

MERCOSUL

**O TEMA
DE CAPA
NA VISÃO DE
TRÊS AUTORES**

Pág. 16

**REVISTA DA
ABPI**

ÓRGÃO INFORMATIVO DA ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ANO 1 - Nº 4 - JULHO/AGOSTO, 1992

Tema de Capa: MERCOSUL

MARCAS
José Roberto d'Affonseca Gusmão

16

HARMONIZAÇÃO FISCAL
Gabriel Francisco Leonardos

17

LICENCIAMENTO DE MARCAS
Mauro J. G. Arruda

19

DOCTRINA - Opinião

UM PÉSSIMO PROJETO
José Roberto d'Affonseca Gusmão

25

AGENTE X DESENVOLVIMENTO
Ivan Bacellar Ahlert

27

COLIDÊNCIA DE MARCAS
Maurício Lopes de Oliveira

28

A MÁ UTILIZAÇÃO DE PATENTES
Raul Hey

29

JURISPRUDÊNCIA - Comentário

APELAÇÃO CÍVEL Nº 90.02.00433-8/RJ

31

NOTA SOBRE A DECISÃO
Jacques Labrunie

32

SEÇÕES

- Nota do Editor 3 • Cartas 3 • Notícias da ABPI 4
- Notícias da INPI 7 • Informe da Propriedade Industrial no Brasil 7
 - Informe da Propriedade Industrial no Mundo 9
- COMISSÕES DE ESTUDOS: Franquia 10 — Patentes 10
 - Informática 11 — Mercosul 12
 - Transferência de Tecnologia 13 • Ementário 34



NOTA DO EDITOR

Nova Lei de Propriedade Industrial e o Mercosul

O universo da Propriedade Industrial sofre, nestes últimos tempos, uma série de reviravoltas que refrescam discussões antigas, dando-lhes novo ar, introduzem novas problemáticas e questionam posicionamentos assentados.

É sem dúvida tempo de reflexão profunda a respeito do que acontece no Brasil atualmente. O Sr. Presidente da República acaba de ser afastado de seu cargo em inédito processo de impeachment, o que demonstra o grau de maturidade da democracia brasileira e o grau de sustentação de suas instituições políticas e jurídicas. Não cai com o governo Collor, no entanto, uma postura visando integrar o Brasil na economia mundial, denominada de modernização da economia, que provocou uma reação em cadeia na economia nacional. Passamos todos a enfrentar novos tempos, onde conceitos como produtividade, competitividade, concorrência e competência, passaram a direcionar, de certa forma, a vida das empresas. As mais diversas tendências políticas parecem concordar que o País tinha, inexoravelmente, que modernizar-se e integrar-se na ordem econômica mundial, restando divergências apenas quanto ao modo de lá chegar-se.

Resultado do processo de modernização da economia, o projeto do governo de nova lei de propriedade industrial, de Nº 824/91, passou a ser discutido no Congresso Nacional, cercado de críticas quanto à forma e quanto ao fundo. O Deputado Ney Lopes, Relator da Comissão Especial da Câmara dos Deputados onde se processa a discussão do Projeto 824/91, já apresentou dois substitutivos. A ABPI procurou participar da discussão sugerindo substitutivo próprio, discutido e aprovado pelos seus membros, mas pouca consideração, até o momento, foi dada ao Substitutivo ABPI. E pouca discussão sobre o projeto de lei tem ocorrido nos meios interessados, afora no que concerne às conhecidas questões de patenteabilidade de produtos farmacêuticos e pipeline. Há outras, sabemos todos, e da maior relevância.

Corre-se portanto o risco de termos que conviver com uma lei cuja compreensão está aquém do desejado e urge que a ABPI, fôro competente desta discussão, abra as portas da REVISTA DA ABPI para os comentários a respeito do Projeto, para o que incitamos nossos associados a nos enviarem comentários, artigos, críticas, visando a sua publicação em nossa Revista.

Outra novidade no horizonte da Propriedade Industrial, e que tem ocupado bastante as preocupações dos que atuam e se preocupam com o tema, é o MERCOSUL, que envolve noções e dificuldades próprias a um tratado que visa a integração de mercados soberanamente distintos.

O tema principal do número 4 da REVISTA DA ABPI é o MERCOSUL que, somado ao projeto da nova lei de Propriedade Industrial em andamento, foi objeto do último SEMINÁRIO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL e das últimas discussões latino-americanas a respeito de Propriedade Industrial.

Que estas discussões se aprofundem!

José Roberto d'Affonseca 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'Affonseca 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: Know How

Fotolitos: 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'Affonseca Gusmão

Diretor Relator - Editor

Francisco de Paula Palhano Pedroso

Diretor Tesoureiro

Sônia 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 Werneck Alves

Pietro Arboni

Maria do Rosario de Lima

A. Moura Barreto

Luís Antonio Ricco Nunes

CARTAS

Institut National de la Propriété Industrielle
Cher Ami,

Je tenais très sincèrement à vous remercier de m'avoir adressé le 1er exemplaire de la Revue de l'Association Brésilienne de la Propriété Industrielle.

Notre Directeur général, Monsieur COMBALDIEU vient également d'en prendre connaissance et considère qu'il s'agit là d'une totale réussite tant sur le plan de la pagination que des thèmes abordés.

Par ailleurs en accord avec Simone CARPENTIER, Consultante de l'OMPI nous en avons fait parvenir un exemplaire auprès de l'OMPI qui s'est montré vivement intéressé par cette initiative.

Pour ma part, j'ai été particulièrement touché par le fait que m'avez réservé la primeur de cette nouvelle édition, croyez que je serai toujours disposé, comme vous me le suggériez si aimablement à y apporter la contribution de l'INPI français.

A ce propos, nous pourrions si cela vous intéresse vous adresser l'intervention que j'avais préparée pour Monsieur COMBALDIEU sur la présentation générale de la nouvelle législation de 1990 sur la propriété industrielle. Enfin vous est-il possible, afin de donner à cette revue une portée qui ne soit pas uniquement limitée à un cadre

national, d'y insérer parfois un ou deux articles rédigés en une autre langue que le portugais, soit en anglais, soit en français par exemple?

Veuillez agréer, Cher Ami, l'expression de ma très sincère amitié.

Chargé des Accords Bipartites
Direction des Affaires Internationales
Jean-Baptiste MOZZICONACCI

Primeiramente, parabênizo a edição da revista. Entusiasmado, envio artigo inédito acerca da apreciação da colidência de marcas enfocando, fundamentalmente, a questão do conjunto em um todo tridimensional. Enfim, a embalagem e a sua importância.

Acredito ser o assunto de interesse desta, sendo que o fato de ser o mesmo por poucos abordado, contribua para uma futura publicação que muito me honraria.

Meu artigo é fruto de uma escola de pensadores modernos da Propriedade Industrial. Orgulho-me em dizer que nesta escola não estou só. Ao meu lado estão outros, jovens ou não, unidos por uma vontade maior de adequar as leis ao tempo no fascinante mundo da Propriedade Industrial.

Maurício Lopes de Oliveira - OAB-64.778

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ABPI — ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Às quinze horas do dia vinte e três de agosto de mil novecentos e noventa e dois, nas dependências do Hotel Sheraton Mofarrej, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, em segunda convocação, reuniu-se a Assembléia Geral Ordinária da ABPI — Associação Brasileira da Propriedade Industrial, convocada de acordo com o estabelecido no parágrafo 1º do artigo 6º dos seus Estatutos. Havendo entre os presentes número superior ao mínimo fixado no parágrafo 2º do artigo 6º dos mesmos Estatutos, foram abertos os trabalhos por seu Diretor-Presidente, Dr. Gert Egon Dannemann, que solicitou à Assembléia a eleição de um Presidente e um Secretário para que a conduzissem. Foi proposto o associado Dr. Oscar-José Werneck Alves, unanimemente aprovado pelos presentes, que propôs a associada Sonia Maria D'Elboux para secretariar a reunião, o que também foi aprovado unanimemente. Em seguida o Sr. Presidente solicitou à Secretária que lesse o Edital de convocação da Assembléia, publicado no Jornal do Brasil de 13.08.1992. Passando ao primeiro item da pauta, o Sr. Presidente solicitou à Sra. Secretária que procedesse à leitura da Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 18.10.1991, o que foi cumprido. Colocando em discussão a Ata cuja leitura acabava de ser efetuada, o Sr. Presidente indagou dos presentes se alguém desejava fazer alguma observação ou receber a prestação de algum esclarecimento. Como ninguém quisesse fazer uso da palavra o Sr. Presidente colocou em votação a aprovação da referida Ata, que foi aprovada pela totalidade dos presentes. Dando prosseguimento aos trabalhos, o Sr. Presidente propôs que se alterasse a ordem do dia, o que foi aceito. O Sr. Presidente passou a palavra ao Diretor-Presidente da ABPI, Dr. Gert Egon Dannemann, que procedeu à leitura do Relatório das Atividades da Diretoria da Associação, no período compreendido entre 15 de janeiro e 22 de setembro do corrente ano. Lido o relatório, cujas cópias foram distribuídas aos presentes, o Sr. Presidente colocou o relatório em discussão. O Dr. Luiz Roberto Borges solicitou a inclusão no relatório das reuniões mensais que vem sendo organizadas pela Diretoria, tanto no Rio de Janeiro, como em São Paulo, contando, via de regra, com a presença de um palestrante e que vem alcançando grande êxito. O Diretor-Presidente, Dr. Gert Egon Dannemann informou que estará incluindo no relatório as reuniões mensais. Não havendo outra observação sobre o relatório, o Sr. Presidente passou a palavra ao Diretor-Tesoureiro da ABPI, Dr. Francisco de Paula Palhano Pedroso, que procedeu à leitura do Relatório da Tesouraria, cujas cópias foram distribuídas aos presentes, compreendendo o período de 01.07.91 a 30.06.92. Em seguida, o Sr. Diretor-Tesoureiro prestou alguns esclarecimentos acerca dos resultados financeiros apurados no Balanço Geral e foram as contas submetidas à Assembléia, sendo aprovadas por unanimidade. Continuando, e ainda com a palavra o Sr. Diretor-Tesoureiro, passou-se ao item seguinte da Ordem do Dia, para apresentação da previsão orçamentária para o ano de 1993, bem como da proposta de fixação das contribuições sociais para aquele exercício. Após debate do assunto, a Assembléia aprovou, por unanimidade, os seguintes valores como contribuições das diferentes categorias para o exercício de 1993, a saber: a) categoria nacional: 444 UFIR's para pessoas físicas e 888 UFIR's para as pessoas jurídicas; CATEGORIAS INTERNACIONAIS; b) ASIPI; US\$ 90.00 para pessoas físicas e US\$ 180.00 para pessoas jurídicas; c) AIPPI; 110.00 SwFr para pessoas físicas e 110.00 SwFr para pessoas jurídicas; d) LES; US\$ 50.00 (somente para pessoas físicas). Com relação à categoria nacional, foi proposto e aprovado, de modo a facilitar o pagamento da anuidade por parte dos associados, que o mesmo venha a ser feito em 12 (doze) parcelas mensais de 37 UFIR's, para pessoas físicas e 74 UFIR's para pessoas jurídicas, vencendo-se a primeira em 1º de novembro de 1992 e as demais no primeiro dia útil dos meses subsequentes, devendo ser utilizada para pagamento a UFIR diária vigente no

no dia do efetivo pagamento de cada parcela, sendo concedido desconto de 44 UFIR's para as pessoas físicas e 88 UFIR's para as pessoas jurídicas, caso o pagamento da anuidade seja efetuado integralmente quando do vencimento da primeira parcela. O Dr. Peter Dirk Siemsen fazendo uso da palavra, pede que fique constando que as entidades internacionais são optativas e que têm suas taxas fixadas pelas mesmas, o que foi aprovado, unanimemente. Dando prosseguimento aos trabalhos, o Sr. Presidente passou à apresentação dos relatórios das Comissões de Estudos da ABPI, instituídas para examinar diversos temas de interesse geral, e deliberação das resoluções propostas pelas mesmas. Chamado primeiramente à tribuna o Dr. Hélio Fabri, para apresentar o relatório da Comissão do MERCOSUL, coordenada pelo Dr. Luiz Leonardos. Foi relatado o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Comissão, ainda em etapa inicial e já comunicado aos presentes que a próxima reunião da Comissão será realizada no dia 3 de setembro p.f., em São Paulo, no auditório da Gessy Lever, no Centro Empresarial. Não foi submetida à consideração da Assembléia nenhuma resolução. O Sr. Presidente agradeceu ao Dr. Hélio Fabri e aos demais participantes da Comissão. Em seguida, chamada à tribuna a Dra. Juliana Viegas, Coordenadora da Comissão de Transferência de Tecnologia, foi procedido um relato das atividades desenvolvidas pela Comissão, que vem realizando uma média de uma reunião a cada sessenta dias. Como não há proposta a ser submetida à Assembléia, o Sr. Presidente agradece à Dra. Juliana pela contribuição dada à ABPI na coordenação dos trabalhos e aos demais participantes da Comissão. Prosseguindo, foi chamado à tribuna o Dr. Lucas Gaiarsa, representando os Coordenadores da Comissão de Patentes, que passou a reportar os resultados das discussões de seu grupo de trabalho, bem como a apresentar a proposta de resolução elaborada. Após a exposição, o Sr. Presidente perguntou aos presentes se gostariam de fazer uso da palavra. O Dr. Peter Dirk Siemsen solicitou que se esclarecesse a questão da lista de medicamentos essenciais à saúde como restrição de patenteabilidade, para posterior encaminhamento da resolução ao Relator do projeto de lei de Propriedade Industrial. O Dr. Peter propôs a eliminação pura e simples dessa disposição do projeto. O Dr. Luiz Leonardos propõe uma posição mais política, com o deslocamento da lista de medicamentos para o artigo que trata de **pipeline**. O Dr. Luiz Roberto Borges argumentou que dessa forma estaremos criando mais um obstáculo para o **pipeline** e admitindo que a patenteabilidade pode ser restringida, o que vai contra os nossos princípios. O Dr. Luiz Leonardos entende que deveremos ver o que é viável politicamente. O Dr. Raul Hey acha que a comissão é técnica e não deveria entrar em assuntos políticos. Propõe a exclusão da lista de medicamentos. O Sr. Presidente diz que, política ou não, há uma proposta que a Assembléia deve votar. Posta em votação a proposta do Dr. Peter Siemsen, no sentido de que não deve existir tal restrição, foi aprovada. O Dr. Luiz Leonardos sugere então que, apenas como argumentação, se mencione na sugestão a ser enviada ao relator do projeto de lei, que eventualmente, a lista poderia ser deslocada para o artigo sobre **pipeline**. Ficou decidido pela Assembléia que será enviada pela Diretoria uma carta ao relator do projeto de lei, elogiando o trabalho que ele vem desenvolvendo (conforme feito no próprio relatório da Comissão de Patentes) e fazendo a sugestão aprovada pela Assembléia. As demais propostas contidas no relatório da Comissão de Patentes foram colocadas em votação e aprovadas unanimemente. Não havendo outras manifestações dos presentes, o Sr. Presidente agradeceu ao Dr. Lucas Gaiarsa pelo trabalho realizado na Comissão de Patentes e estendeu o agradecimento aos demais membros da Comissão. O Sr. Presidente passa à Comissão de Marcas, da qual é Coordenador e, uma vez na presidência da mesa, se considera impedido de ler o relatório da Comissão e chama para tal função o Dr. Ricardo Pernald Vieira de Mello, na qualidade de Vice-Presidente da ABPI, já que o trabalho da Comissão de Marcas da ABPI vem sendo desenvolvido em conjunto com a ABAPI. Procedido ao relatório, foi colocada em discussão a proposta da Comissão. O Dr. Peter Siemsen diz não ter participado dos trabalhos da Comissão, mas

se manifesta contrário à recomendação feita, vez que entende que a classificação de marcas já está ultrapassada. Sugere que se adote a classificação internacional sem a adesão à União de Nice. Argumentou-se da necessidade de recomendação da ABPI ao INPI, para se evitar uma adaptação imediata, o que tornaria o critério caótico. O Sr. Presidente informou que convidou para participar da reunião da Comissão realizada ontem as Drs. Sonia Fernandes e Sonia Maia e o Dr. Hissao Arita, que, infelizmente, não puderam comparecer. Informa que a própria Dra. Sonia Maia entende que o INPI não pode fazer nada nessa questão da adoção da classificação internacional, sem a participação dos profissionais da área. Agradece à colaboração do Dr. Ricardo Pernold Vieira de Mello e aos demais participantes da Comissão e coloca em votação a resolução da Comissão, que foi aprovada, com a abstenção do Dr. Peter Siemsen. Em seguida, foi convidado à Tribuna o Dr. Luiz Henrique O. do Amaral, Coordenador da Comissão de Franchising, que relatou o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Comissão, que vem se reunindo em conjunto com a Comissão de Transferência de Tecnologia, para a obtenção de uma posição única e harmoniosa com relação à resolução nº 35 do INPI. O Sr. Presidente colocou em discussão a proposta. Após esclarecimentos solicitados pelos Drs. Peter Siemsen, Luiz Leonardos e Luiz Roberto Borges, a proposta foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. O Sr. Presidente agradeceu a colaboração do Dr. Luiz Henrique O. do Amaral e aos demais membros da Comissão de Franchising. Dando prosseguimento aos trabalhos, foi chamado à Tribuna o Dr. Manoel Joaquim Pereira dos Santos, Coordenador da Comissão de Informática. O tema de discussão básico dessa Comissão é a aprovação de um projeto de topografia de circuitos integrados. Foi destacada a participação dos 4 membros da Comissão: Drs. Gustavo Morais, Gabriel Leonardos, Raul Hey e J. Antonio Faria Correia. O Sr. Presidente informou que, sendo o texto muito longo e já tendo sido entregue aos presentes cópia do mesmo, foi sugerida uma outra forma de encaminhamento. Abriu-se o prazo de 30 dias para que os Associados da ABPI encaminhem sugestões à Comissão que, em seguida deverá se reunir e encaminhar uma recomendação para ser analisada pela Diretoria da ABPI. Dessa forma, não está sujeita à apreciação do Plenário. Não obstante, o Dr. Manoel J. Pereira dos Santos, Coordenador da Comissão, fica à disposição para esclarecimentos. O Dr. David Merrylees pede que se esclareça quais as diferenças básicas do projeto preparado pela Comissão, daquele que está no Senado. O Dr. Manoel informa que a Comissão trabalhou sobre o projeto que está no Senado, promovendo um aperfeiçoamento de técnica de redação. O projeto da Comissão representa a melhor forma de equacionar a matéria, no sentido de desburocratizar, aumentar a proteção, etc. O Sr. Presidente agradece a colaboração do Dr. Manoel J. Pereira dos Santos, estendendo os agradecimentos aos demais participantes da Comissão. Já no último item da pauta, o Sr. Presidente franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso em Assuntos Diversos. Pela ordem, solicitou a palavra o Dr. Gabriel Leonardos, que parabenizou as Comissões e manifestou sua alegria pelos estudos desenvolvidos pelas mesmas, que possibilitam a concretização do objetivo da ABPI, que é desenvolver a divulgação e o estudo da Propriedade Industrial. Pede apenas que os Coordenadores evitem marcar reuniões na mesma data. O Sr. Presidente agradece a intervenção do Dr. Gabriel Leonardos e em nome dos Coordenadores das Comissões, agradece aos Diretores-Relatores (anterior e atual) que estimulam a participação dos associados. O Dr. José Roberto d'Afonseca Gusmão, atual Diretor-Relator da ABPI, faz uso da palavra para informar que a Revista da ABPI está à disposição das Comissões.

Informa que está sendo criada uma seção na Revista, denominada **AGENDA**, onde haverá informação sobre realização de cursos, seminários, etc. e sugere que os Coordenadores das Comissões enviem à Revista as datas das reuniões seguintes, para também constar dessa Agenda. O Dr. Herlon Monteiro Fontes faz uso da palavra para pedir um minuto de silêncio em homenagem ao Dr. Emílio Scatamburlo. Após o que, o Dr. Gert Egon Dannemann, Presidente da ABPI, agradece o apoio que os Associados vem dando à Diretoria da ABPI e espera continuar contando com a colaboração que vem recebendo, sobretudo para a Revista da ABPI, que era o "sonho dourado" do Dr. Emílio Scatamburlo, para, com isso, mantermos viva a memória de nosso saudoso Presidente. Como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente Ata que vai pelo Sr. Presidente e por mim, Secretária, assinada.

São Paulo, 23 de agosto de 1992.

Oscar-José Werneck Alves
Presidente

Sonia Maria D'Elboux
Secretária.

RELATÓRIO DA DIRETORIA

A atual Diretoria foi empossada no dia 15 de janeiro de 1992, em sessão solene realizada no auditório do Centro Empresarial do Rio de Janeiro.

Em sua curta passagem pela Presidência, nosso saudoso colega, Dr. Emílio Scatamburlo, colocou em prática velho sonho de inúmeros associados, divulgando as atividades da ABPI e matérias de interesse dos associados, criando a REVISTA DA ABPI.

Em homenagem à figura ímpar do Emílio, voltamos a instar a todos no sentido de encaminharem suas colaborações ao nosso Diretor-Relator-Editor, Dr. José Roberto d'Afonseca Gusmão, a quem a Diretoria deseja, desde já, agradecer seus esforços e proficiência na coleta e seleção das matérias a serem publicadas na REVISTA DA ABPI.

Merece menção o trabalho das Comissões de Patentes, de Marcas e de Transferência de Tecnologia, que por recomendação do Presidente Emílio estudaram e sugeriram mudanças no projeto de Substitutivo da Lei da Propriedade Industrial da ABPI, cuja redação final foi elaborada pelos Drs. Waldemar Alvaro Pinheiro e José Roberto d'Afonseca Gusmão, tendo participado ativamente o próprio Emílio Scatamburlo.

Este trabalho, após concluído, foi examinado e emendado pela Diretoria e Conselho Fiscal e Consultivo da ABPI em reunião presidida por Emílio Scatamburlo e afinal submetido à apreciação dos parlamentares integrantes da Comissão Especial constituída na Câmara dos Deputados com a finalidade de apreciar e deliberar sobre o Projeto Nº 824/91 do Governo Federal. Pela sua excelência o substitutivo apresentado pela ABPI foi integralmente adotado pelo Deputado Jorge Tadeu Mudalém que o adotou como proposta da ABPI e o apresentou, em seu nome, à referida Comissão, integrando, atualmente o processo respectivo.

No decurso do mês de março de 1992, em companhia de nosso Diretor-Tesoureiro, Dr. Francisco Palhano Pedrosa, visitamos a sede da ABPI para estudar u'a melhor acomodação de seus arquivos e pertences, não apenas com o objetivo de proporcionar melhores condições de trabalho de seus funcionários, como também com vistas a criar espaço para colocação de u'a mesa e cadeira para uso dos associados. Estes trabalhos deverão estar concluídos em setembro próximo e seus resultados serão amplamente divulgados.

apareça por aqui

Um anúncio neste espaço custa apenas US\$ 60.⁰⁰, mas vale muito para você e para a continuidade e aperfeiçoamento desta Revista.
(Se quiser, podemos fazer a arte do anúncio para o seu escritório).

Importante, também, assinalar uma presença expressiva de associados no Congresso de Tóquio da AIPPI realizado durante os dias 4 a 11 de abril de 1992. No evento foram discutidas inúmeras questões do conhecimento dos associados que participaram dos trabalhos de respostas aos questionários da AIPPI, cujas resoluções deverão ser brevemente divulgadas na Revista de nossa Associação. Durante esse evento ficou deliberado que o Congresso de 1998 será realizado no Brasil.

No dia 28 de maio, a ABPI co-patrocinou, na cidade de Joinville — SC, Seminário de Propriedade Industrial sobre o MERCOSUL e a Nova Lei de Propriedade Industrial, em conjunto com a Associação Comercial e Industrial de Joinville, e Stagio, Assessoria de Marcas e Patentes, com a participação do INPI e o apoio da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, do Banco do Brasil e da empresa PUBLISH!. Fazemos menção e agradecemos a coordenação do evento à nossa associada Dra. Maria Aparecida Pereira Gonçalves, a cujo empenho se deveu o enorme sucesso de público interessado e cobertura da imprensa local.

A registrar, por igual, a aquisição de um aparelho de "fax" na sede da Associação com vistas a agilizar e tornar mais eficientes os serviços de secretaria.

Ao assumirmos a presidência da Associação em virtude do prematuro falecimento de nosso Presidente Emílio, demos ênfase aos trabalhos preparatórios do XII SNPI cuja abertura ocorrerá amanhã.

Participamos, também, juntamente com os associados Carlos Henrique de Carvalho Fróes, Hugo Casinhas da Silva e Manoel Pestana da Silva Neto, da Conferência Anual do Les International,

realizada nos dias 1º a 3 de junho p.p. em Barcelona, na Espanha. Na reunião de Delegados de grupos nacionais dessa entidade, realizada na ocasião, ficou decidido que as Conferências Internacionais de 1993, 1994 e 1995 serão realizadas em Berlim, Beijing e Buenos Aires, respectivamente. Ainda na reunião de Delegados de Barcelona, foi confirmado presidente da Les International de 1993 o colega Larry Evans, dos Estados Unidos, e, indicado para presidir a em 1994 o colega Oliver Axster, da República Federal da Alemanha.

Nosso Vice-Presidente José Carlos Tinoco Soares teve participação ativa, como nosso Delegado junto à ASIPI, em reunião oficial sobre o Mercosul, realizada em Assunción, Paraguai.

Sobre as atividades das Comissões, fizemos alusão, anteriormente, aos trabalhos desenvolvidos pela Comissões de Patentes, de Marcas e de Transferência de Tecnologia, coordenadas por nossos colegas Mauricio Leonardos e David Merrylees (Patentes) e Oscar-José Werneck Alves (Marcas) e Juliana Bruna Viegas (Transferência de Tecnologia), inclusive ao fato de tais trabalhos terem sido objeto de publicações específicas na Revista da ABPI.

No que pertine aos trabalhos das Comissões de Informática, de Franquias e do Mercosul, reportamo-nos aos relatórios hoje aprovados sob o item 1 da AGO.

Ressaltamos os almoços de associados que vem ocorrendo com regularidade em São Paulo, ocasião em que um convidado profere palestra, com absoluto sucesso.

Este, o Relatório das Atividades da Diretoria nesses primeiros sete, quase oito meses, desde que empossada e para o qual pedimos a aprovação dos presentes.

NOTÍCIAS DA ABPI

- Foi realizado em Joinville, S.C., no dia 28 de maio, Seminário de Propriedade Industrial e o Mercosul, promovido pela Associação Comercial e Industrial de Joinville, pela ABPI e pelo escritório STAGIO, com enorme sucesso de público e objetivos atingidos. Algumas das palestras ali proferidas são publicadas neste número de nossa Revista.
- A ABPI adquiriu aparelho de *fac-simile*, que se encontra em sua sede, para melhor agilizar os serviços de secretaria. O número é o mesmo da ABPI: (021) 220-4879.
- O 4º Vice-Presidente da ABPI, Dr. José Carlos Tinoco Soares teve ativa participação como Delegado da ABPI junto à ASIPI, em reunião oficial sobre o Mercosul, realizada em Assunción, Paraguai.
- XII SEMINÁRIO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL — Realizou-se em São Paulo, nos dias 24 e 25 de agosto, o nosso XII Seminário Nacional, o mais importante evento anual de Propriedade Industrial, no Hotel Sheraton Mofarrej. Compareceram mais de 340 pessoas, com um expressivo número de participantes estrangeiros. Diante da crise por que passa o País, o evento pode ser considerado um sucesso.
- No dia 22 de agosto, sábado, realizaram-se os encontros das Comissões de Estudos da ABPI, cujas conclusões encontram-se na seção própria desta Revista. O maior afluxo de pessoas deu-se na Comissão destinada ao Mercosul.
- No dia 23 de agosto, véspera do Seminário, realizou-se a tradicional Assembléia Geral Ordinária da ABPI, cuja ata é publicada na íntegra nesta edição.
- Ficou estabelecido na última reunião de Diretoria da ABPI, realizada em São Paulo, no dia 17 de setembro último, que o próximo Seminário Nacional da Propriedade Industrial, de 1993, terá lugar em Blumenau, agradabilíssima cidade de Santa Catarina, cuja estrutura hoteleira, para este tipo de evento, é das melhores do Brasil. A antecedência da escolha do local permitirá, com certeza, assegurar o sucesso do planejamento e programação do evento.
- Os almoços de confraternização do grupo paulista da ABPI continuam acontecendo com sucesso. A cada ocasião, é feito o convite a um palestrante especial para discussão de assunto de interesse dos associados. No último almoço, do dia 17 de setembro, que coincidiu com a realização da reunião de Diretoria, foi convidado o Prof. Carlos Alberto Bittar, que tratou do tema *Direito de autor na propriedade industrial*. Os mais de 50 associados que compareceram ao almoço mostraram enorme interesse no tema, com longo debate. O Prof. Bittar, em consequência do interesse demonstrado, acabou por almoçar um prato frio. Foi o preço do sucesso.
- A Comissão de Estudos sobre Marcas, encarregada de estudar as consequências da implantação da Classificação Internacional de Nice, reuniu-se logo após o almoço em São Paulo, contando com a presença ilustre da Dra. Sonia Ribeiro Maia, Assessora da Presidência do INPI. A presença de uma importante assessora do INPI em reunião da ABPI para o estudo conjunto de uma questão dessa importância, mostra que os tempos mudaram... Para melhor.

NOTÍCIAS DO INPI

NOVA DIRETORIA NO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PRESIDENTE

Hissao Arita

CHEFE DE GABINETE

Luiz Augusto Gouveia de Mello Franco

PROCURADOR GERAL

Aurélio Wander Chaves Bastos

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Hubertus Colpaert Filho

DIRETORIA DE PATENTES

Carlos Pazos Rodrigues

DIRETORIA DE MARCAS

Mauro Dias Pereira

DIRETORIA DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Benedito Fonseca e Souza Adeodato

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Cláudio Rosemberg Treiguer

COORDENAÇÃO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Ana Regina de Holanda Cavalcanti

COORDENADOR DE PLANEJAMENTO

Emanuel de Melo Vieira

DISCO ÓTICO DA OMPI

O INPI informa que a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) a partir deste mês, coloca à disposição do público, o sistema de disco ótico, CD-ROM IPC: CLASS (sigla em inglês para International Patent Classification Cumulative and Linguistic Advanced Search System), que foi desenvolvido em cooperação com o Escritório de Patentes da Alemanha e o Registro de Propriedade Industrial da Espanha e produzido pela Arcanun, da Hungria.

O CD-ROM IPC: CLASS contém a terceira, quarta e quinta edições da Classificação Internacional de Patentes (IPC) nas línguas inglesa e francesa, a quarta e quinta edições em alemão, a quinta edição em espanhol e húngaro; os índices de palavras chave em espanhol, francês e inglês; o sistema bilíngue (alemão/inglês) "Stich-und Schlagworterverzeichnis"; a lista de concordância da revisão da segunda à quinta edições da IPC, bem como os dados sobre os símbolos em vigor da IPC.

O preço do CD-ROM IPC: CLASS é de 800 francos suíços e poderá ser solicitado diretamente à OMPI;

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)
INTERNATIONAL CLASSIFICATION DIVISION

34, CHEMIN DES COLOMBETTES

1211 — GENEVA 20

SWITZERLAND

FAX: (4122) 7346982

TELEPHONE: (4122) 7908146

SEMINÁRIO INPI-OMPI

O INPI realiza em São Paulo, nos dias 1 e 2/9, no auditório do SENAI, Seminário sobre Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), com a participação de diversos palestrantes da Organização Mundial da Propriedade Industrial (OMPI).

INFORME DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO BRASIL

CONVENÇÃO DE PARIS — REVISÃO DE ESTOCOLMO EM VIGOR NO BRASIL

Foi promulgado no Brasil, pelo Decreto nº 635, de 21 de agosto de 1992, publicado no Diário Oficial de 24.08.1992, pág. 11.434, o texto da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial dando vigência ao texto resultante da última revisão, realizada em Estocolmo, a 14 de julho de 1967. A íntegra do Decreto Nº 635 é reproduzida nesta edição. O texto da Revisão de Estocolmo, será objeto de publicação no próximo número da *Revista da ABPI*.

NOVA DIRETORIA NO INPI

Foi nomeado o novo Presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Dr. Hissao Arita, em substituição ao Dr. Paulo Afonso Pereira, que deixou a direção daquela Autarquia Federal para assumir importante cargo na Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, seu estado natal. O Dr. Hissao Arita foi Diretor de Marcas do INPI no período de 1980 a 1985, em cuja gestão realizou importantíssimo trabalho de cunho administrativo e organizacional, de que se destacam o *mis à jour* de mais de 15 anos

de atraso no julgamento dos processos daquela Diretoria, a implantação de uma nova classificação, a informatização da Diretoria, a implantação do sistema Aruanda, o julgamento de marcas notórias segundo o artigo 67 do Código da Propriedade Industrial e a sensível redução do tempo de julgamento dos processos de marcas, entre outras importantes realizações. Sem dúvida, a experiência administrativa, aliada à conhecida competência do Dr. Hissao Arita, ajudará o desenvolvimento organizacional do INPI. A composição da nova Diretoria é informada na sessão NOTÍCIAS DO INPI.

PINHEIRO, NUNES, ARNAUD & SCATAMBURLO S/C

MARCAS - PATENTES
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
MEDIDAS CONTRA FRAUDES NO COMÉRCIO

RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 93 - 7º E 8º ANDARES - 01003 - SÃO PAULO - SP
FONE: (011) 37-4001 - TELEX 1125277 PNAS - BR - FAX: 34-8037 E 36-5088

NOVA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Tramita no Congresso Nacional, como se sabe, o "Substitutivo 2" de autoria do Deputado Ney Lopes, relator da Comissão Especial que processa, em regime de urgência, o Projeto Nº 824, relativo à nova lei de Propriedade Industrial, com melhorias e avanços com relação ao primeiro substitutivo que apresentou. Esperava-se votação do projeto e substitutivos ainda este ano. Com a crise política que se abate sobre o País, voltando-se as atenções para o processo de *impeachment* do Sr. Presidente da República, não se tem mais previsão de quando

haverá votação do projeto. O *PROJETO DA ABPI* (publicado na íntegra em nossa edição Nº 2), como já anunciado anteriormente nesta Revista, tramita como substitutivo independente, apresentado pelo Deputado Jorge Tadeu Mudalém. Ocorre que na votação final da Comissão, cabe a escolha de um texto base, entre os substitutivos, sobre o qual recairá a votação, em destaque, das emendas apresentadas. O desejo da ABPI é claro no sentido de ser o seu projeto escolhido como *projeto base*. É preciso, no entanto, trabalhar neste sentido, divulgando-se as virtudes técnicas e conceituais do *PROJETO DA ABPI*. As imperfeições do projeto Nº 824 e dos substitutivos apresen-

tados são tantas que cabe a legítima esperança de nossos associados.

FRANCHISING; NOVA RESOLUÇÃO DO INPI

Os contratos de Franchising passaram a ser averbáveis pelo INPI. A Resolução Nº 035/92, datada de 29.06.92, prevê a possibilidade de averbação de contratos contendo a concessão temporária de direitos que envolvam, combinadamente, uso de marcas e outras avenças, tais como a prestação de serviços de assistência técnica ou transferência de tecnologia.

REVISÃO DE ESTOCOLMO

DECRETO Nº 635, DE 21 DE AGOSTO DE 1.992

Promulga a **Convenção de Paris** para a Proteção da Propriedade Industrial, revista em Estocolmo a 14 de julho de 1967.

O **PRESIDENTE DA REPÚBLICA**, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição.

Considerando que o Congresso Nacional aprovou pelo Decreto Legislativo nº 78, de 31 de outubro de 1974, a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, revista em Estocolmo a 14 de julho de 1967;

Considerando que o instrumento brasileiro de adesão foi depositado junto à Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) a 20 de dezembro de 1974, com a reserva de que o Brasil não se considerava vinculado pelo disposto na alínea 1, do art. 28 (conforme previsto na alínea 2, do mesmo artigo), e de que sua adesão não era aplicável aos arts. 1º a 12, conforme previsto no art. 20, continuando em vigor no Brasil, nessa parte, o texto da revisão da Haia, de 1925;

Considerando que o Decreto nº 75.572, de 8 de abril de 1975, promulgou o texto da revisão de Estocolmo da Convenção de Paris com as reservas acima indicadas;

Considerando que a declaração de adesão aos parágrafos 1 a 12 do texto da revisão de Estocolmo foi depositada junto ao Diretor-Geral da OMPI em 21 de agosto de 1992;

Considerando finalmente que o Congresso Nacional havia aprovado, por inteiro, o texto da revisão de Estocolmo.

DECRETA:

Art. 1º — Fica estendida aos arts. 1º a 12 e ao art. 28, alínea 1, do texto da revisão de Estocolmo da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, apenso por cópia, a adesão da República Federativa do Brasil, na forma prevista no seu art. 20, devendo ser executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.

Art. 2º — Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 21 de agosto de 1992; 171º da Independência e 104º da República.

FERNANDO COLLOR

Célio Borja

Celso Lafer

Diário Oficial da União — 24/08.92



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

INFORME DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO MUNDO

Seção organizada pela associada
DRA. ELIZABETH KAZNAR FEKETE

TAIWAN

O Parlamento de Taiwan aprovou mudanças abrangentes na Lei de direitos autorais do país, no dia 22 de maio do ano em curso. As alterações incluem a prorrogação do prazo de proteção dos direitos autorais, dos atuais trinta para cinquenta anos, contados a partir do falecimento do detentor dos direitos. As novas regras permitem aos funcionários alfandegários taiwaneses o confisco de produtos domésticos ou importados desprovidos de autorização de uso de "copyright".

Os Estados Unidos da América retiraram Taiwan da lista de países classificados como notórios violadores de direitos de propriedade intelectual, após a assinatura de um memorando de entendimento em Washington, no dia 05 de junho de 1992, pelo qual Taiwan concordou em lançar um programa antipirataria. No que diz respeito à legislação, o governo taiwanês comprometeu-se a empreender seus "melhores esforços" para garantir a aprovação ou a revisão de diversas leis, inclusive as relativas a marcas e patentes.

(Gazeta Mercantil, 23-25 de maio e 09 de junho de 1992).

IRLANDA

Como resultado das alterações introduzidas na sua lei de patentes, a Irlanda ratificou a Convenção Européia de Patentes (EPC) e o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT). Ambas as ratificações tornaram-se eficazes a partir de 1º de agosto de 1992. Deste modo, a Irlanda já pode ser designada nos pedidos de patente depositados no Departamento Europeu de Patentes, bem como naqueles requeridos de acordo com o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes.

(Linklaters & Paines — Intellectual Property News, núm. 10, julho de 1992).

CONVENÇÃO EUROPÉIA DE PATENTES

A Comissão da Comunidade Econômica Européia assinou acordos com a **Tchecoslováquia**, a **Hungria** e a **Polônia**, convocando estes países a aderirem à Convenção

Econômica de Patentes (EPC) no prazo de cinco anos.

(Linklaters & Paines — Intellectual Property News, núm. 10, julho de 1992).

COMUNIDADE ECONÔMICA EUROPÉIA — RATIFICAÇÃO DE CONVENÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS

Através de seu Programa de Trabalho sobre Direitos Autorais, a Comissão da Comunidade Econômica Européia concluiu que todos os Estados membros deveriam ratificar as duas principais convenções internacionais existentes em matéria de direitos autorais e direitos conexos. A Bélgica e a Irlanda não ratificaram ainda as emendas de 1971 da Convenção de Berna, e a Convenção de Roma sobre Direitos Conexos não foi ratificada pela Bélgica, Grécia, Holanda e Portugal. O Conselho Comunitário Europeu promulgou uma Resolução convocando os países membros à ratificação, até 1º de janeiro de 1995.

(Linklaters & Paines — Intellectual Property News, núm. 10, julho de 1992).

COMUNIDADE ECONÔMICA EUROPÉIA — PROJETO DE DIRETIVA EM MATÉRIA DE LICENCIAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS

Em 18 de junho de 1992, o Conselho do Mercado Interno da Comunidade Econômica Européia alcançou uma posição comum a respeito do projeto de Diretiva sobre direitos de licença, empréstimo e correlatos, em matéria de direitos autorais.

O projeto visa garantir a todos os autores, executores e produtores de discos e filmes, o direito de autorizar ou proibir o licenciamento e o empréstimo de originais e de cópias de suas obras. A Diretiva destina-se a complementar a Decisão do Conselho sobre a ratificação das Convenções de Berna e de Roma.

A duração do direito em questão corresponde àquela estabelecida pelas Convenções aludidas. Contudo, este aspecto poderá ainda ser alterado, uma vez que a Comissão Européia pretende harmonizar o prazo de vigência dos direitos autorais em toda a

Comunidade; as duas Convenções somente estipulam prazos mínimos, facultando aos Estados membros a concessão de prazos maiores, conforme seu desejo.

O projeto de Diretiva trata, ainda, dos direitos de reprodução e distribuição nas gravações sonoras e dos direitos autorais ligados às obras radiofônicas e televisivas.

Em maio deste ano, o projeto recebeu emendas, entre as quais se destaca o reconhecimento expresso de um direito moral em favor do detentor do direito autoral, no sentido de que este possa impedir alterações, cortes ou acréscimos a seu trabalho por parte do licenciado ou comodatário, sem a sua autorização.

(Linklaters & Paines — Intellectual Property News, núm. 10, julho de 1992).

JAPÃO

Um novo sistema de busca informatizada de marcas foi introduzido pelo Escritório Japonês de Patentes em abril deste ano, visando encurtar o período de exame dos pedidos de registro. O sistema destina-se também a ampliar a capacidade de processamento do órgão no campo marcário.

(Journal of the Japanese Group of AIPPI, vol. 17, núm. 1, jan. 1992).

OMPI

A *Revue de la Propriété Industrielle*, publicação bimestral da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, adotou nova política editorial a partir de seu primeiro número de 1992, tendo deixado de publicar matéria doutrinária. A *Revue* passou a veicular unicamente os trabalhos e relatórios referentes às atividades da OMPI e aos Tratados por ela administrados, dando ênfase particular às reuniões e trabalhos da Organização visando proporcionar orientação em assuntos de propriedade intelectual aos países em desenvolvimento e àqueles que se encontram em fase de transição para uma economia de mercado. A *Revue* publica, ainda, um calendário das reuniões da OMPI e de outras entidades ligadas à propriedade intelectual.

PRESTIGIE O AGENTE DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

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

COMISSÕES DE ESTUDOS

COMISSÃO DE FRANQUIA

Coordenador: Dr. Luiz Henrique O. do Amaral

RESOLUÇÃO

A Comissão de Franchising da ABPI, em reunião realizada dia 22 de agosto de 1992, apreciou detalhadamente a Resolução nº 35 do INPI, de 30 de junho de 1992, a respeito da averbação de contrato de franquia.

Considerando que a Resolução nº 35 vem a resolver o impasse existente no passado face à relutância do INPI em averbar contratos de franquia, o que impossibilitava a remessa de "royalties" pelo Banco Central;

Considerando que a Resolução nº 35, ao reconhecer a existência legal dos contratos de franquia, representa inegável avanço, de sorte a regularizar e incentivar os investimentos internacionais nesse segmento;

Considerando que a Resolução, embora tratando do assunto com bastante flexibilidade, deixa diversos aspectos e critérios de apreciação irrespondidos;

A Comissão, à unanimidade, entende que o INPI, na análise dos contratos, deverá deixar transparente os critérios básicos para que as partes possam prevalecer da Resolução nº 35, devendo-se, sobretudo, uniformizar os seguintes pontos:

1. No que tange ao art. 1, segundo o qual o contrato de franquia é aquele que reúne, combinadamente, o licenciamento de marca e assistência técnica e administrativa e/ou tecnologia, há que se firmar o entendimento de que pelo menos as marcas principais do sistema deverão estar registradas à época da averbação, dado que a dinâmica dos negócios na franquia obriga a atualização e inovação constante dos instrumentos de "marketing". O franqueador deverá, quando não se tratar da pessoa jurídica em cujo nome se acha o registro, estar autorizado a sublicenciar os direitos relativos ao contrato.
2. Quanto ao art. 2, a apreciação dos níveis de preços praticados internacionalmente deverá levar em conta, além das práticas do segmento envolvido, o grau de profissionalização e formatação do negócio.
3. Quanto ao art. 3, cabe observar que a própria natureza jurídica do contrato já implica no estabelecimento de restrições territoriais e outras limitações tendentes à uniformização das práticas comerciais, donde deflui serem inaplicáveis as disposições restritivas do art. 90 da Lei nº 5.772/71, especialmente quanto aos seus incisos 2º e 4º. Ainda, o simples fato de se cuidar de contrato de franquia não implica, em princípio, em prática abusiva.
4. Na observação das características e peculiaridades do negócio deverão ser respeitadas as disposições acordadas pelas partes, particularmente considerando-se as contratações já concluídas no país de origem.
5. O art. 5, na medida em que se refere a "atividades semelhantes à execução de franquia", deveria ser interpretado no sentido de permitir que não somente os franqueadores já em operação internacionalmente possam prevalecer da Resolução em apreço, senão também as empresas que comprovem estar capacitadas e estruturadas a iniciar a franquia no Brasil, mediante a apresentação de dados técnicos e operacionais que mostrem esse preparo, nos moldes da Circular de Oferta de Franquia proposta no Projeto de Lei de Franquia do Dep. **Magalhães Teixeira**, já aprovado na Câmara dos Deputados, e hoje em trâmite no Senado Federal.
6. As taxas do INPI para a averbação deveria ser diferenciadas para contratos de franquia "master", i.e., aqueles em que o franqueado é autorizado a sublicenciar dentro de determinado território, e para franquia unitária, com redução de taxas.
7. O cancelamento da averbação só deveria ocorrer no caso de perda da vigência do último registro relativo à marca principal da franquia e na impossibilidade de continuidade das operações da rede.
8. Da leitura do art. 8, extrai-se claramente a noção de que as demais normas relativas aos atos e contratos de tecnologia que se aplicam no caso são tão-somente aquelas atinentes ao processo de averbação, i.e., à processualística de averbação, limitando-se, desse

modo, as regras adjetivas do andamento do processo, tais como os prazos e documentos formais exigíveis.

9. Quando aos casos entre matriz e subsidiária, há que se observar as modificações vigentes, introduzidas pelo art. 50 da Lei nº 8.383. Ainda, em se tratando de sistemas que já se encontravam em operação no momento do advento da Resolução, as partes deveriam estar autorizadas a apresentar os contratos para a regularização dos pagamentos, já que a regulamentação não decorreu de modificação legislativa da competência do INPI.

COMISSÃO DE PATENTES

Coordenador: Dr. Lucas Martins Gaiarsa

No período de 1989 a 1990 a Comissão de Patentes realizou reuniões regulares no Rio de Janeiro e São Paulo. Um dos assuntos então debatidos relacionou-se com a pouca utilização do sistema de patentes no Brasil, assunto este sobre o qual não houve uma conclusão final devido à intensificação dos estudos sobre o anteprojeto de Código da Propriedade Industrial da ABPI, com a finalidade de sugerir modificações e aperfeiçoamentos face à iminente formação de uma comissão interministerial para propor uma nova lei de Propriedade Industrial.

O assunto "a pouca utilização de patentes no Brasil" foi debatido durante as reuniões sob a coordenação do colega Lucas Martins Gaiarsa, tendo a Comissão entendido que o melhor uso do sistema patentário pelo empresário brasileiro se torna uma prioridade nacional frente à atual política governamental de abertura de mercados, incentivo à concorrência e respeito aos direitos de Propriedade Industrial. Observa ainda a Comissão que dentre os cerca de 60.000 pedidos de registro que marca requeridos no Brasil, a maioria é depositada por empresas nacionais, enquanto os cerca de apenas 10.000 pedidos de patente de invenção são depositados predominantemente por estrangeiros.

Deve ser salientada a importância dos trabalhos a que se propõe a Comissão de patentes, considerando os prejuízos que poderão sofrer os inventores e empresários que não se conscientizarem da necessidade de proteção de suas invenções. Com efeito, a abertura do mercado colocará o empresário nacional em confrontação direta com produtos do primeiro mundo que conhecem de longa data as vantagens da proteção patentária. A isso acresce-se o advento do Mercosul que certamente obrigará a indústria nacional a buscar uma proteção adicional principalmente com vistas à captação de investimento estrangeiro no país.

Tendo em mente o objetivo maior da ABPI, a Comissão passou a estudar o que, dentro do âmbito de suas atividades, poderia ser feito para fomentar o uso do sistema de patentes de modo a trazer um benefício pleno para os inventores e empresários nacionais. Concluiu-se que o primeiro alvo desta árdua tarefa seriam os próprios membros da ABPI e aqueles que, embora não membros, participam dos seminários anuais e dos encontros regionais.

Finalmente, outra causa da dificuldade da utilização do sistema de patentes diz respeito à discordância conceitual e de interpretação da lei entre os usuários do sistema, o corpo técnico do INPI e o Poder Judiciário.

Em vista do exposto, a Comissão considerou como seus objetivos nessa fase os seguintes:

- I. Aumentar a conscientização sobre o sistema de patentes; e
- II. Promover discussões com o corpo técnico do INPI, a respeito de conceitos básicos e de interpretação da lei de patentes, do ponto de vista estritamente técnico.

Para atingir estes objetivos, propõe-se a adoção das seguintes medidas com a participação efetiva da Comissão de Patentes:

1. Continuidade dos Encontros Regionais;
2. Publicação sistemática de artigos sobre a necessidade, vantagens e fundamentos básicos do sistema de patentes, tanto na Revista da ABPI como em outras publicações;
3. Preparação de material didático/informativo (folhetos, manuais, fitas de vídeo, etc);

COMISSÕES DE ESTUDOS

4. Promoção de mesas redondas com a participação de examinadores do INPI; e

5. Convide a examinadores do INPI para reuniões da Comissão.

A Comissão de Patentes destaca ainda dois tópicos, da maior relevância para o fortalecimento do sistema de patentes no Brasil:

1. O reconhecimento dos valiosos esforços feitos pelo Deputado Ney Lopes, relator da Comissão Parlamentar Especial encarregada de estudar o projeto de lei nº 824/91, esforços estes que resultaram em um substitutivo subscrito pelo Deputado, o qual trará inúmeros avanços em nossa legislação de patentes, colocando-a ao nível das mais avançadas do mundo, os principais sendo:

- adoção da patenteabilidade dos produtos químicos, farmacêuticos e alimentícios, bem como a viabilização expressa do patenteamento de invenções na área biotecnológica;
- fusão das atuais categorias de patentes de modelo industrial e desenho industrial na categoria única de desenho industrial;
- adoção do período de graça, medida esta que trará enormes benefícios ao inventor nacional;
- simplificação das formalidades para depósito e da tramitação dos pedidos de patente;
- aperfeiçoamentos no instituto do desdobramento de pedidos de patente;
- possibilidade de retirada de pedidos de patente antes de sua publicação;
- faculdade de apresentação de subsídios ao exame, sem que isso represente mais uma etapa processual;
- tramitação simplificada e diferenciada para desenhos industriais;
- aumento do prazo de vigência das patentes e a possibilidade de sua extensão para incentivar a pesquisa no Brasil;
- adoção do instituto da "infração por contribuição";
- garantia dos direitos do usuário anterior;
- adoção do instituto da oferta de licença com redução do valor das anuidades;
- extensão do instituto da licença obrigatória para qualquer situação que configure abuso do direito conferido pela patente;
- instituição da licença obrigatória para a patente dependente;
- instituição do certificado de adição de invenção, outra medida de grande valor para o empresário nacional;
- condicionamento do instituto da caducidade à existência prévia de licença obrigatória, desta maneira colocando a legislação brasileira em harmonia com a Convenção da União de Paris; e
- incentivo e pesquisadores de instituições da administração pública, dando-lhes participação nos proventos resultantes da exploração da patente.

A Comissão manifestou, no entanto, certa apreensão quanto à restrição da patenteabilidade de produtos que constem da lista de medicamentos considerados essenciais pela OMS, não por razões conceituais, mas sim porque aquela lista inclui algumas características genéricas de produtos, tais como uma série de vacinas. Este fato pode ter um efeito contrário ao desejado inibindo qualquer pesquisa naquelas áreas.

2. A comissão elogia ainda medida tomada recentemente pela Diretoria de Patentes do INPI, na transferência do exame dos pedidos de modelo de utilidade para a esfera de competência da Divisão de Patentes na área de Engenharia Mecânica do INPI, providência esta que certamente trará benefícios imediatos aos usuários, atendendo,

inclusive, aos desejos da ABPI, tal como expressos em resolução sobre o assunto aprovada por ocasião da Assembléia dessa Associação em 1989.

Por outro lado, a Comissão considera prejudicial ao usuário a supressão da reprodução dos resumos e desenhos dos pedidos de patente na ocasião de sua publicação.

COMISSÃO DE INFORMÁTICA

Coordenador: Dr. Manoel Joaquim Pereira dos Santos

I. Introdução

Tendo em vista recomendação do Relator da ABPI, Dr. Gert Egon Dannemann, a Comissão de Informática iniciou, quando da realização, no ano passado, do XI Seminário Nacional de Propriedade Industrial, a análise do tema relativo à proteção de circuitos integrados. Posteriormente a esse evento, foram realizadas diversas reuniões da Comissão, em São Paulo e no Rio de Janeiro, no total de quatro, concluindo-se o exame da matéria nas reuniões de trabalho de 22 de agosto passado.

Os membros da Comissão de Informática entenderam convenientes examinar as disposições constantes do anteprojeto de lei oriundo do Executivo e elaborado por uma comissão interministerial, a fim de que fosse possível elaborar uma proposta concreta para regulamentação desse tema. Durante seus trabalhos, a Comissão levou em consideração outros subsídios e propostas, tais como a legislação comparada, o anteprojeto elaborado pela ABPI e o Projeto de Lei do Senado nº 76, de 28 de maio de 1992, do senador José Eduardo Vieira.

II. Proposta da ABPI

Como resultado das discussões realizadas no âmbito da Comissão, chegou-se por consenso ao texto de Projeto de Lei em anexo, ora submetido a deliberação na Assembléia Geral Ordinária da Associação.

A proposta da ABPI reflete a orientação geral que tem sido acolhida para a questão da proteção de topografias de circuitos integrados. Além disso, mantém a estrutura básica do projeto governamental. No entanto, o substitutivo que se propõe representa um esforço para simplificar as normas legais, eliminando regras desnecessárias ou de caráter meramente regulamentar e produzindo um texto tanto quanto possível conciso.

O texto do projeto será objeto de observações dos associados para então ser aprovado, em minuta final, pela Diretoria da ABPI.

COMISSÃO DE MARCAS

Coordenador: Dr. Oscar-José Werneck Alves

A Comissão de Estudos sobre Marcas, reunida em São Paulo, no dia 22 de agosto de 1992, ao ensejo da realização do XII Seminário Nacional de Propriedade Industrial, para pronunciar-se sobre o tema Classificação de Produtos e Serviços, aprovou a seguinte proposição, dirigida à Assembléia Geral:

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

COMISSÕES DE ESTUDOS

1 — apoiar as providências do Instituto Nacional da Propriedade Industrial no sentido de adotar a Classificação Internacional através da adesão à União de Nice;

2 — colaborar, em conjunto com a Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial — ABAPI —, para a implantação do novo sistema, pelo fornecimento ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial do possível levantamento das lacunas, dúvidas e dificuldades de qualquer espécie, enfrentadas na aplicação da Classificação Nacional vigente e das possibilidades de solução das mesmas através da simples introdução da Classificação Internacional;

3 — realizar novas reuniões da Comissão, sem prejuízo da futura discussão de outros temas, com a participação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial para o cumprimento da tarefa referida no item anterior;

4 — adotar as providências cabíveis para que a mudança de classificação de produtos e serviços seja acompanhada da preservação dos critérios de proteção da marca, segundo o princípio da especialidade consagrado nos arts. 59 e 65, item 17, do vigente Código da Propriedade Industrial.

COMISSÃO DO MERCOSUL

Coordenador: Dr. Luiz Leonardos

RELATÓRIO Nº 1 — REUNIÃO DE 22/08/92

A Comissão de Estudos da ABPI para o Mercosul, reunida quando do XII Seminário Nacional de Propriedade Industrial, iniciou seus trabalhos com vistas a apresentar propostas que viabilizem a integração efetiva dos diversos aspectos de ordem prática (legislativo/administrativo), relacionados com a Propriedade Industrial dos quatro países que compõem o Mercado Comum do Sul.

Tendo em vista a complexidade do tema, bem como o escasso tempo disponível para o estudo detalhado do mesmo, o Dr. Luiz Leonardos, Coordenador da Comissão, sugeriu, com a anuência de todos os presentes, que os trabalhos se centrassem em alguns temas básicos no tocante, especificamente, às marcas a saber:

a) harmonização legislativa e de procedimentos administrativos, tais como:

- a.1) requisitos e condições para o registro;
- a.2) interpretação e aplicação de lei já existentes;
- a.3) formalidades:
 - Classificação Internacional
 - formulários
 - buscas
 - prazos

b) mecanismos para solução de controvérsias.

QUESTÕES DE CARÁTER GERAL

1. Por primeiro se faz necessária a integração desta Comissão com o chamado Sub-Grupo Sete, do Ministério da Economia.

2. Tendo em vista a presença da representante do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, Dra. Marta Laudares de Almeida (coordenadora de capacitação tecnológica), esta informou que, quando da reunião de Las Leñas, foram colocados na pauta de trabalho os seguintes temas:

- Lei de Propriedade Industrial
- Transferência de Tecnologia
- Apoio Institucional
- Comissão de Propriedade Intelectual

3. O Sub-Grupo Sete formalizará sua posição junto aos demais países componentes de Marcas, através do Memorando de Intenções.

4. Temas tratados quando da reunião do Sub-Grupo Sete com representantes do INPI:

- marcas
- patentes — circuitos integrados
- plantas
- software
- direito autoral
- solução de controvérsias
- regulamentos
- tratados
- concorrência desleal

— indicações geográficas

— lei anti-truste

a) Harmonização

Como elemento informativo temos que a OMPI está elaborando tratado sobre marcas, abordando temas de interesse, quais:

- a) seria proibido exigir legalização de documentos
- b) seria proibido exigir qualquer documento de registro de comércio
- c) seria proibido exigir a transferência do gênero de comércio na transferência das marcas
- d) um único requerimento para alteração de nome e sede

a.1) Requisitos e condições para o registro

i) o que seria registrável como marca, e o que não?

Segundo a postura assumida pela ABPI, quando do encaminhamento do Substitutivo ao projeto de lei 824/91, a forma globalizante prevista no artigo 90, IV, seria a medida que viria ao encontro das expectativas.

ii) Deveria ser mantido o princípio de legitimação efetiva por parte do requerente.

a.2) Interpretação e aplicação das leis já existentes.

Os dispositivos de ordem geral, já encontrados, nos ordenamentos jurídicos dos países integrantes do Mercosul, visando o afastamento de atos caracterizadores de concorrência desleal (pirataria) deveriam ser interpretados, desde já, de forma a proteger os interesses dos legítimos detentores de marcas.

a.3) Formalidades

i) Aplicação da Classificação Internacional.

ii) Emprego de formulário uniformizado para os quatro países.

iii) Buscas:

- a) cruzadas automaticamente
- b) cruzadas em função das designações dos interessados.
- c) combinar as buscas com a prioridade (de 6 meses segundo a Convenção de Paris)

As buscas automáticas para todos os países seria onerosa e desinteressante para o requerente.

iv) Prazos para as medidas: harmonização em 90 dias.

a) intervenção de terceiros antes da concessão do registro, assegurada a revisão administrativa.

b) intervenção de terceiros após a concessão, assegurada a revisão administrativa.

v) Caducidade: harmonização em 5 anos contados do seu requerimento para trás.

b) Mecanismos de solução de controvérsias

Sugestão de criação de tribunal específico para a solução de controvérsias.

RELATÓRIO Nº 2 — REUNIÃO DE 03/09/92

1. Rápida leitura dos tópicos principais tratados na reunião anterior.

2. Esta reunião contou com a presença da Coordenadora de Capacitação Tecnológica do Sub-Grupo 7, Dra. Marta Laudares de Almeida, especialmente convidada pela ABPI, que, relatou os pontos debatidos quando da reunião governamental, que contou, ainda, com representantes do: Depto. de Comércio Exterior, Depto. de Assuntos Internacionais, Ministério das Relações Exteriores, Secretaria de Ciência e Tecnologia, INPI, INMETRO, e ainda com três representantes (empresários) da iniciativa privada, em Brasília, no último dia 31 de agosto. Tais pontos são:

a) harmonização das leis nacionais, em relação às marcas.

b) requisitos de proteção nos quatro países, podendo-se adotar como modelo, certos princípios adotados pelo NAFTA.

c) Necessidade de adesão do Paraguai à Convenção de Paris.

d) Registro único — problema em determinar-se o ponto de localização do "escritório central". Gestões políticas para o convencimento de todos os demais países em eleger o Brasil para tal tarefa, tendo em vista a maior capacitação material do INPI, bem como em função da quantidade de marcas aqui depositadas (muito maior que nos demais países).

e) Necessidade da OMPI coordenar a integração entre as Repartições dos países membros.

f) criação de uma Comissão para a conciliação de controvérsias (em esfera administrativa).

3. Dra. Marta informou, ainda, que foi sugerida a inclusão de um representante da ABPI, para participar da próxima reunião do

COMISSÕES DE ESTUDOS

Subgrupo 7, que se dará entre 9 a 11 de setembro na Federação das Indústrias de São Paulo.

4. A seguir foi lido pelo Coordenador da Comissão, Dr. Luiz Leonardos, os principais pontos do Seminário de Assunção:

— necessidade de intercâmbio das listas de marcas dos quatro países:

- celeridade no processo de registro;
- uniformização de taxas (aspecto já observado na última reunião e reputado como sendo de difícil operatividade);
- tratamento prioritário para os países membros (inexequível);
- caducidade, uso, notoriedade: aspectos a serem harmonizados;
- criação de ente supra nacional para a solução de controvérsias, através de "recomendações";
- repressão aos pedidos revestidos de má fé;
- adesão do Paraguai à CUP;

5. Tópicos Específicos Abordados com Vistas a Harmonização

a) Repressão à Pirataria — Harmonização das interpretações que faculte as Repartições (INPIs) refutarem pedidos de registro que se apresentassem como imitação de marcas pré-existentes.

Critérios que poderiam ser adotados:

a.1) aplicação, com a maior amplitude possível, do artigo 6 bis da CUP (sugestões).

— regra do conhecimento notório da marca em seu nicho de mercado;

— aceitar a notoriedade internacional como suficiente para a proteção;

— admitir a possibilidade das Repartições aplicarem o 6.bis, de ofício.

a.2) aplicação do disposto no art. 101, XXIV, contida no Substitutivo do relator ao Projeto de Lei 824-A.

a.3) dispositivos existentes para imediata aplicação (no Brasil)

— artigo 159 do Código Civil (ato ilícito)

— Lei 8078/90 — Código de Defesa do Consumidor

— enriquecimento sem causa

— artigo 2. "d" e 62, § único da Lei 5772/71

— art. 6 bis e 10 bis da Convenção da União de Paris

— art. 178 do Dec. Lei 7903/45

a.4) Necessidade de publicação oficial

b) Caducidade: harmonização em cinco anos contados do seu requerimento para trás.

Obs. Além do motivo de força maior, previsto pelo Código (art. 94) como causa excludente de caducidade, há a Revisão de Estocolmo, da CUP., a qual o Brasil recentemente veio a aderir, onde trata o "motivo justificado", como meio idôneo para o afastamento da caducidade, sendo, portanto, um conceito muito mais amplo.

c) Requisitos para a prorrogação:

— condicionando ao uso

— não condicionando ao uso

d) Prazos para medidas administrativas

Mantem-se a sugestão aventada quando da última reunião, ou seja, harmonização em 90 dias.

e) Formalidades

e.1) Não se poderia requerer legalização de documentos;

e.2) Proibido exigir qualquer documento de registro de comércio;

e.3) Proibido exigir a transferência do gênero de comércio na transferência das marcas;

e.4) Um único requerimento para alteração de nome e sede;

e.5) Buscas combinadas com prioridade, através da designação do interessado.

e.6) Intervenções de terceiros:

— supressão de oposição após o primeiro exame feito pela Repartição. Sobre vindo o deferimento ou o indeferimento, haveria o recurso. Mantem-se a revisão administrativa. (busca-se a praticidade e celeridade do rito concessivo da marca).

— manutenção da oposição após o deferimento ou indeferimento, mantendo-se, também, o recurso e a revisão administrativa.

RELATÓRIO Nº 3 — REUNIÃO DO SUBGRUPO 7

DIA 09/09/92

De forma breve, cumpro-me informar que a tônica do supra referido encontro foi marcado pelo descompasso entre os anseios das delegações que ali compareceram.

Surpreendentemente, apesar da existência de uma agenda que, ao que tudo indicava, haveria de ter sido submetida à apreciação das

referidas delegações, o que se viu, foi o seguinte quadro: a delegação brasileira havia se preparado para debater o tema contido no "programa oficial", qual seja, "Avaliação do Tema Propriedade Industrial e MERCOSUL", marcado, inicialmente, para o dia 10, mas que, em razão de mudanças de última hora, foi reprogramado para o dia 9, enquanto que, a delegação digestiva, veio preparada para o debate centrado no tema "Rede de Informações", não tendo, sequer, trazido pessoal suficientemente envolvido no assunto Propriedade Industrial.

Estabeleceu-se, assim, um verdadeiro impasse, onde ambas as delegações não lograram sucesso em avançar em nenhum dos temas, de forma satisfatória.

Cumpro informar que a delegação paraguaia mostrou-se de certa forma despreparada para a discussão de qualquer tema, fosse ele envolvendo Propriedade Industrial ou Rede de Informações.

A delegação uruguaia não enviou representantes.

Dentro do quadro, de certa forma caótico, então criado, nos foi possível listar, apenas, alguns pontos de maior relevância, a saber:

— Segundo a ata da reunião anterior, ficou estabelecido que a delegação argentina elaboraria carta de intenções para a cooperação tecnológica entre os países. No entanto, dito trabalho não foi levado a efeito, tendo sido postergado para a próxima reunião do Subgrupo 7.

— A Argentina entendeu que o tema Propriedade Industrial deveria ser tratado através de uma Comissão especial, separadamente, portanto, do tema Tecnologia.

— O Brasil, defendendo o Cronograma de Las Leñas, entendia que havia total afinidade entre os assuntos, razão pela qual manteve sua posição de negociar neste sentido.

— A delegação argentina manteve-se irredutível. Ato contínuo, propôs a indicação imediata de representantes de cada delegação, para a formação de um grupo de trabalho permanente para tratar dos assuntos afetos à tecnologia.

— O Brasil preferiu indicar seus representantes proximamente.

— O Brasil informa que estão sendo feitas gestões de cunho político e econômico, no sentido de eliminar-se (ou reduzir-se) o IOF incidente sobre as operações envolvendo os pagamentos de transferência de tecnologia a ser implantada pelo Conselho Monetário Nacional, que, detém poderes para adotar tal medida.

— Falou-se do Programa Bolívar como forte elemento de instrumentalização para o incremento da capacitação tecnológica, via aporte de capital, entre outros elementos.

COMISSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Coordenador: **Dra. Juliana Bruna Viegas**

O relatório do Grupo de Estudos sobre transferência de tecnologia da ABPI, consubstanciou-se em carta enviada ao Diretor de Contratos do INPI, do seguinte teor:

"São Paulo, 18 de setembro de 1.992

Ao

Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI

Diretoria de Tecnologia

Praça Mauá, 7 — 15º andar

Rio de Janeiro — RJ

Atenção: Dr. Benedito F. S. Adeodato
Diretor de Transferência de Tecnologia

Prezados Senhores:

A Associação Brasileira da Propriedade Industrial vem pela presente encaminhar à Diretoria de Transferência de Tecnologia do INPI os comentários e sugestões que foram elaborados por sua Comissão de Estudos de Transferência de Tecnologia, comissão essa da qual participam elementos dos mais importantes escritórios de advocacia e de propriedade industrial do país, bem como de empresas as mais representativas em suas áreas, a respeito da interpretação e aplicação de determinados dispositivos da Resolução nº 22 de 27 de fevereiro de 1991 e da Instrução Normativa nº 001 de 02 de julho de 1991, bem como do Artigo 50 da Lei 8.383 de 30 de dezembro de 1991.

COMISSÕES DE ESTUDOS

I. Cláusulas de Sigilo

Resolução INPI nº 22, Art. 7º — “O Contrato de Fornecimento de Tecnologia estipulará as condições da aquisição de conhecimentos e tecnologias não amparados por direitos de propriedade industrial, depositados ou concedidos no Brasil.

Parágrafo Único — O Contrato de que trata este artigo poderá conter **cláusulas de sigilo** e de indisponibilidade da tecnologia negociada” (grifo nosso)

De acordo com as informações obtidas, o INPI não mais atrelará as cláusulas de sigilo à duração do contrato. Entretanto, o INPI, apesar de ter abrandado sua posição quanto aos segredos de negócio e de fábrica (“trade secrets”), parece continuar a considerá-los “concorrentes” do sistema de patentes, pelo que deveriam sofrer algumas restrições para não se tornarem mais “vantajosos”. Decorreria daí a posição adotada pelo INPI de limitar o prazo de sigilo a um prazo máximo de 15 anos que corresponde à vida de uma patente de invenção.

Aparentemente, o INPI considera o instituto das patentes socialmente preferível, por pressupor a publicação dos detalhes dos inventos, que passam ao domínio público após a expiração da respectiva patente.

Esta visão, porém, além de não encontrar amparo na legislação pertinente, não leva em conta a relativa precariedade dos “trade secrets”, que, se por um lado podem oferecer proteção mais duradoura do que a das patentes, por outro lado, a qualquer momento podem ser independentemente descobertos por concorrentes que poderão então utilizá-los livremente. Além disso, não se deve esquecer que o sigilo é muitas vezes a única forma de proteção disponível para determinada classe de informação, que apesar de não ser patenteável, é valiosa e foi adquirida a duras penas pela sua detentora.

Deve-se lembrar, igualmente, que determinadas tecnologias têm, em função de suas próprias características, uma vida útil muito superior aos quinze anos de proteção conferidos às patentes, razão pela qual a previsão de confidencialidade contratual é a maneira mais eficiente de se resguardarem os direitos dos detentores dessas tecnologias, quando sejam elas objeto de contratos de transferência.

Diante das razões acima, que podem levar as partes contratuais a acordarem prazos de confidencialidade mais longos, e diante da ausência de dispositivos legais impeditivos, sugere-se que o INPI respeite a liberdade contratual das partes e se abstenha de emitir exigências no sentido de limitar tais prazos de confidencialidade.

II. Conceito de Licenciamento de Tecnologia não Patentada
Resolução INPI nº 22, art. 7º — “O Contrato de Fornecimento de Tecnologia estipulará as condições da aquisição de conhecimentos e tecnologias não amparados por direitos de propriedade industrial, depositados ou concedidos no Brasil.

Parágrafo Único — O Contrato de que trata este artigo poderá conter **cláusulas de sigilo e de indisponibilidade da tecnologia negociada**” (grifamos)

Tendo em vista a possibilidade de inclusão de cláusulas de sigilo e indisponibilidade, o INPI parece estar disposto a aceitar a idéia de **licença** de tecnologia. Existem, porém, algumas dúvidas quanto à possibilidade e viabilidade de se proibir o uso da tecnologia após o encerramento do contrato.

A posição adotada atualmente pelo INPI é ambígua. Tem-se hoje, um sistema misto de transferência de tecnologia, que não é compra no sentido estrito da palavra — e tampouco é um licença pura como ocorre nos Estados Unidos, ou seja, uma “permissão” de uso temporário, a cujo término o titular retoma o direito de usar a tecnologia licenciada.

O sistema, tal como se apresenta no momento, impede a entrada de tecnologia moderna no País, haja vista que ao seu titular não é dado retomá-la após o término do contrato. Com isso, ficamos fadados à aquisição de tecnologias defasadas e obsoletas.

Por outro lado, o reconhecimento e a aceitação clara, por parte do INPI, dessa tendência internacional ao conceito da “licença” de tecnologia, ampliará o espaço de manobra das partes envolvidas, com possibilidades de redução dos **royalties** a serem pagos.

Entretanto, já que a Resolução nº 22 e a Instrução Normativa nº 001/91 ao definirem os contratos de fornecimento de tecnologia,

usam a palavra “aquisição”, que indica claramente um conceito de perpetuidade, acredita-se que a linguagem destes regulamentos deveria ser aperfeiçoada de modo a englobar de forma explícita o conceito de licença temporária de tecnologia.

III. Contratos Separados

Instrução Normativa INPI nº 001/91, item 3.3. — “O Pedido de Averbação deverá corresponder a um único objeto, podendo tramitar, os pedidos conexos, em autos apensos.”

O INPI continua adotando posição no sentido de não permitir que sejam englobadas várias modalidades contratuais em um único instrumento, o que não se coaduna com a prática internacional na área de licenciamentos.

A justificativa apresentada é de que isso facilita o controle das transações por parte daquele órgão e, em sendo cada tipo contratual revestido de características peculiares, não seria possível aglomerá-los todos em um só contrato, como é o caso de contratos de transferência de tecnologia vinculados a licenciamento de marcas.

Esta posição implica em burocratização excessiva no que tange ao exame e aprovação dos licenciamentos, além de um aumento sensível nos custos para averbação, uma vez que as taxas devem ser recolhidas sobre cada um dos contratos submetidos à apreciação do INPI.

Em vista disto, e da tendência internacional de celebrar contratos englobando várias modalidades, sugere-se que o INPI permita a apresentação dos contratos de maneira que mais convenha aos solicitantes: separadamente ou em conjunto.

Esta medida trará maior celeridade aos processos de averbação, menos burocratização, diminuição de custos e conseqüentemente, maior estímulo ao investimento e realização de operações regulares de transferência de tecnologia.

IV. Legislação Aplicável

Muito embora a própria Resolução 22 não mencione qual deva ser a lei aplicável aos contratos de transferência de tecnologia, o INPI entende que a legislação brasileira deve ser aplicada, “ainda que em paralelo com outra legislação”, ou que o foro escolhido seja no exterior.

Entretanto, deve-se notar que o art. 9º da Lei de Introdução ao Código Civil estabelece que “para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem.”

Adiante, o § 2º do mesmo artigo, prevê que “a obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente.”

A exigência, por parte do INPI, no sentido de que se aplique a Lei Brasileira aos contratos de transferência de tecnologia, não se pode sobrepor às disposições da Lei de Introdução ao Código Civil que é norma de ordem pública.

Sugere-se, portanto, que o INPI se atenha aos termos da Lei de Introdução quanto à aplicabilidade de legislação estrangeira às obrigações contraídas entre empresas brasileiras e estrangeiras.

V. Cláusulas Relativas à Exportação

Tem o INPI, em alguns casos, exigido que em contratos de licenciamento seja incluída cláusula permitindo expressamente a exportação por parte do licenciado nacional.

Esse entendimento tem como base a alínea “g” do artigo 2º da Lei 4137/62 (Lei Anti-Trust), pela qual considera-se forma de abuso do poder econômico ou ao desenvolvimento de empresa”.

Nesse sentido, o Código da Propriedade Industrial, com vistas a coibir a criação das dificuldades a que se refere a Lei 4137/62, não permite, em contratos de licenciamento, a existência de cláusulas restritivas à comercialização e à exportação pelo licenciado.

Por outro lado, nada existe na legislação brasileira que obrigue as partes a expressamente pactuarem que o licenciamento tem a liberdade para exportar.

Considerando-se o preceito constitucional estabelecido no art. 5º, inciso II, da Constituição de 1988, que estabelece que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei”, a exigência de inclusão expressa de tal cláusula pode ser considerada inconstitucional.

Sugere-se, portanto, que o INPI se atenha aos termos das leis aplicáveis acima referidas.

COMISSÕES DE ESTUDOS

VI. Protocolos

O INPI não concede protocolos definitivos quando da entrada dos formulários de pedidos de averbação de contratos. Isto gera maior burocracia, atrasos e incertezas quanto ao exame dos contratos.

A fim de evitar tais inconvenientes, sugere-se que, na medida do possível, o INPI implante um sistema de verificação sumária dos documentos apresentados, na ocasião do protocolo, para possibilitar a entrega de um protocolo definitivo de imediato, em qualquer das delegacias regionais do INPI.

Esta medida propiciará uma redução da burocratização e maior agilidade quanto ao exame dos contratos submetidos à apreciação do INPI.

VII. Atualização de Valores

Resolução INPI nº 22, art. 14 — “Os Pedidos de Averbação serão deferidos, indeferidos, postos em exigência ou arquivados, observados os seguintes prazos e condições:

a) 10 dias úteis, para análise dos Atos ou Contratos com valores até Cr\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de cruzeiros), exceto os que, tendo por objeto o fornecimento de tecnologia, contiverem cláusulas de sigilo ou indisponibilidade;

b) 20 dias úteis, para análise de Atos ou Contratos com valor superior a Cr\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de cruzeiros), aí incluídos os que, tendo por objeto o fornecimento de tecnologia, contiverem cláusulas de sigilo ou indisponibilidade; e

c) 45 dias úteis, para análise dos Atos ou Contratos que dependam de parecer ou infomação externa.”

Ocorre que não há qualquer previsão para alteração ou correção do valor acima mencionado.

A médio prazo, a inflação fará com que todos os contratos apresentados à apreciação do INPI acabem por enquadrar-se nos itens “b” ou “c” do artigo 14, tornando letra morta o disposto no item “a”.

Sugere-se, portanto, que esse valor seja atualizado periodicamente ou seja estabelecido em dólares, que é a moeda corrente para pagamento da maioria dos contratos onerosos submetidos a averbação.

VIII. Contratos tendo por Objeto Marcas ou Patentes Objeto de Contratações Anteriores não Onerosas

O artigo 50 da Lei nº 8.383/91 permite a dedutibilidade para fins de apuração do lucro real, observados os limites da legislação em vigor, de **royalties** pelo uso de patentes e marcas e da remuneração por assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, pagos pela subsidiária brasileira à sua controladora no exterior, observado o requisito de ter sido o respectivo contrato assinado, averbado pelo INPI e registrado no Banco Central do Brasil posteriormente a 31.12.91.

Anteriormente ao advento da Lei nº 8.383/91, o art. 14 da Lei 4.131/62 proibia a remessa de **royalties** pelo uso de patentes e marcas entre filial ou subsidiária estabelecida no país e sua matriz ou controladora sediada no exterior. Com isso, os contratos de licenciamento de marcas e de patentes eram obrigatoriamente gratuitos.

O parágrafo único do art. 50 da Lei 8.383/91 prevê expressamente que às despesas dedutíveis referidas no seu **caput**, ou seja, **royalties** pelo uso de patentes e marcas e remunerações por assistência técnica, científica, etc, pagos por subsidiária brasileira a sua controladora no exterior, não se aplicam as restrições do art. 14 da Lei 4.131/62. Portanto, após a edição da Lei 8.383/91, os contratos de licenciamento de marcas, patentes e de assistência técnica podem ser celebrados a título oneroso.

O INPI, no entanto, entende que contratos de licenciamento de marcas ou patentes, a título gratuito, celebrados ainda sob a vigência do art. 14 da Lei nº 4.131/62, existentes e averbados anteriormente à Lei nº 8.383, se forem cancelados e em seguida celebrados em bases onerosas, não serão aceitos, mas sim averbados novamente a título gratuito.

Ora, não existe qualquer impedimento legal para que as partes, tendo sido autorizadas por lei superveniente a cobrar e efetuar pagamentos por licença antes necessariamente gratuita, não possam fazê-lo em razão da posição adotada pelo INPI a respeito.

Vale reiterar que as licenças concedidas anteriormente à Lei nº 8.383 somente eram gratuitas em função da Lei 4.131/62 que assim determinava. Permitindo a Lei nº 8.383 a remuneração destes contratos, não vemos porque o INPI não deveria averbar contratos agora onerosos que são indubitavelmente mais fiéis à vontade das partes.

IX. Cláusula Proibitiva de Uso/Depósito de Marca Semelhante

O INPI tem feito objeção à inclusão de cláusulas, em contratos de licenciamento de marcas, proibindo ao licenciado nacional o uso ou depósito de marcas idênticas ou semelhantes às marcas licenciadas, com base no argumento de que cabe ao INPI o controle sobre colidências de marcas.

A inclusão de cláusula nesse sentido é mais um mecanismo de proteção que se dá ao licenciador, já que, se descumprida a obrigação assumida pelo licenciado haverá inadimplemento contratual, ensejando portanto, rescisão por justa causa com todas as conseqüências que daí possam advir.

Se de um lado cabe ao INPI o controle sobre colidências de registros de marcas, não tem o INPI competência para fiscalizar o uso indevido, o que cabe ao próprio titular da marca. Este, ao verificar infração a seu direito poderá se socorrer do Poder Judiciário. Sugere-se, portanto, que o INPI passe a permitir a inclusão de cláusulas do gênero.

De fato, nada há na legislação que impeça ou proíba cláusula desse tipo, nem tampouco a inclusão dessa cláusula interfere ou retira do INPI a suas prerrogativas de manifestar-se sobre colidências de marcas depositadas.

X. Montante dos **Royalties** ou Remuneração por Transferência de Tecnologia

Resolução INPI nº 22, art. 12 — “Na apreciação da remuneração deverão ser levados em conta os níveis de preços praticados nacional e internacionalmente em contratações similares”.

O INPI tem admitido a possibilidade de se pagarem **royalties** superiores a 5%, desde que sejam apresentadas justificativas técnicas para isso.

A limitação em 5% como base dos pagamentos devidos por transferência de tecnologia implica, por um lado, em mais um desestímulo a investimento por parte das empresas estrangeiras, e, por outro lado, cria o INPI mais um entrave burocrático ao obrigar as partes a apresentarem mais documentos justificando os níveis de pagamento, caso excedam de 5%.

Sugerem-se, em vista disto, que o INPI adote as práticas internacionalmente aceitas, cumprindo desta forma o disposto na Resolução nº 22, que o próprio INPI emitiu.

Se os níveis internacionais ultrapassam o teto de 5%, haveria, tão somente, a necessidade de o próprio INPI manter-se informado dos valores cobrados no mercado internacional, haja vista não existir qualquer disposição legal que vincule remessas aos limites atualmente vigentes para a dedutibilidade fiscal.

As sugestões e comentários acima são apresentados a título de contribuições construtivas, no sentido de que se aperfeiçoe cada vez mais o sistema de averbação de contratos, e se propicie, desta forma, maior acesso, por parte das empresas brasileiras, às tecnologias de ponta disponíveis no exterior.

A Comissão de Transferência de Tecnologia da ABPI, coloca-se inteiramente à disposição desse órgão para aprofundar a discussão dos itens cobertos por este ofício.

Atenciosamente

Luiz Roberto Borges

Vice-Presidente da Associação

Brasileira da Propriedade Industrial”

Tema de Capa: MERCOSUL

A transcrição de três palestras proferidas no "SEMINÁRIO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E O MERCOSUL", ocorrido em Joinville, em 28.05.1992, inauguram nesta edição os debates sobre a matéria em nossa Revista, que publica também os resultados da Comissão de Estudos sobre o Mercosul.

Marcas e Mercosul

JOSÉ ROBERTO D'AFFONSECA GUSMÃO

Doutor em Direito pela Universidade de Strasbourg III
Professor do Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Industrielle
e da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Diretor - Relator - Editor da ABPI

O Mercosul é uma concepção que começa a tomar forma real na medida em que preocupa dirigentes dos Estados envolvidos e, mais ainda, na medida em que preocupa os protagonistas finais, os empresários.

Além da preocupação (maior) de se mensurar o impacto que terá a vigência deste acordo nas várias economias envolvidas, há a preocupação (menor), mas nem por isso menos procedente, de se pensar e, se possível, remover todos os entraves à realização plena do acordo.

A experiência estrangeira, nesse caso, é valiosíssima e merece ser observada e tida em consideração.

O que nos mostra a experiência que viveu e vive hoje a Europa é que entraves não faltam e não faltarão a que um tratado desta ordem se realize, alcançando plenamente seus objetivos.

Os entraves de ordem jurídica são os mais presentes e relevantes, a começar pela eleição, pelos países membros, de uma **jurisdição competente** para solucionar os conflitos resultantes do acordo.

Há entraves jurídicos de toda sorte. Entraves resultantes das diferentes legislações fiscais, de legislação sanitária, de metrologia, do Código de Defesa do Consumidor e tantos outros.

Dentre os diversos entraves jurídicos que se podem vislumbrar, destacam-se, hoje, os resultantes das diversas legislações de propriedade industrial, cabendo-me falar sobre marcas especificamente.

Que tipo de entrave à livre circulação de mercadorias pode ser causado pelas diversas legislações marcárias?

Os entraves são diversos e resultantes, na sua maioria, da aplicação de princípios básicos de direito, como a soberania das legislações de cada país, o respeito ao direito adquirido, e o princípio da territorialidade.

Passemos a um caso concreto para demonstrar a afirmação: Um industrial brasileiro pretende vender seus produtos na Argentina e descobre que a marca com a qual reveste seus produtos no Brasil encontra-se registrada na Argentina em nome de terceiro.

Esta situação sujeita-o a ver seus produtos apreendidos naquele país por infringirem direitos de terceiros que aqui lhe pertencem. E seus produtos não estão livres desta barreira apenas quando exporta diretamente ao mercado argentino, como também quando **circulam** através de representantes, revendedores que podem até estar sediados no Paraguai, por exemplo.

Estamos ai diante de duas barreiras distintas: 1) a da exportação direta, que se resolveria (mal) pela adoção de uma nova marca para o mercado argentino. Se resolveria mal por que nem sempre esta solução é economicamente viável, de um lado e, de outro, porque tal solução implica, talvez, numa perda de publicidade comum aos dois países. 2) a da exportação indireta, via **livre circulação** de mercadorias, seja através de um representante local, seja por meio de venda, **aqui no Brasil**, de um produto ao consumidor argentino no atacado. Ou seja, seu produto se vê impedido de **circular** no mercado comum, livremente.

Estas barreiras existem hoje e se diferenciam de outras, tais como fiscais, de ordem sanitária ou de metrologia, posto que no nosso caso, estamos tratando de direitos privados, adquiridos por nacionais de cada país.

Todo exportador, hoje, deve estar atento aos problemas de propriedade industrial que poderá enfrentar nos mercados externos, procurando proteger suas marcas naqueles países.

O que muda com a constituição do Mercosul é que, por princípio, pretende-se integrar mercados antes independentes e com isso provocar uma maior troca de produtos e serviços, o que implica estimular naturalmente quem antes não se preocupava com tais mercados.

Os legisladores dos países envolvidos podem até se propor a unificar suas regras fiscais, sanitárias, metrológicas e outras, visando levantar tais barreiras.

No caso dos direitos de propriedade industrial a solução não parece tão simples. Não basta, com efeito que os países envolvidos tenham legislações comuns ou mesmo harmônicas, se bem que este já é um enorme passo para se chegar lá.

É preciso salientar que a interpretação de regras harmônicas seja também harmônica e que seja encontrada uma solução para os direitos adquiridos.

É preciso ainda que se pense num órgão único que centralize a outorga de marcas para os cidadãos membros do Mercosul.

Esta solução foi a encontrada no que se refere às patentes na Europa, e com enorme sucesso.

Pensa-se, há muito, na criação de um organismo europeu unificado também para as marcas, o que deverá ocorrer em breve.

Nos dois casos, a iniciativa européia optou pela manutenção dos diversos órgãos nacionais, advindo daí uma complexa relação entre o órgão europeu e o de cada país, inclusive no que toca à validade e prevalência dos títulos respectivos.

Problemas e barreiras, como já se disse, são e continuarão presentes na construção do Mercosul.

Cabe o levantamento desses obstáculos para que se procure a melhor solução.

No caso específico dos problemas advindos dos direitos de propriedade industrial, as soluções são objeto de discussões intermináveis.

Para que demos um passo seguro nessa direção, impõe-se pensar em duas regras de ouro, que seriam uma boa iniciativa:

a) a primeira, é no sentido de se procurar harmonizar nossas legislações entre si, se possível e preferencialmente de acordo com a tendência mundial nesse campo.

b) a segunda, é no compromisso dos diversos países para uma aplicação mais rigorosa e harmônica dos dispositivos da Convenção de Paris, que já contém uma série de salvaguardas, quanto à má-fé e a concorrência desleal entre membros dos países contratantes.

Nesta fase do acordo, em que a primeira providência a tomar é a de preparar-se para ampliar os seus mercados, os industriais não podem e não devem abrir mão de medidas que visem a proteção de seus direitos de propriedade industrial em cada um dos países do Mercosul, evitando, desde já, surpresas desagradáveis que podem surgir.

Tema de Capa: Mercosul

A Harmonização Fiscal e o Mercosul

GABRIEL FRANCISCO LEONARDOS
Advogado — Integrante de Momsen, Leonardos & Cia.

Os processos de integração econômica seguem um determinado itinerário, que passamos a analisar. As sucessivas etapas que devem ser superadas são:

- a zona de livre comércio;
 - a união aduaneira;
 - o mercado comum;
 - as uniões econômica e monetária; e
- se, após a integração econômica for desejada também a união política, alcança-se uma quinta etapa, que é a
- a união política.

Por enquanto, o Mercosul não se propõe a estabelecer as uniões econômica e monetária, ou a união política; por isso, analisarei aqui as etapas da zona de livre comércio, união aduaneira e mercado comum.

A **zona de livre comércio** é o estabelecimento, por tratados internacionais, da livre circulação de mercadorias, sem barreiras ou restrições quantitativas (as chamadas quotas de importação), ou aduaneiras (impostos incidentes na importação, também chamados de tarifas aduaneiras). Os países integrantes permanecem, porém, com total liberdade para manter ou instituir quotas ou tarifas aduaneiras nas relações com outros países, que não forem membros da zona de livre comércio.

Um exemplo de zona de livre comércio é a EFTA-European Free Trade Organization ("Organização Européia de Livre Comércio"), criada em Estocolmo, em 1960, reunindo os países europeus que não são membros da CEE-Comunidade Econômica Européia. Outro exemplo, mais recente, é o acordo entre EUA e Canadá, assim como a integração do México nesse sistema, que pretende criar a NAFTA-North American Free Trade Organization.

Um problema importante na instituição de uma zona de livre comércio é a certificação da **origem** dos produtos, uma vez que produtos oriundos de países não integrantes da zona de livre comércio **podem** sofrer restrições ou taxações, ao contrário do que ocorre com produtos oriundos de países integrantes da zona.

O problema é óbvio: se o Brasil onera determinado produto, oriundo da França, com alíquota de importação de 100%, e a Argentina o tributa à alíquota de imposto de importação de apenas 10%, o Brasil correria o risco de ser inundado por tal produto, que entraria em nosso país através da Argentina, sem que houvesse nenhum benefício real para o desenvolvimento do Brasil e Argentina. Nesse caso, o produto deveria sofrer, na fronteira entre Argentina e Brasil, pelo menos a tributação compensatória dos outros 90%.

O problema é de relativamente fácil solução, através do sistema de tributação compensatória, quando o exemplo trata apenas da importação por um país e a re-exportação para outro. Mas, quando há **agregação de valor** ao produto importado (por exemplo, a Argentina importa um motor dos Estados Unidos e o incorpora a um automóvel que é vendido ao Brasil), o problema é muito mais delicado. Assim, serão necessárias regras para estabelecer a nacionalidade de cada produto. Isso está previsto no art. 3º do Tratado de Assunção, que instituiu o Mercosul:

"Art. 3º — Durante o período de transição, que se estenderá desde a entrada em vigor do presente tratado (que ocorreu em 29.11.1991) até 31 de dezembro de 1994, e a fim de facilitar a constatação do mercado comum, os Estados Partes adotam um regime geral de origem (...)"

Percebe-se que a existência do "regime geral de origem" somente é prevista durante um período de transição. Isso porque em 31.12.1994 deverá estar concluída a **união aduaneira**, que é um passo além da zona de livre comércio.

A união aduaneira significa a adoção de uma tarifa aduaneira comum, eliminando-se o problema da certificação de origem. Ou seja, a união alfandegária cria um único território alfandegado comum. Quando a união aduaneira estiver implantada ocorrerão problemas de ordem prática, quais sejam, os países que tiverem melhor infra-estrutura de portos e de transportes internos (rodoviário, ferroviário ou fluvial), captarão mais importações dirigidas aos países componentes da união aduaneira, e, conseqüentemente, terão uma arrecadação com as tarifas aduaneiras maior que os demais.

Enquanto que na Europa Roterdã e Amsterdã são exemplos de portos bem-sucedidos, no Mercosul pode-se prever um crescimento relativo de Paranaguá e Montevideo, que têm custos menores, em detrimento de Buenos Aires, Rio de Janeiro e Santos, a menos que sejam tomadas rapidamente medidas para modernizar estes três últimos.

Mesmo após a criação de uma união aduaneira, ainda existe a necessidade de **barreiras alfandegárias**, a fim de possibilitar a equalização dos impostos internos. A CEE, por exemplo, ainda hoje tem barreiras alfandegárias nas fronteiras dos diversos Países-Membros. Isso acontece porque as alíquotas internas são diferentes em cada país, tornando diferente a tributação total de cada produto.

O objetivo da união alfandegária é criar condições **neutras** de competição entre os industriais dos diversos Países-Membros. A respeito, Henry Tilbery disse o seguinte, em sua obra pioneira sobre a matéria, aqui no Brasil ("Tributação e Integração da América Latina", Ed. José Bushatsky, São Paulo, 1971):

"Se aceitarmos como ponto de partida regra básica de que o sistema da integração econômica deve assegurar aos países membros a plena liberdade de competição, sem distorções criadas pela diversidade dos sistemas tributários pre-existent nos países membros, então devem ser abolidas, nas legislações tributárias deles, quaisquer dispositivos que constituam uma discriminação geográfica, intencional ou não, contra outros membros. Porém é aconselhável, que a harmonização não estabeleça metas exageradas e se mantenha, pelo menos na primeira etapa, dentro dos limites **mínimos** de modificações indispensáveis para o andamento da integração." (in ob. cit., pág. 15)

Da necessidade de eliminar as distorções na competição entre os Países-Membros nasce a **harmonização tributária**, que pode ser definida como a modificação dos sistemas tributários nacionais com o objetivo de eliminar os focos de distorção competitiva ou facilitar o comércio internacional.

Se um torno mecânico tem custo de fabricação final de US\$ 100.00 tanto no Brasil quanto na Argentina, mas, no Brasil, em decorrência dos impostos internos, o preço da venda é US\$ 160.00, enquanto que na Argentina é US\$ 130.00, está claro que o produto argentino terá uma vantagem comparativa sobre seu concorrente brasileiro, sem que, para alcançá-la, tenha uma produção mais eficiente, ou seja, um custo de fabricação menor. Para evitar essa distorção, o produto argentino, ao ingressar em território brasileiro, estaria sujeito à tributação compensatória, quanto à diferença (no caso, US\$ 30.00), que daria ensejo a um **fundo de compensação** a ter a destinação desejada pelos Países-Membros.

Este problema ocorre principalmente com relação aos impostos indiretos, mas também é decorrente das diferenças existentes na tributação por impostos diretos.

Neste ponto, vale abrir um parêntese para tratar da distinção entre impostos indiretos e diretos. Diz-se indireto o imposto cujo valor é adicionado ao preço da mercadoria ou serviço, possibilitando a translação ou repercussão de seu ônus financeiro para o chamado "contribuinte de fato", enquanto que o vendedor da mercadoria ou prestador do serviço, o chamado "contribuinte de direito", recolhe o tributo aos cofres públicos.

Este entendimento míope do fenômeno da tributação levou à criação da regra do art. 166 do Código Tributário Nacional, ainda hoje em vigor, segundo o qual o contribuinte de direito somente pode pedir a restituição do tributo pago indevidamente se (a) estiver autorizado pelo contribuinte de fato; ou (b) se comprovar que não repassou o ônus financeiro do tributo ao contribuinte de fato.

Ocorre que a distinção entre contribuinte de direito e de fato não é jurídica, pois a translação do ônus financeiro é um fenômeno econômico alheio à relação jurídico-tributário. Dir-se-á, então, que é um fenômeno econômico, e, portanto, tal distinção seria válida. Ocorre que tampouco trata-se de fenômeno econômico, mas sim, e simplesmente, de uma distinção formulada com fins didáticos.

Não se pode dizer, nem mesmo sob o ponto de vista econômico, que os impostos indiretos possibilitam a repercussão e que os diretos não. É pacífico na doutrina financeira e tributária nacional e estrangeira, que também os impostos diretos podem repercutir, pois o empresário agrega ao seu preço de venda todos os seus custos, inclusive fiscais.

Por outro lado, com relação aos impostos indiretos, dependendo da situação do mercado, o industrial ou comerciante pode ser obrigado a abaixar seu preço (e, conseqüentemente, sua margem de lucro), para poder vender seu produto ou mercadoria, dividindo, assim, o ônus financeiro do tributo com o comprador, ou até mesmo assumindo-o por completo.

Em suma, a repercussão é um fenômeno impossível de aferição em cada caso concreto, muito embora possa ser estudada sob o aspecto macro-econômico. O industrial ou comerciante conseguirá repercutir economicamente o imposto indireto (IPI ou ICMS) junto ao comprador do produto ou mercadoria se as leis da economia de mercado (oferta e procura) o permitirem, e não simplesmente porque o valor do imposto está destacado na nota fiscal. A respeito desse assunto, remeto os senhores à leitura do pequeno artigo de Mário Henrique Simonsen na revista "Exame" desta semana (edição de 27.05.1992).

Com isso, pode-se perceber que a harmonização fiscal é importante não apenas com relação aos impostos indiretos, mas também quanto aos impostos diretos. É natural que ela seja mais urgente com relação aos impostos indiretos, uma vez que estes são de mais fácil aferição e efetivamente se incorporam sobre o preço final do produto ou mercadoria, mas a importância dos impostos diretos sobre os custos de produção não pode ser desprezada.

Embora alguns países da CEE (Reino Unido, Luxemburgo e Dinamarca) tenham se manifestado defendendo a tese de que a harmonização da tributação indireta não seria necessária para a realização do mercado comum, o fato é que o insucesso na harmonização da tributação indireta certamente faria com que os controles de fronteira não fossem abandonados, ou, se o fossem, tal insucesso acarretaria o seu rápido reergimento, sob pena de se inviabilizar a indústria do país com níveis de tributação mais elevados.

É interessante notar que a remoção de discrepâncias fiscais que está sendo promovida na CEE, neste ano de 1992 limita-se, na prática, ao Imposto sobre o Valor Agregado (que seria o nosso ICMS) e ao imposto sobre o consumo (o nosso IPI). Ou seja, ainda existirão, após 1992, diferenças fiscais consistentes na falta de harmonização dos tributos diretos, principalmente o imposto de renda.

O mercado comum engloba e ultrapassa a união aduaneira, acrescentando-lhe a livre circulação dos fatores de produção: capital e trabalho. Praticamente, do ponto de vista econômico-comercial, tem-se um único universo.

Para a existência do mercado comum, devem ser asseguradas cinco liberdades: (a) liberdade de circulação de mercadorias; (b) liberdade de estabelecimento de empresas; (c) liberdade de locomoção de trabalhadores; (d) liberdade de circulação de capitais; e (e) liberdade de concorrência.

O caminho a ser percorrido para que estas cinco liberdades sejam alcançadas é lento e tortuoso. A CEE o está atravessando há 30 anos e ainda não completou o processo de criação do

mercado comum. A Alemanha acaba de passar por todas as 5 etapas de integração em seu processo de re-unificação, atingindo até mesmo a integração política, em uma velocidade sem precedentes, e todos estão vendo as dificuldades por que ela, uma das 3 maiores potências econômicas mundiais (ao lado dos EUA e do Japão), está passando para absorver apenas 16 milhões de habitantes.

Dentro da liberdade de concorrência, que pressupõe a igualdade de condições de competição por fatores exógenos à estrutura de custos de cada empresa, se encontram as normas técnicas aplicáveis à indústria (harmonização de normas técnicas); a responsabilidade do produtor (harmonização de regras referentes à responsabilidade civil do produtor e proteção ao consumidor); as normas sanitárias (harmonização de regulamentos sanitários); a proteção à propriedade industrial (harmonização das leis de propriedade industrial); a tributação (harmonização das leis fiscais), e diversos outros aspectos que tenham influência sobre cada empresa.

Sob o aspecto da liberdade concorrencial, há uma evidente interpenetração entre as normas fiscais e a proteção à propriedade industrial, principalmente no que concerne à dedutibilidade de despesas com transferência de tecnologia, ou incentivos fiscais à pesquisa e desenvolvimento, pois, em caso de disparidades entre os Países-membros, haverá maiores incentivos à instalação de indústrias neste ou naquele país, em detrimento dos demais.

Gostaria ainda de lembrar um problema importante decorrente do sistema tributário da Constituição de 1988.

A CF 1988, ao contrário da EC 1/69 (art. 19, § 2º), não mais autoriza a União a conceder isenção de impostos estaduais ou municipais através de lei complementar. Ou seja, houve um reforço à soberania dos Estados e à autonomia municipal, isto é, uma reafirmação do princípio federalista.

Por outro lado, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, na última vez em que se posicionou sobre o assunto (e, portanto, pode-se considerar como a jurisprudência em vigor), ao julgar o RE 80.004-SE, um caso que tratava da aplicação da Convenção de Genebra sobre a Lei Uniforme para Notas Promissórias e Letras de Câmbio, decidiu que o tratado internacional, após aprovado pelo Congresso Nacional e promulgado pelo Presidente da República, é hierarquicamente igual ou equivalente à lei ordinária.

Não foi submetido à apreciação do STF o art. 98 do Código Tributário Nacional, segundo o qual os tratados internacionais devem ser observados pela legislação tributária interna que lhes sobrevenha; ou seja, segundo tal artigo, os tratados internacionais são hierarquicamente superiores às leis internas em matéria tributária.

Mas, caso se admitisse que o art. 98 do CTN é constitucional, ainda assim não seria possível ao tratado internacional conceder isenção de impostos estaduais ou municipais após a CF 1988, pois como o CTN é lei complementar, o tratado internacional em matéria tributária jamais poderia ter hierarquia superior à da lei complementar. Ora, como se viu acima, a CF 1988 retirou da União o poder de conceder isenções de impostos estaduais e municipais através de lei complementar; assim, tratado internacional também não poderá fazê-lo.

A consequência disso será a inclusão em qualquer tratado internacional em matéria tributária que afete os impostos estaduais ou municipais a inclusão da chamada "cláusula federal", segundo a qual a União (que celebra o tratado), se compromete perante os demais países contratantes a envidar seus esforços para que as Unidades Federativas e os Municípios aprovelem o tratado, sob pena de ele não se tornar eficaz com relação a essas matérias.

Como se sabe, no Brasil as isenções do ICMS somente podem ser dadas através de convênios entre as Unidades Federativas, o que vale dizer que eventualmente normas do Mercosul referentes ao ICMS terão de ser aprovadas por este método.

Para finalizar, gostaria de lembrar que quanto maior forem as discrepâncias nos sistemas tributários internos, decorrentes da soberania tributária dos Países-Membros, maior será a necessidade de criação de mecanismos complexos tais como "impostos compensatórios" ou "câmaras de compensação", para evitar distorções competitivas. Se houver harmonização completa (ainda que não identidade) nos sistemas tributários, poderão ser totalmente abolidos quaisquer controles fronteiriços.

Diversos outros aspectos importantes com relação à harmonização das leis fiscais poderiam ainda ser tratados mas fugiriam ao tempo que me foi concedido.

Tema de Capa: MERCOSUL

O licenciamento de marcas à luz do Mercosul

MAURO J. G. ARRUDA

Advogado — Sócio de Pinheiro Neto — Advogados

Com a criação do MERCOSUL, através do Tratado de Assunção, em 23.3.1991, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai procuram estabelecer um novo relacionamento comercial, objetivando, essencialmente, a livre comercialização de bens e serviços entre os respectivos territórios.

Contudo, essa nova fase de entendimento comercial vem acompanhada de uma série de implicações, em especial, no campo jurídico, uma vez que as legislações dos Estados signatários deverão adaptar-se, no que lhes for exigido, para que a integração entre esses Estados torne-se real, efetiva e, sobretudo, eficaz.

Dentro das implicações jurídicas, com toda a certeza iremos nos deparar com o problema marcário que, cada vez mais, abandona o ostracismo, a marginalidade e o descaso, com que vinha sendo tratado nos países em desenvolvimento, para ser cuidado com o respeito que merece, dada a importância do tema.

Ora, a marca, como figura de direito, há muito deixou de ser vista como um simples designativo de determinado serviço ou produto, assumindo o papel de um verdadeiro indicador da preferência de uma certa população por um artigo ou por um serviço, que a ostente. Tornou-se, sim, opção de consumo e, por via de consequência, a opção do próprio comerciante em oferecer à sua clientela, este ou aquele produto, este ou aquele serviço, com esta ou aquela marca.

Vale, também, lembrar que esse novo conceito de marca amplia-se, na medida em que assimila as idéias de garantia do produto ou serviço e a responsabilidade de seu fabricante ou fornecedor.

Percebe-se, prontamente, a imprescindibilidade de que sejam incorporadas às legislações dos países signatários princípios e disposições comuns, a fim de que se afaste todo e qualquer conflito nesse campo, que possa obstar a consecução do objetivo maior do MERCOSUL, que é a integração entre seus Estados-Membros.

A par da reprodução e da imitação de marcas conhecidas num determinado país, por terceiros que as registram em seus próprios nomes em outro, uma das questões pertinentes que surge é do licenciamento de marcas concedido a empresas sediadas num dos países do MERCOSUL.

Nos termos do artigo 94 do Código da Propriedade Industrial em vigor (Lei 5772/71), caducará o registro da marca, salvo motivo de força maior, de ofício por iniciativa do INPI, ou a requerimento de qualquer interessado, quando o seu uso não for iniciado no Brasil, dentro dos dois anos seguintes à concessão do registro, ou se for interrompido por mais de dois anos consecutivos. Notificado da existência do pedido de caducidade, o titular da marca deverá comprovar o uso diretamente, ou seja em nome da própria empresa que requereu e obteve o registro, ou através de uma empresa licenciada, com um contrato de licenciamento de marcas devidamente averbado no INPI.

Tratando-se, pois, de uma empresa estrangeira, sediada em um dos países do MERCOSUL, a simples exportação do produto para o Brasil serve como evidência do uso efetivo da marca no território nacional. Não sendo possível a exportação, a prova de uso deverá ser feita por empresa devidamente licenciada pelo titular da marca, que comercializaria ou industrializaria os artigos no Brasil distinguidos por essa marca.

A licença pode ser concedida com ou sem o caráter de exclusividade, isto é, o licenciado pode ser, ou não, o único legalmente autorizado a fazer uso da marca no território nacional.

Na ausência da cláusula de exclusividade, o assunto não oferece maiores indagações, em relação à presença de terceiros autorizados a utilizarem a marca no mesmo mercado.

Porém, quando o contrato é firmado, estabelecendo-se a licença exclusiva de uso da marca, em favor de uma só pessoa jurídica, surge a questão da importação do produto, ostentando a tal marca, por terceiro legalmente habilitado para tanto, dentro das prescrições vigentes em relação ao ato de importar, aí incluindo-se as normas aduaneiras.

Esse importador, que traz o produto do exterior, adquirindo-o, ou da própria matriz, que seria a licenciante da marca no Brasil, ou através de um distribuidor desta também sediado no exterior, poderia ser responsabilizado civil e criminalmente, pelo uso indevido de marca, sendo, ainda, compelido a abster-se de comercializar os produtos que são por elas assinalados?

Poderia ser a licenciante responsabilizada ainda, por ato de concorrência desleal?

No caso concreto, a empresa estrangeira que registrou a sua marca no Brasil a licenciaria com exclusividade a uma empresa brasileira, que poderia ser ou não a sua subsidiária.

Com a abertura das importações por parte do Governo Brasileiro, seria possível que qualquer empresa importadora, legalmente estabelecida resolvesse comprar esses produtos no exterior e vendê-los no Brasil, a preços mais competitivos dos que, aqui, são fabricados pela empresa brasileira, que detém a licença exclusiva do fabricante estrangeiro, titular da marca.

A pergunta é, pois, haveria contrafação desta marca, por parte do importador brasileiro? **Eu entendo que não**, porque a empresa estrangeira titular do registro da marca no Brasil não pode ser a contrafatora da sua própria marca e a importadora, não está obrigada ou vinculada ao contrato de licenciamento que a titular do registro celebrou com a licenciada brasileira.

A matéria ainda é um tanto escassa nos nossos tribunais. Temos conhecimento, porém, de uma decisão sobre o assunto proferida pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo, publicada na RJTJESP vol. 106/134, Ed. LEX, ao apreciar a demanda envolvendo as empresas Franco-Suíssa Importação, Exportação e Representações Ltda., titular da marca "BOLLA" no Brasil, na classe 35, para assinalar vinhos e bebidas em geral, sendo ela a representante exclusiva dos vinhos "BOLLA" no Brasil (não sei se subsidiária ou não de empresa italiana), e a empresa Bruck Importação, Exportação e Comércio Ltda., que importava tais vinhos diretamente da Itália, dentro das normas legais que regem a importação.

A Primeira Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que a Bruck, uma vez que importava o produto licitamente, não incorria na contrafação da marca "BOLLA" da Franco-Suíssa e que esta última não poderia opor a exclusividade de comercialização a terceiros, sobretudo porque a Bruck havia adquirido os vinhos de uma empresa distribuidora sediada no exterior.

Entendemos que, neste caso, até poderia ficar configurada a contrafação da marca, porque a empresa italiana não é a própria titular do registro no Brasil, mas sim uma representante sua, que é pessoa jurídica distinta da empresa italiana. De qualquer forma, fosse ela subsidiária, ou a própria empresa detentora da marca no exterior, isso não impediria que a Franco-Suíssa adotasse as medidas que julgasse cabíveis na defesa de seus interesses, podendo, até, requerer a apreensão dos produtos importados. A meu ver, no entanto, essa providência não resistiria a um exame de mérito, pois a questão, a nosso ver, deveria ter sido discutida com a fabricante dos vinhos "BOLLA", na Itália e, não aqui, com a Bruck, que os importou licitamente.

Ou seja, a questão deve ser discutida e pactuada no exterior, entre a licenciante e o seu licenciado exclusivo no Brasil. Tendo o licenciante concedido a licença exclusiva para o Brasil ou para determinado país, deverá ele ficar atento aos seus distribuidores no exterior, pelo menos daqueles sobre os quais possa exercer algum tipo de controle, contratual ou não, impedindo-os de vender o produto a terceiros, nos países em que houver concedido uma licença exclusiva.

Parece-nos sim, que a partir do momento em que o MERCOSUL iniciar, efetivamente, a consecução de seus objetivos, não serão poucas as demandas que teremos a oportunidade de apreciar

versando sobre o assunto. Por essa razão e diante da abertura cada vez maior do mercado nacional aos produtos importados, não só nossos juizes e tribunais deverão estar atentos, nós também que militamos na área deveremos coletar o maior número de elementos possíveis, para que se possa encontrar um denominador comum a essas demandas, satisfazendo, na medida do possível, os interesses das partes envolvidas, bem como colaborando para a completa e perfeita integração dos países do MERCOSUL.

Melhor seria que a questão fosse discutida a nível do próprio MERCOSUL, estabelecendo-se uma norma conjunta, que seria aplicada concomitantemente nos quatro países contratantes.

COMISSÃO ESTUDARÁ MERCOSUL

Para discutir temas relacionados diretamente com o Mercosul, a FUNDAP criou uma subcomissão especial, segundo informa o seguinte relatório do presidente da ABPI, Gert Egon Dannemann:

"No dia 31.07.92 em companhia dos Drs. Luiz Roberto Borges e Gustavo Freitas de Moraes, compareci a uma reunião organizada pelo Departamento da Indústria e Comércio, da Secretaria Nacional de Economia, do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, realizada nas dependências da FUNDAP — Fundação do Desenvolvimento Administrativo, em São Paulo, coordenada pela Dra. Marta Maria Franco Laudares de Almeida, Coordenadora de Capacitação Tecnológica do Departamento da Indústria e do Comércio.

Estavam presentes: Dra. Maria das Graças Sousa Guimarães (Secretaria de Cultura da Presidência da República), Dr. Edson Ferman e Valdair José Tonon (da FIESP), Dr. Manoel Lousada e Dr. Felix Andrade da Silva (Secretaria de Ciência e Tecnologia da Presidência da República), Dra. Ana Regina de Holanda Cavalcanti, Dra. Luciana Goulart de Oliveira e Dr. Luiz Gonzaga M. de Mendonça (INPI) e Sr. John Mein (Câmara Americana de SP).

A reunião teve como objetivo

1. Designação dos membros da Comissão Permanente de Tecnologia — Seção Nacional;
2. Criação de Subcomissões;
3. Cronograma dos trabalhos segundo a agenda proposta na reunião do Subgrupo 7 em Montevideu e com o cronograma aprovado na reunião do Conselho de Ministros, em Las Lenãs.

Seguindo os Temas de Ação Imediata distribuídos durante a reunião, no que pertine ao cronograma do Subgrupo de Trabalho 7 — Política Industrial e Tecnológica, no qual acha-se inserido o tema Política Tecnológica Comum, ficou acordado que a ABPI através de seus membros participará dos trabalhos.

Aos serem criadas duas subcomissões, a primeira sobre Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia, ficou deliberado que sua coordenação será confiada ao INPI com a participação da ABPI.

Esta comissão ocupar-se-á da discussão sobre os temas de Propriedade Industrial, com reuniões para estabelecer os problemas de transição e de harmonização de legislação entre as Repartições de Marcas e Patentes dos países do MERCOSUL: a análise comparativa das legislações desses quatro países, assuntos relacionados com *copyright* (direitos de autor) e *software*.

A segunda subcomissão, sob a coordenação da Secretaria de Ciência e Tecnologia da Presidência da República terá a seu cargo a discussão de temas relacionados com sistemas e redes de informação sobre tecnologia e interconexão dos mesmos, fundos, projetos e acordos internacionais, laboratórios e centros de investigação que prestem serviços às empresas.

Passando à discussão da temática confiada à primeira subcomissão, a ABPI se comprometeu a enviar à Dra. Ana Regina a ata da única reunião de trabalho da Comissão MERCOSUL, bem assim convidou os três representantes do INPI presentes à reunião para tomar parte nas reuniões de trabalho da referida Comissão, aprazadas para os dias 22 e 23 de agosto de 1992 no Sheraton-Mofarrej, em São Paulo.

Antes disso a Dra. Ana Regina comprometeu-se a contactar-nos com o objetivo de discriminar os assuntos julgados importantes pelo INPI e que gostaria fossem discutidos nos dias 22 e 23 de agosto próximo".

Resoluções da AIPPI relativas às questões discutidas no Congresso de Tóquio, abril de 92

Traduções do Dr. GERT EGON DANNEMANN
Presidente da ABPI

QUESTÃO Q 107

Marcas Gerais

1. Considerações Gerais

1.1. A AIPPI reconhece que as empresas têm a tendência de diversificar suas atividades ou de formar associações econômicas com outras empresas a fim de exercer diferentes atividades. A chamada "marca geral" é usada para identificar a totalidade dessas atividades. U'a marca geral (símbolo da imagem de uma sociedade, sinal distintivo de um grupo) constitui um sinal (palavra, símbolo gráfico ou combinação destes) usado tanto por uma empresa, como por um grupo ou um conglomerado de empresas.

1.2. Marcas gerais são usadas para identificar empresas ou grupos e/ou produtos ou serviços oferecidos.

2. Proteção existente

2.1. A AIPPI considera que a proteção das marcas gerais na maioria dos ordenamentos legais e na maioria dos casos são adequadamente protegidas, isolada ou cumulativamente, através do direito de marcas, do direito tutelador dos nomes comerciais ou do direito que cuida da concorrência desleal.

2.2. A AIPPI observa, todavia, que em alguns ordenamentos legais as marcas gerais não são suficientemente protegidas. Particularmente a proteção poderá ser inexistente:

- sob a legislação de marcas, quando a marca geral não for diretamente aplicada ao produto ou quando usada para designar serviços;
- tanto sob a legislação de marcas, como na tuteladora dos nomes comerciais, quando uma pluralidade de empresas, em associação ou formando um grupo, usa a mesma marca geral;
- sob a legislação que protege os nomes comerciais, quando a legislação nacional não contempla a proteção para desenhos, logotipos ou emblemas.

3. Recomendações

3.1. A AIPPI recomenda que as marcas gerais sejam efetivamente protegidas.

3.2. Durante o Congresso de Munique (Anuário 1978/II), no que se refere à Questão 70, a AIPPI teve a oportunidade de afirmar que as condições para o uso fixadas nas legislações de marcas não estarão preenchidas com a aposição da marca em um produto ou serviço, porém, igualmente, com relação a qualquer outra forma de exploração que crie no espírito do público uma ligação entre a marca usada e o produto ou serviço. Essa situação é aplicável às marcas gerais.

3.3. A AIPPI recomenda que as legislações nacionais pertinentes às marcas e aos nomes comerciais sejam emendadas de sorte a permitir a proteção das marcas gerais para uma pluralidade de empresas formando um grupo ou conglomerado.

3.4. A AIPPI reafirma a resolução adotada em Madrid, em 1970, com relação à Questão 41 B, e recomenda que a proteção legal seja conferida aos desenhos gráficos e/ou a parte de nomes comerciais.

3.5. A AIPPI reafirma a resolução adotada em Madrid em 1970, com relação à Questão 41B e recomenda a introdução de aperfeiçoamentos dos sistemas nacionais e intermediários de proteção aos nomes comerciais, incluindo a revisão da Convenção de Paris, artigo 8º. A AIPPI reafirma, também, a resolução adotada em Barcelona, em 1990 (Anuário 1991/I, págs. 271, 295 e 320), com relação à questão 100, tal como se aplica aos nomes comerciais.

3.6. A AIPPI recomenda que a marca geral não seja submetida a quaisquer limitações ou restrições especiais, como por exemplo, a prevista na segunda parte do art. 20 do atual projeto, do acordo GATT relativo aos Aspectos Comerciais de Direitos de Propriedade Industrial (TRIPS), de dezembro de 1991.

O artigo 20 possui a seguinte redação:

"O uso comercial de u'a marca não será inibido de forma injustificável, tais como a exploração em conjunto com outra marca, a exploração sob uma forma particular ou de uma maneira capaz de afetar seu poder de atração de produtos ou serviços de uma empresa em relação àqueles de outras empresas. Isso não impedirá uma exigência do uso da marca identificando a empresa produtora dos artigos ou serviços com a marca distinguindo os bens ou serviços específicos em questão da dita empresa, porém sem relação com as outras."

QUESTÃO Q 106

Possibilidade de arbitragem em disputas de direitos da propriedade industrial, entre pessoas de direito privado

Resolução

1. Reconhecendo que em certos casos a arbitragem em disputas envolvendo direitos de propriedade industrial, entre pessoas de direito privado apresenta vantagens em relação aos litígios judiciais, porém, reconhecendo que em outros casos é possível que haja desvantagens, a AIPPI é de opinião que a arbitragem deveria ser geralmente aplicada em todas as formas de disputas versando direitos de propriedade intelectual.

2. Algumas vantagens da arbitragem, particularmente valiosas em disputas versando a propriedade intelectual são:

2.1. Os árbitros poderão ser nomeados observando sua especialidade para os procedimentos arbitrais.

2.2. A confidencialidade poderá ser preservada.

2.3. A arbitragem permite que as audiências se desenvolvam em território neutro por árbitro neutro.

2.4. A informalidade, a flexibilidade e a confidencialidade das audiências de arbitragem favorecem também a possibilidade de celebração de acordos entre partes, baseados no senso comum e interesse comercial mútuo.

2.5. Um procedimento de arbitragem pode ser utilizado para o desate de matérias idênticas ou similares, mesmo argüidas em países diferentes, como por exemplo a infração de patentes correspondentes em diversos países, o que poderá trazer a vantagem de que todos os litígios entre as partes possam ser resolvidos a um mesmo tempo.

3. Todavia, o sucesso ou frustração de qualquer sistema de arbitragem está a depender do estabelecimento de regras leais garantidoras da prática da justiça entre partes a custos mínimos e com o máximo de celeridade.

4. A AIPPI é de opinião que as disputas em matéria de propriedade industrial deveriam ser deslindadas via arbitragem, desde que:

a) para decidir "inter partes" a oponibilidade de direitos de propriedade intelectual,

b) para condenar em perdas e danos e apurar volume de vendas e lucros,

c) para condenar à abstenção (inclusive por meio de liminares, obviamente que excluídas as ordens "ex parte").

d) para determinar o confisco ou destruição dos objetos infringentes,

e) para atuar como mediadores ou conciliadores com a finalidade de serem alcançados acordos.

5. Dever-se-ia promover a harmonização dos países relativamente à arbitragem.

6. a) Embora a AIPPI não sinalize vantagens imediatas no estabelecimento de uma nova organização central internacional de arbitragem, a AIPPI concorda em reconsiderar essa posição, caso possa ser demonstrado que a criação de tal organização seja capaz de aperfeiçoar a resolução de disputas envolvendo direitos de propriedade industrial.

- b) Entrementes a AIPPI considera que propostas concretas de regras para se alcançar soluções eficientes para essas disputas são desejáveis e que deveriam ser investigadas.
- c) Adicionalmente à arbitragem deveriam ser consideradas outras formas de resoluções "extra" judiciais de disputas, como por exemplo a conciliação e a mediação.

QUESTÃO 108

Aperfeiçoamentos na proteção internacional dos desenhos e modelos

Considerando as críticas manifestadas pela AIPPI no que se refere ao Acordo de Haia, feitas em 1983 em Paris e 1985 no Rio, a AIPPI regozija-se com a proposta da OMPI para criar um novo sistema internacional para a proteção dos desenhos. Recomenda que tal sistema incorpore as seguintes disposições:

1. Organizações intergovernamentais devem ser admitidas como partes no tratado;
 2. O requerimento direto de depósitos internacionais no Bureau Internacional é exigido para simplificação do seu processamento e para reduzir custos para a proteção em diversos países;
 3. Considerando que os custos são uma questão crítica para o sucesso de um tal sistema, há necessidade de se criar uma estrutura de custos que torne o sistema atrativo aos seus usuários;
 4. Um prazo de pelo menos 15 anos de proteção deve ser admitido no contexto do sistema internacional de depósito, de acordo com anteriores recomendações da AIPPI;
 5. Desenhos objeto da proteção deverão ser identificados por representações gráficas ou fotográficas, excluindo a possibilidade de depósito dos modelos;
 6. Depósitos múltiplos, que apresentam vantagens especiais para os usuários, deverão ser previstos; todavia a AIPPI recomenda limitações a exemplares de artigos relacionados ou variações menores de desenhos que sejam parecidos uns com os outros;
 7. O depósito sigiloso não deveria ser permitido num sistema internacional; mantendo tal possibilidade aos sistemas nacionais;
 8. Um período de graça deveria ser previsto, porém não excedendo a 12 meses.
 9. Deveria ser previsto um prazo para a recusa preliminar em âmbito nacional de um pedido internacional e a AIPPI prefere que tal prazo seja de 12 ao invés de 18 meses, tal como a proposta da OMPI;
 10. É reconhecido que os desenhos podem ser inteiramente graficamente representados, de sorte a dispensar o excesso de traduções;
 11. Sobre as opções de revisão, de um protocolo ou um novo tratado, a AIPPI recomenda um novo tratado capaz de possibilitar o maior número de adesões.
- Concluído um tratado internacional relacionado com aspectos de procedimento para o registro internacional de desenhos, a AIPPI encoraja o trabalho adicional para o alcance da harmonização de disposições substantivas de legislações referentes aos desenhos.

QUESTÃO Q 105

Uso experimental como defesa nos casos de arguição de infrações de patentes.

1. Os seguintes pontos devem ser considerados na apreciação da admissibilidade do uso experimental face a uma infração de patente.
 - 1.1. Que os direitos resultantes de uma patente abrangam aquele de impedir que terceiros se utilizem da invenção patenteada;
 - 1.2. Que o sistema de patentes deva permitir a pesquisa e contribuir para o desenvolvimento técnico;
 - 1.3. Que a literatura patentária consiste numa importante ferramenta para a disseminação do conhecimento técnico e deverá beneficiar o público o mais substancialmente possível.
 - 1.4. Que a terceiros deve ser assegurado o direito de promover testes no sentido de avaliar a tecnologia amparada pela patente e a validade desta.
 - 1.5. Dever-se-á encontrar um ponto de equilíbrio entre o desejo de terceiros em testar o valor comercial de uma patente e o princípio fundamental, segundo o qual uma invenção patenteada não pode ser explorada sem autorização de seu titular.
2. A AIPPI apoia uma autorização concedida a terceiros que desejarem fazer uso experimental de uma invenção patenteada, tendo em vista a importância potencial de tal uso para o progresso técnico.
3. A AIPPI considera que cada país deva excluir os atos praticados à guisa de experiência dos direitos do titular. Esse princípio deveria ser reconhecido e aplicado observando-se as seguintes regras:

3.1 O uso experimental compreende toda a utilização da invenção patenteada para fins acadêmicos e sem caráter comercial.

3.2. O uso experimental compreende testes para a avaliação dos ensinamentos proporcionados pela patente e a validade desta.

3.3. O uso experimental compreende toda a utilização da invenção patenteada de maneira apropriada à experiência (e não ao uso comercial) com a finalidade de aperfeiçoá-la, desenvolvê-la ou de encontrar uma solução alternativa para a mesma, porém não a exploração comercial do objeto aperfeiçoado ou desenvolvido.

3.4. O uso experimental deve achar-se compreendido dentro do princípio consoante o qual o uso deve limitar-se ao objeto da invenção; o uso feito unicamente para tirar vantagens da invenção descrita na patente não será considerado uso experimental.

4. Não constitui uso experimental feito por terceiros durante a vigência da patente (inclusive durante eventual prazo de prorrogação da mesma) com a finalidade de obter uma autorização regular para vendas mesmo após a expiração da patente; não será considerado uso experimental.

A AIPPI observa que determinados países autorizam testes, feitos por terceiros, durante a vigência das patentes, com a finalidade de uma permissão regular de vendas após a expiração das patentes.

5. Como o uso experimental consiste numa exceção aos direitos do titular da patente, tal exceção deve ser estritamente interpretada judicialmente.

6. O ônus da prova da exceção de um uso experimental cabe ao terceiro que a invoque.

QUESTÃO Q 104

Marcas: Conflitos com direitos anteriores

1. No contexto da harmonização das leis de marcas promovida, particularmente, pela OMPI, a AIPPI estudou a questão dos direitos anteriores que poderiam ser opostos aos registros e pedidos de marcas. A primeira parte dessa resolução trata do fundo do direito e a segunda parte do processo próprio para invocar tais direitos. Esta resolução cuida apenas dos impedimentos relativos.

Lei Substantiva

2. A AIPPI é de opinião que apenas os motivos adiante tratados poderão ser invocados face a um registro ou pedido de registro.

2.1. U'a marca idêntica ou similar anteriormente depositada ou registrada para designar produtos ou serviços idênticos ou semelhantes, cria desse modo um risco de confusão. Na apreciação do risco de confusão, o risco de associação deve ser considerado.

2.2. U'a marca renomada, u'a marca notoriamente conhecida e u'a marca notória, as quais preenchem as condições de acordo com a resolução de Barcelona (Anuário 1991/1, página 295), devem ser consideradas.

2.3. Marcas coletivas, de certificação e de garantia, deverão ter tratamento idêntico às marcas comuns conforme itens 2.1. e 2.2. supra.

2.4. O uso anterior de boa fé de u'a marca não registrada, de modo amplo, no país onde a proteção for postulada, pelo menos na circunstância em que o depositante ou titular dela tiver conhecimento ou dela não possa razoavelmente desconhecer.

Uma condição para o exercício desse direito será a obrigatoriedade do usuário anterior requerer o registro de sua marca.

2.5. Um nome comercial no sentido do art. 8º da Convenção de Paris, desde que compreendido na resolução de Madrid sobre a questão 41 B (Anuário 1971/I, págs. 53, 127 e 201) e observadas as seguintes condições:

a) que o nome comercial seja usado ou suficientemente conhecido no país onde reclamada a proteção,

b) que o nome comercial seja usado ou internacionalmente conhecido no comércio internacional e que o titular demonstre um interesse em exercer uma atividade em futuro próximo no país em que reclamada a proteção.

2.6. Nomes geográficos, nas condições seguintes:

a) um nome geográfico previamente registrado poderá ser invocado face a um pedido subsequente de registro de marca.

b) qualquer nome geográfico, desde que parte significativa do público o conheça como tal, e o oponente, que poderá ser uma autoridade local ou municipal, demonstre interesse justificado.

2.7. Direitos de propriedade literária ou artística (direitos autorais) ou desenhos registrados.

2.8. Direitos a nomes, inclusive patronímicos, pseudônimos, assinaturas e efigies de pessoas (imagem pessoal).

2.9. Reivindicações decorrentes da legislação de concorrência desleal.

2.10. Sendo possível impugnar-se o uso de u'a marca com base em outro direito não marcário, então em geral seria possível a impugnação a um registro de marca.

Procedimentos

3. A AIPPI não tem ponto de vista uniforme se os examinadores têm poderes para recusar "ex officio" com base em direitos anteriores durante o processo de registro.

3.1. Caso o examinador tenha poderes de recusar com base em direitos anteriores, deveria estar habilitado também a indeferir com base em pedido anteriormente efetuado e deveria ter poderes para indeferir com base em marca de alto renome não registrada, com base em nome geográfico registrado e com base em nome comercial protegido.

3.2. A AIPPI recomenda que todas as leis nacionais e instrumentos internacionais devam prever uma forma simples e de custos reduzidos de oposição.

3.3. Os fundamentos da oposição deveriam de qualquer forma compreender u'a marca previamente depositada ou registrada do oponente. A AIPPI é de opinião assistir a qualquer pessoa o direito de oferecer oposições, invocando seus direitos anteriores. A AIPPI observa que certos países permitem que as oposições sejam baseadas em direitos de propriedade de terceiros.

3.4. Especialmente nos casos do examinador ou o oponente terem poderes para opor com base em marca previamente registrada, a AIPPI recomenda seja previsto um processo simples e de custos reduzidos para a apresentação de objeções baseada não no uso da marca anterior.

3.5. Se o titular de um direito anterior consentir com o registro de marca depositada por terceiros, a AIPPI é de opinião que o examinador não deva ter poderes para indeferir a marca.

3.6. A AIPPI é de opinião que os procedimentos de cancelamento e nulidade assistirão a qualquer parte, baseada em seus próprios direitos anteriores, desde que tais direitos não possam mais ser invocados, por exemplo, em razão de aquiescência.

A questão de uso anterior como condição para apresentação de oposição a um depósito anterior.

4. A AIPPI observa a existência de tratamento diferenciado no que concerne à aquisição de direitos exclusivos sobre u'a marca. Numerosos países reconhecem o primeiro depositante como o titular da marca, enquanto outros países consideram o usuário anterior como o titular da marca.

4.1. A AIPPI observa, também, um grande interesse de depositantes de marca no sentido de obter registros com efeitos supranacionais. Tais marcas abrangeriam, assim, países de ambos os grupos, onde existir a necessidade de se examinar a possibilidade de conciliação dos dois sistemas.

4.2. A AIPPI nota também uma convergência em direção aos dois sistemas. Foi proposto aos países que adotam o sistema da *common law*, um sistema de registro subsidiário como condição para a oponibilidade de u'a marca. Igualmente, os países que adotam o sistema do direito civil tendem a reconhecer que o uso pode conferir um direito de ação em determinadas circunstâncias.

4.3. A AIPPI recomenda o prosseguimento de estudos mais detalhados sobre a questão.

QUESTÃO 93

Biotecnologia

Relação entre a proteção patentária, as invenções biotecnológicas e a proteção de variedades de plantas; patenteabilidade de variedades animais.

A AIPPI, considerando os relatórios dos Grupos Nacionais (Anuário 1991/III) e o Relatório Sumário (Anuário 1992/I, 63);

tendo revisado os recentes desenvolvimentos na área e em particular a revisão da Convenção UPOV para a Proteção de Novas Variedades de Plantas e certas propostas de legislações nacionais e internacionais;

reafirmando suas resoluções do Rio de Janeiro, de 1985 (Anuário 1988/II, 221) e em particular no que respeita às invenções na área da biotecnologia que poderão causar problemas de natureza moral e ética, relembra seu posicionamento constante da reunião de Sydney, segundo qual: "Os problemas de natureza moral e ética que poderão advir do emprego de novas técnicas na área da Biologia deveriam ser regulados, primordialmente, através de leis pertinentes ao assunto, com relação aos quais a legislação da maioria dos países contém uma excludente acerca do patenteamento de invenções contrárias à moral e à ordem pública";

e, tendo em mente que a nova redação da Convenção UPOV de 1991 preenche a maioria dos desejos expressos no Rio de Janeiro e em Sydney:

Resolve:

1. Geral

1.1. prever a eliminação de qualquer disposição interna ou internacional que a exemplo do art. 53-b da Convenção Européia de Patentes de 1973, vedadora da proteção por meio de patente para variedades de plantas ou animais e essencialmente processos biológicos para a proteção de plantas e animais;

1.2. que futuramente não deveriam persistir legislações nacionais e internacionais, tais como proposto no Tratado de Harmonização de Patentes e o proposto no Guia Comunitário sobre a Proteção de Invenções Biotecnológicas, que tenham quaisquer efeitos com relação a uma dessas ou proibições similares;

1.3. que particularmente, e tendo em vista a nova redação do Tratado UPOV, segundo a qual a proposta de Regulamentação de Direito sobre Variedades de Plantas da Comunidade não deveria conflitar com a possibilidade da dupla proteção ou com a opção de proteção de variedades de plantas, seja por meio de patentes ou através de um certificado de variedade de planta;

1.4. ser desejável que patentes biotecnológicas relacionadas com um avanço tecnológico e certificados de variedade de plantas, referentes, essencialmente, a variedades específicas, deveriam coexistir e oferecer a possibilidade de eficaz, completa e adicional proteção;

1.5. que tal proteção é do interesse, a longo prazo, dos inventores, criadores, fazendeiros e consumidores em geral.

2. Com relação à extensão de proteção via patentes biotecnológicas:

2.1. que tais patentes deveriam oferecer idêntico âmbito de proteção que outras patentes;

2.2. que o escopo de tal proteção se destine a:

— patentes de produto, estendendo-se a gerações sucessivas do material reivindicado e

— patente de processo, incluindo-se a gerações naturalmente reproduzidas como produtos diretos do processo;

2.3. que doutrinas de exaustão existentes sejam aplicáveis, mas desde que ajustadas tendo em vista a natureza do material patenteado e desde que no particular inexistam justificativas para uma chamado privilégio "de fazendeiros".

2.4. que dever-se-ia prever uma disposição visando a possibilidade de depósitos de material biológico referentes a invenções macrobiológicas relacionadas àquelas para invenções microbiológicas.

3. Com referência à extensão de proteção de certificados de variedades de plantas;

3.1. recomenda que os legisladores nacionais somente em casos excepcionais façam uso da opção referida no art. 15 (2) da nova redação do Tratado UPOV para "privilégios de fazendeiros" sob um esquema de direitos de variedades de plantas, e, no caso de adoção de tal opção, que deveria ser em estrita salvaguarda com o interesse legítimo do criador, sem cujos aperfeiçoamentos não seriam feitos.

3.2. em razão do extenso âmbito de proteção previsto para as variedades de plantas na nova redação do Tratado UPOV, mecanismos aperfeiçoados para a disposição pública da variedade protegida, dependem de estudos.

4. Com relação ao inter-relacionamento entre os direitos:

4.1. reafirma-se que a possibilidade de proteção seja prevista, de sorte que tanto pelo sistema de patentes, como pelo sistema dos direitos dos criadores, o mesmo objeto possa se consumir em favor de diversos titulares de direitos. Em caso de necessidade de se obter uma licença para que impedidas violações de direitos de uma parte, seja entre ambas as partes ou entre aquelas outras partes interessadas, a AIPPI considera contratos comerciais usuais entre as partes como primeiro meio apropriado para questões de licenciamento.

4.2. apoia disposições que admitam, que o requerimento de um direito possa servir de base para a reivindicação de prioridade para o outro direito; em particular que os certificados de variedades de plantas sejam incluídos no Art. 4-a da Convenção de Paris de 1883.

QUESTÃO 92 D

Harmonização de Requisitos Formais para o Requerimento de Registro de Marcas, de Registros e Emendas dos mesmos.

1. Trabalho realizado pela AIPPI.

1.1. Em resolução adotada em Lucerna no dia 20 de setembro de 1991, a AIPPI observou o grande interesse despertado por especialistas de países industrializados e em vias de desenvolvimento

no sentido de concluir um acordo visando a harmonização e padronização de determinadas formalidades e documentos.

1.2. Como resultado da grande maioria de respostas afirmativas ao questionário, sobre o qual foram recebidas sessenta manifestações de grupos nacionais e regionais, bem assim de membros individuais, a AIPPI entende ser viável a consecução de um acordo dessa natureza relativo a um certo número de pontos listados no Questionário e referidos no ponto 1 e) da Resolução de Lucerna.

1.3. Em razão dos pontos divergentes de minoria considerável com relação a determinado número de pontos, a AIPPI decidiu concentrar seus estudos sobre tais pontos (31.2, 32.6, 32.7, 34.5, 34.6, 34.7 e 34.8 do Questionário).

1.4. A partir de respostas positivas recebidas em relação ao segundo Questionário versando sobre tais pontos, a AIPPI pode agora concluir de que também podem ser incluídos no tratado de harmonização proposto.

2. Trabalho realizado pela OMPI

2.1. A AIPPI observa com grande satisfação que as autoridades competentes da OMPI, em sua reunião anual de setembro/outubro de 1991, considerou sua resolução sobre a questão 92 D e que a OMPI, na preparação de sua terceira reunião do comitê de *experts* em harmonização de leis para a proteção de marcas, prevista para 1 a 5 de junho, submeteu, em 25 de fevereiro de 1992, um projeto de tratado sobre simplificação de procedimentos administrativos concernentes a marcas (documento HM/CE/III/2), largamente baseado nas recomendações contidas na resolução de Lucerna.

2.2. A AIPPI aplaude que a OMPI, na introdução de seu projeto de tratado, fez referência à resolução Q 92 D e até reproduziu esta no anexo ao documento HM/CE/III/2.

2.3. A AIPPI observa que a OMPI no seu projeto de tratado transformou as recomendações contidas na resolução Q 92 D em disposições claras e legalmente aplicáveis. Assim, a AIPPI apoia o projeto de tratado, considerando-o um excelente documento, o qual poderá ser amplamente adotado observada sua forma atual.

2.4. A AIPPI oferece um determinado número de propostas de modificação e adicionais. Essas propostas são acrescentadas a essa resolução sob a forma de anexo.

3. Trabalhos futuros

3.1. Em razão da importância da harmonização internacional de formalidades no campo das marcas tal como explicado na Resolução Q 92 D de 20 de setembro de 1991, e, em razão do excelente trabalho preparatório da OMPI, a AIPPI urge que o trabalho nesse projeto de tratado seja concluído o mais rápido possível e que uma Conferência Diplomática seja marcada para a conclusão do projeto de acordo proposto, emendado conforme sugerido.

3.2. Em vista da complexidade das matérias das legislações substantivas nacionais, a AIPPI está convicta de que o tratado proposto deve-se limitar à simplificação de formalidades. A harmonização de outros tópicos de interesse para os titulares de marcas, deverá ser contemplada num tratado separado de harmonização de legislação substantiva certamente mais difícil de ser alcançada.

3.3. A AIPPI, contudo, reitera seu desejo expresso no item 1 d) da resolução de 20 de setembro de 1991, segundo o qual as repartições de marcas deveriam ser obrigadas a aceitar um formulário universal e padronizado, quer para os depósitos de marcas, quer para as procurações. Tais formulários devem ser acrescentados no

anexo ao tratado proposto para simplificação de procedimentos administrativos referentes às marcas.

ANEXO À QUESTÃO 92 D

Sugestões de emendas ao Projeto de Tratado da OMPI concernente à simplificação de procedimentos administrativos relativos às marcas, datado em 25 de fevereiro de 1992.

1. No art. 2 (1) (a) (vi) o Projeto de Tratado prevê que o requerimento pode ser assinado por representante do requerente, caso o representante tenha sido nomeado até pelo menos no momento em que efetuado o requerimento. No entanto, deve ser entendido que, por motivos práticos, um representante nos países que contemplem essa opção, estará habilitado a efetuar um depósito sem apresentar uma procuração devidamente assinada; a repartição respectiva poderá exigir que a procuração seja apresentada dentro de um prazo prefixado.

2. A AIPPI é de opinião que uma declaração de intenção de boa fé para uso da disposição do art. 2 (1) (b) (vii), deveria ser apresentada apenas naqueles países em que prevista tal exigência em suas legislações respectivas ao tempo da celebração do tratado.

3. A AIPPI é de opinião que a possibilidade contemplada no art. 2 (1) (b) (vii), exigindo a apresentação de uma declaração alegando que a marca está sendo usada no nome ou em favor do depositante exercendo atividades comerciais no território do país em cuja repartição houver sido efetuado o depósito, deveria ser possível apenas como alternativa à possibilidade prevista no art. 2 (1) (b) (vii) e não como uma condição de aceitação de um pedido.

4. A AIPPI é de opinião que ao art. 2 (3) deveria ser acrescentado expressamente que outro elemento não será exigido de qualquer parte contratante, nomeadamente de que um requerimento não poderá ser recusado por não ter o requerente apresentado evidências acerca do registro de igual marca em outro país, exceto na hipótese prevista no Artigo 6 quinquêles da Convenção de Paris.

5. A AIPPI é de opinião de que relativamente ao art. 3º, que trata do formulário de procuração, deve ser expressamente permitido que o respectivo documento a ser apresentado à repartição competente o seja por meio de *fac-simile* com efeito a partir da data do recebimento do *fac-simile* pela repartição, desde que seja permitido à repartição exigir o original do documento dentro do prazo a ser fixado.

6. A AIPPI considera que sob o art. 6º (3), o pagamento de uma taxa não é justificada no caso de mudança de nome ou de endereço do mandatário.

7. A AIPPI é de opinião que o art. 7º (1), que trata das mudanças de titularidade, deve conter a obrigação de apresentação de evidência escrita, quer o requerimento seja efetuado pelo antigo ou pelo novo titular.

8. A AIPPI é de opinião que no art. 8º (e), no caso do interessado nomear um único procurador para diversos outros pedidos, que se omita os números dos pedidos na hipótese destes serem desconhecidos ao tempo da apresentação de procuração.

9. A AIPPI aplaude as recomendações adicionais oferecidas pela OMPI às suas próprias recomendações no que tange aos artigos 9º e 10. No tocante ao art. 10, a AIPPI é de opinião de que esta disposição exija da repartição que fundamente os motivos de sua recusa. É evidente que essa disposição deva se referir, também, aos casos de recusa parcial ou emenda de um pedido.

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

Substitutivo Nº 2, do Deputado Ney Lopes ao Projeto de Lei Nº 824/91:

Um Péssimo Projeto

JOSÉ ROBERTO D'AFFONSECA GUSMÃO
 Doutor em Direito pela Universidade de Strasbourg III
 Professor do Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Industrielle
 e da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
 Diretor - Relator - Editor da ABPI

A guisa de melhorar o chamado substitutivo ao Projeto de Lei 824/91, que passou a ser conhecido como "Substitutivo 1" o deputado Ney Lopes, apresentou novo substitutivo ao referido projeto, denominado "Substitutivo 2".

É forçoso reconhecer, de antemão, que o Substitutivo caminhou **melhor**, em algumas questões, que o primeiro substitutivo e **bem melhor** quando comparado ao Projeto 824.

Nem por isso tornou-se aceitável, seja do ponto de vista jurídico, seja do ponto de vista meramente redacional.

O Substitutivo em questão traz erros conceituais e de sistematização que não passam despercebidos nem mesmo aos poucos afeitos à matéria da propriedade industrial. E não são poucos os equívocos, erros, confusões, excessos de regulamentação. Ao contrário, são inúmeros, fazendo com que o leitor tropece a cada página, a cada capítulo, por vezes estarecido. Alguns exemplos são úteis à demonstração que se pretende fazer aqui. E trata-se de mera demonstração, repita-se, por serem inúmeras as impropriedades do Substitutivo.

Fiquemos em três exemplos de impropriedades gritantes do Substitutivo, suficientes para demonstrar a gravidade e profundidade de seus vícios, erros:

EXEMPLO 1:

No artigo 2º do Substitutivo, deparámo-nos com a seguinte redação:

art. 2º — "A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, se efetua mediante:

I — *expedição de patentes de invenção, de modelo de utilidade e de desenho industrial;*

II — *expedição de certificado de registro de marca;*

..." (grifo nossos)

A ninguém escapa que a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial se efetua mediante a **concessão** de direitos às marcas, às invenções, aos modelos e desenhos industriais, criações passíveis de obtenção de título jurídico que lhes assegure o exercício do direito de propriedade sobre seu objeto.

Assim, a "proteção" a que alude o artigo, se dá quando a Lei — na qual se insere — regula o objeto da proteção, os requisitos substantivos de validade, o processamento dos pedidos, a legitimidade dos requerentes, os prazos de validade, etc., que serão objeto de **concessão pela autoridade pública**.

O redator da lei, confundiu o ato de **concessão do direito**, com o título (certificado de registro, carta-patente) que serve meramente a **comprovar** o direito. Ou seja, confundiu o direito com a materialidade de sua comprovação. Analogicamente, seria o mesmo que o direito da pessoa humana nasce com a expedição de sua certidão de nascimento sem se ater ao fato de sua concepção ou seu nascimento. Ora, no nosso caso, o direito é fruto de um **ato administrativo** emanado por autoridade competente e não se confunde com a **expedição do papel comprobatório** chamado de CERTIFICADO ou CARTA-PATENTE ou que nome a lei lher der. É erro crasso, comezinho, e preenhe de conseqüências, das quais se destaca a tábua raza que fez o adispositivo citado do **ato administrativo de concessão** do direito por autoridade administrativa competente. Como fica o direito concedido por despacho publicado, sem que tenha havido a expedição do certificado ou patente? Como fica o certificado mal "expedido", contendo erro material? Prevalece sobre o conteúdo do despacho concessório? Segundo o referido art. 2º, a proteção do direito se efetua mediante "expedição de certificado" e não mediante a concessão...

PRESTIGIE O AGENTE DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

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

DOCTRINA OPINIÃO

EXEMPLO 2

Um segundo exemplo de confusão conceitual básica do Substitutivo, se encontra no Capítulo V — relativo às patentes —, (artigos 49 a 52), que trata da “proteção conferida pela patente”, assim como na seção II do Capítulo IV — relativa às marcas —, (artigos 108 a 110), que tratam da extensão da proteção conferida pela patente ou pelo registro. É importante salientar que na verdade, tratam esses artigos da **restrição** ao direito de propriedade e não de sua extensão. Com efeito, o direito sobre a marca registrada ou sobre o invento patenteado é **direito de propriedade**. E o direito de propriedade deve ser aqui genericamente considerado. Toda e qualquer “regulamentação” sobre tais direitos, consiste em regra especial que, diz já princípio básico de hermenêutica jurídica contido no parágrafo 2º do artigo 2º da Lei de Introdução ao Código Civil, não revoga mas derroga a geral para o caso específico. Assim, tais disposições especializam e limitam o exercício do direito de propriedade ao quanto ali disposto. Traduzem a lamentável mania do “*para deixar mais claro*” estampada nas mais recentes leis do País, que se traduz em “conceituar” direitos, deveres e situações jurídicas absolutamente dispensáveis. Ora, a conceituação é função que não pertence ao legislador, mas à doutrina e à jurisprudência, outro princípio coezinho. Ademais, em dispondo a lei que se trata de direito de propriedade, não cabe mais ditar regras sobre a sua aplicação ou interpretação, sob pena de desfigurá-lo.

EXEMPLO 3

Um terceiro exemplo de grosseiro erro técnico contido no Substitutivo, encontra-se nos incisos XVII e XVIII do artigo 101, que reza:

art. 101 — “Não é registrável como marca:

...

XVII — nome civil ou sua assinatura ou patronímico, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores, até o **limite de 60 (sessenta) anos da morte do titular e desde que não seja objeto de registro anterior para distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim;**

XVIII — nome artístico singular ou coletivo, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos e efígie de terceiros, salvo consentimento do titular, herdeiros ou sucessores **até o limite de 60 (sessenta) anos da morte do titular** (grifos nossos)

Não se compreende o porque do limite de 60 anos. Vê-se claramente que o redator do projeto confundiu direito de personalidade (como o direito ao nome, à imagem, ao patronímico), com direito de autor. Obviamente não se trata, nos incisos citados, de direito de autor, mas claramente de direito de personalidade, portanto imprescritível. Não cabe, assim, a limitação de 60 anos após a morte do titular. Mesmo porque, nos casos de patronímico, os herdeiros não são apenas herdeiros, mas por sua vez titulares do mesmo patronímico.

Se quiséssemos, poderíamos escrever uma obra completa de críticas ao Substitutivo. Poderíamos criticar termos impróprios como *indicações geográficas*, no lugar de indicações de origem ou proveniência, ou conceitos obscuros como o de *segmento mercadológico* ao invés de similaridade e afinidade, ou ainda a verdadeira salada procedimental adotada pelo Substitutivo. Não vale a pena, no entanto, pois o mesmo é imprestável já na sua estrutura, nos conceitos jurídicos a que se propõe e na obscura redação. Estamos

diante de um caso clássico onde a forma compromete o conteúdo. Fruto de necessária negociação política talvez, mas sem a menor consistência jurídica. Ocorre que seus efeitos, no tempo e no espaço, são, como aliás o de toda norma jurídica, jurídicos. E neste sentido, uma vez adotado o Substitutivo, penemos todos, sem exceção. Do INPI ao usuário final, passando pelo Judiciário e pelos advogados.

A pressão de se votar com urgência uma alteração legislativa provocada pela necessidade imediata de reconhecer-se o patenteamento dos inventos farmacêuticos acabou por desviar uma discussão muito maior e mais importante que a patenteabilidade destes inventos. Trata-se de todo o sistema de propriedade industrial que está em jogo. Estamos à beira de ter uma lei que prevê um processamento retrógrado, que adota conceitos errôneos, que burocratiza ainda mais o INPI.

Melhor seria, efetivamente, no atendimento à urgência política de reconhecer-se o patenteamento aos produtos farmacêuticos, alterar simplesmente o artigo 9º da lei atual e deixar o resto para depois ser discutido com calma, sem paixões, sem pressões e, sobretudo, sem erros grosseiros.

Se impossível, parece-nos mais racional lutar pela proposta de substitutivo da nossa Associação, adotada pelo Deputado Jorge Tadeu Mudalém: um texto de base limpo, claro, completo, enxuto e correto. Elaborado por quem trabalha, contesta, elabora, preocupa, e vive da Propriedade Industrial. Teve a redação final dos mais respeitados juristas consultados na matéria, como os Drs. Luiz Leonards e Waldemar Pinheiro. Teve a participação ativa do saudoso Emílio Scatamburlo, e a colaboração de todos da ABPI.

Agente X Desenvolvimento

IVAN BACELLAR AHLERT

Engenheiro de Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

A defasagem no domínio da tecnologia por países mais industrializados em relação aos países do terceiro mundo tem sido a tônica desde a revolução industrial. Esta defasagem sempre foi, de certo modo, compreensível, na medida em que nos países onde havia maior disponibilidade de capital se podia investir mais em pesquisas e na criação de novos equipamentos, havendo para os países menos desenvolvidos uma certa limitação na obtenção de informações técnicas atualizadas.

Com a crescente facilidade de se acessar os mais variados tipos de informação através de pesquisas por computador (*on-line* ou através de CD-ROMs), criou-se um processo aparentemente irreversível de globalização do conhecimento humano, do qual apenas uma parcela diminuta dos empresários de países menos desenvolvidos parece ter tomado conhecimento.

Em verdade, considerando-se a relativa dificuldade que pode se apresentar para empresas de pequeno e médio porte no que se refere ao treinamento de pessoal, à aquisição e manutenção de equipamento e *software* para a realização de pesquisas por computador, passa o agente de patentes a ter uma responsabilidade cada vez maior no fornecimento de informações a seus clientes, em particular em países do terceiro mundo, onde os custos de aquisição de micro-computadores, periféricos e *software* adequados para a realização de pesquisas são elevados, além de persistirem mecanismos inibidores da importação de tais equipamentos.

Na dependência das necessidades de seus clientes, os agentes de patentes atuam basicamente em três níveis, a saber (a) como meros intermediários, quando se limitam a tomar providências de caráter formal e acompanhar a publicação de despachos, sem contudo atuar no âmbito técnico da questão; (b) como agentes de fato, com participação plena tanto nas questões formais quanto técnicas, orientando o cliente em relação a pareceres técnicos, contestações, etc., porém ainda no pólo passivo, na medida em que se limita a abordar as questões suscitadas por seus clientes e tratar das ocorrências relativas a despachos da repartição de patentes; e (c) como agente

e "assessor" de seus clientes, na medida em que não apenas participa em todos os níveis e fornece orientação em relação às questões técnicas, mas também tem uma participação ativa em relação ao cliente, mantendo-o informado de todas as possibilidades de que dispõe para atuar de modo mais eficiente frente à concorrência e ao mercado.

Em virtude da posição privilegiada em que se encontra, o agente de patentes é quem, em diversas situações, primeiramente toma conhecimento sobre novas técnicas de acesso a informações de caráter técnico para a realização de buscas ou pesquisas. Neste contexto se encontram as revistas oficiais das diversas repartições de patentes, como o European Patent Bulletin, o PCT Gazette, o Official Gazette dos EUA, a Revista da Propriedade Industrial no Brasil e outras, e, mais recentemente, os bancos de dados acessíveis *on-line* ou através de discos óticos (CD-ROMs). O acesso a este tipo de informação está perfeitamente incorporado à função do agente de patentes, daí sua maior facilidade em se especializar na realização de pesquisas de patentes, enquanto por parte das empresas do setor produtivo apenas aquelas que investem mais acentuadamente em pesquisa e possuem capital mais elevado é que podem dispor permanentemente de uma equipe treinada e equipamento para acessar o tipo de informação a que me refiro.

Em países como o Brasil, onde se depositam menos pedidos de patente do que em grande parte dos países mais industrializados, a pesquisa sobre patentes é de interesse para as indústrias locais, tanto nas áreas em que existe um número elevado de pedidos aqui depositados quanto naquelas em que este número é mais reduzido. Nas áreas tecnológicas mais densamente protegidas por patentes, a preocupação principal é determinar os "espaços vazios" em que se pode atuar sem infringir direitos de terceiros, enquanto nas áreas em que existem menos patentes nacionais pode ser especialmente interessante pesquisar pedidos de patentes depositados no exterior, porém não aqui, de modo a determinar a eventual disponibilidade de tecnologia de ponta não protegida.

Mesmo nos casos em que uma empresa esbarra em incontáveis pedidos de patente em andamento para a tecnologia da qual gostaria de dispor, será sempre mais vantajoso que ela tenha a informação nos primeiros estágios de divulgação da matéria em vias de patenteamento do que tomar conhecimento daquele assunto apenas quando uma outra empresa que desenvolveu uma nova tecnologia começa a explorá-la comercialmente, o que, via de regra, ocorre alguns anos após a primeira publicação de respectivo pedido de patente.

O fato é que em países em vias de desenvolvimento o fluxo de informações atualizadas nos diversos campos da tecnologia pode ser determinante no avanço da indústria local e na melhoria de suas condições de competitividade em relação aos países mais industrializados. O uso de informações disponíveis pode ainda resultar em uma economia substancial na pesquisa do desenvolvimento de novos produtos e, no mínimo, permite que a pesquisa seja feita com base em informações mais recentes, evitando-se a "re-invenção" de produtos já desenvolvidos por terceiros. O agente de patentes, como "confidente" de seu cliente, deve interagir com este, recebendo do cliente informações sobre as necessidades da empresa e, pesquisando nas fontes disponíveis e interpretando o resultado da pesquisa, assessorar a empresa quanto à tecnologia que pode ser aproveitada ou servir de base para pesquisas de desenvolvimento.

Na medida em que os empresários dos países em desenvolvimento adquirirem a capacidade de extrair das fontes disponíveis as informações de que necessitam para aprimorar seus produtos e passarem a dominar novas tecnologias, a exemplo do que ocorreu com o Japão, a tendência é que aperfeiçoamentos ulteriores e novas soluções técnicas sejam incorporados a seus produtos e que estes aperfeiçoamentos passem a constituir novas invenções passíveis de proteção ao abrigo de patentes, de tal modo que estes países podem tornar-se integrantes de um sistema global gerador de tecnologia.

Colidência de Marcas Apreciação do conjunto tridimensional

MAURÍCIO LOPES DE OLIVEIRA
Estagiário de Direito de Monsen, Leonardos & Cia.

É mister compreender o apelo do moderno, aceitar as mudanças e se adequar as consequências.

É sabido que a marca representa hoje um objeto do desejo de consumo, o que lhe atribui valor social intenso. Para sob cada marca, portanto, uma notoriedade singular. Por conseguinte, a marca não permanece impressa, ela salta, palpitante de vida e alma, e fica para sempre inscrita em nós, morando na gente, lembrada na memória.

Há de se verificar, entretanto, o que é a marca, e sua adequação moderna.

A criação de uma marca é um processo artístico, sendo que as denominações de fantasia, assim como as denominações sugestivas ou evocativas, tem um único e igual valor que é nascer para identificar.

Arbitrárias ou de fantasia são as marcas que não guardam conotação alguma com o produto ou seu uso, mas que mesmo assim o identificam. Sem a marca, o produto é anônimo, o que impossibilita sua divulgação através de propaganda, que é a propulsão das vendas.

Quanto a importância de um nome, vale lembrar Alice, célebre personagem de Lewis Carrol, que ao perguntar a Hump-

ty Dumpty, seu companheiro em "Através do Espelho", se um nome precisa significar alguma coisa, teve como resposta um *Claro que sim!*, seguido de uma risada curta.

A marca significa, objetivamente, o próprio produto. Incontestável é a sua importância. Por outro lado, "se outro nome tivesse a rosa, em vez de rosa, deixaria de ser por isso perfumosa?" (SHAKESPEARE, Romeu e Julieta, Ato II, palavras de Julieta).

Se a marca identifica o produto, não será a recíproca verdadeira?

De fato, o nome não sobrevive por si próprio. É necessário entender o conjunto da marca em seu verdadeiro todo. Não é só o campo visual que conta. Existe um conjunto de identificação que retrata a marca. Um cego no supermercado, por exemplo, apesar de não enxergar o que compra, é capaz de escolher o produto desejado cuja preferência é identificada pela marca. O que não é visto, portanto, pode muito bem ser identificado e reconhecido. Não é preciso lembrar que são três as dimensões, e que a marca as identifica, todas.

O aspecto externo dos bens de consumo tem papel primordial no aumento das vendas: *Good design, good business.*

A embalagem tornou-se parte integrante do universo marca. O *packaging* pode melhorar, diz-se, em 25% a aceitação de um produto, muitas vezes basta uma embalagem para recuperar um produto desaparecido. Louis Cheskin deu um novo começo ao *Marlboro* ao conceber seu célebre maço duro vermelho e branco. A qualidade dos cigarros, representada pela marca, esconde-se dentro de uma embalagem que, igualmente, determina o consumidor.

O mundo dos objetos está doravante inteiramente sob o jugo do imperativo charme das aparências. Mais do que nunca destaca-se a estética industrial. A identificação não mais é atribuída a uma única palavra há muito conhecida como marca. Não se trata mais de um único símbolo identificador, definitivamente não.

Este breve relato apenas menciona. É, contudo, suficiente para se chegar a uma conclusão. A situação que se delinea é insustentável e tem de ser remodelada. O sistema urge pela incorporação dos pressupostos aqui aludidos e que são, atualmente, ignorados por um obscuro processo de exame de colidência de marcas, cujos padrões encontram-se superados e onde, definitivamente, não há luz.

LR&A

Luiz de França & Associados

Marcas & Patentes

Rua São Paulo, 1817 - B. Lourdes
Fone: (031) 335.8244
FAX: (031) 335.7953 - BH-MG

espaço reservado à inserção de publicidade

A ^{maí} utilização do Sistema de Patentes no Brasil

RAUL HEY

Advogado — Integrante de Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

Pergunte-se à grande maioria dos empresários brasileiros se eles tomam medidas para proteger a propriedade intelectual de suas empresas e a resposta certamente será afirmativa, desde que a maioria das firmas, de qualquer porte, têm suas marcas e sinais de propaganda devidamente registrados no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), assim como seus nomes comerciais registrados nas Juntas de Comércio.

Mude-se a pergunta para: Sua empresa está acostumada a depositar pedidos de patente para as invenções feitas dentro do âmbito da empresa? Neste caso as respostas irão variar de forma surpreendente, tanto em forma como em conteúdo. Escutar-se-á, desde um enfático "O que é isso?", até um não menos enfático "Claro!", passando por variações tais como "Para que?! Ninguém respeita patentes no Brasil mesmo!". Ou até "Não inventamos nada em nossa empresa."

Uma análise fria e objetiva de tais respostas traz à luz uma realidade triste e preocupante a qual, se não é toda a causa do atraso tecnológico de nosso país face aos países de primeiro mundo, seguramente é uma das causas principais e constitui uma barreira intransponível para que cesse aquele atraso e, por consequência, a dependência externa decorrente do atraso tecnológico.

As razões básicas para que o país tenha atingido tal situação lamentável no que concerne ao uso do sistema de patentes, podem ser resumidas pelas seguintes constatações:

1. O significado, razão e escopo dos benefícios do sistema de patentes para uma empresa não são visualizados e, menos ainda, compreendidos, pela esmagadora maioria dos empresários brasileiros, que não dispõe de informação suficiente sobre o assunto;

2. A falta de informação gera falta de interesse e falta de confiança no sistema, desta forma relegando o item "patentes" para um plano absolutamente secundário dentro da lista de prioridades da empresa;

3. A falta de informações apropriadas faz com que alguns empresários utilizem o sistema de patentes de forma apenas parcial e, conseqüentemente, incompleta, algumas vezes causando mais dano do que benefício, contribuindo assim para uma realimentação nociva de informação acerca do tema; e

4. As razões acima fazem com que despesas com a obtenção e manutenção de patentes sejam encaradas com verdadeiro horror por empresários sempre à busca de meios para cortar custos de suas empresas.

Os aspectos acima contribuem em larga escala para o difundido mito de que

"no Brasil ninguém respeita patentes". Esta idéia, infelizmente traduzida em muitas línguas nos últimos anos, traz consigo implicações graves e profundas para o país, servindo como catalizador e, mesmo, alimento, para uma crescente indústria de pirataria, a qual causa danos não apenas diretamente ao autor de uma invenção não protegida, mas também ao país, como um todo.

Um exemplo mais palpável foram as retaliações econômicas sofridas pelo Brasil por parte dos EUA, com base no já famoso artigo 301 da lei de comércio daquele país.

Danos mais graves, contudo, não são tão facilmente notados, tais como o descrédito dos investidores estrangeiros no país, desviando recursos para países que, de repente, tornaram-se mais competitivos e economicamente vantajosos do que o Brasil e passaram a receber aqueles investimentos, por exemplo, México, Coreia do Sul, e outros países que, no passado, jamais tiveram condição de disputar com o Brasil a preferência dos investidores estrangeiros e que, hoje, recebem aqueles investimentos no lugar do Brasil, pelo simples fato de terem aberto suas economias, inclusive no que concerne à adoção de sistemas de patentes compatíveis com as práticas internacionais atuais.

PRESTIGIE O AGENTE DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

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

Mas afinal... as patentes são ou não respeitadas no Brasil?

A resposta para esta pergunta é: **SIM**, mas...

O direito conferido por uma patente ao seu titular é perfeitamente exercitável no Brasil, desde que o titular tome todas as medidas necessárias a fim de preparar-se para a possibilidade de ter que fazer valer sua patente no âmbito de uma ação judicial, seja contra um eventual infrator de sua patente, seja em defesa da patente, face a impugnações trazidas por terceiros.

Embora na época em que este artigo esteja sendo escrito esteja em pleno curso perante o Congresso Nacional a discussão do Projeto de lei nº 824/91 que institui o novo Código da Propriedade Industrial, trazendo mudanças profundas e desejadas na legislação de patentes, mesmo considerando-se a lei atual (Lei nº 5.772/71), o Brasil dispõe de um sistema de patentes que, se não perfeito e certamente sofrendo de problemas decorrentes de razões políticas ultrapassadas, possui, ainda assim, disposições saudáveis que o torna comparável àqueles da Europa e EUA, proporcionando aos autores de invenções uma proteção jurídica segura.

Também, o órgão governamental encarregado de aplicar a lei de patentes — o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) — apesar de padecer de todos os problemas que assolam os órgãos públicos de nosso país, acrescidos de outros a ele inerentes, cumpre de forma razoável seu papel operacional.

Qual, então, o grande problema para os detentores de patentes no Brasil?

A resposta para esta questão encontra-se no sistema judiciário brasileiro, o qual, definitivamente, não está preparado para lidar com ações complicadas envolvendo patentes, o que demanda dos advogados especializados na matéria um enorme esforço para "ensinar" os juizes no curso da própria ação, ao mesmo tempo em que cumprem seu papel básico de defender os interesses de seus clientes.

O problema com o sistema judiciário pode ser sumarizado em alguns pontos específicos, para facilitar sua análise:

a) A inexistência de varas especializadas em ações envolvendo patentes, o que impede que se forme uma concentração de conhecimento nesta matéria por parte de um grupo de juizes tornando, conseqüentemente, a própria fase pericial daqueles processos desnecessariamente demoradas, complexa e onerosa.

b) O pequeno número de juizes faz com que a justiça seja lenta, face ao grande número de ações que cada juiz singular recebe para julgar;

c) A estrutura do Código de Processo Civil, aplicada às ações envolvendo patentes, torna as mesmas ainda mais demoradas e burocratizadas, sendo comum que uma ação dessas, em primeira instância, leve de quatro a seis anos desde sua propositura até a sentença.

d) Outro problema sério é a execução de uma sentença com vistas, por exemplo, ao recebimento de indenização por perdas e danos sofridos pelo titular de

uma patente como resultado de uma infração de sua patente. Após conseguir provar, no processo de conhecimento, a ocorrência da infração, é obrigado a iniciar um novo processo, de execução da sentença, o qual pode, também, ser bastante demorado.

Some-se aos problemas acima apontados, a dimensão territorial do país a distribuição extremamente concentrada dos escritórios especializados em propriedade industrial entre Rio e São Paulo e o custo das ações comparado com o faturamento médio de uma pequena ou média empresa nacional e ter-se-á uma visão razoavelmente clara das razões que tornam o sistema de patentes no Brasil muito mal explorado.

Por outro lado, é bom frisar que, apesar de todos os problemas acima apontados, existem indubitavelmente muito mais inconvenientes em não se utilizar o sistema de patentes (o que representa a certeza da ausência total de proteção), do que em utilizá-lo. Quanto a isso, é significativo o fato de que os maiores usuários do sistema de patentes brasileiro são empresas estrangeiras, que embora constantemente (e razoavelmente) reclamando acerca do excesso de burocracia e protecionismo de nossas leis de patentes, continuam usando ativamente o sistema, visto ser ele, ainda, a melhor forma de proteção daquilo que hoje se constitui no bem mais valioso de uma empresa: sua inteligência.

Tribunal Regional Federal

2ª Região – Apelação Cível Nº 90.02.00433-8/RJ

Relator: Desembargador Federal Clélio Erthal
Apelante: Harrods (Buenos Aires) Ltda

Apelados: Instituto Nacional de Propriedade Industrial — INPI

Derby S/A Ind. Com. do Vestuário.

Advogados: Luiz Gonzaga Moreira Lobato e Outros

Zoeni Ximenes Tompakow de Sá e Outros

V/Origem: 10ª VF/RJ

Ementa: — Administrativo. Marca Industrial. Caducidade. Motivo de Força Maior.

— Comprovado que a empresa estrangeira não utilizou, no Brasil, a marca de que é titular, em razão de proibição da importação dos produtos por ela assinalados, por força da resolução da CACEX, configura-se o motivo de força maior previsto no art. 94 do Código da Propriedade Industrial. E assim, a omissão de uso da marca, dentro do período da proibição, ainda que dure mais de dois anos não justifica a declaração de caducidade.

— Recurso provido.

Acórdão: — Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas;

Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, dar provimento ao recurso, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Custas, como de lei.

Rio de Janeiro, 01 de abril de 1992 (data do julgamento).

A.C. Nº 90.02.00433-8/RJ

Relator: Desembargador Federal Clélio Erthal

Apelante: Harrods (Buenos Aires) Ltda.

Advogados: Luiz Gonzaga Moreira Lobato e outros

Apelado: Instituto Nacional de Propriedade Industrial — INPI

Advogados: Zoeni Ximenes Tompakow de Sá e outros

Apelada: Derby S/A Ind. Com. do Vestuário
Origem: 10ª Vara Federal do Rio de Janeiro

RELATÓRIO: — Trata-se de apelação interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos autos da ação ordinária que HARRODS (BUENOS AIRES) LTDA. propôs contra o INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL e outro.

Na inicial, a autora, ora apelante, alegou o seguinte:

1. que, em 15.4.77, requereu, sob processo protocolado com o número 009.108/77, registro junto ao Instituto réu para sua marca *HARRODS*, resultando desse processo o registro nº 006714617, concedido em 25.06.78 para assinalar artigos do vestuário, na classe 25;

2. que, em 9.11.81, a sociedade brasileira *DERBY S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO VESTUÁRIO* requereu a declaração da caducidade da marca *HARRODS* da autora, com base no artigo 94, parágrafo único, do Código da Propriedade Industrial vigente. A instauração do procedimento foi noticiado na Revista da Propriedade Industrial de 13.4.82, quando abriu-se o prazo legal de 60 dias previsto no CPI para que a titular do registro apresentasse provas da comercialização dos produtos da marca no Brasil, ou então justificasse o motivo do desuso nos dois anos anteriores à data de apresentação do pedido de caducidade, ou seja: no período compreendido entre 9.11.79 e 9.11.81;

3. que, em 9.6.82, apresentou tempestivamente sua contestação, esclarecendo que o registro da marca *HARRODS* havia ficado inativo durante os últimos anos devido à proibição de importar artigos do vestuário imposta pelo Governo Brasileiro, juntando aos autos os Comunicados Cacex nºs 07, 80/35, 79/42 e 79/3. O Instituto réu, entretanto, indo de encontro à sua própria jurisprudência sobre a matéria, deu pelo deferimento do requerimento de caducidade;

4. que recorreu da decisão dentro do prazo legal; e novamente o Instituto réu descartou a possibilidade de enquadramen-

to da suspensão de licença para importar no conceito de força maior.

Em consequência, ajuizou a presente ação para que seja acolhido como de força maior o motivo justificador do desuso do registro nº 006714617, não devendo, assim, prevalecer o ato governamental que suspendeu a emissão de licença para importar artigos de vestuário, restaurando-se todos os direitos sobre a marca *HARRODS*.

Apreciando o pedido, o Doutor Costa Fontoura, Juiz Federal da 10ª Vara do Rio de Janeiro, julgou improcedente a ação anulatória (fls. 154/158).

Dessa sentença foi interposta a apelação de fls. 163/178, contra-arrazoada às fls. 290/295.

Remetidos os autos ao extinto Tribunal Federal de Recursos, deles teve vista o Ministério Público Federal, junto àquela Egrégia Corte, que opinou pelo provimento do recurso (fls. 300/307).

É o relatório.

A.C. Nº 90.02.00433-8/RJ

VOTO

DESEMBARGADOR FEDERAL CLÉLIO ERTHAL (RELATOR):

Conforme já relatado, a empresa *HARRODS (BUENOS AIRES) LTDA.*, com sede na Argentina, em junho de 1978 obteve, junto ao INPI, o registro da marca *HARRODS* para assinalar produtos de vestuários, na classe 25. E como não pode utilizá-la no Brasil, devido à proibição de importação dos seus produtos, a empresa *DERBY S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO* requereu a declaração de sua caducidade, com base no artigo 94, parágrafo único, do Código da Propriedade Industrial.

Acolhendo o pedido, o INPI declarou a caducidade da marca, fundamentando a sua decisão no artigo 94 do CPI, segundo o qual, salvo motivo de força maior, dá-se a caducidade do registro quando o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil dentro de dois anos contados da sua conces-

MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

AGENTE DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DESDE 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

são, ou tiver sido o mesmo interrompido por idêntico prazo.

Segundo a autarquia, a empresa argentina podia evitar a caducidade da marca, produzindo e comercializando no Brasil os seus artigos; promovendo a efetiva utilização da marca através de contrato de exploração firmado com empresas brasileiras; ou efetuando a exportação de seus produtos para o Brasil através da Zona Franca de Manaus.

Essas razões foram exatamente as adotadas pelo MM. Juiz da 10ª Vara Federal para justificar a improcedência do pedido, aduzindo ainda o magistrado que o impedimento para a importação de artigos de vestuário era relativo e não absoluto.

Examinando a questão, todavia, não encontro motivo para a declaração de caducidade da marca *HARRODS*. Se a titular do registro não tivesse feito uso dele no Brasil, nos dois anos que se seguiram à sua concessão, até o advento da resolução da CA-CEX que suspendeu a importação de artigos de vestuário, nenhuma censura mereceria o ato administrativo que cancelou o registro, assim como a sentença de primeiro grau que o confirmou. Mas não havendo sequer alegação de desuso da marca no referido período, e sim durante o lapso que decorreu entre novembro de 1979 e novembro de 1981, quando resoluções da CACEX realmente impediram a importação de mercadorias como as produzidas pela empresa argentina, há que prevalecer a ressalva contida no artigo 94 e respectivo parágrafo do Código da Propriedade Industrial.

Realmente, se o próprio Governo Brasileiro impediu temporariamente a importação das mercadorias identificadas pela marca *HARRODS*, nenhuma culpa tem a empresa pelo fato de não utilizá-la em território nacional. Entendo que está perfeitamente configurado o motivo de força maior, que outro não é senão aquele determinado por um poder superior, impedindo a parte de cumprir uma obrigação anteriormente assumida.

A alegação acolhida pelo magistrado de primeiro grau, de que a empresa podia, durante o impedimento de importação, ceder a sua marca para que outra pessoa a explorasse, ou montar no Brasil uma indústria do mesmo produto, para assegurar o

seu direito, não tem qualquer embasamento. Afinal, a autoridade não pode condicionar a titularidade de um direito assegurado na própria Constituição à prática de um ato a que não está adstrito por lei.

Nesse particular, tenho como incensurável o Parecer do Subprocurador Geral da República, A.F. SOLLBERGER, transcrito no voto do Ministro GERALDO SOBRAL, *verbis*:

"O argumento, todavia, não tem o peso que lhe emprestou a sentença, *pois não se pode obrigar a autora a fazer o que a lei não lhe exige (artigo 153, parágrafo 2º, da Constituição Federal do Brasil)*. A marca deve ser usada, em princípio, pelo seu titular, que a poderá transferir para terceiros, em caráter definitivo, ou apenas autorizar o seu uso. **O que não se admite é obrigar o titular do registro, contra a sua vontade, a firmar contratos de exploração de marcas com terceiros, como quer o INPI. (...) pois a Autora é o único juiz da conveniência de permitir o uso de sua marca em artigos brasileiros. Se prefere exportar seus artigos para o Brasil ao invés de autorizar sua fabricação no país, o problema é exclusivamente seu.**

Ao seu termo, se o governo entende prejudicial aos interesses do país a importação de artigos do vestuário, pode e deve proibir a importação, como o fez. **Mas, enquanto durar, tal proibição há de ser aceita como uma legítima escusa para o não uso da marca**".

Assim, reconhecendo que a interrupção do uso da marca *Harrods* foi motivada por decisão do próprio Governo, sem dúvida um motivo de força maior, dou provimento ao recurso para reformar a sentença impugnada, julgando procedente a ação para restabelecer o registro nº 006714617, relativo à referida marca, condenado o INPI na reposição das custas e em honorários de advogado, que arbitro em 5% sobre o valor da causa, tendo em vista o disposto no artigo 20. § 4º, do Código de Processo Civil. É como voto.

CLÉLIO ERTHAL — Relator

NOTA SOBRE A DECISÃO

JACQUES LABRUNIE

Mestre em Direito pela
Universidade de Paris II

Professor de Direito
Comercial da PUC/SP

Sócio do escritório

Gusmão, Mattos & Labrunie.

A decisão proferida na Apelação Cível nº 90.0200433-8/RJ, em abril do corrente, pela 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, veio ratificar a famosa decisão proferida pelo extinto Tribunal Federal de Recursos, na Apelação Cível nº 90.573, no "caso PACO RABANNE"

Ressalte-se que mais recentemente, a 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, proferiu decisão de mesmo teor da do acórdão supra transcrito. Trata-se da Apelação Cível nº 90.02.06741-2/RJ, publicada no DJU II, de 04.08.92.

Estas três decisões se referem ao instituto da caducidade por falta de uso de marcas registradas e da justificativa de força maior, fruto da proibição de importação de determinados produtos, constante dos Comunicados da CACEX.

A matéria se torna ainda mais oportuna, posto que, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em recente parecer de sua procuradoria (DICONTE de 18.07.91), tornando Normativo pelo seu Presidente, reformulou sua posição sobre a matéria e fixou orientação no sentido de que a proibição de importação constante dos Comunicados CA-CEX, "configura motivo de força maior capaz de elidir eventual pedido de caducidade de marca"

Vale ressaltar, que sobre o tema não há unanimidade, pois em oposição aos que receberam o parecer do INPI com júbilo, há aqueles que defendem a tese contrária, como o Dr. JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES, em recente artigo. (LEX-JURISPRUDENCIA DO STJ e TRFs, nº 32, pág. 7 e seguintes).

Ora, o instituto da caducidade por falta de uso constitui-se numa sanção ao titular de uma marca que não a usa no comércio.

apareça por aqui

Um anúncio neste espaço custa apenas US\$ 60.00, mas vale muito para você e para a continuidade e aperfeiçoamento desta Revista.
(Se quiser, podemos fazer a arte do anúncio para o seu escritório).

JURISPRUDÊNCIA COMENTÁRIO

Está previsto expressamente na Convenção da União de Paris e na legislação nacional da maior parte dos países signatários desta Convenção, inclusive o Brasil (art. 94, da Lei 5.772/71).

Está o titular de um registro de marca, obrigado a utilizar a marca correspondente, dentro do território designado. O fundamento desta obrigação encontra-se na própria função da marca que é de identificar os produtos ou serviços para os quais foi registrada.

A doutrina é unânime em reconhecer e justificar o instituto da caducidade, valendo transcrever, a propósito, o festejado PAUL MATHELY; *"il s'ensuit qu'une marque non exploitée n'exerce pas la fonction qui est la sienne, et qu'elle cesse en vérité d'être une marque au sens juridique et économique du mot."* (Le Droit Français des Signes Distinctifs — Paris — 1984 — pág. 417). No mesmo sentido, CHAVANNE e BURST (Droit de La Propriété Industrielle, Paris, Dalloz, 1980, pág. 443) e GAMA CERQUEIRA (Tratado da Propriedade Industrial — São Paulo, Ed. RT, 1982, vol. II, pág. 1051), entre outros.

Verificada, assim, a ratio do instituto da caducidade, passamos à análise de eventual justificativa para o não uso da marca ou, como determinado pelo legislador pátrio, a excusa de força maior.

Se é certo que a doutrina e o direito positivo em geral, proclamam a utilidade do instituto da caducidade de registros de marca por falta de uso, é sabido de todos também, que tal instituto só tem razão de ser se o titular da marca deliberadamente abandonou sua marca. Em razão disto, tanto a Convenção de Paris como o artigo 94, da Lei 5772/71 prevêem que, para a declaração de caducidade não basta o não uso da marca, mas sim, o não uso injustificado ou o desuso por motivo outro, que não o de força maior.

A questão posta aos julgadores nos três acórdãos supra mencionados e ao INPI era se a proibição de importação, fruto de Comunicados CACEX, constitui ou não motivo de força maior para o não uso de marca registrada.

No caso, o não uso da marca era fruto de Norma interna (Comunicado CACEX),

que suspendeu a emissão de guias de importação para diversos artigos (marcados). O argumento contrário a aceitação de tal fato (jurídico), como motivo de força maior para o não uso, era no sentido de que o titular da marca dispunha de um "leque" de opções outras, que não a importação, para utilizar sua marca no Brasil, como por exemplo, a importação para a Zona Franca de Manaus ou para os "Free-Shops" dos aeroportos e a celebração de Contrato de Licença de Marca com fabricantes brasileiros.

É evidente que este entendimento estava repleto de cunho ideológico e vazio de fundamentação jurídica, numa pretensa "proteção ao empresário nacional", entendimento este que felizmente parece superado no país.

O Código Civil, em seu artigo 1058, parágrafo único define: **"O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir"**.

Não nos parece difícil concluir que a proibição de importação, por ato do Poder Público, se constitui em fato necessário cujos efeitos o titular da marca não podia evitar ou impedir; enquadrando-se, assim, perfeitamente na definição legal de força maior. Qualquer outra elocubração sobre as possíveis saídas que o titular da marca tinha para o seu uso ou sobre o fato de que só os estrangeiros podem se beneficiar de tal excusa, se constitui em interpretação antijurídica dos preceitos do artigo 94 do CPI, combinado com o art. 1058, parágrafo único do Código Civil, como bem ressaltado pelo ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. PAULO A. F. SOLLBERGER, no parecer exarado na já mencionada Apelação Cível 90.573 (PACO RABANNE).

O próprio CLOVIS BEVILAQUA, em seu "Código Civil Comentado" (Vol. IV, pág. 212) dá como exemplo de força maior caso muito semelhante à proibição de importação, a saber: **"Um embargo de autoridade pública impede a saída do navio do porto, de onde ia partir, e esse impedimento tem por consequência a impossibilidade de levar a carga ao porto de destino."** Ora, permitindo-nos à analogia ao exemplo

do ilustre civilista, concluímos que a proibição de importação é nada mais que outro "embargo de autoridade pública"

Mais especificamente, o Professor G. H. C. BODENHAUSEN, antigo Diretor-Geral da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), em comentário ao artigo 5º da Convenção de Paris é taxativo ao afirmar que a proibição de importação é caso típico de justificativa para o desuso da marca e excusa à caducidade: **"Une justification (ao não uso da marca) sera normalement possible si des conditions juridiques ou économiques ont empêché d'employer la marque dans un pays donné, par exemple si l'importation de certains produits a été interdite..."** (Guide D'Application de La Convention de Paris — BIRPI — 1969, pág. 78).

Convindo lembrar, ainda, que a regra da Convenção de Paris, que por força de Decreto Legislativo constitui direito interno brasileiro, em seu art. 5º, é bem mais amena no que se refere ao desuso, pois determina que para escapar à declaração de caducidade por falta de uso, basta que o titular da marca "justifique as causas de sua inação", justificação esta que não precisa preencher todos os requisitos da força maior.

Diante destes breves comentários, só podemos concluir que o instituto da caducidade é perfeitamente justificável e benéfico para o sistema marcário; não podendo se tornar, entretanto, em punição injustificada para titulares impedidos de utilizar suas marcas, por regra emanada de autoridade pública, restringindo a ação do particular, através do chamado "fait du prince". Efetivamente, a proibição de importação constitui motivo de força maior para o desuso da marca e aplaudimos a posição adotada tanto pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região, na decisão das Apelações Cíveis nºs 90.02.004 33-8/RJ e 91.02.06741-2/RJ, as quais ratificaram o entendimento do extinto Tribunal Federal de Recursos (caso PACO RABANNE), assim como o recente Parecer do INPI, neste sentido.

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

Seção organizada pelo associado DR. JACQUES LABRUNIE

T R F

2ª Região

A. C. nº 90.02.088831-0/RJ

Primeira Turma

Relator: Desembargadora Federal Tania Heine

Apelante: Instituto Nacional da Propriedade Industrial/INPI

Apelado: Eletromotores Weg S/A

Advogados: Drs. Mauro Fernando Ferreira Guimarães Camarinha José Carlos Tinoco Soares e outros.

EMENTA: ADMINISTRATIVO — REGISTRO DE MARCA

I — Destinando-se a públicos diferentes, não existe a pretensa colidência de marcas (art. 65, item 17 do CPI), mormente se, no caso, o proprietário da marca apontada como impeditiva declarou inexistir obstáculo à concessão, consentindo expressamente, pois a concorrente pode avaliar, concretamente, se a outra marca induzirá em erro o consumidor e irá afetar o seu mercado.

II — Recurso improvido.

(V.U. 04/03/91 — D.J. 26/03/91)

A. C. nº 89.02.01417-7/RJ

Terceira Turma

Relator: Juiz Ney Magno Valadares

Apelante: Dassiê e Filhos Ltda.

Apelados: Jockey International Inc. e Instituto Nacional da Propriedade Industrial/INPI

Advogados: Drs. Elziar Aparecido Fernandes, Manoel Pestana da Silva Netto, Álvaro Martins Bisnetto e outros.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Declaração de caducidade de marca e requerimento de terceiro, cujo registro foi posteriormente restabelecido pelo INPI, que anulou a decisão anterior. Declarada a caducidade, a marca reverte ao domínio público, podendo ser apropriada por outrem. Embora não tenha provocado a declaração da caducidade, a Autora tem legítimo interesse na anulação do ato que restabeleceu o registro, desde que pretende apropriar-se da marca.

(V.U. 27/11/91)

A. C. nº 90.02.14154-8/RJ

Primeira Turma

Relator: Desembargador Federal Clélio Erthal
Apelante: Artefinal Instalações e Decorações Ltda.

Apelados: Instituto Nacional da Propriedade Industrial/INPI e Artefinal Ind. e Com. de Presentes Ltda.

Advogados: Luiz Antônio Silva de Luna Dias, Lúcia Carmen Gonçalves, José Eduardo Louza Prado e outros.

EMENTA: ADMINISTRATIVO — INPI — MARCA INDUSTRIAL — NÃO COLIDÊNCIA. — A exclusividade das marcas é deferida em função das classes nas quais se enquadram as mercadorias ou os serviços que pretendem assinalar. Se as mercadorias e/ou serviços são incluídos em classes distintas, a identidade de denominação não constitui óbice à concessão do registro.

— Recurso não provido. Sentença confirmada.

(V.U. 25/03/92, D.J. 14/05/92)

S T J

Resp. Nº 7.196-RJ

Terceira Turma

Relator: Min. Waldemar Zveiter

Recorrente: Ind. de Molas Aço Ltda.

Recorrido: Everts En Van Der Weyden Exploitatie M. E. BVE e outros

Advogados: Drs. Waldemar Álvaro Pinheiro, Flávio Starling Leonardos e outros.

EMENTA: CIVIL — INTERDITO PROIBITÓRIO — PATENTE DE INVENÇÃO DEVIDAMENTE REGISTRADA — DIREITO DE PROPRIEDADE

I — A doutrina e a jurisprudência assentaram entendimento segundo o qual a proteção do direito de propriedade, decorrente de patente industrial, portanto, bem imaterial, no nosso direito, pode ser exercida através das ações possessórias.

II — O prejudicado, em casos tais, dispõe de outras ações para coibir e ressarcir-se dos prejuízos resultantes de contrafação de patente de invenção. Mas tendo o interdito proibitório índole eminentemente preventiva, inequivocamente, é ele o meio processual mais eficaz para fazer cessar, de pronto, a violação daquele direito.

III — Recurso não conhecido.
(V.U. 10/06/91, D.J. 05/08/91)

Resp. nº 9415-SP

Terceira Turma

Relator: Min. Waldemar Zveiter

Recorrente: Dray Indústrias Químicas Ltda.

Recorrido: Rai Química Ltda.

Advogados: José Ely Vianna Coutinho, José Antônio de Souza Cappellini e outros.

EMENTA: COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL — MARCA — REGISTRO — CARRÊNCIA DA AÇÃO

I — A marca regularmente registrada no INPI, sem que contra a mesma se tenha levantado impugnações, confere a seu titular a propriedade e uso, eis que tem validade *erga omnes*. Assim, enquanto persistir o seu registro, tem-se como carente de ação, a ajuizada contra seu legítimo detentor.

II — Recurso não conhecido
(V.U. 04/06/91, D.J. 01/07/91)

Resp. nº 6169-AM

Quarta Turma

Relator: Min. Athos Carneiro

Recorrentes: Reset — Repres. Consignação e Serviços Ltda.

Recorrido: Reset — Revendas e Serviços Técnicos Ltda.

Advogados: Samuel Riff, Eloy Pinto de Andrade e outros.

EMENTA: NOME COMERCIAL — DIREITO A EXCLUSIVIDADE — REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL — PREVALÊNCIA

O Direito ao uso exclusivo do nome comercial em todo o território nacional não está sujeito a registro no INPI, e surge tão só com a constituição jurídica da sociedade, através do registro de seus atos constitutivos no Registro do Comércio, devendo prevalecer o registro do nome comercial feito com anterioridade, no caso de firmas com a mesma denominação e objeto social semelhante, que possibilite confusão. Lei 4726/65, art. 38, IX; Decreto-Lei 1005/69, art. 166; Lei 5772/71, arts. 65, item 05 e 119, Convenção de Paris, de 1888, adotada no Brasil, pelo Decreto 75.572/75.

Recurso Especial conhecido e provido.
(V.U. 25/06/91, DJU 12/08/91)

espaço reservado à inserção de publicidade

“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