Tanto isto é fato que no artigo 4º, que trata da Política Nacional de Relações de Consumo, consagra que esta, dentre outros, visa:— "nº VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criação industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores."

No tocante à Responsabilidade por Vício do Produto e do Serviço, a que se refere o artigo 18, deixa claro no parágrafo 6º, nº II, que:— "São impróprios ao uso e consumo:— os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, fraudados, etc.", o que não deixa de constituir um "plus" ao previsto pelo art. 175, nº II, do Código Penal que trata da "fraude no comércio".

E, assim preconizando, esse novo Código impõe sanções de natureza penal e pecuniária expressando-se claramente no artigo 61 que:— "constituem crime contra as relações de consumo previstas neste Código, sem prejuízo do disposto no Código Penal e leis especiais, as condutas tipificadas nos artigos seguintes".

Dentre os inúmeros artigos destaca-se o de nº 66, que especificamente se refere:— "Fazer afirmação falsa ou enganosa ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica,

qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviço. — Pena:— Detenção de três meses a um ano e multa".

Finalmente, com relação aos danos, assinala no artigo 77 que:— "A pena pecuniária prevista nesta Seção será fixada em dias-multa correspondente ao mínimo e ao máximo de dias de duração da pena privativa da liberdade cominada ou crime."

Eis aí e de uma forma objetiva todas as ferramentas que possuem os industriais nacionais e estrangeiros para fazer valer os seus direitos através das medidas de natureza penal ou civil, pleiteando de um lado à condenação do ato incriminado pela sua completa cessação e de outro o pagamento das perdas e danos pelos prejuízos causados, com o estabelecimento, ainda, de uma multa diária se houver a transgressão do preceito, depois de transitada em julgado a sentença condenatória.

CAPÍTULO IV

Questionário

1. EXISTE EM SEU PAÍS, UMA LEI ESPECÍFICA QUE CARACTERIZE COMO CRIME A VIOLAÇÃO E/OU REPRODUÇÃO E/OU IMITAÇÃO DE MARCA, OU ESTARIA ESSE CRIME PREVISTO POR LEI CRIMINAL E/OU PENA ?

2. EXISTE EM SEU PAÍS, UMA LEI ESPECÍFICA QUE ESTABELEÇA PROIBIÇÕES DE NATUREZA CIVIL, PELA REPRODUÇÃO OU IMITAÇÃO DE MARCA REGISTRADA ?

ALÉM DESSA PROIBIÇÃO, HAVERIA TAMBÉM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO OU O ESTABELECIMENTO DE UMA PENA PECUNIÁRIA NO CASO DE TRANSGRESSÃO DO PRECEITO ?

3. TANTO NO CASO DA LEI PENAL COMO DA LEI CIVIL, A REPRODUÇÃO E/OU IMITAÇÃO DE MARCA, PODERIA SER CONSIDERADA COMO ATO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL ? NESTE CASO QUAL SERIA O EXATO ENQUADRAMENTO ?

4. EXISTE EM SEU PAÍS, ALGUMA DISTINÇÃO ENTRE OS CASOS DE VIOLAÇÃO DE MARCA (CRIME), REPRODUÇÃO OU IMITAÇÃO DE MARCA (ILÍCITO PENAL) E OS ATOS ILÍCITOS E DESLEAIS (CONCORRÊNCIA DESLEAL) ?

5. ALÉM DESSAS LEIS GENÉRICAS E/OU ESPECÍFICAS, EXISTE EM SEU PAÍS ALGUM TRATADO, CONVÊNIO, AÇORDO OU OUTRO, QUE ESTABELEÇA ESSES PRINCÍPIOS BÁSICOS ?

29 — Antes de adentrarmos no exame acurado da análise e valorização das indenizações sobre as infrações dos direitos marcários na América Latina, prudente será ter pleno conhecimento dos quesitos que foram formulados e das respostas. Para tal efeito será formulada a pergunta e logo após a resposta tendo-se como indicação o nome do país cuja seqüência será determinada pela ordem alfabética.

1. EXISTE EM SEU PAÍS UMA LEI ESPECIAL QUE TIPIFIQUE COMO CRIME A VIOLAÇÃO PELA REPRODUÇÃO E/OU IMITAÇÃO DE MARCA, OU ESTARIA ESSE CRIME PREVISTO POR LEI CRIMINAL E/OU PENAL ?

Na Argentina, a sua Lei de Marcas nº 22.362, de 26-12-1980, prescreve no artigo 31, que:—

"Será reprimido com prisão de três meses a dois anos podendo aplicar-se, inclusive, uma multa de um milhão a cento e cinquenta milhões de pesos.

a) Àquele que falsifique ou imite fraudulentamente uma marca registrada ou uma designação.

b) Àquele que use de uma marca registrada ou de uma designação falsificada, fraudulentamente imitada ou pertencente a um terceiro sem sua autorização.

c) Àquele que ponha à venda uma marca registrada ou uma designação falsificada, fraudulentamente imitada ou pertencente a um terceiro sem sua autorização.

d) Àquele que ponha à venda ou de outra maneira comercialize produtos ou serviços com marca registrada falsificada ou fraudulentamente imitada."

E, ainda, de acordo com o art. 32, da Lei citada, as "Disposições Gerais do Livro Iº do Código Penal são aplicáveis quando forem compatíveis com a presente Lei".

Na Bolívia, o seu Código Penal não contempla especificamente o delito de "concorrência desleal", contudo, através de outras disposições genéricas pode-se chegar a mesma, ou seja:-

"Art. 236 — (Engano nos produtos industriais). Aquele que puser à venda produtos industriais com nomes e sinais que induzam ao engano sobre sua origem, procedência, quantidade ou qualidade, será condenado à privação da liberdade de seis meses a três anos."

Art. 237 — (Desvio de Clientela) — Aquele que valendo-se de falsas afirmações suspeitosas, artifícios fraudulentos ou qualquer outro meio de propaganda desleal, desviar a clientela de um estabelecimento comercial ou industrial em benefício próprio ou de um terceiro e em detrimento do concorrente, para obter vantagem indevida, incorrerá na pena de multa de 30 a cem dias."

A Lei Regulamentaria de Marcas de 15-01-1918, no Capítulo X, sobre as Falsificações e Imitações, assinala:-

"Art. 47 — Serão penalizados com uma multa de cem a quinhentos bolivianos e pela pena de reclusão de três meses e um ano:-

1º — Os que falsifiquem uma marca.

2º — Os que usem marcas falsificadas.

3º — Os que imitem fraudulentamente uma marca expondo-a conscientemente.

4º — Os que ponham sobre seus produtos ou mercadorias uma marca expondo-a conscientemente.

Art. 48 — Serão penalizados com uma multa de cinquenta a duzentos bolivianos e com um a três meses de reclusão:-

1º — Os que venderem, puserem à venda ou que se prestem a vender marca falsificada ou fraudulentamente imitada e os que vendam marcas autênticas sem o consentimento de seu proprietário.

2º — Os que venderem, puserem à venda ou que se prestem a vender ou a fazer circular produtos espúrios com marcas falsificadas ou fraudulentamente imitadas ou com marcas autênticas."

No Chile, os crimes de violação de marcas pela reprodução ou imitação estão tipificados pela Lei sobre a Propriedade Industrial nº 958 de 08-06-1931, ou seja:-

"Art. 32 — O dono de uma marca que se considere fraudado em seus direitos por um terceiro, poderá apresentar à Justiça Criminal requerimento que objetive a aplicação da pena.

Será penalizado com uma multa de quinhentos e dez mil pesos:-

1º — Aquele que usar uma marca igual ou semelhante a outra já inscrita para produtos de um mesmo grupo da classificação.

2º — Aquele que falsificar, adulterar ou imitar uma marca registrada, e aquele que em publicações ou impressos de qualquer espécie reproduzir uma marca já inscrita por um terceiro para mercadorias de um mesmo gênero."

"Art. 33 — Os réus serão condenados ao pagamento das custas, danos e prejuízos causados ao dono da marca.

Os utensílios e os elementos usados para a falsificação ou imitação serão destruídos e os objetos com marca falsificada serão confiscados em benefício do proprietário da marca."

Na Colômbia, o enquadramento se faz através do Código Penal e do Código do Comércio.

Código Penal

"Art. 236 — Aquele que utilizar fraudulentamente nome, insígnia, marca, rótulo, desenho, etiqueta, patente ou modelo industrial, comercial ou agropecuário protegido legalmente, incorrerá em prisão de seis meses a três anos e multa de dois mil a cem mil pesos."

Código de Comércio

"Art. 75 — Feitos que constituem concorrência desleal:-

1. Meios ou sistemas conduzidos a criar confusão com um concorrente, seus estabelecimentos de comércio, seus produtos ou serviços.

4. Meios ou sistemas conduzidos a obter o desvio da clientela sempre que sejam contrários aos costumes mercantis.

9. Qualquer outro procedimento similar aos anteriores, realizado por um concorrente em detrimento de outros ou de coletividade, sempre que seja contrário aos bons costumes mercantis."

De salientar, ainda, que o prejudicado por atos de concorrência desleal terá direito a ser indenizado por todos os prejuízos causados e ainda multas sucessivas até cinquenta mil pesos

convertíveis em arresto, com o fim de que o infrator se abstenha de repetir os atos de concorrência desleal.

Em Costa Rica há a prevalência do Convênio Centro Americano para a Proteção da Propriedade Industrial, que impõe multas aos infratores, a Lei de Marcas e o Código Penal. Essa Lei de Marcas nº 559 de 24-06-1946, estabelece que:-

"Art. 53 — Serão penalizados com multa de seiscentos a cinco mil colones:-

a) Os que falsifiquem, imitem ou usem fraudulentamente uma marca já registrada por outro e os que conscientemente vendam ou se prestem a vender mercadorias ou produtos nessas condições e os que vendam marcas autênticas dentro do território nacional sem o consentimento de seu legítimo proprietário, ainda que procedam os respectivos produtos de uma sucursal, subsidiária ou concessionária do dono da marca. (Ley nº 2935, Dic. 7, 1961).

b) Os que conscientemente vendam, ponham à venda ou se prestem a vender marcas falsificadas ou artigos com marcas falsificadas ou fraudulentamente imitadas.

c) Os que vendam rótulos, etiquetas, desenhos de marcas iguais a uma marca inscrita, em separado dos produtos a que se destina, sem autorização do proprietário.

d) Todos aqueles que com intenção fraudulenta, ponham ou mandem colocar na marca de uma mercadoria ou produto, uma enunciação ou qualquer outra designação falsa, com relação à natureza, qualidade, quantidade, número, peso ou medida, ou o lugar ou país na qual tenha sido fabricado, produzido ou acondicionado, ou recompensas industriais conferidas em exposições, feiras ou concursos."

Estes são os principais artigos para esta espécie, muito embora hajam outros mais específicos. O Código Penal, em prevendo o delito de propaganda desleal, assinala que:-

"Art. 242 — Será reprimido com trinta a cem dias multa, aquele que, com maquinações fraudulentas, suspeitas malévolas ou qualquer meio de propaganda desleal, tratar de desviar em proveito próprio ou de um terceiro a clientela de um estabelecimento comercial ou industrial."

Embora se refira mais à publicidade enganosa, tem também o condão de desviar a clientela, o que não deixa de ser ato de concorrência desleal.

No Equador, existe a Lei de Marcas de Fábrica de nº 194, de 18 de outubro de 1976, que prescreve:-

"Art. 38 — *Sanções de natureza penal*

Sancionar-se-á com multa de quinhentos a mil sucres e prisão de seis meses a um ano:-

1. Os que imitem uma marca original.

2. Os que venderem ou oferecerem a venda comprarem ou guardarem marcas imitadas.

3. Os que venderem, oferecerem à venda, comprarem ou guardarem marcas originais sem o consentimento do dono, o que se presumirá quando houver protesto por parte deste último.

4. Os que façam uso de marcas imitadas, colocando nos artigos que elaboram ou nas mercadorias que comerciem, o que se presumirá pelo simples fato de tê-las, vendê-las, oferecê-las à venda.

5. Os que venderem ou revenderem maliciosamente mercadorias que levam marca imitada.

6."

"Art. 39 — *Sanções de índole civil*

Os infratores serão condenados, ainda, ao pagamento das custas, danos e prejuízos dos prejudicados."

De salientar que no artigo 43, da referida lei, estabelece-se o conceito de marca imitada, ou seja, aquela que não estiver inscrita e seja igual ou semelhante à inscrita. Legalmente haverá semelhança entre duas ou mais marcas sempre que uma ou mais de suas partes confundam-se à primeira vista. Contudo a semelhança não terá efeito quando a marca for constituída por palavras, frases ou designações de uso comum e corrente, em conformidade com o previsto pelo artigo 6º, nº 6.

Em El Salvador, que também faz parte do Convênio Centro Americano para a Proteção da Propriedade Industrial, o qual no artigo 66, estabelece as figuras que constituem atos de concorrência desleal, prevê em sua Lei de Marcas de agosto de 1964, que:-

"Art. 29 — Falsificação de uma marca de fábrica, de comércio ou de agricultura existe nos seguintes casos:-

I — Quando a marca original é imitada em mercadorias ou produtos da mesma classe;

II — Quando as mercadorias com a marca imitada são oferecidas à venda;

III — Quando as marcas imitadas são oferecidas à venda, exposição à venda ou outro meio;

IV — Quando as marcas originais são oferecidas à venda, exposição à venda ou outro meio sem a permissão escrita de seu titular.

V — Quando as marcas são usadas contendo falsa indicação sobre a natureza, quantidade, qualidade, origem ou procedência dos produtos."

Muito embora, e ao que tudo indica, o preceito transcrito tenha por finalidade mais o aspecto de natureza penal do que civil, não se pode deixar de revelar que o artigo 68 do Convênio Centro Americano deixa claro que o Juiz ou Autoridade que conheça do caso, poderá estabelecer, sempre que haja pedido nesse sentido, os danos e prejuízos causados ao titular da marca.

Nos Estados Unidos da América, as medidas exequíveis perante os Tribunais, segundo a Executive Newsletter, Nº 40, da "USTA", The United State Trademark Association, podem ser assim especificadas.

Por princípios assinalam que a contrafação de marca é definida como sendo a prática de usar fraudulentamente uma marca em relação com um produto que, na oportunidade, aparece superficialmente por ser distinto do produto genuíno.

O objetivo primordial do contrafator é induzir o adquirente na compra do produto contrafeito sob o manto do engano daquele outro produto genuíno. Por esse meio engana o adquirente e priva o titular da marca do seu negócio.

A contrafação envolve o uso de marca idêntica ou substancialmente próxima para com os produtos da mesma ou de similar origem àquela do legítimo titular; a infração inclui, em aditamento, o uso de marca semelhante para os mesmos ou similares produtos de forma tal que se torna provável o engano pelo adquirente comum. Por exemplo, enquanto que um uso não autorizado da marca "KODAK", para câmeras e outro para equipamentos fotográficos, pode constituir uma "contrafação", o seu uso para bicicletas pode-se enquadrar na "infração".

Existem inúmeros meios pelos quais o titular da marca pode buscar proteção contra a contrafação de seus produtos. Historicamente, os titulares de marcas tem sido por demais hábeis na obtenção de interdição (*injunctions*= interdito, mandado, ordem, imposição), por parte dos Tribunais, contra a violação dos seus produtos. O procedimento num caso de contrafação era o mesmo que naquele outro de infração de marca:- o requerido era favorecido pela citação e queixa, sendo que a ação prosseguia na forma normal até a descoberta das provas. Se o autor desejasse, poderia requerer uma ordem temporária de sustação ou uma interdição preliminar, porém, só após a notificação que deveria ser dada ao requerido.

Particularmente com relação às providências de natureza criminal, é de se observar que em aditamento as medidas de natureza civil e as administrativas previstas pelo Lanham Act, muitos Estados norte-americanos tem leis criminais que enquadram a contrafação de marcas. Em razão das leis estaduais classificarem a contrafação como sendo um delito leve em vez de crime mais grave, muitos titulares de direitos tem aceito os casos contrafação como de pequena prioridade, e, para a maioria das partes, essas leis são inexecutáveis.

A despeito de assim os ser, havia naquela oportunidade (1983), uma proposta para uma nova legislação, sob exame do Congresso norte-americano, isto é, "The Trademark Counterfeiting Act of 1983". Se aprovado, consideraria a contrafação como um crime grave, punível pelo pagamento de até US\$ 250.000, ou pela pena privativa de liberdade de cinco anos para o indivíduo, ou ainda, pelo pagamento de US\$ 1.000.000, para a empresa.

A conduta criminosa seria pela comercialização ou pela tentativa de comercialização de produtos com marca contrafeita, com a intenção de enganar ou fraudar o consumidor. Esta providência seria permitida somente àqueles que tivessem a sua marca devidamente registrada, o que vale dizer, nada seria possível para aqueles outros que detivessem pedidos de registro de marcas em tramitação.

Na Guatemala, que também faz parte do Convênio Centro Americano para a Proteção da Propriedade Industrial, há a prevalência não só do Código Penal como também do Código de Comércio. O primeiro assim estabelece:-

"Art. 275 — Na sanção a que se refere o artigo anterior (multa de Q. 200 a Q. 2.000, equivalentes atualmente de US\$ 40.00 a US\$ 400.00) incorrerá quem fabricar, puser à venda ou introduzir na República, artigos que, pelo seu nome, marca, patente, invólucro, apresentação ou aparência, possam ser confundidos facilmente com produtos similares, patenteados ou registrados em nome de outrem."

"Art. 358 — Quem mediante maquinações fraudulentas suspeitas malévolas ou qualquer meio de propaganda desleal, tratar de desviar em benefício próprio ou de terceiro, a clientela de um estabelecimento industrial ou comercial, será penalizado com multa de "Q. 200,00 a Q. 2.000,00", se o feito não constituir outro delito mais grave."

O Código do Comércio, por sua vez e nos artigos de nºs 361 a 367, contém também disposições para impedir e sancionar civilmente os atos de concorrência desleal, tal como o faz o Convênio Centro Americano, que constitui a Lei Uniforme para a Guatemala.

Em Honduras, que é signatário do Convênio Centro Americano para a Proteção da Propriedade Industrial, e, em sua Lei de Marcas de nº 87, de 14-03-1919, modificada pelo Decreto nº 474 de 10-06-1977, temos especificamente no art. 26 que:- "O uso de marcas que imite outras já registradas em Honduras, ou de mudança, alteração ou troca de letras, números, formato, côres ou sinais pertencentes à marca registrada, com o resultado de que sejam capazes de causar confusão à mesma, constituem infração àquela registrada", E, no tocante ao aspecto penal, que:-

"Art. 27 — São considerados culpados de infrações de acordo com as disposições do Código Penal, independente do lugar nos quais os atos são cometidos:-

- a) qualquer pessoa que infringir uma marca registrada;
- b) qualquer pessoa que faz uso de marca de outra pessoa ou que a imite;
- c) qualquer pessoa que importa, vende, oferece para venda ou coloca em circulação produtos contendo aparência de imitados, infringindo ou fraudulentamente aplicando a marca;
- d) qualquer pessoa que reneche recipientes protegidos por marcas com produtos que não são os genuínos;
- e) qualquer pessoa que coloca ou dá motivo para ser colocado num produto uma falsa inscrição ou alguma outra falsa designação com relação à natureza, qualidade, quantidade, propriedades, número, peso ou dimensões de um produto industrial ou de uma mercadoria, ou com referência ao lugar ou país no qual foi originalmente manufaturado ou embalado.
- f) qualquer pessoa que vende produtos trazendo inscrita como sendo registrada a marca, porém, a qual de fato não foi registrada."

No artigo 28 consta apenas que o procedimento contra os infratores, importadores ou vendedores de produtos trazendo marcas reproduzidas ou imitadas será determinado pelo mencionado Código Penal, não havendo nesta parte qualquer menção às providências de natureza civil, objetivando as perdas e danos.

No México há a Lei de Invenções e de Marcas de 29-12-1986, que acaba de ser modificada pela Lei de Fomento e Proteção da Propriedade Industrial de 27-06-1991, em vigor no dia seguinte, a qual sob a epígrafe das Infrações e Sanções Administrativas, assinala:-

"Art. 213 — São infrações administrativas:-

I — realizar atos contrários aos bons usos e costumes na indústria, comércio e serviços que impliquem em concorrência desleal e que se relacionem com a matéria que esta Lei regula.

II, III —

IV — usar uma marca parecida em grau de confusão a outra registrada, para proteger os mesmos ou similares produtos ou serviços que os protegidos pela registrada;

V — usar, sem consentimento de seu titular, uma marca registrada, como elemento de um nome comercial ou de uma denominação ou razão social, ou viceversa, sempre que ditos nomes estejam relacionados com estabelecimentos que operem com os produtos ou serviços protegidos pela marca."

Evidente que essa Lei é bastante ampla e abrangente, inclusive, a utilização em determinada área geográfica. Contudo, é de se referir

ao disposto no art. 214, que assinala que:- "as infrações administrativas serão sancionadas com:- multa até a importância de dez mil dias de salário mínimo geral vigente no Distrito Federal; multa adicional de quinhentos dias de salário mínimo, por cada dia que persista na infração; cláusula temporária até por noventa dias; cláusula definitiva; arresto administrativo até por trinta e seis horas. São considerados, por outro lado, como delitos pelos artigos 223 e seguintes, aqueles que concernem a usar marca registrada, a oferecer a venda ou por em circulação produtos aos quais se aplica uma marca registrada, etc. etc.

Na Nicarágua, que também faz parte do Convênio Centro Americano para a Proteção da Propriedade Industrial, estabelece em seu Código Penal que:-

"Art. 308 — Aquele que põe à venda ou faça circular nos mercados nacionais ou estrangeiros produtos agrícolas ou industriais, com nomes, marcas ou sinais distintivos falsificados ou alterados, incorrerá em prisão de seis meses a dois anos e na multa de cinquenta mil córdobas."

"Art. 316 — Aquele que falsifique ou altere nomes ou marcas legalmente registradas as obras do engenho humano ou os produtos da indústria, incorrerá em prisão de seis meses a dois anos e multa de quinhentos a dez mil córdobas."

Fica acentuado, desde logo, que os princípios estabelecidos pelo mencionado Código Penal tem total e plena aplicação no tocante a apresentação de uma ação de natureza civil.

No Panamá, o seu Código Penal prevê os Delitos contra os Direitos Alheios e os Delitos contra a Economia Nacional, estabelecendo que:-

"Art. 384 — Aquele que põe à venda ou faça circular nos mercados nacionais ou estrangeiros, produtos agrícolas ou industriais com nomes, marcas ou sinais distintivos falsificados ou alterados, incorrerá em prisão de uma a dois anos e de cem a duzentos dias multa."

"Art. 385 — Aquele que use marca legítima alheia em produto ou artigo que não seja de sua própria fabricação, incorrerá em prisão de seis meses a um ano ou de vinte a cem dias multa."

O dia multa mencionado nos referidos preceitos legais corresponde na obrigação de se pagar ao Estado uma soma em dinheiro que será determinada de acordo com a situação econômica do processado, em atenção as suas possibilidades, rendas, meios de subsistência, nível de gastos e outros elementos impostos pelos Tribunais. Se, contudo, o infrator viver do produto de seu trabalho, o dia multa não poderá exceder de cinquenta por cento de seu salário.

No Paraguai, a sua Lei nº 751 de 20.07.1979, dentre outras, inclui disposições específicas sobre a concorrência desleal e as penalidades referentes às marcas. Assim o faz, em seus:-

"Art. 69 — Constitui concorrência desleal todo ato contrário à boa prática e ao uso honrado em matéria industrial ou comercial."

"Art. 70 — Constitui, entre outros, atos de concorrência desleal:-
a) os que tenham por objeto induzir o público a erro, direta ou indiretamente sobre a legítima propriedade dos produtos, serviços, ou o nome comercial de um produtor, industrial ou comerciante.

b) as falsas descrições dos produtos ou serviços pelo emprego de palavras, símbolos e outros meios que tendam a induzir ao engano o público com respeito à natureza qualidade ou utilidade dos mesmos.

c) etc. etc."

"Art. 73 — Será imposta uma pena de três a quinze meses de prisão:-

- a) aqueles que falsifiquem ou adulterem uma marca registrada;
- b) aqueles que conscientemente usem uma marca falsificada ou uma marca autêntica fraudulentamente obtida;
- c) aqueles que fraudulentamente imitem uma marca;
- d) aqueles que conscientemente ponham à venda, vendam ou se incumbam de vender marcas falsificadas ou fraudulentamente imitadas e aqueles que vendam marcas autênticas sem consentimento do proprietário;
- e) etc. etc.

De notar, ainda, que o Código Penal tipifica no seu artigo 224 como crime a falsificação de marca, e, considera no art. 245, como burla, fraude (estafa), o lucro ou proveito obtido quando derivado desse crime. Há ainda a Lei do Comerciante que, sem prejuízo das que dispõem sobre patentes, marcas e direitos análogos, consagra capítulo especial à concorrência desleal em matéria de marcas e de nomes comerciais.

No Peru, e, não obstante as primitivas legislações sobre a propriedade industrial consagrassem as violações de direitos como um ato de concorrência desleal, dentro dos preceitos insertos como "ilícito civil", o Decreto Legislativo nº 635 de abril de 1991, assinala sob o título de Delitos Contra a Propriedade Industrial, o quanto segue:-

"Art. 225 — Aquele que reproduz, indevidamente, no todo ou em parte, produto industrial com marca registrada por outrem ou imite de modo que possa induzir a erro ou confusão ou aquele que, conscientemente, usa marca reproduzida ou imitada ou vende, expõe à venda ou tem em depósito produtos com marca imitada ou reproduzida, no todo ou em parte ou produtos que tenham marca de outrem e não tenham sido fabricados pelo agente, será condenado com pena privativa de liberdade, não menor de um e nem maior de quatro anos, com sessenta a trezentos e sessenta e cinco dias-multa e inabilitação conforme o art. 36, inciso 4."

De acrescentar, contudo, que continua vigente a norma administrativa prevista pelo art. 111, do Decreto Supremo nº 001-71-IC, que estabelece que "constituem atos de concorrência desleal os que dão a entender direta ou indiretamente que os artigos de um industrial pertencem a outro,.... simulando marcas, símbolos ou nomes distintivos...".

Em Porto Rico, o Título 33 das Leis Anotadas, a que se referem as sanções dos artigos de 1311 a 1314, contém disposições do Código Penal que tipificam o delito de "copiar, imitar, contra fazer, falsificar ou reproduzir" uma marca registrada em Porto Rico ou nos Estados Unidos da América, incluindo qualquer etiqueta ou rótulo que a reproduza, ou que a coloque em produtos contendo essencialmente as mesmas propriedades e qualidades mencionadas no registro da marca.

No Uruguai a sua Lei de Marcas de nº 9956, de 01-10-1940, e, particularmente no que se refere às disposições penais, estabelece que:-

"Art. 29 — Aquele que com o fim de lucro use, falsifique, adultere ou utilize uma marca inscrita no registro, correspondente à outra pessoa, será condenado, a pedido da parte, com prisão de doze a quinze meses."

"Art. 30 — Aquele que com o mesmo propósito imite uma marca, desenho ou modelo em condições que o consumidor possa confundir-los com produtos cujas marcas tenham sido registradas, será condenado, a pedido da parte, com prisão de nove a doze meses."

"Art. 31 — Os que acondicionem com produtos adulterados embalagens com marca alheia, ou os que acondicionem com produtos que não correspondam ao produto legítimo enunciado com a marca que os leva na embalagem, ou os que mesclm produtos legítimos com outros estranhos ou adulterados serão condenados, a pedido da parte, com prisão de nove a doze meses."

De salientar, no entanto, que os demais artigos se referem à venda, exposição à venda de produtos; à oposição contra a vontade do proprietário de marcas autênticas; à oposição de marcas usurpadas ou falsificadas; à inutilização dos produtos apreendidos e contrafeitos, etc. etc.

Na Venezuela, e, em seu ordenamento jurídico há uma lei especial que é a de Propriedade Industrial de 1955 e concerne não só a parte administrativa como também a de natureza penal. Esta prevê que:-

Capítulo XII — Das Penas:

"Art. 99 — A mesma pena prevista no artigo 98 (prisão de um a doze meses) será aplicável àquele que para prejudicar os direitos ou interesses do legítimo possuidor, use, fabrique ou utilize de marcas, modelos ou desenhos registrados ou outros que a estes se confundam."

O Código Penal venezuelano, por sua vez, consagra no artigo nº 338 que "todo aquele que houver falsificado ou alterado os nomes, marcas ou sinais distintivos das obras do engenho ou dos produtos de uma indústria qualquer; e ao mesmo tempo, todo aquele que haja feito uso de nomes, marcas ou sinais legalmente registrados assim falsificados ou alterados ainda que a falsidade seja proveniente de um terceiro, será condenado com prisão de um a doze meses".

2. EXISTE EM SEU PAÍS, UMA LEI ESPECÍFICA QUE ESTABELEÇA PROIBIÇÕES DE NATUREZA "CIVIL", PELA REPRODUÇÃO OU IMITAÇÃO DE MARCA REGISTRADA?

ALÉM DESSA PROIBIÇÃO, HAVERIA TAMBÉM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO OU O ESTABELECIMENTO DE UMA PENA PECUNIÁRIA NO CASO DE TRANSGRESSÃO DO PRECEITO?

Na Argentina, não obstante seja certo que não se deve confundir o delito civil com o delito criminal, não é menos certo que as tipificações penais definem delitos civis. Dito isto de outra maneira, um ilícito pode ser perseguido por via civil ou penal. Em matéria de marcas registradas, por exemplo, pode pedir-se, na esfera do direito civil, que se condene ao infrator a cessar a sua infração. Se, além de tudo, pretende-se que se imponha a pena prevista pela lei deve acudir-se à ação penal. Tanto num caso como no outro pode-se acumular a ação de falsificação à ação de indenização para que o infrator seja condenado ao pagamento dos danos e prejuízos. A ação indenizatória tem como fundamento o Código Civil argentino, que assim preceitua:-

"Art. 1109 — Todo aquele que executa uma ação que por sua culpa ou negligência ocasiona dano a outrem fica obrigado à reparação do prejuízo."

A ação indenizatória pode cumular-se também com a ação de falsificação exercida na esfera do direito penal, em face da disposição inserta no art. 29 do Código Penal.

Na Bolívia, a concorrência ilícita é tratada pelo Código do Comércio. As Leis ou Normas Cíveis são de aplicação suplementária e a concorrência ilícita pode-se aplicar como uma fonte das obrigações por responsabilidade contratual em razão de ILICITUDES. O Código Civil no art. 984, diz que:- **"RESSARCIMENTO POR AÇÃO ILÍCITA — Quem com uma ação dolosa ou culposa, ocasiona a alguém um ato injusto, fica obrigado ao ressarcimento"**.

O referido Código do Comércio, por sua vez, no artigo 66 assinala que:- **"A atividade comercial que constitua concorrência, conforme as disposições deste Código e Leis relativas, será sancionada de acordo com o previsto pelo Código Penal."**

Sobre essa base, o próprio Código estabelece as seguintes condutas como atos de concorrência desleal:-

g) Franquiam-se as ações inibitória e indenizatória para que aqueles que usem indevidamente ou imitem marcas (art. 481), e usem sem autorização patentes de invenções ou licenças de exploração (art. 489)."

Além dessas ações os interessados podem objetivar a retificação pública ou a outorga de garantias por parte de quem demonstrem ser os infratores.

No Chile não existe uma lei especial que estabeleça proibições de natureza civil para a reprodução ou imitação de uma marca registrada. No entanto, pode-se deduzir pelas ações penais que contempla a Lei sobre Propriedade Industrial, dentro do processo criminal, que há possibilidade da propositura da ação civil para obter o pagamento dos danos e prejuízos causados ao proprietário da marca. Tanto isto é fato que a mencionada Lei estabelece textualmente em seu:-

"Art. 33 — Os réus serão condenados ao pagamento das custas, danos e prejuízos causados ao dono da marca."

Por outro lado, não se olvide também que a pena que a lei estabelece para os delitos marcários é essencialmente pecuniária, já que consiste em uma multa em benefício fiscal, estabelecendo-se uma pena privativa da liberdade somente no caso de reincidência.

Na Colômbia existe a lei especial que estabelece proibições de natureza civil, isto é, o Código do Comércio, que assim prescreve:-

"Art. 568 — O titular de uma patente ou de uma licença poderá solicitar ao Juiz que tome as Medidas Cautelares necessárias, para evitar que se infrinjam os direitos garantidos pelo titular da patente."

O autor apresentará junto com o seu pedido os elementos necessários que comprovem a existência da usurpação; assinalará a maneira pela qual pretende evitar a continuidade desse procedimento e prestará uma caução que lhe seja determinada para garantir a indenização dos prejuízos que possam ser causados ao presumido usurpado ou a terceiros. Essa Medida Cautelar tem também o condão de obrigar o usurpador cessar a sua prática, na

proibição de continuar a fazer propaganda dos produtos e à apreensão dos produtos que contenham a marca contrafeita.

Dentro do prazo de quatro meses deverá o autor apresentar ao mesmo juiz a consequente Ação Ordinária para provar a legalidade de seu procedimento, sob pena de caducar o seu direito, pedindo, logicamente, a indenização dos prejuízos causados, tal como determina do mesmo Código do Comércio, o:-

"Art. 571 — O titular de uma patente ou licença poderá formular denúncia penal ou intentar a ação de indenização dos prejuízos causados com a usurpação, sem necessidade de solicitar as medidas cautelares ou quando estas tiverem sido negadas."

De acrescentar que não obstante todos os preceitos referenciados falem especificamente em patente ou licença, poderão ser aplicados, integralmente, no que diz respeito às marcas, em razão de disposição expressa nesse sentido no artigo 597, do mesmo Código de Comércio.

Em Costa Rica, muito embora a sua Lei de Marcas de nº 559 de 24-06-1946, estabeleça no art. 55, que serão penalizados com "multa" de seiscentos a cinco mil colones, aqueles que usarem uma marca indicando tê-la como registrada, mas não estando; os que havendo variado a configuração total ou parcial do elemento distintivo, usam-no dando a entender que essa era a marca registrada; os que sendo proprietários legítimos de uma marca, apliquem-na a produtos distintos daqueles pelos quais foi outorgada, etc., faz parte do Convênio Centro Americano para a Proteção da Propriedade Industrial, este, por sua vez, deixa claro que as ações que tenham por objetivo a repressão dos atos de concorrência desleal poderão ser exercitadas pela pessoa natural ou jurídica prejudicada, por seus representantes legais ou pelo Ministério Público diante dos Tribunais de Justiça ou das Autoridades Administrativas competentes. Por outro lado é importante assinalar que o artigo 69, deixa claro que:- **"uma vez estabelecida a ação de concorrência desleal, o Juiz ou Autoridade que conheça do caso, poderá ordenar, sempre que o autor outorgue fiança para assegurar danos e prejuízos, aquelas providências cautelares que julgue oportunas para proteger os direitos de autor, do público consumidor e o dos concorrentes, incluindo a retenção preventiva ou a apreensão dos produtos, e, para objetivar a suspensão dos atos que tenham dado lugar à ação, ou ao retorno das coisas ao estado que possuíam antes da prática dos atos de concorrência desleal."**

É de se salientar, ainda, que os atos praticados em concorrência desleal serão penalizados com multas de 300 a 1000 pesos centroamericanos, e, na sentença ou resolução que declare a existência dos referidos atos, além de dispor sobre sua cessação, ordenará as medidas necessárias para impedir sua repetição, e, o ressarcimento dos danos e prejuízos correspondentes.

No Equador, a sua Lei de Marcas de Fábrica de nº 194, de 18 de outubro de 1976, estabelece claramente que:-

"Art. 39 — *Sanções de índole civil:*

Os infratores serão condenados ainda, ao pagamento das custas, danos e prejuízos dos prejudicados."

É de se notar que a pena pecuniária está estabelecida dentro das sanções de natureza penal e particularmente no artigo 38, da referida Lei de Marcas de Fábrica. Estas penas consistem no pagamento de multa de 500 a 1000 sucvres (0,50 a 1.00 dólares), o que vale dizer, um valor extremamente baixo.

Contudo, não se pode deixar de destacar que o Regulamento para a Aplicação de Normas sobre Propriedade Industrial (Decisão nº 85), estabelece proibições de natureza civil contra a imitação de uma marca registrada.

Em El Salvador, como vimos, a sua Lei de Marcas de agosto de 1964, estabelece preceitos de natureza penal. Como, no entanto, faz parte do Convênio Centro Americano para a Proteção da Propriedade Industrial é de se fazer valer o mesmo preceituado consignado no artigo 68, daquele Diploma Legal, o que vale dizer, terão os interessados a possibilidade de recorrer às Medidas Cautelares e à Ação Ordinária visando a obtenção de perdas e danos.

Na Guatemala o Código de Comércio contém disposições para impedir e sancionar civilmente a concorrência desleal e também assim o faz o Convênio Centro Americano para a Proteção da Propriedade Industrial que constitui a sua Lei Uniforme. Por outro lado, a Convenção Geral Interamericana para a Proteção Marcária

e Comercial, firmada em Washington em 20-02-1929, também estabelece normas relativas à concorrência desleal.

Em assim sendo, o Código de Comércio, após se referir à concorrência desleal e aos atos de concorrência desleal, nos artigos 362 e 363, preceitua que:-

"Art. 364 — Ação de concorrência desleal

A ação de concorrência desleal poderá ser promovida pela via ordinária, por qualquer prejudicado, a associação gremial respectiva ou o Ministério Público."

"Art. 365 — efeitos da existência da concorrência desleal

A resolução que declare a existência de atos de concorrência desleal, determinará aos suspeitos dos referidos atos as medidas necessárias para impedir suas consequências e para evitar sua repetição e o ressarcimento de danos e prejuízos quando sejam procedentes."

Tal como já observamos, no tocante à Costa Rica, neste país também haverá a possibilidade de se propor as Medidas Cautelares, as quais estão consignadas pelo artigo 367, do mencionado Código de Comércio.

Pelo simples fato de que os três Diplomas Legais não estabelecem normas para determinar o montante de indenização, é de se recorrer no que couber às normas que contém o Código Civil e concernem às "obrigações que procedem de feitos e atos ilícitos" (artigo 1646 em relação ao artigo 1434), no sentido de que os "danos consistem nas perdas que o demandante (autor) sofre em seu patrimônio e nos prejuízos, que são os lucros líquidos que deixou de receber", os quais devem ser consequência imediata e direta da contravenção.

Em Honduras, a sua Lei de Marcas nº 87, de 14-03-1919, modificada pelo Decreto nº 474 de 10-06-1977, em seus artigos 27 e 28, prevêem apenas e tão somente a caracterização das infrações de natureza penal. Contudo, como firmou o Convênio Centro Americano para a Proteção da Propriedade Industrial, é de se presumir que o mesmo tenha total aplicação em seu país como Lei Uniforme e se assim for terá no tocante às providências de natureza civil, não só as Medidas Cautelares como também as Ações Ordinárias de indenização, perdas e danos.

No México, a sua Lei de Invenções e Marcas de 29-12-1986, além de todo o preceituado com relação ao aspecto penal (artigos 210 e seguintes) das violações de marcas, deixa claro na parte final do art. 213, que "Cada pedido poderá ser formulado sob um ponto de vista técnico, sem prejuízo de alguma ação civil ou criminal que são permitidas e que deverão ser científicas ao Promotor Público da República". E, ainda que:-

"Art. 214 — Independente de qualquer sanção administrativa ou do estabelecimento de um procedimento criminal, a parte prejudicada por alguma das infrações e delitos referidos nesta Lei podem reclamar do contrafator uma compensação e pagamento com respeito às perdas e danos sofridos em razão da infração ou delito."

Além, portanto, das penas pecuniárias de 100 a 1000 vezes ao equivalente do salário mínimo diário do Distrito Federal, há a possibilidade de se obter o pagamento das perdas e danos pelos prejuízos causados.

Na Nicarágua não existe nenhuma lei de caráter estritamente civil que estabeleça proibições para a reprodução ou imitação de marca registrada. Contudo, o artigo 70 do Convênio Centro Americano para a Proteção da Propriedade Industrial, que é a Lei de Marcas de Fábrica, Comércio e Serviço, estabelece que:- "A sentença ou resolução que declare a existência de atos de concorrência desleal determinará, além de sua cessação, as medidas necessárias para impedir suas consequências e para evitar sua repetição, assim como o ressarcimento dos danos e prejuízos quando seja procedente."

Vale dizer, portanto, que também neste país, em razão do mencionado Convênio, haverá a possibilidade não só da Medida Cautelar, como também da Ação Ordinária para fazer cessar a prática do ato e o pagamento das perdas e danos.

No Panamá de acordo com o Título VI (Responsabilidade Civil Derivada do Delito), do Livro Iº, do Código Penal, há possibilidade de obtenção de indenização do dano, ou seja:-

"Art. 119 — de todo delito emana responsabilidade civil para as pessoas que sejam culpáveis do mesmo."

"Art. 120 — Na sentença condenatória fixada no juízo criminal poderá ordenar:-

1. A indenização do dano material ou moral causado à vítima ou à sua família ou a um terceiro.

2. A restituição da coisa obtida em razão do delito ou em seu caso de sua carência o respectivo valor."

Assim sendo e munido de uma decisão proferida pelo juízo criminal, tem o interessado o direito de recorrer às vias ordinárias, através do Juízo Civil para obter a reparação dos danos materiais causados.

No Paraguai a sua Lei de Marcas nº 751 de 20-07-1979, que trata no seu Título III, genericamente da Concorrência Desleal, assinala textualmente que:-

"Art. 71 — O produtor, industrial ou comerciante que possa ser prejudicado por atos de concorrência desleal tem ação judicial para fazer cessar ou impedir sua repetição e para obter a reparação dos danos e prejuízos."

O Código Civil, por sua vez, no artigo 20 estabelece que os direitos de propriedade industrial regem-se pelo lugar de sua criação, a não ser que a matéria esteja legislada na República. Em consequência, deve ser, primordialmente, aplicado o transcrito disposto no art. 71, da Lei de Marcas. Contudo, não se pode descartar o preceituado pelo art. 1833, do referido Código Civil, que "estatui a obrigação de ressarcir o dano a cargo daquele que realiza um ato ilícito."

Há, finalmente, a considerar que a Lei do Comerciante em seu artigo 110 estabelece expressamente que:- "os atos de concorrência desleal realizados com dolo ou culpa obrigam a reparar o dano causado", e, ainda, o art. 111, por sua vez, que :- "O ato declarado de concorrência desleal presume-se culpável salvo prova em contrário".

No Peru, como vimos e não obstante as suas primitivas leis conduzissem mais ao "ilícito civil", o Decreto Legislativo nº 635 de abril de 1991, se conduz mais para o aspecto penal das infrações de marcas.

A despeito de assim o ser é de se ater, portanto, ao preconizado pela Decisão 85, do Acordo de Cartagena que no art. 74 estabelece que "o titular de uma marca tem o direito de usá-la de forma exclusiva e de solicitar as medidas de proteção para a defesa de seus direitos."

De conformidade com a norma administrativa sobre concorrência desleal ou, eventualmente, a norma penal que considera a infração como delito, declarada a existência da infração, cabe solicitar o confisco dos bens e sua eventual destruição.

Em razão do previsto pelo Código Penal em seu artigo 92 e seguintes, cabe ao juiz "fixar uma reparação civil por indenização por danos e prejuízos, cujo montante e valor é fixado a critério do próprio juiz."

Subsiste, igualmente, o direito do titular de uma marca a demandar pela indenização por danos e prejuízos, de conformidade com as normas do Código Civil, que estabelece no art. 1969 que:- "Aquele que por dolo ou culpa cause um dano a outrem fica obrigado a indenizá-lo".

A lei, contudo, não estabelece de maneira clara uma multa pecuniária em favor do titular da marca.

Em Porto Rico o título 10 e secção nº 198 e seguintes que codificam a Lei de Marcas de Fábrica, estabelecem a ação de danos e prejuízos (indenização que fixa um tribunal àquele que, sem consentimento do dono de uma marca registrada, a reproduza, falsifique, copie ou imite e a utilize em um produto que seja substancialmente das mesmas propriedades descritivas àquelas compreendidas no registro, ou a rótulos, etiquetas, impressos, embalagens, envoltórios ou recipientes em conexão com tal marca).

No Uruguai, os prejudicados pelos delitos de natureza penal, poderão reclamar, em sede do direito civil, que cesse o ato ilícito, e, poderão exercer, ainda, o seu direito, através de uma ação ordinária por danos e prejuízos contra os autores e os cooperadores da fraude, conforme claramente estabelece o artigo 37 da Lei nº 9.956, de 01-10-1940.

Na Venezuela a sua lei de propriedade industrial, não obstante o já referenciado e de natureza penal a que se refere o seu artigo 99, dispõe que "toda pessoa responsável criminalmente por algum delito ou falta, o é também civilmente".

A responsabilidade civil compreende:- "a restituição, a reparação do dano causado e a indenização de prejuízos."

Se não for possível a restituição da coisa reparar-se-á a perda, pagando-se o valor da coisa. A reparação se fará dando-se um valor ao dano de acordo com o regulamento do Tribunal.

Estipula-se que a indenização compreenderá não só os que se houverem causado ao agravado, mas também os que houverem causado em razão do delito à sua família ou a um terceiro.

3. TANTO NO CASO DA LEI PENAL, COMO DA LEI CIVIL, A REPRODUÇÃO E/OU IMITAÇÃO DE MARCA, PODERIA SER CONSIDERADA COMO ATO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL? NESTE CASO QUAL SERIA O EXATO ENQUADRAMENTO?

Na Argentina a reprodução e/ou a imitação de uma marca constituem um ato de concorrência desleal, especificamente, por confusão. Sob o ponto de vista de natureza civil a ação de concorrência desleal se fundamenta no disposto pelo artigo 953 do Código Civil Argentino, que sanciona os atos jurídicos ilícitos, contrários aos bons costumes ou proibidos pelas leis ou que prejudiquem os direitos de terceiros. Por outro lado, pode-se fazer valer também o disposto no art. 10-bis da Convenção da União de Paris, à qual a Argentina aderiu pela lei nº 17011.

Nesse sentido há ainda o Código Penal que, por sua vez, no artigo 159 reprime com pena de prisão ou de multa aquele que "por meios fraudulentos, suspeitas malévolas ou qualquer meio de propaganda desleal tratar de desviar, em seu proveito, a clientela de um estabelecimento comercial ou industrial".

Na Bolívia, as formas de concorrência desleal encontram-se estabelecidas pelo Código de Comércio. Existem, por outro lado, outra parte de atos que a doutrina considera como de concorrência desleal, mas que não são tratados na legislação penal e da propriedade industrial. As formas de concorrência desleal previstas no citado Código de Comércio são:-

"Art. 69 — Considera-se autor de atos de concorrência desleal o comerciante que:-

1) viole as disposições que protegem o nome comercial, marcas de fábrica, patentes de invenção, avisos, segredos e outros.

2) sirva-se de nomes supostos, deforme os conhecimentos ou adote sinais distintivos que se confundam com os produtos atividades ou propaganda de outros concorrentes."

No Chile o seu Código Penal não tipifica a concorrência desleal como delito. Todavia, o Código Civil não se refere especificamente à concorrência desleal, mas pode ser reprimida mediante ações civis, de acordo com as normas sobre responsabilidade extracontratual. Essas ações civis objetivam o término da infração pela reprodução ou imitação de uma marca registrada, e, também a repressão aos atos de concorrência desleal.

Na Colômbia a concorrência desleal está expressamente mencionada no artigo 75 do Código de Comércio quando estabelece, dentre outros, que são atos de concorrência desleal os seguintes:-

"Art. 75 — 1. Os meios ou sistemas dirigidos a criar confusão com um concorrente seus estabelecimentos de comércio, seus produtos ou serviços.....

4. Os meios ou sistemas procedidos (encausados) a deter a separação da clientela, sempre que sejam contrários aos costumes mercantis."

Saliente-se que quando não se reproduz exatamente uma marca, mas se imita, dá lugar, então, a aplicação dos dois dispositivos acima transcritos.

Na Costa Rica, o seu Código Penal caracteriza como delito de propaganda desleal, o quanto segue em seu:-

"Art. 242 — Será reprimido com trinta a cem dias multa, aquele que, com maquinações fraudulentas, suspeitas malévolas ou qualquer meio de propaganda desleal, tratar de desviar em proveito próprio ou de um terceiro a clientela de um estabelecimento comercial ou industrial."

e, como faz parte do Convênio Centro Americano para a Proteção da Propriedade Industrial, este consagra em seu artigo 65 que: "Entende-se por concorrência desleal todo ato ou feito enganoso que se realize com a intenção de aproveitar-se indevidamente das vantagens que outorgam as marcas, nomes comerciais e as expressões ou sinais de propaganda, em prejuízo do titular das mesmas e do público consumidor". Por sua vez, as figuras que constituem concorrência desleal são:-

"Art. 66 — b) A utilização em marcas, etiquetas embalagens, recipientes ou invólucros, de falsas descrições dos produtos,

mercadorias ou serviços mediante o uso de palavras, sinais ou outros meios que tendam a enganar o público com respeito à sua natureza, qualidade, utilidade, método de fabricação, características e valor.

d) a reprodução, ainda que parcial dos elementos gráficos ou fonéticos de uma marca alheia, sem a autorização de seu proprietário.

f) o emprego de uma marca, nome comercial, expressão ou sinal de propaganda igual ou semelhante a outra registrada a favor de pessoa distinta, sem o consentimento desta, em relação com os produtos, mercadorias, serviços ou atividades amparadas pelo registro."

No Equador, tanto a Lei Civil como o Código Penal, contém certas normas que sancionam de forma dispersa a concorrência desleal, sem mencioná-la expressamente. Em assim sendo, dentro da esfera do Direito Civil há o princípio de responsabilidade extra-contratual, contemplada no capítulo dos "delitos e quase-delitos", que sanciona civilmente todo ato ilícito quando é cometido com a intenção de causar dano ou prejuízo a outra pessoa (delito); ou pelo contrário, quando o ato ilícito é cometido sem intenção de causar dano, mas que causa um prejuízo por negligência imputável (quase delito), isto é, em face dos artigos 2241 e 2261.

No campo do direito penal há o capítulo referente às BURLAS E OUTRAS DEFRAUDAÇÕES, que nos artigos 564 e 568, contém preceitos que poderão ser aplicados. Existem, ainda, leis especiais que também sancionam atos de concorrência desleal, de forma indireta, como sendo Código de Saúde, Código do Trabalho, Lei de Controle de Preços e Qualidade, etc.

Em EL Salvador, a sua Lei de Marcas do agosto de 1964, não contém dispositivos que enquadre a reprodução ou a imitação de marca com ato de concorrência desleal. Contudo, como faz parte do Convênio Centro Americano para a Proteção da Propriedade Industrial, é de se ater a todo o preconizado linhas acima, para com a Costa Rica.

Na Guatemala o seu Código Penal tipifica o delito de concorrência desleal, como sendo:-

"Art. 358 — Quem mediante maquinações fraudulentas, suspeitas malévolas ou qualquer meio de propaganda desleal, tratar de desviar em benefício próprio ou de um terceiro, a clientela de um estabelecimento industrial ou comercial, será penalizado com multa se o feito não constitui crime mais grave."

O Código de Comércio, por sua vez, deixa claro que:-

"Art. 363 — *Atos desleais* — Declaram-se de concorrência desleal, dentre outros, os seguintes atos:-

nº 2º — Prejudicar diretamente outro comerciante, sem infringir deveres contratuais para com o mesmo, mediante:-

a) uso indevido ou imitação de nomes comerciais, emblemas, amostras, avisos, marcas, patentes ou outros elementos de uma empresa ou de seus estabelecimentos."

E, como também este país faz parte do Convênio Centro Americano para a Proteção da Propriedade Industrial, é de se fazer valer os mesmos conceitos e entendimentos preconizados acima para com a Costa Rica.

Em Honduras, a sua Lei de Marcas nº 87 de 14-03-1919, modificada pelo Decreto nº 474 de 10-06-1977, não enquadram a reprodução e/ou imitação de marca como ato de concorrência desleal. Entretanto, como firmou o Convênio Centro Americano para a Proteção da Propriedade Industrial é de se presumir que o mesmo tenha total aplicação em seu país como Lei Uniformes e, se assim for, prevalecem as mesmas considerações feitas para com a Costa Rica.

No México a sua Lei de Invenções e Marcas considera como ato de concorrência desleal, e, portanto, infração administrativa, aqueles atos relacionados com a matéria que a própria lei regula, contrários aos bons usos e costumes na indústria, comércio e serviços. E, nestas condições poderia estar compreendida a reprodução ou imitação de uma marca registrada.

Na Nicarágua, como já acentuamos nos quesitos anteriores, de um lado prevalece o seu Código Penal que não enquadra a reprodução e/ou a imitação de marca como sendo ato de concorrência desleal, cuja tipificação induz à falsificação e alteração de marcas registradas, e, de outro lado há o Convênio Centro

Americano para a Proteção da Propriedade Industrial. Este dispõe nos artigos 65 e 66, sobre o seu entendimento e enquadramento, como já examinado com relação à Costa Rica, supra.

No Panamá o Decreto de Gabinete nº 90 de 25-03-1971, pelo qual se regulamentou o exercício do comércio e a exploração de indústrias, sanciona com multas de trinta a mil dólares, aos comerciantes que incorram no seguinte:-

"1) Qualquer ato capaz de criar confusão por qualquer meio que seja, com respeito ao estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;

2) afirmações falsas, no exercício do comércio, capazes de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;

3) As indicações ou afirmações cujo emprego, no exercício do comércio, possam induzir o público a erro sobre a natureza, o modo de fabricação, as características, a aptidão no emprego da quantidade dos produtos."

E, como este país também faz parte do Convênio Centro Americano para a Proteção da Propriedade Industrial, é de se fazer valer, nesta espécie, o preconizado para com a Costa Rica, supra.

No Paraguai, tanto o seu Código Penal como a Lei de Marcas (artigos 69 e 70), preconizam que a reprodução e/ou a imitação de uma marca podem ser considerados como atos de concorrência desleal, como também o uso de uma marca autêntica fraudulentamente obtida. Não existe, contudo, uma especificação exata. A Lei se limita a definir em termos gerais e em forma meramente enunciativa (não taxativa), os casos que constituem concorrência desleal. Em razão, ainda, o disposto no art. 73 da Lei de Marcas, quando houver dolo o ato poderá ser considerado como criminoso.

No Peru, somente a Lei Civil considera o ato de imitação de marca como sendo de concorrência desleal. O Decreto Supremo nº 001-71-IC, estabelece no artigo 111, que "*constituem atos de concorrência desleal os de apropriação ou de simulação de marcas com objetivo de dar a entender direta ou indiretamente que os produtos de um industrial pertencem a outro*". A lei penal, por sua vez, só estabelece o ato de imitação de marca como delito, sem referência a uma conduta de concorrência desleal.

Em Porto Rico, a Lei de Monopólios e Restrições do Comércio contém em seu Título 10, algumas sanções nos artigos de nºs 258 até 274, que declaram como ilegais os métodos injustos de concorrência e os atos injustos ou enganosos nos negócios e no comércio. Tais atos seriam de concorrência desleal.

No Uruguai não há nenhum enquadramento específico da reprodução e/ou imitação de marca como ato de concorrência desleal, visto que pelo Direito Penal a tipificação é o delito de uso, fabricação, falsificação, adulteração ou utilização de marca registrada.

Na Venezuela, na Lei de Propriedade Industrial em seu artigo 101, encontra-se que:- "*quem dolosamente se aproveita das vantagens de uma reputação industrial ou comercial adquirida pelo esforço de outro que tenha sua propriedade ao amparo da presente lei, será condenado com prisão de um a doze meses*". Neste caso contempla-se a concorrência desleal, já que a apropriação a marcas alheias se reveste de dois caracteres:-

a) total e plena mediante o uso de marcas falsificadas;

b) mediante o uso de marcas imitadas.

Valendo-se do ensinamento do autor Carlos E. Mascarenhas, neste país, "*O uso a que se refere os dois itens anteriormente transcritos deve ser feito como marca, isto é, utilizando o sinal distintivo protegido para distinguir outros produtos. Fazendo-se servir de marca. Se não se utiliza como tal, não há uso de marca. Se utiliza-se dando-lhe outro destino, como por exemplo para distinguir um estabelecimento, haverá um uso ilícito da marca e poderá corresponder ao tipo da concorrência ilícita ou desleal, ou melhor, a ação tipificada no artigo 101 da Lei de Propriedade Industrial*".

O artigo 7º da Lei de Proteção ao Consumidor estabelece que:-

"*Fazer promoção de produtos ou serviços com base em declarações falsas concernentes às desvantagens ou riscos de qualquer outro produto ou serviço de concorrentes*". Esta parte se refere à publicidade comparativa com afirmações falsas.

Com base, finalmente, nos artigos 1184 e 1185 do Código Civil, há possibilidade de se intentar as ações de natureza civil, objetivando a condenação por atos de concorrência desleal.

4. EXISTE EM SEU PAÍS ALGUMA DISTINÇÃO ENTRE OS CASOS DE VIOLAÇÃO DE MARCA (CRIME), REPRODUÇÃO OU IMITAÇÃO DE MARCA (ILÍCITA CIVIL) E OS ATOS ILÍCITOS E DESLEAIS (CONCORRÊNCIA DESLEAL)?

Na Argentina, os ilícitos previstos e sancionados pelo artigo 31, da Lei nº 22.362 de 26-12-1980, são infrações de marcas que caem sob a ação de falsificação e/ou de concorrência desleal.

Na Bolívia a sua Lei Regulamentária de Marcas de 15-01-1918, nos artigos 47 e 48, penaliza com multa ou reclusão os que falsificam marcas, os que usam marcas falsificadas, os que imitam fraudulentamente uma marca e bem assim os que venderem, puserem à venda ou se prestarem à venda, produtos com marcas fraudulentamente falsificadas ou imitadas. Por outro lado, o seu Código Penal, nos artigos 236 e 237, que tratam respectivamente do "engano nos produtos industriais" e do "desvio de clientela", enquadram como atos de concorrência desleal aqueles que põem à venda produtos industriais com nomes ou sinais que induzem ao engano sobre a origem, procedência, quantidade e qualidade, bem como os que por falsas afirmações, artifícios fraudulentos ou qualquer outro meio de propaganda desleal, desviam a clientela de outrem.

No Chile, a infração, reprodução e imitação de uma marca registrada estão tipificadas na Lei de Propriedade Industrial, como delitos penais. Os referidos atos de infração, reprodução ou imitação de uma marca, por outro lado e em sentido amplo, também constituem atos de concorrência desleal por causarem confusão e assim sendo podem ser reprimidos de acordo com as leis que tratam da responsabilidade extracontratual contidas no Código Civil, que habilitariam as vítimas a por um término nos referidos atos e para que se lhes indenize de todos os danos e prejuízos sofridos. Ainda a considerar que de acordo com as referidas normas, se os atos de concorrência desleal só *ameaçarem* a uma pessoa determinada por imprudência de seu ator, o Código Civil outorga ação ao eventual prejudicado para que solicite à justiça que ponha término aos mesmos.

Na Colômbia e nos casos de reprodução de uma marca podem ser aplicados os preceitos que consideram delito (ação penal), por usurpação de uma marca (ação civil), nos que variam os procedimentos e a finalidade. No primeiro caso se pede a sanção pessoal do infrator, isto é, a aplicação de uma pena privativa da liberdade, enquanto que no segundo caso objetiva-se evitar que o infrator continue usurpando a marca, despojando-o de todos os elementos com que pratica o seu ato.

No caso de concorrência desleal, esta se dá não por reprodução, mas por imitação da mesma tendente a confundir.

Na Costa Rica por via de natureza penal se incluem os atos de concorrência desleal contidos no Convênio Centro Americano para a Proteção da Propriedade Industrial, que impõem multas aos infratores. O artigo 161, deixa claro que "*Salvo o que dispuser o Direito Interno dos Estados Contratantes no tocante ao que constituem delitos, serão condenados com multas de trezentos a mil pesos centroamericanos*", aqueles que:- falsifiquem, imitem, usem fraudulentamente uma marca já registrada; os que conscientemente alienem ou se prestem a alienar marcas, nomes comerciais, etc.; os que maliciosamente vendam etiquetas ou vinhetas, desenhos de marcas ou expressões e/ou sinais de propaganda iguais a alguma já registrada, em separado dos produtos ou serviços, sem autorização do proprietário, etc.

No Equador não há nenhum tipo de distinção entre delito, ilícito civil e os atos de concorrência desleal. O artigo 38 da Lei de Marcas (lei especial), enumera, sem seguir qualquer ordem especial, nove atos sancionados penalmente que podem enquadrar-se como delitos e atos de concorrência desleal.

Em El Salvador a sua Lei de Marcas de agosto de 1964, caracteriza a falsificação de marca como delito de natureza penal. Como, no entanto, faz parte do Convênio Centro Americano para a Proteção da Propriedade Industrial é de se ater ao comentado, nesse particular, para com a Costa Rica, supra.

Na Guatemala a infração de marca é considerada como delito concernente àquele que põe à venda ou introduz na República, produtos que por sua marca, envoltório, apresentação ou aparência, possam ser confundíveis facilmente com produtos similares, registrados em nome de outrem.

A reprodução ou imitação de marca está prevista especificamente pelo Código de Comércio e se refere ao uso indevido de marca registrada, enquanto que os atos ilícitos ou desleais constituem:- a simulação, substituição ou alteração de marcas; a utilização de marcas ou etiquetas que tendam a enganar o público com respeito à sua natureza, qualidade, utilidade, método de fabricação, características, etc.; a utilização de marcas que façam supor a existência de prêmios outorgados ou concedidos aos produtos; a reprodução parcial de uma marca; etc.

Como este país também faz parte do Convênio Centro Americano para a Proteção da Propriedade Industrial, valem os mesmos preceitos deste, mencionados no caso da Costa Rica, supra.

Em Honduras as infrações de marcas pelo uso de reprodução ou imitação das mesmas, pela importação, venda, oferecimento à venda de produtos contendo marca reproduzida ou imitada, constitui delito de natureza penal. Quanto aos demais atos de concorrência desleal, e, como este país firmou o Convênio Centro Americano para a Proteção da Propriedade Industrial, é de se fazer referência ao mencionado para com a Costa Rica, supra.

No México a sua Lei de Invenções e Marcas não faz distinção alguma entre a infração de marcas registradas, ilícito civil e ilícito de concorrência desleal. Considera-o como um delito, que é sancionado com penas pecuniárias e corporais, podendo recuperar-se o pagamento pelos danos e prejuízos e neste caso, poderia ser considerado como um ato de concorrência desleal. A maneira pela qual se objetiva determinar o montante a ser pago a título de danos e prejuízos será estabelecida no que para o efeito dispuser a legislação comum.

Na Nicarágua a distinção que existe é unicamente entre os casos de infração de marca (delito) e os atos ilícitos ou desleais (concorrência desleal), já que existe nenhuma disposição de caráter nitidamente civil, nem no Código Civil e nem em qualquer outra lei civil que trate de reprodução ou da imitação de marca como ilícito civil.

Este país também pertence ao Convênio Centro Americano para a Proteção da Propriedade Industrial, e, no tocante particularmente à concorrência desleal, valem os princípios aventados para com a Costa Rica — supra.

No Panamá, o Capítulo IV (Delitos contra os Direitos Alheios), do Título XII (Delitos contra a Economia Nacional), do Livro Segundo do Código Penal, tipifica como delito a reprodução e/ou imitação de uma marca, isto é:- "Art. 384 — aquele que ponha à venda ou faça circular nos mercados nacionais ou estrangeiros, produtos agrícolas ou industriais com nomes, marcas ou sinais distintivos falsificados ou alterados será condenado à prisão de um ou mais anos e a multa", e, no artigo 385 que:- "aquele que use marca legítima alheia em produto ou artigo que não seja de sua própria fabricação será condenado à prisão de seis meses a um ano e multa".

Quanto aos atos de concorrência desleal é de se observar o mesmo que ocorre para com a Costa Rica, visto que também este país pertence ao Convênio Centro Americano para a Proteção da Propriedade Industrial.

No Paraguai a Lei de Marcas distingue entre os atos de concorrência desleal e os delitos de infração de marca, a reprodução ou imitação de marca. O artigo 15 dessa mesma Lei, por sua vez, faz alusão ao ilícito civil em matéria de marcas ao permitir ao proprietário de uma marca registrada a opor-se ao uso indevido de marcas similares ou confundíveis. O artigo 71 da referida Lei concede o direito de solicitar indenização por danos e prejuízo no caso de concorrência desleal, mas a forma e o montante dos mesmos se sujeita à legislação comum.

No Peru, segundo as informações colhidas, a Direção da Propriedade Industrial, sem haver adotado ainda uma posição clara e definida, não distingue os casos de infração de marca e reprodução ou imitação de marca, considerando que ambas as situações constituem delito.

A Associação Peruana de Propriedade Industrial está avaliando as novas disposições ditadas, mas, em princípio, distinguiria entre um caso de infração (delito), com aquele outro de reprodução ou imitação (ilícito civil) a respeito dos demais atos de concorrência desleal.

Os Códigos Penal contém um artigo, o de nº 240, que considera como delitos certos atos de concorrência desleal. Não existe

contudo, lei especial que estabeleça obrigação de pagar prejuízos nem forma de determinar o montante dos mesmos. Só existe, no entanto, a lei geral, isto é, o Código Civil que permite a reclamação por danos causados por terceiros e a norma do Código Penal que permite ao juiz fixar a quantia dos danos, a seu critério.

Em Porto Rico, não há distinção entre a reprodução ou imitação de uma marca como delito ou causa de ação civil, mas ambos poderiam constituir concorrência desleal de natureza penal.

No Uruguai existe uma diferença entre a concorrência desleal e o ato ilícito pela reprodução e imitação de uma marca alheia.

Na Venezuela a diferença básica estaria concentrada no tratamento que se dá nos diferentes textos legais, códigos, leis de propriedade industrial, lei de proteção ao consumidor, etc.

No caso da infração de marca como delito, o Código Penal e a Lei de Propriedade Industrial não assinalam que seja necessário:- a) que tenha chegado a causar prejuízo ao titular do bem jurídico; b) que tenha chegado a produzir confusão entre o produto distinguido com um sinal e o produto distinguido com o mesmo sinal falsificado, usurpado ou imitado.

Os textos legais não exigem, nem o artigo 338 do Código, nem o artigo 99 da Lei de Propriedade Industrial, portanto, não se atenta para a tipificação.

A despeito de assim o ser, e, ainda que não se requeira que tenha chegado a causar prejuízo, é evidente que o prejuízo é inerente a essas ações, ainda que num dado momento não tenha sido produzido, produzir-se-á certamente se continuar o agente usando o sinal distintivo de um produto e precisamente porque não é necessário que tenha causado prejuízo.

Uma outra diferença poderia ser baseada na forma de iniciar os processos perante os diferentes juizes que vão conhecer das causas. No caso de infração de marca (delito), seria mediante acusação de parte agravada, tal como assinala a Lei de Propriedade Industrial. art. 104. Em se tratando de uso ilegal de marca mediante uma demanda perante um Juiz Mercantil. E em relação ao caso de concorrência desleal, igualmente, mediante uma demanda perante um Juiz Mercantil.

5. ALÉM DESSAS LEIS GENÉRICAS E/OU ESPECÍFICAS, EXISTE EM SEU PAÍS ALGUMA TRATADO, CONVÊNIO, AÇORDO OU OUTRO, QUE ESTABELEÇA ESSES PRINCÍPIOS BÁSICOS?

A Convenção da União de Paris de 20-03-1883, e suas inúmeras revisões levadas a efeito nos mais diversos países, tem como texto final o correspondente à Revisão de Estocolmo de 14 de julho de 1967, cujo artigo 10-Bis concerne especificamente à concorrência desleal, deixando claro que todos os países unionistas obrigam-se a assegurar aos nacionais uma efetiva proteção contra a concorrência desleal.

Por genérico deixa estabelecido que "*constitui ato de concorrência desleal todo ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial*". Por via de consequência, devem ser proibidos todos os atos suscetíveis de estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou atividades; as falsas alegações no exercício do comércio suscetíveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou atividades; as indicações ou alegações cuja utilização seja suscetível de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de fabricação, características, possibilidade de utilização ou quantidade da mercadoria.

Os países das três Américas que integram a referida Convenção são:- Argentina, Brasil, Canadá, Cuba, Estados Unidos da América, Haiti, México, República Dominicana, Uruguai, e, finalmente o Chile, a partir de 14-06-1991.

A Convenção Interamericana sobre Proteção Marcária e Comercial de 20-02-1929, de Washington, detém também um capítulo especial com relação a repressão à concorrência desleal, deixando estabelecido que "*todo o ato contrário a boa fé comercial ou ao normal e honrado desenvolvimento das atividades industriais ou mercantis será considerado como de concorrência desleal, e, portanto, injusto e proibido*". Dentre os atos especificados podem ser destacados os que:- "tenham por objeto dar a entender que os produtos ou atividade mercantil pertencem ou correspondem a outrem quer seja apropriando-se ou simulando marcas, símbolos, nomes distintivos, imitando etiquetas, embalagens, recipientes, etc., e também quaisquer outros atos contrários à boa fé em matéria industrial, comercial ou agrícola que, pela sua natureza ou fina-

lidade, podem considerar-se análogos ou similares aos anteriormente mencionados".

Desta Convenção atualmente fazem parte:- Colômbia, Cuba, Estados Unidos da América, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicarágua, Paraguai e Peru.

O Convênio Centro Americano para a Proteção da Propriedade Industrial, estabelecido em 01-06-1968, sobre marcas, nomes comerciais, expressões ou sinais de propaganda, firmado originariamente entre Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicarágua. Ao que nos parece, somente Honduras, não obstante tenha sido signatária, não chegou, ulteriormente, a aderir.

Esse Convênio além da definição clara e precisa da concorrência desleal, em seu artigo 65, como sendo:- "todo ato ou feito enganoso que se realize com a intenção de aproveitar-se indevidamente das vantagens que outorgam às marcas, nomes comerciais e às expressões ou sinais de propaganda, em prejuízo do titular das mesmas ou do público consumidor", detém em seu artigo 66, uma série bastante ampla e pormenorizada de todos os atos que compreendem a concorrência desleal.

E, finalmente, o Acordo de Cartagena, sobre Legislação da Propriedade Industrial, contendo, a princípio, a Decisão nº 24, sobre o Regime Comum de Tratamento aos Capitais Estrangeiros e sobre Marcas, Patentes, Licenças e Regalias, firmado em 31-12-1970, entre a Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. Daí resultou a Decisão nº 85, a que se refere o regulamento para aplicação das normas sobre Propriedade Industrial. Apenas e tão somente em seu artigo 74, consigna que:- "o titular ou licenciado de uma marca terá o direito de usá-la e poderá requerer todas as medidas de proteção para a sua defesa, desde que existam provisões nas respectivas leis nacionais".

30 — Respondidas de maneira bem objetiva as cinco perguntas que foram formuladas através de um questionário submetido aos delegados da ASIPI — Associação Interamericana de Propriedade Industrial, pode-se concluir que todos os países detém, ora em sua lei específica sobre marcas e patentes e ora sob dispositivos insertos no Código Penal, os preceitos que caracterizam como "crime de violação de marca registrada". Esses preceitos se norteiam, predominantemente, para as figuras clássicas da "reprodução e/ou da imitação".

A reprodução e/ou a imitação, por sua vez, se realiza através da exposição à venda; da venda; da circulação; do anúncio; da propagação e promoção de venda de produtos ou serviços que contenham marca de outrem; pela aposição de rótulos, etiquetas, embalagens, invólucros, envoltórios, adesivos e todos os demais meios de aparição, objetivando à ostentação e/ou distinção de produtos ou de serviços.

Por outro lado, não se descuida da caracterização do delito pela falsificação, pela adulteração ou mesmo pela apropriação de marca registrada. Não se deixa, por assim dizer, de enquadrar como crime a "venda de rótulos, etiquetas e desenhos de marcas iguais a uma marca registrada, em separado dos seus produtos e sem autorização do seu proprietário", e, ainda, "aproveitamento dos recipientes, vasilhames e embalagens para reenchê-los com produtos que não são os genuínos", mas, utilizando-se da marca verdadeira. E, por derradeiro também é enquadrado como criminoso o que:- "acondiciona com produtos adulterados embalagens com marca alheia, e o que acondiciona com produtos que não correspondem ao produto legítimo enunciado com a marca que os leva na embalagem, ou o que mescla produtos legítimos com outros estranhos ou adulterados".

Em síntese, portanto, todos, absolutamente todos os países consideram a reprodução e/ou a imitação de marca registrada, através de qualquer tipo de modalidade como crime punível pela pena privativa da liberdade ou multa.

CAPÍTULO V

Considerações a respeito de todas as respostas oferecidas aos quesitos formulados.

31 — Não obstante a prática da "reprodução e/ou imitação" de marca registrada esteja incluída em todos os países, em sua Lei de Marcas ou no Código Penal, como crime de violação, tanto um como outro preceito legal se torna necessário e indispensável às

proibições de natureza civil. Com efeito, pelo que se observou na generalidade dos países, há sempre o seu Código Civil ou seu Código de Comércio para estabelecer a "obrigação de reparar o dano".

Essa possibilidade está expressamente consignada de uma forma quase que unânime, todos os países, e, como se poderá notar, com os mesmos dizeres ou dizeres equivalentes àqueles que se verificam no Brasil.

Assim sendo, nada mais justo do que, partindo da Argentina, graças a sua preferência pela ordem alfabética, reproduzir o estabelecido pelo seu Código Civil, ou seja:-

"Art. 1109 — Todo aquele que executa uma ação que por sua culpa ou negligência ocasiona dano a outrem, fica obrigado a reparação do prejuízo."

Outros países, como o foi acontecer com o Brasil e a Colômbia e fazem parte do Convênio Centro Americano para Proteção da Propriedade Industrial, isto é, a Costa Rica, El Salvador, Guatemala e Nicarágua, consagram a possibilidade da apresentação de uma Medida Cautelar de Busca e Apreensão, de natureza civil.

Assim o é, para com o Brasil, em razão do preceituado pelos artigos 796 e seguintes do Código de Processo Civil, como também para com a Colômbia, em face do estabelecido pelo artigo 568 do seu Código de Comércio.

Contudo, não se pode deixar de relevar que o mencionado Convênio Centro Americano estabeleceu, em seu:-

"Art. 68 — Iniciada uma ação de concorrência desleal, o Juiz ou autoridade que conheça do caso poderá ordenar, sempre que o autor preste caução para assegurar danos e prejuízos, aquelas providências CAUTELARES que julgue oportunas para proteger adequadamente os direitos do autor, do público consumidor e dos concorrentes, incluindo o embargo (retenção) preventivo ou posse dos correspondentes produtos, para conseguir a suspensão dos atos que tenham dado lugar a ação ou ao retorno das coisas ao estado que conservavam antes da prática dos atos de concorrência desleal."

Essa Medida Cautelar tem o condão de sobrestar, desde logo, a prática de um ato incriminado quando determinada previamente a apreensão total de todos os produtos que ostentam as marcas contrafeitas. Quando essa possibilidade não ocorre, deixa consolidada pela diligência judicial, por determinação do juiz e procedimento oficial, que efetivamente o ilícito estava sendo perpetrado.

Quer se denomine ação inibitória, negatória, indenizatória ou ordinária, como melhor aprouver à legislação vigente em cada um dos países, o fato é que depois da Medida Cautelar de Busca e Apreensão, Confisco ou outra, terá o titular do direito violado o ensejo de propor a consequente ação principal.

Essa ação principal, dependente que o é, naqueles países que prevêm as medidas cautelares, ou de per si, em todos os demais terá sempre como fim precípua de um lado a cessação da prática do ato incriminado (violação de marca registrada) e de outro o consequente pagamento da indenização correspondente às perdas e danos por todos os prejuízos que foram causados.

Acresce assinalar que na grande maioria dos países há sempre o estabelecimento de uma "multa" como corolário da pena privativa da liberdade. Ou uma ou outra.

A "multa" que se nos apresenta como melhor condizante à espécie e com a finalidade precípua de exigir do contrafator o integral cumprimento de uma decisão judicial transitada em julgado, existe somente no Brasil, em razão do que prescreve o Código de Processo Civil, em seu:-

"Art. 287 — Se o autor pedir a condenação do réu a abster-se da prática de algum ato, a tolerar alguma atividade ou a prestar fato que não possa ser realizado por terceiro, constará da petição inicial a cominação da pena pecuniária para o caso de descumprimento da sentença."

(os grifos são nossos).

Essa "multa" e/ou "pena pecuniária" para o caso de descumprimento da sentença, tem sido aplicada na grande maioria dos casos como sendo o sustentáculo da decisão já transitada em julgado, o que vale dizer, a partir dessa data. Contudo, objetivando pressionar ainda mais o concorrente, é costume dos brasileiros o pedido da "multa" no requerimento inicial, ou seja, por acasão da

propositura da ação ordinária. Esse pedido visa retroagir o pagamento da "multa", a partir da "citação", ou melhor, do momento em que o concorrente tem conhecimento de que uma ação se lhe foi proposta e deve comparecer em juízo para oferecer a sua defesa.

32 — Na grande realidade e não obstante tenham sido feitos quesitos separados visando à resposta mais especificada, quer nos parecer que os três últimos podem ser sintetizados de maneira a melhor se entender a espécie.

Ora, não padece a menor dúvida que o "gênero" está compreendido apenas e tão somente por uma expressão, qual seja, "concorrência desleal". Partindo do exame perfunctório da palavra "concorrência" constatamos que a mesma contém os seguintes significados:— pretensão de mais de uma pessoa à "mesma coisa"; oferta de produtos "iguais" ou "semelhantes" por diferentes produtores; rivalidade entre produtores, negociantes ou empresários; ato ou efeito de "concorrer ou competir".

Na realidade a concorrência pressupõe sempre a pretensão de várias pessoas ou de várias empresas pela "mesma coisa" ou, ainda, a oferta de produtos "iguais" ou "semelhantes". Em verdade, a pretensão precípua de todo industrial, comerciante ou prestador de serviços é sempre a mesma, ou seja, a "obtenção de lucros".

Estes lucros podem, por seu turno, serem auferidos pela simples colocação de produtos no mercado ou da prestação dos mais diversos serviços. Quando essa colocação e/ou prestação detém características próprias, inconfundíveis, fala-se em concorrência lícita, isto é, o simples desejo de chegar aos seus objetivos sem interferir nas atividades dos demais concorrentes. Essa concorrência lícita se faz necessária e indispensável ao desenvolvimento das atividades das empresas que procuram conquistar os mercados pela excelência e qualidade de suas mercadorias e o beneficiado nesse mister é o adquirente que não será levado a erro quanto à origem e/ou procedência.

Aliás, a liberdade completa da indústria, do comércio ou da prestação de serviços é o princípio sob o qual repousa não só o direito de antanho, como também é a base do direito moderno. Hoje, não existem mais quaisquer entraves ao direito que cada um deve exercer, quer seja na indústria ou no comércio, salvo, naturalmente, os casos de ordem pública e os que atentam contra os bons costumes.

Toda indústria e/ou comércio é livre e poderá concorrer com as existentes de forma lícita para que todos efetivamente sejam beneficiados com o seu desenvolvimento.

Entretanto e se eventualmente deixa esses princípios e volver àqueles meios denegridores pelos quais se aproxima sorrateiramente dos concorrentes, agindo de modo ilícito, surge a concorrência desleal.

Concorrência desleal que se entende, como soberanamente foi estabelecido na Convenção da União de Paris, como sendo "Qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial".

Dentro dessa generalidade devem ser proibidos (art. 10-Bis, nº 3, item Iº — "todos os atos suscetíveis de estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos e as atividades", e bem assim as "falsas alegações no exercício do comércio suscetíveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos e as atividades", item II, e, finalmente "as indicações ou alegações cuja utilização sejam suscetíveis de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de fabricação, características, possibilidade de utilização ou qualidade das mercadorias" item IIIº).

Não se nos vislumbra acentuar, posto que já e acuradamente acentuado está, pela observação específica de cada um dos países examinados que ora se norteiam pela adoção desses princípios básicos, ora se detém naqueles outros concernentes ao Convênio Centro Americano para a Proteção da Propriedade Industrial e ora, ainda, sob dispositivo inseridos em suas próprias leis.

O certo é, e neste particular não padece a menor dúvida, que "qualquer ato contrário aos usos honestos" pode e deve ser considerado "desleal".

Mas, soa por demais evidente que não se deve confundir, a despeito dessa grande generalidade, um ato tipificado como o "crime de violação de marca registrada" que se pratica pela "reprodução e/ou imitação" como sendo as figuras centrais, com os chamados mais especificamente "atos de concorrência desleal".

Com efeito e para aqueles, porisso que fizemos questão de imprimir sempre o sentido de "marca registrada", há a tipificação inserta na lei e se não houvesse não haveria crime, em razão do brocardo latino "nullum crimen, nulla poena sine lege".

Em havendo crime, em se tendo lei anterior que o defina, tem que se ter como corolário inerente dos dois a existência de um direito, legitimamente adquirido, líquido e certo, consubstanciado no "registro de marca".

Sem este, não se tem que falar em crime e muito menos em "legitimatio ad causam" porque se lhe falta algo primordial.

Este é, sem quaisquer peias de dúvidas, o entendimento que adquirimos, graças à exegese de todas as leis examinadas que expressamente se referem à "marca registrada" e à "marca inscrita".

Mas, tanto no aspecto do direito penal como também no civil se nos apresenta uma outra situação, qual seja da possibilidade de procura do poder judiciário para obter a cessação da prática de um ato de "utilização" simultânea de marca igual ou semelhante, para os mesmos produtos e/ou serviços ou para os afins.

Neste caso não importa considerar se a marca está registrada, mas sim e unicamente que se encontra em uso, substancialmente comprovado.

Eis aí, irrecusavelmente, a forma peculiar de se praticar um ato de "concorrência desleal", pela reprodução e/ou imitação de marca (elemento verbal) ou de seus elementos constitutivos e característicos (figura, imagem, estilização, visual, etc.).

Nessa figura a concorrente, como bem acentua a definição anteriormente citada, "pretende exatamente a mesma coisa", isto é, a "obtenção de lucros" e o faz pela "oferta de produtos iguais ou semelhantes", sob a mesma ou similar "marca" que, pelo uso constante e uniforme (a despeito de ainda não registrada), ganhou conceito, boa fama e renome.

Em nosso país, Brasil, há, como já demonstramos na parte histórica (cf. nº 21 e seguintes — supra), a específica caracterização do CRIME CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL, pela violação de marca registrada, isto é:— reproduzindo, imitando, usando, vendendo, expondo à venda ou tendo em depósito, produto com marca de outrem (art. 175, do DL. 7903/45).

Há, também, a capitulação do CRIME DE CONCORRÊNCIA DESLEAL, pelo emprego de meio fraudulento para desviar, em proveito próprio, clientela de outrem" (art. 178, nº III, DL. 7903/45).

Há, ainda, por sem dúvida, a menção clara e precisa de que "independente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar ação para proibir a prática do ato incriminado, cumulando-a com a de perdas e danos" (art. 189, DL. 7903/45).

Indiscutivelmente e quando houver a violação de "marca registrada", a capitulação é a preconizada pelo citado art. 175, do DL. 7903/45 e, quando "não houver registro", mas uso substancialmente demonstrado, o enquadramento será o do art. 178, nº III, do mesmo diploma legal.

A despeito de assim o ser e dúvida alguma persistir, não se pode negar que o Parágrafo Único do mencionado artigo 178, que trata da Concorrência Desleal, deixa claro que:— "fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por OUTROS ATOS DE CONCORRÊNCIA DESLEAL não previstos neste artigo...".

33 — Evidente que também assim o será, dentre outros países, para aqueles, apenas e tão somente "ad argumentandum", que fazem parte do Convênio Centro Americano para a Proteção da Propriedade Industrial, porque o seu artigo 66, prescreve textualmente que:— "para os fins do presente Convênio constituirá concorrência desleal a realização por qualquer pessoa de atos como sendo os seguintes:—

- a) ...
- b) ...
- c) ...

d) a reprodução, ainda que parcial, dos elementos gráficos ou fonéticos de uma marca alheia, sem a autorização de seu proprietário."

Não se olvide, no entanto, que o disposto no mesmo artigo, letra "f", fala textualmente em "o emprego de uma marca igual ou semelhante a outra registrada", o que levaria a capitulação para a típica violação de marca.

De acentuar, finalmente, que a letra "k", do mesmo artigo, é ainda mais abrangente visto que assinala: "*quaisquer outros atos de natureza análoga aos anteriormente mencionados que tendam, direta ou indiretamente, a causar prejuízo à propriedade industrial de outra pessoa ou que IMPLIQUE NUMA APROPRIAÇÃO OU EMPREGO INDEVIDO DA MESMA*".

34 — Muito embora tenhamos solicitado a todos que, ao responderem o questionário, nos brindassem com decisões judiciais dentro do aspecto de natureza criminal, da concorrência desleal e mais particularmente com relação às "*indenizações*", somente tivemos a contestação, nesse sentido, da Colômbia (Cavelier Abogados), os quais salientaram que: "*Concorrência desleal com indenização de prejuízos. Marca Registrada: "CARTIER" — Montante da indenização a ser determinada oportunamente. Julgado em 28-05-1989 pelo Tribunal Superior de Bogotá*", e mais: "*John Walker & Sons Ltd., vs. Maria Mercedes Garcia e outros. Marca registrada — "JOHNNY WALKER" — Montante da indenização a ser determinada pelo juiz. Condenação por prejuízos materiais "200 gramas ouro" — Tribunal Superior de Bogotá — 25-02-1991*".

CAPÍTULO VI

Conclusão.

35 — Se nos detivemos no exame acurado do quanto foi transcrito, abordado e comentado, chegaremos facilmente à conclusão que, com algumas exceções, possuímos todas as ferramentas necessárias e indispensáveis a atingir o nosso "*desideratum*", porém, como demonstraremos, não vimos fazendo o uso eficaz que se era de esperar.

Com efeito e já em 1474, pela Lei de Veneza, havia o pagamento pelo contrafator de uma "*indenização*", com a consequente "*destruição*" do objeto, desde que tivesse sido conferido um "*direito*" anterior.

Esse direito anterior era o concernente à "*patente de invenção*", conferida pura e simplesmente, mas foi, por sem dúvida, a base e o princípio, posto que não havia qualquer outra modalidade de proteção.

Com o transcorrer do tempo surgiram outras formas de se obter "*privilégios*" e essas diziam respeito aos melhoramentos, aperfeiçoamentos, aos processos de fabricação, manipulação, mas, sempre e sob a égide da "*patente*" propriamente dita.

Paulatinamente foram surgindo, no entanto, as chamadas patentes menores ou mais precisamente as patentes específicas, como sendo as patentes de "*modelo de utilidade*", de "*modelo industrial*" (design) e as de "*desenho industrial*". Mais recentemente foram introduzidas as "*patentes de adição*", as "*patentes de importação*", as "*patentes dependentes*", etc. etc.

Por outro lado, os produtos, procesos, ingredientes, etc. passaram a ter proteção específica, como por exemplo as "*patentes para os produtos farmacêuticos, medicinais, químicos, alimentícios, etc.*", as "*patentes para novas variedades de plantas e de animais*", as "*patentes para os semicondutores*", as "*patentes para os microorganismos*".

Há, sem quaisquer peias de dúvidas, toda a gama de proteção no que se refere ao fruto do engenho humano, ou mais particularmente, à "*invenção*".

Observando, agora, a outra parte da proteção à propriedade industrial no que concerne ao ato ou efeito de "*nominar*", "*indicar*" ou "*distinguir*", temos que volver àquela que se nos apresenta ter sido o paradigma, porisso que repetida, aplicada e ampliada. Trata-se da Lei Francesa de 23-06-1857, sobre as Marcas de Fábrica e de Comércio.

A partir daí tivemos, então, "*ab initio*" a proteção isolada da "*marca*", como sendo o elemento verbal (nome, número, denominação, expressão). Logo após passou a ser adotada a "*marca mista*", isto é, a proteção a um só tempo não só do elemento verbal, como também do recipiente, da embalagem, do envoltório, do invólucro, da etiqueta, do rótulo, enfim, do conjunto pelo qual o produto, sob uma determinada marca, se apresenta ao mercado.

Se recorrermos à consulta dos primitivos repositórios das marcas feitas sob a égide do Acordo de Madrid de 14-04-1891, através do Organismo Internacional (OMPI), encontraremos, dentre muitas outras, aquelas que não só permanecem em nossa

lembrança, como também em franca utilização no mercado internacional, como por exemplo, o "*ANIS DEL MONO*", a água de colônia "*4711*", os perfumes "*GUERLAIN*".

Há, desde logo, a associação de idéias pelo conjunto do elemento verbal, produto e forma peculiar de apresentação.

Tal como se verificou para com os privilégios, as marcas foram também sendo alvo das mais diversas maneiras de proteção, como por exemplo as "*marcas coletivas*", as "*marcas de certificação*" as "*marcas de associação*", as "*marcas tridimensionais*" etc. e mais recentemente foram introduzidas as "*marcas de construções*" as "*marcas em cores*", e sob profundos estudos as "*marcas sonoras e as olfativas*".

A Convenção da União de Paris procurou congregar toda essa forma primitiva de proteção, ampliando-a através dos tempos mediante não só as Revisões, como também em razão do estabelecimento das Comissões de Estudos de Marcas e Análogos, sob o manto da OMPI — Organização Mundial da Propriedade Intelectual, daí, quicá, o surgimento da Marca EUROPEIA, da Marca do MERCADO COMUM EUROPEU, do TRATADO DE REGISTRO DE MARCAS "TRT", etc.

A Convenção de Washington de 1929, o Convênio Centro Americano, o Acordo de Cartagena e outros, não descuidam, logicamente, não só da forma de proteção das marcas, como também objetivam o ferrenho combate à concorrência desleal.

As leis específicas que tratam das Marcas de Fábrica, de Comércio, de Serviço, etc., os Códigos Penais, os Códigos de Comércio e os Códigos Cíveis de cada um dos países detêm não só a forma de proteção, como também e notadamente a maneira pela qual se deve agir no combate aos contrafatores.

Mas, lamentavelmente, não vemos que uma "*marca*", com ligeiras exceções, tenha merecido a sua proteção adequada e indispensável à salvaguarda do vasto patrimônio dos seus titulares, porisso que, constantemente, vem sendo violada.

Com efeito e partindo de exemplos práticos, temos observado e constatado que a proteção tem sido feita de um lado, apenas e tão somente, para o elemento verbal (*marca nominativa*), de outro, limitada essa proteção aos produtos e/ou serviços pelos quais se apresenta no mercado.

Não há, por assim dizer, a proteção do "*rótulo, etiqueta, envoltório, invólucro, etc.*" no que concerne ao tipo de letra, desenho, emblema, elementos distintivos e característicos, disposição peculiar de cores, etc. Estes podem ser suscetíveis de registro como "*marca mista*".

Não há a proteção adequada do "*recipiente, embalagem, frasco, caixa, etc.*", que deveria ser almejada como "*modelo industrial*" e/ou "*design*", ou mesmo, naqueles países que detêm esta proteção, como "*marca tridimensional*".

Havendo, como tivemos oportunidade de constatar, transcrever e comentar, leis de marcas, códigos penais, códigos de comércio e outros que dão ensejo às providências judiciais quer sejam de natureza penal ou civil, para cessar a prática dos atos incriminados e objetivar as perdas e danos, estas não são buscadas. Tanto isto é fato que na maioria absoluta dos países consultados sobre as "*decisões judiciais*", a resposta foi negativa.

Muito embora se fale, em altos brados sobre a "*pirataria*" de marcas no Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai e outros, essa pode, facilmente, ser resolvida através da esfera administrativa, negando-se-lhe registro a quem indevidamente o pretenda.

Mas, o que não nos parece viável admitir é que não se acione o Poder Judiciário para fazer cessar, quando preciso, a concorrência desleal e desenfreada.

Sem querer conduzir para nós qualquer tipo de glória ou mesmo de enobrecimento, somos fadados a concluir que, a despeito de nossa Lei de Propriedade Industrial ainda pecar pela falta de proteção adequada em muitos setores, temos, por outro lado, a proteção eficaz no que diz respeito à marca em si, quando elemento verbal (*marca nominativa*), para os produtos ou serviços que assinala e para todos os demais abrangentes do gênero de atividade de seu titular; ao desenho, emblema, logotipo, dístico ou outro, sem qualquer elemento verbal (*marca figurativa*; ao elemento verbal e à etiqueta, rótulo, envoltório, invólucro, embalagem, etc., aos característicos e a aposição de cores (*marca mista*).

Em havendo violação de marca registrada (nominativa, figurativa ou mista), temos a caracterização como *Crime contra a Propriedade Industrial*. Em não havendo, ainda, o registro, mas estando a marca em uso, a capitulação recai para o *Crime de Concorrência Desleal*.

A procura do Poder Judiciário poderá ser feita por meio de *Medida Preliminar de Busca e Apreensão* contra a pessoa jurídica, objetivando a caracterização do delito, com a ulterior *Queixa Crime* contra a pessoa física dos integrantes da empresa, com finalidade da pena privativa da liberdade.

Se assim não desejar, poderá promover a *Medida Cautelar de Busca e Apreensão* demonstrando o "*fumus boni iuris*" e o "*periculum in mora*", obtendo, na grande maioria dos casos, a apreensão total dos produtos com a marca contrafeita, com a consequente *Ação Ordinária de Cessação da Prática do Ato* e que culminará com a *Indenização por Perdas e Danos*.

Como se ainda não bastasse, há sempre a imposição de uma "*multa*" pecuniária para a eventual transgressão do preceito, após o trânsito em julgado da sentença.

Estas são as ferramentas que temos e precisamos fazer uso delas. Primeiro dando a proteção adequada à marca, à sua forma de apresentação e aos produtos ou serviços que lhes são afins.

Havendo violação por parte de terceiros, recorrer ao Poder Judiciário de natureza penal ou civil. Em ambos, objetivando a cessação da prática do ato incriminado, sendo que no primeiro sob a pena privativa da liberdade e no segundo pelo pagamento das perdas e danos pelos prejuízos sofridos.

Se, por absurdo, entender-se a "*contrario sensu*", não se justificaria, em hipótese alguma, a proteção da propriedade industrial, que tanto tem contribuído para o desenvolvimento tecnológico de todos os países.

CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO FRÓES

Advogado de Momen, Leonardos & Cia.

Segundo o Dicionário da Língua Portuguesa de AURÉLIO BUARQUE DE HOLLANDA *pirata* é o bandido que cruza os mares só com o fito de roubar, sendo, sob este aspecto, sinônimo de *corsário*. Por extensão, quer dizer, também, *ladrão* ou *gatuno*.

Realmente, o primeiro significado da palavra *pirata* (isso sem falar na conotação bem brasileira de *namorador* e *sedutor*) é o de apoderamento do alheio no mar. Lembro a esse respeito um episódio narrado pelo Padre ANTONIO VIEIRA no Sermão do Bom Ladrão. ALEXANDRE MAGNO viajava em uma poderosa armada pelo mar Eritreu. Preso e levado a sua presença um pirata que por ali andava roubando os pescadores, ao ser repreendido retrucou: "Basta, senhor, que eu porque roubo em uma barca sou ladrão e vós por que roubais em uma armada sois imperador". E arrematava o grande tribuno: "O roubar com pouco poder faz os piratas, o roubar com muito, os Alexandres".

Mais de três séculos passados, observa-se que as coisas não mudaram em sua essência: No entanto, os piratas de hoje, no campo da propriedade industrial, ao contrário do que ocorria antes, têm muito poder, conseguindo, muitas vezes, graças a seus atos maliciosos, posições de destaque e lucros incomensuráveis!

O problema da pirataria de marcas, no Brasil, é antigo, sendo muito anterior ao atual Código da Propriedade Industrial. Ao tempo do Conselho de Recursos da Propriedade Industrial, foi julgado o caso da marca AMNIOTINE, cujo registro foi indeferido com fundamento no art. 6º, *bis*, da Convenção de Paris. Esse dispositivo permite a recusa administrativa e a invalidação judicial do registro de marca que constitua reprodução ou imitação de marca que a autoridade competente do país do registro considerar que é aí notoriamente conhecida como de cidadão de outro país contratante, distintiva de produtos do mesmo gênero ou de gênero semelhante.

Assentou o Conselho de Recursos que a notoriedade prevista nesse dispositivo deveria ser entendida como "conhecimento objetivo da marca no país em que se reclama a proteção". O relator do processo, o Conselheiro JOÃO MARIA DE LACERDA, afirmou em seu voto que, se a marca estrangeira, mesmo não registrada no Brasil, fosse aqui notoriamente conhecida, deveria impedir o registro de qualquer outra que se apresentasse para lhe usurpar a reputação ou amparar-se à sua sombra (Resolução nº 5.542, D.O., Seção III, de 30.3.1945, pág. 518).

O Conselheiro FRANCISCO ANTONIO COELHO, antigo Diretor do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, declarou em seu voto que a Convenção de Paris em seu art. 6º, *bis*, admitia que o conhecimento de um determinado produto pudesse preceder ao seu aparecimento material no mercado de qualquer país, adquirindo a notoriedade pela divulgação do respectivo sinal distintivo (*ibidem*, pág. 524).

Assim, desde, pelo menos o ano de 1945, a Administração Pública reconhecia a possibilidade jurídica da recusa do registro de marca que consistisse em reprodução ou imitação de marca alheia, ainda que não registrada ou utilizada no Brasil, se houvesse aqui conhecimento notório de sua existência no respectivo ramo de negócio.

Alguns anos depois, o Supremo Tribunal Federal anulou o registro da insígnia DAUM, distintiva de loja em que eram vendidos vidros e cristais, que constituía reprodução integral da marca de cristais pertencente à empresa francesa DAUM & CIE., que, embora não registrada nem usada no Brasil, foi aqui considerada notoriamente conhecida, em virtude de publicidade feita em revistas com circulação internacional, entre as quais *Life*. O saudoso Min. VICTORNUNES LEAL, ao acompanhar o relator, o igualmente saudoso Min. RIBEIRO DA COSTA, frisou que no ramo específico de cristais, os comerciantes especializados não poderiam ignorar a existência do nome em apreço, corroborando, portanto, a tese de que o art. 6º, *bis*, da Convenção de Paris trata da notoriedade do conhecimento de marcas alheias não perante o grande público mas no gênero de indústria e comércio em que se inserem (D.J.U. de 19.9.1963, pág. 881, apenso ao nº 177).

O Tribunal Federal de Recursos, em suas 4 décadas de existência, teve a oportunidade de examinar questões baseadas

no dispositivo convencional em referência, merecendo destaque os seguintes casos:

a) Acórdão da 6ª Turma na Apelação Cível nº 78.471-RJ, de que foi relator o Ministro AMÉRICO LUZ, referente à apropriação de um logotipo constituído por duas letras S entrelaçadas, que foi considerada usurpação de marca pertencente a empresa estrangeira, notoriamente conhecida no país, para produtos do mesmo gênero ou de gênero semelhante (D.J.U. de 2.12.1982).

b) Acórdão da mesma Turma na Apelação Cível nº 65.857-SP, relator o Ministro MIGUEL FERRANTE, em que, da mesma forma, foi anulado o registro de marca com base no art. 6º, *bis*, da Convenção de Paris, na redação da revisão de Haia, entre outros motivos porque se tratava de marca que constituía reprodução de marca alheia que, embora não registrada no Brasil, era aqui notoriamente conhecida. O relator asseverou em seu voto que as marcas questionadas (OTARD e OTARD DUPUY), existentes há quase dois séculos, haviam sido registrada não só no país de origem, como em diversos outros e, ainda, no Registro Internacional de Marcas, a cargo da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (D.J.U. de 28.4.1983).

c) Acórdão da 5ª Turma na Apelação Cível nº 84.033-SP, relator o Ministro PEDRO ACIOLI, em que deixou de ser aplicado o art. 6º, *bis*, da Convenção de Paris, invocado pelos autores da ação, à alegação de que os arts. 1º a 12 dessa Convenção não estariam em vigor no Brasil (DJU de 19.12.1985).

d) Acórdão da 4ª Turma na Apelação Cível nº 96.381-RJ, relator o Ministro PÁDUA RIBEIRO, em que foi mantida a validade do registro de logotipo formado pela letra F, ao entendimento de que a marca da autora não gozava de proteção conferida às marcas notórias pelo art. 6º, *bis*, da Convenção de Paris e, ademais, porque a interessada, no prazo, não se valeu da prioridade assegurada pelo art. 4º dessa Convenção (DJU de 20.11.1986).

e) Acórdão da 5ª Turma na Apelação Cível nº 83.445-RJ, referente à marca de despertadores EUROPA, em que o relator, o Ministro PEDRO ACIOLI, considerou válido o registro de marca que reproduzia, parcialmente, a da autora da ação (EUROPA e desenho), afirmando, textualmente, não estar em vigor o art. 6º, *bis*, da Convenção de Paris (acórdão publicado no DJU de 22.8.1985).

O Superior Tribunal de Justiça, criado pela Constituição Federal de 1988, debruçou-se sobre este caso ao julgar o Recurso Especial nº 530-RJ. Em acórdão lapidar, de que foi relator o eminente Min. FONTES DE ALENCAR, a 4ª Turma, por unanimidade, fixou a tese de que, ao contrário do entendimento manifestado pelo Tribunal Federal de Recursos, o art. 6º, *bis*, da Convenção de Paris subsistia na legislação brasileira, apesar do art. 67 do Código da Propriedade Industrial, por tratarem de casos distintos. E, por maioria de votos, a Turma deu provimento ao recurso para julgar procedente a ação, anulando, assim, o registro da marca EUROPA, que havia sido usurpada por comerciante do ramo de relógios e despertadores. A ementa do acórdão está assim redigida em sua parte principal:

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA NOTÓRIA. CONVENÇÃO DE PARIS.

1. O art. 6º bis da Convenção de Paris permanece vigente em nosso direito interno, nada obstante o art. 67 do Código da Propriedade Industrial."

O Tribunal Regional Federal — 2ª Região tem tido o ensejo de apreciar questões ligadas à pirataria de marcas. A decisão mais expressiva é a que foi proferida pela 1ª Turma, tendo como relatora a Des. Fed. TÂNIA HEINE, no caso da marca SOTHEBY, cujo registro, feito por leiloeiro brasileiro, foi anulado, entre outros motivos, por ter sido a marca considerada notoriamente conhecida no ramo (DJU, Seção II, de 5.3.1991, pág. 3.632).

A mesma Turma, sendo relator o Des. Fed. CHALU BARBOSA, anulou, também, por maioria de votos, o registro da marca UNO A ERRE, considerando ser essa marca conhecida mundialmente no ramo de pedras preciosas. Impressionou a maioria a circunstância de que a ré, antes de implementadas e ultimadas as negociações para realizar uma *joint venture* com a empresa italiana proprietária

da marca, dela se apoderou, requerendo o registro em seu próprio nome (DJU, II, de 20.8.1991, pág. 19.304).

A 2ª Turma do Tribunal, relator o Des. Fed. ALBERTO NOGUEIRA, apreciou o caso da marca de cosméticos CHALDÉE, num litígio envolvendo uma empresa francesa, de um lado, e uma empresa brasileira, do outro, não tendo feito aplicação do art. 6º, *bis*, da Convenção de Paris, por não haver encontrado nos autos "a menor prova de notoriedade da marca CHALDÉE, seja nacional ou internacionalmente" (DJU, II, de 29.8.1991, pág. 20.420).

A mesma 2ª Turma julgou, ainda, o caso da marca APPLE, de computadores, tendo mantido, por maioria de votos, relator o Des. Fed. ALBERTO NOGUEIRA, a validade do registro obtido por empresa brasileira, apesar da impugnação feita pela empresa americana APPLE COMPUTER INC., por entender que não estava caracterizada a existência de marca notória (acórdão publicado no DJU, II, de 16.11.1990, pág. 27.329). Foram opostos embargos pela empresa americana, ainda não julgados.

Merece, também, destaque o caso BURGER KING, julgado, há poucos meses, pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, relator o Des. NELSON PEGUEIRO DO AMARAL. Cuidava-se de ação de abstenção de uso proposta por BURGER KING CORPORATION contra uma empresa brasileira denominada BURGER KING RESTAURANTES LTDA., que nenhuma relação tinha com ela. A ação, baseada no art. 8º da Convenção de Paris, foi julgada procedente, a fim de ser obrigada a ré a cessar o uso de BURGER KING a qualquer título, sob pena do pagamento de multa diária, e a alterar sua denominação social. Assentou o relator em seu voto que o art. 119 do Código da Propriedade Industrial estipula que "o nome comercial continuará a gozar de proteção através de legislação própria, que não é outra senão a aplicável pela adesão do Brasil à referida Convenção, tornada, assim, lei interna" (D.J. de 29.4.1991, pág. 13).

Nesse caso não houve invocação do art. 6º, *bis*, da Convenção de Paris, tendo a pretensão da autora assentado exclusivamente no art. 8º da mesma Convenção, como já mencionado, o que foi bastante para assegurar seu acolhimento.

Os problemas de pirataria de marcas se acentuaram no Brasil na década de 70, graças à omissão do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que jamais aplicou em sua esfera de competência o art. 6º, *bis*, da Convenção de Paris e nem ao menos recorria ao art. 2º, letra *d*, do Código da Propriedade Industrial, conforme o qual a proteção aos direitos de propriedade industrial se exerce mediante a repressão à concorrência desleal. Nessa época, algumas empresas francesas, particularmente no ramo de negócio de perfumes e alta costura, se uniram contra a pirataria e a falsificação, criando uma Associação das Marcas Francesas, a AMAF, que até hoje subsiste.

Pouco tempo depois, o diretor de uma empresa pirata, estabelecida em São Paulo, que havia tentado se apoderar, sem sucesso, da marca PACO RABANNE, declarou aos jornais que estava reunindo indústrias nacionais, atingidas, como ela, por empresas estrangeiras, para formar uma associação de proteção a seus direitos. Seria uma espécie de contra-partida da AMAF, que poderia, quem sabe, adotar a sigla APM ou APIRMA — Associação dos Piratas de Marcas.

Só recentemente o INPI passou a se sensibilizar com o problema da pirataria, tendo recusado o registro de algumas marcas com fundamento no art. 2º, letra *d*, do Código da Propriedade Industrial, já comentado, não aplicando, em hipótese alguma, o art. 6º, *bis*, da Convenção de Paris.

A razão dessa política pode ser encontrada no artigo intitulado "Marcas e pirataria: que proteção desejamos?", que foi publicado em "O Globo" de 31 de agosto deste ano, de EDUARDO ASSUMPCÃO e ROBERTO HEMPEL, o primeiro economista e o segundo Diretor de Administração Geral do INPI. Nesse trabalho

aludiram seus autores, por sinal de forma deturpada, ao texto do art. 6º, *bis*, da Convenção e exclamaram:

"E porque não pode então o INPI resolver a questão no nível administrativo? Simples. Como órgão público, cabe ao Instituto cumprir a lei do País. A atual lei de patentes e marcas não permite que pedidos de marca sejam recusados, no nível administrativo, com base no fato de a marca ser notoriamente conhecida aqui e protegida em outro país".

Essa afirmação, com a devida vênia, é absurda, encerrando um verdadeiro despautério, pois a legislação do País é representada não só por suas *leis* como, também, pelos *tratados* e *convenções* a que o Brasil aderiu. No caso específico da Convenção de Paris, vigora quanto ao art. 6º, *bis*, o texto de Haia, promulgado no Brasil pelo Decreto nº 19.056, de 31.12.1929, depois de aprovado pelo Congresso Nacional. Logo, o dispositivo em questão é obrigatório, é cogente no país em relação à autoridade administrativa e judiciária!

É muito sintomático que essa explicação inconvincente da omissão do INPI tenha sido dada não por integrante de sua Procuradoria e sim por leigos em Direito!

As perspectivas para o futuro são mais risonhas, a prevalecer o texto do projeto de lei que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, objeto da Mensagem nº 192, dirigida ao Congresso Nacional pelo presidente da República, em 30 de abril deste ano. Consta do art. 115, item XXV, desse projeto dispositivo até mais amplo do que o art. 6º, *bis*, da Convenção de Paris, cujo teor é o seguinte:

"Art. 115 — Não é registrável como marca:

.....
item XXV — Signo que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento".

Esse dispositivo, se vier a prevalecer, irá, sem dúvida, contribuir decisivamente para a prevenção e repressão da pirataria de marcas no Brasil, muito embora a legislação atual forneça instrumentos adequados para tal, inclusive permitindo, de modo expresso, a aplicação do art. 6º, *bis*, da Convenção de Paris para dirimir conflitos entre nacionais, por força do art. 4º do Código da Propriedade Industrial em vigor, segundo o qual qualquer pessoa física ou jurídica domiciliada no Brasil, com legítimo interesse, poderá, administrativa ou judicialmente, solicitar a aplicação, em igualdade de condições, de qualquer dispositivo de tratados ou convenções a que o Brasil aderir.

Acrescente-se, por último, que com o desenvolvimento industrial do Brasil as marcas brasileiras estão sendo pirateadas em outros países. Reportagem publicada na Gazeta Mercantil de 9 de agosto de 1991 mostra que exportadores brasileiros estão enfrentando problemas de marcas em países da América do Sul, tendo sido dado como exemplo o da marca ORTOPE, cujo titular perdeu o direito de registrá-la na Argentina, por ter sido precedida por uma empresa local, sem nenhum vínculo com ela.

Por sua vez, o Sr. HORST VOLK, presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, denunciou que empresas uruguaias e argentinas registraram, como se fossem suas, marcas tradicionais de calçados fabricados no Rio Grande do Sul, tendo, por isso, sugerido que o governo exija proteção às marcas brasileiras, antes da vigência plena do Mercado Comum do Sul, o MERCOSUL.

É claro que aqui a recíproca também é verdadeira. O colunista CARLOS ALBERTO SARDENBERG, em sua coluna "Informe Econômico", no Jornal do Brasil, afirmou, recentemente, que todos os países interessados deveriam se colocar de acordo quanto às marcas, "mesmo porque deve haver espertinhos brasileiros que registraram marcas uruguaias e argentinas (ou alguém duvida?)"

espaço reservado à inserção de publicidade

**XII SEMINÁRIO
NACIONAL
DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL**



24 e 25 de agosto
de 1992
Sheraton Mofarrej Hotel
São Paulo - SP

Temas

NOVA LEGISLAÇÃO DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL BRASILEIRA NO CONTEXTO
DO MERCOSUL

PRINCIPAIS INOVAÇÕES INTRODUZIDAS
NO PROJETO DO NOVO CÓDIGO DE
PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PARTICIPE !

Promoção: ABPI — Associação Brasileira da Propriedade Industrial

Participação: INPI — Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Apoio: ABAPI — Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial