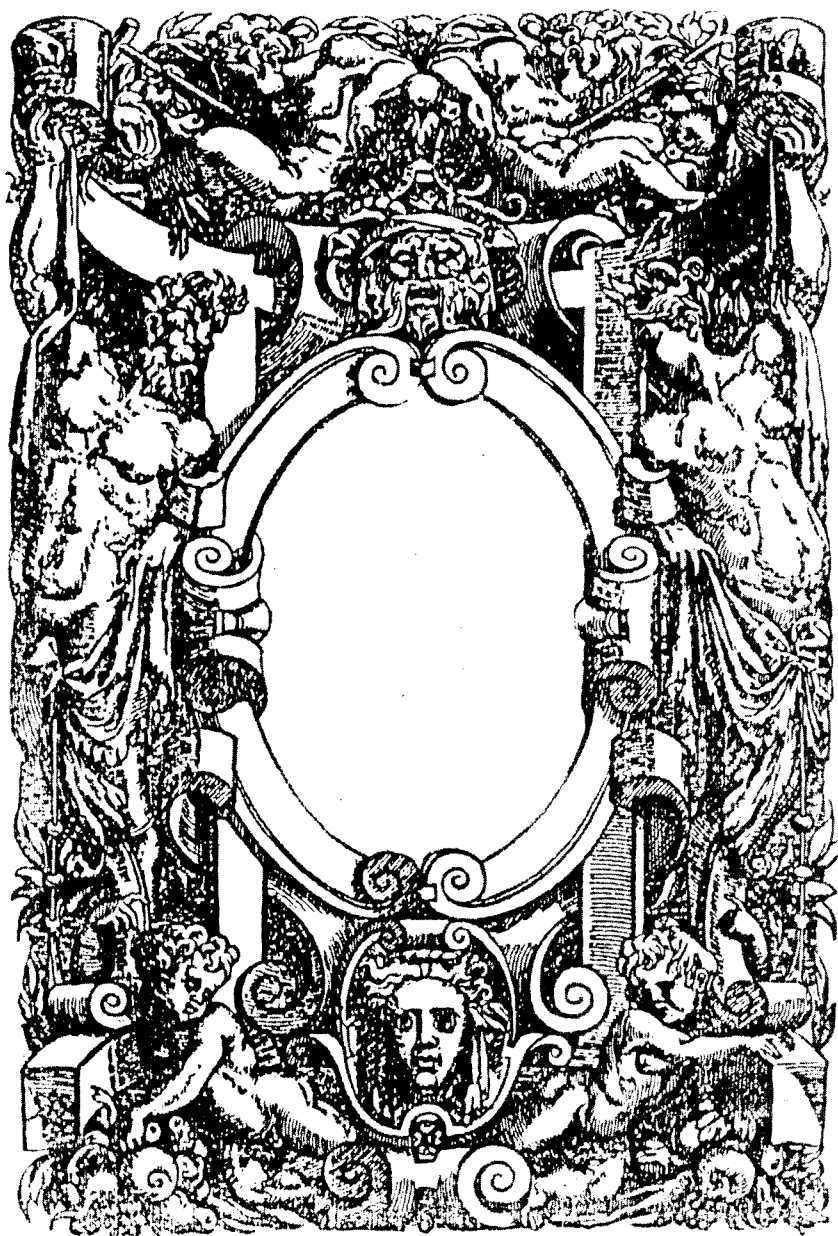


REVISTA DA ABPI

ORGÃO INFORMATIVO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANO I - Nº 5 - SETEMBRO/OUTUBRO, 1992



- MARCAS NOTORIAMENTE CONHECIDAS
- A PROPRIEDADE INDUSTRIAL COMO DIREITO FUNDAMENTAL
- DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DOS BENS IMATERIAIS
- INTERPRETAÇÃO E REDAÇÃO DE REINVIDICAÇÕES
- PATENTES: FALTA DE USO E ABUSO
- BRASIL AO ALVORECER DE UM NOVO DIA DESASTROSO
- A CADUCIDADE DA MARCA COMO INCENTIVO À PIRATARIA

CONVENÇÃO DE PARIS

Uma análise (Tema de Capa) e o texto integral (Separata)

A coleção completa
de **todos** os
temas debatidos
pela propriedade
industrial nos
últimos **10** anos.

Por um preço da
década anterior.*

Tenha em sua biblioteca particular e também nos diversos setores da empresa ou do escritório onde a Propriedade Industrial é a essência do trabalho, coleções completas de uma obra de consulta, orientação e referência permanentes: os Anais do Seminário Nacional da Propriedade Industrial.

Trata-se de oportunidade única, propiciada pela Associação Brasileira da Propriedade Industrial aos seus associados e também aos não-associados que militam na área, inclusive estagiários.

Poderão ser adquiridos exemplares avulsos - cada qual reproduzindo integralmente determinado Seminário - ou coleções reunindo todos os Seminários já realizados. Os interessados deverão contactar a Srt^ª Carmem, na sede da ABPI no Rio de Janeiro, telefone (021) 220-4879.

* Coleção de 10 volumes: 30 dólares - Exemplar avulso: 5 dólares.

NOTA DO EDITOR

O Texto de Estocolmo da Convenção de Paris

**Órgão Informativo da ABPI
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

Av. Franklin Roosevelt, 23 - Sala 802

CEP 20021 - 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 a colaboração dos associados na produção do conteúdo a ser editado, o que poderá ser feito com o envio de textos ao Diretor Relator - Editor.

DIRETORIA

† Emílio Scatamburlo (1943 - 1992)

Presidente

Gert Egon Dannemann

Presidente em exercício

Denis Allan Daniel

1º Vice-Presidente

Luiz Roberto Borges

2º Vice-Presidente

José Carlos Soares

3º Vice-Presidente

José Roberto D'Affonseca Gusmão

Diretor Relator - Editor

Francisco de Paula Palhano Pedrosa

Diretor Tesoureiro

Sonia Maria D'Elboux

Diretora Secretária

Elias Marcos Guerra

Diretor

José Luiz de França

Diretor

CONSELHO FISCAL E CONSULTIVO

Custódio Cabral de Almeida

Presidente

Luis Antonio Ricco Nunes

Vice-Presidente

Oscar-José Werneck Alves

Secretário

CONSELHEIROS

Peter Dirk Siemsen

Luiz Leonardos

Carlos Henrique de Carvalho Fróes

Pietro Ariboni

Maria do Rosário de Lima

A. Moura Barreto

A presente edição da Revista da ABPI é dedicada à Convenção da União de Paris que, com a promulgação do Decreto Nº 635, de 21.08.1992, que retirou a reserva aos artigos 1 a 12 do texto de Estocolmo, de 1967, feita anteriormente pelo Decreto Nº 75.572 de 08.04.1975, revigorando plenamente o Decreto Legislativo Nº 78, de 1974, que aprovou, internando na ordem jurídica brasileira, o texto integral da Revisão de Estocolmo, sem qualquer reserva.

Curiosa maneira esta, adotada pelo Governo em 1975, de fazer reserva ao texto de Estocolmo. Primeiramente por que não cabe ao Poder Executivo fazer tal reserva, muito menos quando da promulgação do Decreto Legislativo que aprovou integralmente o texto referido. Em segundo lugar, porque a casa de leis do País é o Congresso Nacional. A ele cabe, por determinação constitucional, a elaboração das normas jurídicas internas assim como a internação de normas de tratados e convenções internacionais. Não é, portanto, pela via da simples promulgação do Decreto Legislativo, por decreto do presidente da República, que se formulam reservas a qualquer texto de tratado ou convenção.

A leitura do Decreto 635 permite claramente vislumbrar que se trata de instrumento de retificação de erro anteriormente cometido, em 1975. Vale agora, apenas, aplaudir esta correção, não sem registrar a participação, para o sucesso de tal medida, do jurista Carlos Henrique de Carvalho Fróes, então assessor do Ministro Célio Borja, que encabeçou a iniciativa de corrigir a distorção.

O presente exemplar de nossa REVISTA DA ABPI traz, em separata, o texto de Estocolmo da Convenção de Paris. Publicamos também, entre outros artigos, um primoroso estudo comparativo entre o texto da Haia e o de Estocolmo da lavra da Dra. Elizabeth K. Fekete, iniciando, assim, a série de estudos que deve se seguir, seja no âmbito da ABPI, seja no do INPI e das diversas associações ligadas à propriedade industrial, a respeito desse importante assunto, que pretendemos publicar. Cumpra, assim, esta REVISTA DA ABPI, o seu papel de informar, difundir e aprofundar os estudos a respeito da propriedade industrial.

José Roberto d'Affonseca Gusmão

Diretor-Relator-Editor

ÍNDICE

Notícias da ABPI	4
Notícias do INPI	5
Informe da Propriedade Industrial no Mundo	6
TEMA DE CAPA	
Convenção de Paris	7
DOCTRINA - Opinião	
Marcas Notoriamente Conhecidas - Luiz Leonardos	16
A Propriedade Industrial como Direito Fundamental - José A.B.L.F. Correa	18
Da Proteção Possessória dos Bens Imateriais - Waldemar A. Pinheiro	19
Interpretação e Redação de Reinvidicações - Raul Hey	22
Patentes: Falta de Uso e Abuso - Ivan B. Ahlert	23
Brasil - Ao Alvorecer de um Novo Dia Desastroso - José C. T. Soares	25
A Caducidade da Marca como Incentivo à Pirataria - Mauro J. G. Arruda	27
DOCTRINA - Parecer	
O Art. 89 do C.P.I. - Uma Análise Crítica - Hélio Fabbri Jr.	28
JURISPRUDÊNCIA - Comentário	
Indicação de Proveniência	30
JURISPRUDÊNCIA - Ementário	
.	34

NOTÍCIAS DA ABPI

CONVENÇÃO DE PARIS

- As comissões de estudos de marcas e de patentes da ABPI, com a participação da ASPI e da ABAPI, reuniram-se de urgência para examinar as mudanças acarretadas pela entrada em vigor do texto de Estocolmo da Convenção de Paris. O objetivo é fornecer um texto inicial para apreciação do INPI, que pretende normatizar a interpretação destas normas, com o auxílio das associações ligadas à propriedade industrial.

CRENCIAMENTO

- Foi credenciado o associado JOSÉ ANTONIO B. L. FARIA CORREA, como representante da ABPI, para participar das discussões na OMI, no grupo de Trabalho sobre *ARBITRAGEM EM DISPUTAS INTERNACIONAIS SOBRE QUESTÕES DE PROPRIEDADE INTELLECTUAL ENTRE PARTES PRIVADAS*, que se realizou em Genebra, nos dias 25 e 26 de novembro.

CRENCIAMENTO

- Foi credenciado o associado FELIPE LEONARDOS, como representante da ABPI, para participar da reunião da AIPPI que se realizou em Boca Raton, nos Estados Unidos.

REUNIÕES DO INPI EM SÃO PAULO

- O INPI tomou a iniciativa, louvável, de iniciar uma série de reuniões de seus diretores de área fim, em São Paulo, às quartas-feiras. Neste dia, o diretor ou diretores presentes despacham durante o dia na Delegacia do INPI em São Paulo e ao final da tarde reúnem-se com as diretorias das associações ligadas à propriedade industrial (ABPI, ABAPI e ASPI), para a discussão de assuntos gerais de interesse comum. As reuniões tem sido extremamente positivas e mostram o acerto da iniciativa.

ALMOÇO DE FIM DE ANO

- O tradicional almoço de fim de ano da ABPI realizar-se-á desta vez em São Paulo, onde tem a associação um grande número de associados, sobretudo os ligados às indústrias. A diretoria do INPI estará presente, coincidindo com uma reunião de trabalho que terá com as associações, no período da manhã do mesmo dia.

CARTAS

Cumpre-me parabenizá-lo e render-lhe minhas homenagens pela iniciativa e esforço na publicação desta Revista da ABPI, a qual tem inestimável valor para todos nós que militamos nesta área.

Cordialmente
Ricardo Pinto

Caro Gusmão,
Está excelente a Revista da ABPI.
Parabéns!
Abraços

Antonio Corrêa Meyer
Presidente da AASP
Associação dos Advogados de São Paulo

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).

NOTÍCIAS DO INPI

O INPI inicia estudo interno a respeito dos critérios visando a uniformização das "Apostilas" usadas na concessão de marcas. Publicamos, abaixo, o estudo inicial que servirá de guia às discussões.

Em reunião realizada no gabinete do Diretor da DIRMA, no dia 26.10.92, com a presença do Diretor da DIRMA e sua assessora, dos chefes das Áreas DIM-FAG, DIMELE, DIMTEX, DIMCOLE DIMSER, e contando ainda com a participação da responsável pelo Grupo Especial de Trabalho na Área de Recursos, foram discutidos critérios e normas visando a uniformização de apostilas usadas na concessão de marcas, em circunstâncias especiais.

As conclusões do grupo reunido estão transcritas abaixo e devem ser observadas pelos técnicos analistas de marcas, para que o objetivo da uniformização seja plenamente atingido.

As hipóteses não previstas no presente trabalho devem merecer especial atenção e, se necessário, suscitar nova discussão, para consenso do grupo.

- 1 - Marcas constituídas de elemento de fantasia acompanhado de termo irregistrável.

Orientação:

Devem ser apostilados os termos irregistráveis

exemplos:

CELINA MÓVEIS	CL. 20.10
FARMACIA PIAUÍ	CL. 05.50
CAFÉ CABOCLO	CL. 30.10
BANCO BRADESCO	CL. 36.10
CALÇADOS AREZZO	CL. 25.10
RABONI EDITORA	CL. 16.10
ELÉTRICA COPACABANA	CL. 09.25
SUMA SERVIÇOS	CL. 37.43
BEM - TE - VIDEO	CL. 40.60

- 2 - Marcas constituídas pela aglutinação de termo irregistrável e elemento de fantasia.

Orientação:

Não devem merecer apostila

exemplos:

PROJETOTAL	CL. 37.05
GELOKO	CL. 35.30
MADEIRALTO	CL. 19.60
PALMITOUT	CL. 29.30
FLORAMELIA	CL. 10.10
FRANCÓLEOS	CL. 04.10
COMAVES	CL. 29.10
PUPILÓTICA	CL. 09.45

- 3 - Marcas constituídas pela justaposição de termo irregistrável e elemento de fantasia.

Orientação:

Não devem merecer apostila

exemplos:

CARPETFIX	CL. 27.10
MILKWAY	CL. 31.10
PNEUAC	CL. 07.60
DELICHEESE	CL. 31.10
KIMALHAS	CL. 25.10
LEOSYSTEM	CL. 40.34 ou 09.55
AMAFRUTA	CL. 29.30

- 4 - Marcas constituídas pela justaposição ou aglutinação de termos irregistráveis **isoladamente**, formando um novo termo.

Orientação:

Não devem merecer apostila

exemplos:

MICROTEC
DATAPREV
AUTOSPORT

ELETROTEC
CONSULTPLAN
BIOVITA
POLISERV
AGRONEWS
SOFTBABY
BIOTHERM
PLUSULTRA

- 5 - Marcas constituídas por termos/prefixos/sufixos/vocábulo amplamente utilizados em determinadas classes de produtos e serviços, acompanhados de elementos de fantasia, quer por aglutinação, quer por justaposição.

Orientação:

Não devem merecer apostila

exemplos:

AGROELIANE	CL. 29.30
CONTROLTERRA	CL. 09.20
NUTRITOL	CL. 32.10
HIDROJAL	CL. 19.30
REVIDIET	CL. 33.10
SUPRISERV	CL. 09.55
PRONTOCAR	CL. 37.43
CONFLEX	CL. 20.25
INFODATA	CL. 40.34

- 6 - Marcas constituídas da combinação de termos irregistráveis **isoladamente**, compondo conjunto.

Orientação:

Devem merecer apostila "no conjunto".

exemplos:

ART & SABOR	CL. 38.60
SABOR & DOCE	CL. 33.10
PÃO & CIA	CL. 32.10
G BOA	CL. 03.10
PAPÉIS, FITAS & CIA.	CL. 16.10/20
A SURF CANAL	CL. 41.10/20/40
CORPO & CIA	CL. 25.10 ou 03.20

GUSMÃO, MATTOS & LABRUNIE S/C LTDA.

PROPRIEDADE INTELECTUAL

José Roberto d'Affonseca Gusmão
José Carlos de Mattos
Jacques Labrunie

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

INFORME DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO MUNDO

Seção organizada pela associada
DRA. ELISABETH KASZMAR FEKETE

CHINA

Em julho de 1992, a Comissão Permanente do Congresso Popular Nacional aprovou a adesão da China à Convenção de Berna e à Convenção Universal de Direitos Autorais. Os instrumentos de adesão já foram depositados perante os organismos internacionais competentes; consequentemente, tais Convenções tornaram-se eficazes a partir de 15 de outubro de 1992, termo final do prazo previsto no Memorando de Entendimento assinado pela China e pelos Estados Unidos este ano. Embora seja discutível se a Convenção de Berna deveria oferecer proteção a trabalhos estrangeiros anteriormente publicados, antes ou depois da data de adesão, a China pode limitar a proteção concedida às cópias de programas de computador que já se encontrem sendo usadas localmente. Esta questão constitui o objeto de novos regulamentos, recentemente emitidos pelo governo chinês.

(Baker & McKenzie, *Computer & Software Update*, jul./set. 1992).

CINGAPURA

A Emenda da Lei de Marcas de 1991 entrou em vigor em 1º de agosto de 1992, trazendo os seguintes dispositivos: a) A repartição local tem a faculdade de permitir duas prorrogações de tempo, cada qual de dois meses, para a interposição de uma oposição, após a expiração do prazo legal de oposição, que é de dois meses. Desta forma, as partes interessadas dispõem agora de um total de seis meses, contados a partir da data de publicação no Boletim Oficial, para apresentarem oposição a um pedido de registro de marca; b) a repartição deixará de publicar no Boletim a informação de falta de pagamento de taxas de prorrogação; c) os formulários de prorrogação devem ser apresentados, e as taxas pagas, antes da expiração do último período de validade do registro.

(Sukumar Karuppiah, nota *Trade Marks Rules Amendment*, in *Bulletin*, USTA - U.S. Trademark Association, vol. 47, nº 32, 18 de set. de 1992).

FILIPINAS

A Ordem Executiva nº 3, de 7 de julho de 1992, criou uma Comissão Presidencial Anti-Crime, entre cujas atividades de coordenação da execução, investigação e instauração de processos se incluem aquelas relativas à contrafação.

(Carlo A. Carag, nota *Counterfeiting*, in *Bulletin*, USTA - U.S. Trademark Association - vol. 47, nº 32, 18 de set. de 1992).

FRANÇA

O Parlamento francês aprovou recentemente a Lei nº 92597, que compila as leis

de propriedade intelectual e industrial já existentes, em um único "Código de Propriedade Intelectual", que entrou em vigor em 1º de julho de 1992. Embora este Código reconheça os direitos morais dos autores, ele limita estes direitos no contexto do *software*, em que um autor não pode modificar ou retirar seu programa de circulação ou opor-se a suas adaptações para propósitos determinados, uma vez que o programa tenha sido disseminado. Contudo, o autor pode exercer seu direito inalienável de decidir se o programa será disseminado, e o de ser identificado como seu autor. Outrossim, embora o empregador seja considerado como detentor dos "direitos de autoria" relativos aos trabalhos que seus empregados possam vir a criar no curso da relação empregatícia, o empregador reterá esses "direitos morais".

(Baker & McKenzie, *Computer & Software Update*, jul./set. 1992).

HONDURAS

Uma nova Lei de Investimentos entrou em vigor em 20 de junho de 1992, cobrindo, entre outras áreas, assuntos de marcas. A lei garante proteção especial às marcas notoriamente conhecidas e prevê o prazo de dezoito meses para a obrigatoriedade de uso, bem como normas sobre a falta de uso baseada em razões de força maior. Determinando aspectos da nova lei estão em conflito com a atual lei de marcas do país. (Ricardo Anibal Mejia M, nota *New Investment Law*, in *Bulletin*, USTA - U.S. Trademark Association, vol. 47, nº 32, 18 de set. de 1992).

NAFTA

O encerramento das negociações para criação do Tratado Norteamericano de Livre Comércio (NAFTA) foi anunciado em 12 de agosto de 1992 pelo Canadá, Estados Unidos e México, estabelecendo a maior área de comércio livre do mundo. Na data desse comunicado, o texto do Tratado ainda não estava completo, mas conhece-se desde já algumas de suas normas básicas concernentes à propriedade intelectual. Entre elas, ressalta-se que o Tratado estabelecerá padrões e regras comuns para os três países, nas áreas de patentes, marcas, indicações de proveniência, direitos autorais, desenhos industriais, circuitos integrados, variedades vegetais e segredos industriais. O México concordou em fortalecer suas leis de propriedade intelectual, a fim de aproximá-las das leis do Canadá e dos Estados Unidos. O Tratado incluirá dispositivos que permitam o exercício trans-fronteiras dos direitos de propriedade intelectual. Espera-se que o NAFTA seja assinado no fim deste ano ou no início de 1993. O governo canadense pretende abrir a discussão, logo

após, para concretizar as alterações legislativas resultantes do Tratado. O propósito dos três governos é o de completar todos os procedimentos internos a tempo, para a entrada em vigor do NAFTA no dia 1º de janeiro de 1994.

(Sheldon Burshtein, *North American Free Trade Agreement Includes Intellectual Property Provisions*, in *Blakes Report - Intellectual Property* (BRIP), Blake, Cassels & Graydon, set./out. 1992).

TAIWAN

O Tribunal Regional de Taipei absolveu recentemente dois réus das acusações criminais decorrentes de uma alegada apropriação indébita de "segredos comerciais ou industriais" (*Trident vs. Realtek*, Tribunal Regional de Taipei, 19 Nien Du Tzi, nº 850, 2/26/92). Neste pleito, uma empresa fabricante de monitores VGA acusou um ex-empregado e uma fabricante concorrente de terem se apropriado de informações confidenciais usadas para desenvolver determinadas cartas para gráficos de computador. Embora o promotor tivesse encontrado diversos documentos da autora, contendo a indicação "confidencial", por ocasião da diligência realizada nas instalações da segunda ré, o Tribunal Regional considerou, entre outros aspectos, que tais documentos não constituíam "segredos comerciais ou industriais" no sentido do art. 317 do Código Penal, porque não eram segredos que o antigo empregado tivesse sido autorizado a conhecer.

(Baker & McKenzie, *Computer & Software Update*, jul./set. 1992).

VENEZUELA

O governo venezuelano promulgou novas normas conformes à Decisão ANCOM nº 291, disciplinando a transferência de tecnologia (Decreto nº 2.095). Como os regulamentos anteriores, o novo estabelece que os contratos concernentes à importação de tecnologia estrangeira devem ser registrados perante o SIEX. As novas disposições também mantêm a exigência de que todo contrato de distribuição envolvendo marcas de propriedade de estrangeiros deve ser submetido a registro junto ao SIEX. Em contrapartida, as novas normas aboliram as limitações anteriores ao pagamento de *royalties* entre empresas do mesmo grupo, além de outros conceitos. O SIEX pode recusar a averbação de contratos que contenham alguma das "cláusulas restritivas" referidas na Decisão ANCOM nº 291; tais cláusulas incluem as proibições de exportação.

(Baker & McKenzie, *Computer & Software Update*, jul./set. 1992).

Tema de Capa: CONVENÇÃO DE PARIS

Da Haia a Estocolmo: O Que Mudou na Convenção da União de Paris.

ELISABETH KASZNAR FEKETE

Advogada - Gerente da Filial São Paulo de Momsen, Leonardos & Cia.

Com a colaboração de

MAURO AUGUSTO FALSETTI

Estagiário de Direito de Momsen, Leonardos & Cia, São Paulo.

I. ADVENTO E EVOLUÇÃO DA CONVENÇÃO

A Convenção da União de Paris, fruto de intensas discussões sobre a proteção da propriedade industrial a nível internacional, que tiveram como foro congressos realizados na Europa no final do século passado, surgiu da necessidade de proporcionar maior segurança aos inventores para exporem seus engenhos além das fronteiras de seu país, e maior desembaraço ao intercâmbio tecnológico.

Assim, sob a iniciativa do governo francês, iniciou-se em 6 de março de 1883 uma Conferência visando a aprovação final da Convenção idealizada três anos antes, no âmbito de outro congresso internacional. O Brasil participou ativamente de todos os trabalhos, e foi um dos onze países signatários do texto final do Projeto, estabelecendo em 20 de março de 1883 a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial e criando a respectiva União.

Repertório de princípios progressistas para os padrões daquela época, este Tratado vem se mantendo atualizado através de revisões sucessivas. Os sólidos princípios norteadores da proteção internacional da propriedade industrial nele contidos pouco mudaram, mas o alcance dos mesmos e suas formas de aplicação vêm se ampliando a cada reforma do texto convencional.

Destarte, a Convenção foi revista em Bruxelas, a 14 de dezembro de 1900; em Washington, a 2 de junho de 1911; na Haia, a 6 de novembro de 1925; em Londres, a 2 de junho de 1934; em Lisboa, a 31 de outubro de 1958; e em Estocolmo, a 14 de julho de 1967.

A Convenção e suas revisões são administradas pela OMPI - Organização Mundial da Propriedade Intelectual; a Assembléia da União de Paris fornece a essa Organização as diretrizes referentes à preparação das conferências de revisão, conforme prescreve o art. 13, 2. ii) da revisão de Estocolmo. O diretor geral da OMPI é o mais alto funcionário da União e representa-a, à vista do estabelecido no art. 15, 1, c) do mesmo instrumento.

O Brasil promulgou a revisão da Haia pelo Decreto nº 19.056, de 31 de dezembro de 1929. Contudo, o país não acompanhou todas as etapas da evolução da Convenção,

tendo deixado de aderir às revisões de Londres, de 1934, e de Lisboa, de 1958.

Quarenta e cinco anos decorreram desde a promulgação aludida até o dia 20 de dezembro de 1974, data em que o Brasil depositou junto à OMPI seu instrumento de adesão à revisão de Estocolmo, a qual tinha sido aprovada pelo Congresso Nacional, através do Decreto Legislativo nº 78, de 31 de outubro do mesmo ano. Não obstante, o Brasil usou a prerrogativa prevista no art. 20, 1, b) da revisão de Estocolmo, pela qual facultou-se aos países declararem no seu instrumento de ratificação ou adesão a não aplicabilidade da mesma seja aos arts. 1 a 12, seja aos arts. 13 a 17. Em função da adoção da primeira dessas ressalvas, para os arts. 1 a 12, continuou em vigor para nós o texto da revisão da Haia. O direito de reserva foi exercido pelo Brasil também no sentido de não considerar-se vinculado pelo disposto na alínea 1 do art. 28 da revisão de Estocolmo, conforme faculta a alínea 2 do mesmo artigo.

Com essas ressalvas, portanto, a revisão de Estocolmo foi promulgada, no Brasil, pelo Decreto nº 75.572, de 8 de abril de 1975, passando a vincular o país, a partir dessa data, apenas quanto aos arts. 13 a 30 (excetuada a alínea 1 do art. 28), contendo tais artigos normas de teor estatutário e orçamentário da União e de administração da Convenção. A atualização do texto convencional, que deixou de ser promovida por motivos político-administrativos dos governos que se sucederam, só foi retomada em 21 de agosto de 1992, com o depósito da declaração de adesão aos arts. 1 a 12 da revisão de Estocolmo, junto ao diretor-geral da OMPI, e a promulgação, na mesma data, desse texto renovado, através do Decreto nº 635.

O Decreto nº 635 entrou em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União, que ocorreu no dia 24 de agosto de 1992; a partir dessa data, portanto, passaram a valer para nós todas as disposições (arts. 1 a 30) da revisão de Estocolmo. Diante da importância dos princípios consagrados na Convenção, para o Brasil, país aderente, interessa-nos examinar as alterações incorporadas no texto de Estocolmo, comparado diretamente com o da Haia, sem nos atermos às revisões intermediárias, preteridas que foram no trajeto

da participação brasileira no Direito Internacional da Propriedade Industrial. Sem pretender analisar o texto reformado em profundidade, procuraremos destacar, numa sequência lógica-sistemática, as modificações introduzidas, com vistas a suscitar o debate das questões que surgirão da necessidade de adaptação do nosso sistema de propriedade industrial aos padrões da revisão em vigor.

II. ALTERAÇÕES TERMINOLÓGICAS E ESTRUTURAIS

O texto de Estocolmo apresenta diversas diferenças terminológicas com relação ao da Haia, como a substituição das expressões "*países contratantes*" por "*países da União*"; "*privilégios de invenção*" por "*patentes de invenção*"; "*depósito do pedido*" por "*apresentação do pedido*", ou simplesmente por "*pedido*"; "*cidadãos dos países*" por "*nacionais dos países*". A numeração romana dos artigos, a revisão de Estocolmo preferiu a arábica; as subdivisões, que não eram numeradas na revisão da Haia, passaram a ser encabeçadas por algarismos. Contudo, as seções fracionárias dos artigos revistos em Estocolmo não se caracterizam exatamente como *incisos*, nem como *alíneas* aquelas precedidas por letras, na função que lhes prestará a nossa linguagem jurídica. Mais correto nos parece seguirmos a terminologia adotada na própria Convenção, bastante comum em tratados internacionais: o texto de Estocolmo refere-se às divisões orgânicas de seus artigos como "*parágrafos*" e "*sub-parágrafos*". Os arts. 4º, 5º e 6º foram os que mais encorpam, tendo recebido acréscimos e deslocamentos internos que reformaram substancialmente sua estrutura.

III. ESTUDO COMPARATIVO DAS DUAS REVISÕES

Artigo 1 ALCANCE OBJETIVO DA PROTEÇÃO À PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Nos moldes do texto do art. 1 da revisão da Haia, o art. 1 do texto de Estocolmo especifica os bens jurídicos que constituem o objeto da tutela da propriedade industrial (as patentes de invenção, os modelos de utilidade, etc.). A primeira alteração observada surge no par. terceiro: o texto recentemente adotado, após reiterar o entendimento da propriedade industrial na sua mais ampla aceção, define de forma mais explícita e abrangente os seus campos de aplicação, aditando que ela compreende, além da indústria e comércio propriamente ditos e das indústrias agrícolas e extrativas, "*todos os produtos manufaturados ou naturais*". Ao elenco exemplificativo, a revisão de Estocolmo acrescentou as *cervejas, flores e farinhas*.

Artigo 2 PRINCIPIO DA ISONOMIA

O regime de igualdade de proteção, concessão das mesmas vantagens e acesso aos mesmos recursos legais a todos os nacionais dos países da União, indistintamente do país membro em que vieram a requerer a tutela, não sofreu alterações, como também foi preservada a ressalva da autonomia legislativa interna de cada país.

Artigo 3 PRINCÍPIO DA EQUIPARAÇÃO AOS NACIONAIS DOS DOMICILIADOS EM PAÍSES DA UNIÃO

Duas alterações são observadas: uma terminológica (substituição do termo "*assimilados*" por "*equiparados*") e outra, a aplicação de maior rigor aos atributos essenciais dos estabelecimentos industriais ou comerciais localizados no território de um dos países membros, cuja existência constitui condição para a equiparação dos seus proprietários, nacionais de países não membros, aos nacionais de países da União. Segundo o novo texto, não são os qualificativos "*efetivos e sérios*", mas "*efetivos e reais*" que devem caracterizar tais estabelecimentos.

Artigo 4

Modificações importantes, de forma e de conteúdo, como a intercalação de novos parágrafos e o acréscimo dos arts. 4 ter e 4 quater, alteraram os contornos deste artigo.

DIREITO DE PRIORIDADE ARTIGO 4, PARÁGRAFO A

Os revisores do texto do sub-parágrafo 1, que enuncia os sujeitos a quem cabe usufruir do direito de prioridade, retificaram o texto da Haia, na parte em que este incluía, entre os possíveis titulares desse direito, o representante legal do depositante, em cujo lugar passou a figurar o sucessor do mesmo.

O par. A recebeu dois novos sub-parágrafos, A-2 e A-3, ambos esclarecedores do significado de conceitos fundamentais. O primeiro deles reconhece como dando origem ao direito de prioridade qualquer pedido com o valor de pedido nacional regular, em virtude da legislação nacional de cada país da União ou de tratados bilaterais ou multilaterais celebrados entre países da União. O sub-parágrafo A-3, por sua vez, qualifica como *pedido nacional regular* qualquer pedido efetuado em condições de estabelecer a data em que o mesmo foi *apresentado* no país em causa, independentemente do resultado ulterior do pedido.

ARTIGO 4, PARÁGRAFO B

Enquanto o texto anteriormente vigente ressaltava, de forma genérica, os *direitos de terceiros*, com relação à fruição do direito de prioridade, a revisão de Estocolmo acrescentou uma segunda parte ao parágrafo B, desdobrando o tratamento dos direitos de terceiros em duas normas:

i) especifica-se que os fatos verificados no intervalo entre o pedido original e o pedido apresentado posteriormente em outro país da União, reivindicando o direito de prioridade, não poderão fundamentar qualquer direito de terceiros ou posse pessoal;

ii) assegura-se que os direitos adquiridos por terceiros antes do dia do primeiro pedido que serve de base ao direito de prioridade são ressaltados nos termos da legislação interna de cada país da União.

Quanto aos fatos verificados no intervalo acima referido, o texto reformado deixou de considerar os exemplos citados como sendo os "*principais*". Um desses exemplos submeteu-se a uma correção que o fortalece: cita-se agora o *oferecimento à venda* de exemplares do desenho ou do modelo, no lugar do *ato da venda* de exemplares. O novo exemplo segue o entendimento, já sedimentado, de que a simples oferta do produto (pela exposição em vitrine, e.g.), antes mesmo da aceitação pelo comprador (necessária para a conclusão do contrato de compra e venda), invalida o pedido posterior após a expiração do prazo de prioridade.

ARTIGO 4, PARÁGRAFO C

Os prazos de prioridade unionista continuam sendo de doze meses para as invenções e modelos de utilidade e de seis meses para os desenhos ou modelos industriais e para as marcas de fábrica ou de comércio.

À hipótese de cair o termo final dos prazos em tela em dia de feriado nacional no país em que a proteção é requerida, a revisão sob enfoque equiparou a possibilidade de que "*a Repartição não se encontre aberta para receber a apresentação dos pedidos*". Assim, qualquer caso de não funcionamento da Repartição que deva receber os depósitos com reivindicação de prioridade (o que pode suceder por motivos políticos, greves, outras razões de força maior) torna obrigatória a prorrogação do respectivo prazo até o primeiro dia útil seguinte.

Um item inteiramente novo veio a formar o par. C-4, estabelecendo a possibilidade de assimilação ao primeiro pedido, do depósito posterior convergente quanto ao objeto, segundo critérios precisamente definidos: "*deve ser considerado como primeiro pedido, cuja data de apresentação marcará o início do prazo de prioridade, pedido ulterior que tenha o mesmo objeto de um primeiro pedido anterior, nos termos do parágrafo 2, apresentado no mesmo país da União, desde que na data do pedido posterior, o pedido anterior tenha sido retirado, abandonado ou recusado, sem ter sido*

submetido a inspeção pública e sem deixar subsistir direitos e que não tenha ainda servido de base para reivindicação do direito de prioridade; o pedido anterior então não poderá mais servir de base para reivindicação do direito de prioridade.

ARTIGO 4, PARÁGRAFO D

O par. D-3 manteve o prazo vigente anteriormente, de três meses, contados da data de depósito do pedido ulterior, para apresentação da cópia autenticada, não legalizada, do pedido original, mas ressaltou que tal formalidade (cuja exigência a Convenção faculta a cada país da União) é isenta de ônus.

Foi também conservada, pela revisão de Estocolmo, a opção, para os países aderentes, de exigirem que a cópia do pedido original seja acompanhada de certificado da data da apresentação (a expressão "passado pela dita Administração" permanece subentendida). Contudo, a possibilidade de exigência de *tradução* do pedido foi suprimida.

Observa-se a inclusão da seguinte norma obrigatória, na parte final do par. D-5: "*aquele que reivindicar a prioridade de um pedido anterior terá de indicar o número desse pedido: essa indicação será publicada nas condições previstas no parágrafo 2 acima*".

ARTIGO 4, PARÁGRAFO E

Com pertinência ao prazo para exercício do direito de prioridade, pelo depositante de um pedido de **desenho ou modelo industrial**, baseado no depósito anterior de um pedido de **modelo de utilidade**, o texto convencional revisto consigna que será "*sómente*" o fixado para os desenhos ou modelos industriais. A substituição do pronome "*aquele*", preferido na Haia, pelo advérbio "*sómente*" enfatizou a regra do prazo a ser seguido, sem alterar-lhe o conteúdo.

ARTIGO 4, PARÁGRAFO F

O par. "f" do art. 4 da revisão da Haia foi dividido em duas partes, correspondentes aos parágrafos F e G da reforma de Estocolmo, de modo a diferenciar o tratamento das duas hipóteses para as quais o texto da Haia prescrevia a mesma solução:

PRIMEIRA HIPÓTESE: PRIORIDADES MÚLTIPLAS

O par. F do texto de Estocolmo determina expressamente que nenhum país da União poderá recusar prioridade caso algum pedido de patente contenha a reivindicação de várias prioridades, preservando tal garantia nas duas seguintes variantes: i) *ainda que as prioridades múltiplas sejam provenientes de diferentes países*; ii) *ou ainda que um pedido reivindicando uma única ou várias prioridades contenha*

PRESTIGIE O AGENTE DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

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

um ou mais elementos que não estavam compreendidos no ou nos pedidos cuja prioridade se reivindica. A condição imposta para os dois casos é a existência de unidade de invenção, no sentido da lei do país.

A revisão de Estocolmo inova ao assentar a norma segundo a qual a apresentação do pedido ulterior, no que se refere aos elementos não compreendidos no ou nos pedidos cuja prioridade se reivindica, dá lugar a um direito de prioridade, nas condições usuais.

Deste modo, enquanto o texto anterior obrigava as Repartições dos países membros, no caso das prioridades múltiplas, a autorizarem, no mínimo, a divisão do pedido, mantendo cada pedido divisionário a data do pedido original e o benefício do direito de prioridade, a revisão recentemente adotada não cogita da divisão, mas mantém o direito de prioridade, nas condições usuais.

SEGUNDA HIPÓTESE: PEDIDOS COMPLEXOS

O dispositivo contido na segunda parte do par. "f" da revisão da Haia foi reproduzido com nova redação no par. G-1 do texto reformado, o qual faculta ao requerente de um pedido cujo exame revele ser o mesmo complexo, que o divida num certo número de pedidos divisionários, cada um dos quais conservando a data do pedido inicial e, se for o caso, o benefício do direito de prioridade.

Foi permitido, ainda, que a mesma solução seja adotada por iniciativa própria do requerente, independentemente da revelação da complexidade do pedido pelo exame da Repartição. A revisão de Estocolmo ressalta, também, que cada País da União terá a faculdade de fixar as condições de admissibilidade da divisão do pedido.

ARTIGO 4, PARÁGRAFO H

O texto renovado deu um passo ainda mais importante no sentido de fortalecer o direito de prioridade, ao preservá-lo mesmo nos casos em que certos elementos, não contidos no pedido original, forem incluídos no pedido de patente com reivindicação de prioridade. A possibilidade de introdução de novos elementos, contudo, encontra-se condicionada pela necessidade de revelação precisa dos mesmos no conjunto dos documentos do pedido.

Destarte, nos termos atuais da Convenção de Paris, deixou de ser obrigatória a identidade entre os elementos constantes das reivindicações do pedido ulterior e aquele que serve de base ao direito de prioridade.

ARTIGO 4, PARÁGRAFO I

A regulamentação convencional do direito de prioridade foi aditada, ainda, pelo ingresso de dois novos parágrafos, que dizem respeito aos países nos quais os depositantes podem escolher entre requerer um *certificado de autor de invenção* ou patente:

i) previu-se a equiparação dos pedidos de certificados de autor de invenção aos pedidos de patentes de invenção, nas condições e nos efeitos de darem origem ao direito de prioridade (par. I-1);

ii) conforme prescreve o par. I-2, o requerente de um certificado de autor de invenção se beneficiará, segundo as disposições do art. 4 aplicáveis aos pedidos de patentes, do direito de prioridade baseado no depósito de um pedido de patente de invenção, de modelo de utilidade ou de certificado de autor de invenção.

ARTIGO 4 bis PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DAS PATENTES

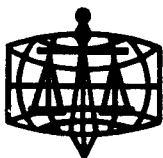
O acréscimo do par. 5 ao art. 4 bis não vulnerou o princípio da independência absoluta das patentes, segundo o qual cada patente, requerida em um país da União, é independente das demais obtidas para a mesma invenção em outros países, membros ou não. O novo parágrafo, a nosso ver, está menos relacionado com o art. 4 bis do que com a primeira parte do art. 4, que dispõe sobre o direito de prioridade, eis que consagra a igualdade de duração das patentes obtidas com o benefício da prioridade e daquelas pedidas ou concedidas sem o mesmo.

ARTIGO 4 ter DIREITO DE NOMEAÇÃO

Este novo desdobramento do art. 4 erige como norma convencional o princípio da nomeação do inventor, garantindo o direito deste de ser mencionado como tal na patente.

ARTIGO 4 quater VEDAÇÃO DE RECUSA DA PATENTE COM FUNDAMENTO EM RESTRIÇÕES À VENDA

Apresenta particular importância para o Brasil a norma inovadora que proíbe aos países membros invalidarem ou recusarem a concessão de uma patente, em razão das limitações ou restrições da venda do produto patenteado ou obtido por um processo patenteado, impostas pela legislação nacional.



CUSTÓDIO DE ALMEIDA E CIA.

AGENTE DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RIO DE JANEIRO - RJ - Rua Álvaro Alvim, 21/19º e 20º - Cx. Postal 3386 - CEP 20031-010
Tel.: (021) 240-2341 - Telex (021) 33557 - AGTX - BR - Fax (0055-21) 240-2491

PORTO ALEGRE - RS - Av. Borges de Medeiros, 464/3º - Cx. Postal 2024 - CEP 90020-022
Tel.: (0512) 28.2292 e 24.0124 - Telex (051) 2267 - CPPE - BR - Fax (055-512) 24-0124

Artigo 5
ARTIGO 5, PARÁGRAFO A
MEDIDAS PREVENTIVAS DO EXERCÍCIO
ABUSIVO DO DIREITO CONFERIDO PELAS
PATENTES DE INVENÇÃO E MODELOS DE
UTILIDADE

A prerrogativa dos países da União de adotarem medidas legislativas para prevenir abusos, tais como a falta de exploração, tornou-se mais específica no texto de Estocolmo, a começar pela junção, à expressão "*medidas legislativas*", no par. A-2, do predicado "*prevendo a concessão de licenças obrigatórias*".

O texto revisto particularizou e traçou contornos mais nítidos para as diversas medidas cabíveis, nomeando três tipos de providências: requerimento de licença obrigatória, ação de declaração de caducidade e ação de anulação de patente (esta última não era mencionada no texto da Haia).

Por outro lado, a incorporação do par. A-5 tornou expressa a aplicabilidade das normas contidas no par. A do art. 5 aos modelos de utilidade, com as adaptações necessárias.

CADUCIDADE E ANULAÇÃO

O preceito de graduação sequencial dos instrumentos cuja previsão a Convenção permite aos países da União, segundo o qual a caducidade somente poderá ser prevista para os casos em que a concessão de licenças obrigatórias não tenha sido suficiente para prevenir os abusos, foi robustecido no par. A-3: uma nova conjugação verbal (substituição do subjuntivo presente, "*não seja suficiente*" pelo subjuntivo pretérito perfeito, "*não tenha sido suficiente*") altera o entendimento da norma, demonstrando a importância prestada pelos revisores do texto convencional ao fato de que a concessão da licença obrigatória tenha sido efetivada. Aliás, o item "ii", a seguir, confirma este entendimento.

Com relação à regulamentação processual das ações de declaração de caducidade ou de anulação de patente, as seguintes alterações foram inseridas na revisão de Estocolmo, além da própria inclusão da segunda ação:

- i) redução do prazo de decurso obrigatório para interposição da ação, de três para dois anos;
- ii) especificação de que o termo inicial do prazo aludido no item precedente corresponde à data da concessão da primeira licença obrigatória (o enunciado anterior previa o prazo de três anos para qualquer medida, contado a partir da data da concessão da patente);
- iii) supressão da necessidade de apresentação de justificativas aceitáveis, pelo concessionário da licença obrigatória, exigência a que o texto da Haia se referia como condicionante da possibilidade de adoção de outras medidas.

LICENÇA COMPULSÓRIA

Inteiramente novo, o parágrafo A-4 introduz quatro regras: i) quanto ao prazo mínimo para requerimento de licença compulsória (*ou obrigatória*, segundo a terminologia da Convenção), com fundamento em falta ou insuficiência de exploração, é admitido o de quatro anos, contados a partir da data da apresentação do pedido de patente, além daquele de três anos decorridos da concessão da patente, já previsto pelo texto de Haia;

ii) adita-se que entre os dois prazos precedentes, deve ser aplicado o mais longo;

iii) determina-se a recusa da licença, caso o titular da patente justifique a sua inação por razões legítimas;

iv) regulamenta-se a licença compulsória, como não-exclusiva e só transferível, mesmo sob a forma de concessão de sub-licença, juntamente com a parte da empresa ou do estabelecimento comercial que a explore.

ARTIGO 5, PARÁGRAFO B
CADUCIDADE DE DESENHOS E
MODELOS INDUSTRIAIS

Enquanto a revisão da Haia estabelecia apenas que não poderiam os desenhos e modelos industriais caducar pela introdução de objetos *conformes* (Estocolmo preferiu o termo *semelhantes*) àqueles protegidos, a revisão de 1967 considera que tampouco a falta de exploração pode fundamentar a caducidade. **Dessume-se desta emenda a supressão da obrigatoriedade de exploração dos desenhos e modelos industriais.**

ARTIGO 5, PARÁGRAFO C
USO DAS MARCAS DE FÁBRICA
E DE COMÉRCIO

Na esteira da revisão da Haia, a de Estocolmo manteve, no par. C-1, tanto a faculdade de cada país de exigir o uso das marcas registradas, quanto a anulabilidade das mesmas somente com o implemento de duas condições: o decurso de um prazo razoável e a falta de justificativa da inação pelo interessado.

Dois novos parágrafos, C-2 e C-3, foram incorporados ao texto convencional, ampliando as garantias dos titulares. Assim, não acarretarão a diminuição da proteção concedida às marcas, nos países da União:

i) o uso de uma marca de forma diferente, quanto a elementos que não alterem o caráter distintivo da mesma, da forma por que foi registrada;

ii) o uso simultâneo da mesma marca em produtos idênticos ou semelhantes por estabelecimentos considerados co-proprietários da marca, segundo a lei nacional do país onde a proteção é requerida, contanto que o referido uso não tenha

Gouvêa Vieira, Mitaini, Martinez & Jucá

Propriedade Industrial

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

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

como efeito induzir o público em erro, nem seja contrário ao interesse público.

Tais formas de uso tampouco implicarão na anulação do registro, no primeiro caso, nem no impedimento do mesmo, no segundo.

ARTIGO 5, PARÁGRAFO D MARCAÇÃO DE PRODUTOS

Este parágrafo corresponde ao penúltimo artigo V da revisão da Haia, afirmando ambos o "reconhecimento do direito" independentemente da aposição, no produto, de qualquer sinal ou menção de registro ou depósito. O texto de Estocolmo inovou unicamente ao especificar os direitos a que o dispositivo se refere: trata-se das patentes, modelos de utilidade, marcas e desenhos ou modelos industriais.

ARTIGO 5 bis PERÍODO DE GRAÇA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE MANUTENÇÃO E REVALIDAÇÃO DE PATENTES DE INVENÇÃO

A duração mínima do período de "prorrogação de prazo" para pagamento, que a revisão de 1925 denominava "prazo de favor", foi ampliada de três para seis meses, para quaisquer direitos de propriedade industrial.

Embora tenha caldo, com essa alteração, a vantagem que as patentes de invenção usufruíam na revisão da Haia com relação ao prazo (os países podiam optar no caso dessas patentes, entre a extensão do prazo dos três para seis meses no mínimo, e a previsão da restauração da patente), ressalte-se que essa espécie de patente continua merecendo tratamento diferenciado, eis que a reforma de Estocolmo não suprimiu a faculdade da previsão de sua restauração, preferindo apenas chamá-la de *revalidação*.

Os revisores de 1967 consideraram desnecessário assinalar que estas medidas ficam submetidas às condições previstas pela legislação interna.

ARTIGO 5 ter LEGITIMAÇÃO TEMPORÁRIA DO USO DO OBJETO DA PATENTE EM MEIOS DE TRANSPORTE

(Texto inalterado).

ARTIGO 5 quater DIREITOS DO TITULAR DE UMA PATENTE DE PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE PRODUTO SOBRE OS PRODUTOS IMPORTADOS

Na revisão da Haia, não existia esta parte do artigo 5, segundo a qual, o titular de uma patente protegendo um

processo de fabricação de determinado produto, terá, com relação aos produtos da mesma espécie introduzidos no país, todos os direitos que a legislação do mesmo lhe conceder, em virtude da patente desse processo, com referência aos produtos fabricados no próprio país.

ARTIGO 5 quinquies TUTELA DOS DESENHOS E MODELOS INDUSTRIAIS

Este aditamento estabelece a obrigatoriedade de proteção dos desenhos e modelos industriais em todos os países da União.

ARTIGO 6

Este importante artigo da Convenção teve sua estrutura totalmente reformada, tornando mais difícil o estudo comparativo. O princípio da proteção *telle quelle*, por exemplo, que encabeçava o artigo sexto da revisão da Haia, passou a alojar-se, no texto de Estocolmo, no aditamento *quinquies*. A incorporação de diversos complementos ampliou a composição do artigo de duas para sete seções, contando agora o art. 6 com as emendas *6 bis*, *ter*, *quater*, *quinquies*, *sexies* e *septies*.

PRINCÍPIOS DIVERSOS DE DIREITO MARCÁRIO

O artigo inicial tem conteúdo novo, estabelecendo:

- i) no primeiro parágrafo, a autonomia dos países membros para determinar as condições de depósito e de registro das marcas;
- ii) a vedação da recusa ou invalidação de uma marca cujo depositante seja nacional de país diverso ao do depósito, por não ter sido depositada, registrada ou renovada no país de origem (em outras palavras, a existência de depósito ou de registro válido no país de determinado nacional não constitui condição prévia para que o mesmo possa obter o primeiro registro de uma marca num país estrangeiro);
- iii) o princípio da independência das marcas registradas (a revisão da Haia só garantia tal princípio com relação às patentes, no art. 4 bis).

ARTIGO 6 bis MARCAS NOTORIAMENTE CONHECIDAS

Embora substancialmente não tenham alterado o princípio fundamental contido no art. 6 bis, merecem aqui registro as modificações nele observadas:

- i) terminológicas: o texto renovado substituiu as expressões "ex-officio" por "administrativamente", e "cidadão de outro país contratante" por "pessoa amparada pela presente Convenção";
- ii) a inserção da palavra "nele" no texto de Estocolmo torna inequívoco o país onde a marca deve ser considerada notoriamente conhecida: o do registro ou uso;

iii) aumentaram as sanções: a par do compromisso de recusar ou invalidar o registro, os países membros assumiram o de *proibir o uso* da marca que constitua reprodução de outra notoriamente conhecida;

iv) inserção de nova hipótese de incidência: além da reprodução ou imitação, a *tradução* (suscetível, igualmente, de estabelecer confusão) de marca notoriamente conhecida sofrerá as sanções do art. 6 bis;

v) o novo enunciado estende a aplicação da norma convencional à hipótese de que a *parte essencial* da marca constitua reprodução ou imitação de outra notoriamente conhecida, de forma a estabelecer confusão com esta;

vi) ampliação do objeto da tutela especial: as marcas simplesmente *usadas* foram equiparadas àquelas registradas, para o efeito de poderem ser consideradas como notoriamente conhecidas pela autoridade competente;

vi) a maior objetividade do texto corrigido se reflete, ainda, na referência à marca "*utilizada para produtos idênticos ou similares*", em vez de "*utilizada para produtos do mesmo gênero ou de gênero semelhante*";

vii) o prazo mínimo para requerer o cancelamento (Haia enunciava *anulação*) da marca impugnada foi aumentado de três para cinco anos, a contar da data do registro (par. 2);

viii) quanto ao prazo para requerimento da proibição do uso da mesma (cf. item iii supra), a previsão do mesmo e a fixação da duração foram deixadas ao arbítrio de cada país;

ix) a pena de proibição de uso foi estipulada também para as marcas registradas *ou utilizadas* de má fé, anteriormente sancionadas apenas com a *anulação* (*cancelamento* na linguagem de Estocolmo). Note-se que, com relação a tais marcas, continua vedada, segundo o art. 6 bis, par. 3, a fixação de prazo para interposição das medidas cabíveis.

ARTIGO 6 ter PROTEÇÃO A SÍMBOLOS NACIONAIS

O art. VI bis da revisão da Haia foi dividido, de forma que seus parágrafos 4º e seguintes passaram a formar o art. 6 ter. Além dessa alteração orgânica, o artigo recebeu cinco normas inovadoras:

i) a proibição de registro, como marca, de armas, bandeiras e outros emblemas e sinais oficiais pertencentes aos países membros foi estendida pelo sub-par. 1-b aos símbolos de organismos internacionais intergovernamentais de que pelo menos um país membro faça parte, desde que tais sinais não tenham sido já objeto de acordos internacionais vigentes. No caso dos organismos internacionais, suas denominações também mereceram esta proteção. Contudo, as disposições desse sub-parágrafo só se aplicam aos sinais que tiverem sido comunicados, pelas organizações internacionais, aos países da União, por intermédio da Repartição Internacional (segundo o sub-par. 3-b do art. 6 ter);

ii) foram ressalvados da regra proibitiva os titulares de direitos adquiridos de boa fé antes da entrada em vigor da Convenção no país que deva aplicá-la (sub-par. 1-c);

iii) o mesmo sub-par. ressalva também a hipótese de que o uso ou registro do sinal em questão não sugira ligação com o símbolo oficial, ou não induza o público em erro;

iv) ao par. 3 do art. 6 ter foi aditada uma frase excetuando a obrigação de notificação (comunicação aos demais países) no que se refere às bandeiras dos Estados;

v) a sanção prevista para o registro da marca em caso de má-fé passou a ser o *cancelamento*, em vez da *anulação* imposta segundo a Revisão de 1925 (par. 7 do art. 6 ter).

ARTIGO 6 quater CONDIÇÕES DE VALIDADE DA CESSÃO DE MARCA

As seguintes são as inovações introduzidas nesta parte:

i) nos países cuja legislação exija, para validade da cessão de uma marca, que o estabelecimento comercial seja simultaneamente transferido (não é o caso do Brasil), bastará a transferência da parte da empresa situada no país em questão, com o direito exclusivo de aí fabricar ou vender os produtos assinalados com a marca cedida;

ii) o par. 2 ressalva que, independentemente dessa disposição, os países membros não são obrigados a considerar válida a cessão da marca, caso o uso pelo cessionário possa induzir o público em erro quanto à proveniência, natureza ou qualidades dos produtos assinalados com a marca cedida.

ARTIGO 6 quinquies PROTEÇÃO TELLE QUELLE

O par. A-1 corresponde ao primeiro parágrafo do art. VI da versão da Haia e mantém o princípio da obrigatoriedade de admissão para registro, e de proteção, pelos países da União, de qualquer marca regularmente registrada no país de origem. Com pertinência a este princípio, novos são os seguintes aspectos:

i) substituição da expressão "*tal como foi registrada*" por "*na sua forma original*";

ii) ao definir o *país de origem*, o texto revisional inova por referir-se ao estabelecimento do requerente, nacional desse país, como sendo *efetivo e real*, enquanto para a revisão da Haia bastavam a *efetividade* e a *seriedade* (o par. A-2 corresponde ao 8º par. do art. VI da Haia).

O par. B e seus sub-par. correspondem ao par. 2º do art. VI e respectivas divisões do texto da Haia e não foram modificados. A revisão de Estocolmo apenas acrescentou, no que diz respeito às marcas contrárias à moral ou à ordem pública, que fica ressalvada a aplicação do art. 10 bis, o qual assegura proteção contra a concorrência desleal.

RICCI & ASSOCIADOS ADVOCACIA

MARCAS - PATENTES
REGISTROS NO BRASIL E EXTERIOR
ADMINISTRATIVO E JUDICIAL

ASSESSORIA EMPRESARIAL
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
PARECERES E CONTRATOS

Rua Marquês de Itu, 266 - Conj. 73 - São Paulo - SP - CEP 01223-000
Fone: 221-9381 e 220-2793 - Fax: 221-8248

O dispositivo do par C-1 estava localizado no par. 5º (no sentido de "seção de texto"), na revisão da Haia. Foi-lhe aditada uma regra nova, segundo a qual as marcas não poderão ser recusadas pelo único motivo de diferirem das marcas registradas no país de origem, apenas por elementos que não alterem o caráter distintivo, nem modifiquem a identidade das marcas, na forma sob a qual foram registradas no referido país de origem (par. C-2).

O par. D formou uma divisão nova, mas a norma nele contida já vigia segundo o 1º par. do art. VI da revisão da Haia. Apenas ressaltou-se de forma mais explícita, na revisão de Estocolmo, a obrigatoriedade de registro no país de origem, como condição indispensável para a aplicabilidade da proteção "*telle quelle*" (o texto da Haia, inclusive, já previa a apresentação de um "*certificado de registro regular, expedido pela autoridade competente do país de origem*" -cf. último par. do art. VI-).

O conteúdo dos parágrafos E e F do art. 6 *quinquies* encontrava-se na parte final do art. VI da versão da Haia.

ARTIGO 6 sexies MARCAS DE SERVIÇO

Nos termos desta nova seção do art. 6, os países da União se comprometem a proteger as marcas de serviço, sem contudo, serem obrigados a prever o registro de tais marcas.

ARTIGO 6 septies REGISTRO E USO DE MARCA POR REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADO

Encontra agora regulamentação na Convenção da União de Paris o direito do titular de uma marca cujo agente ou representante tenha depositado um pedido de registro para a mesma, em seu próprio nome, sem a autorização daquele, e sem justificar seu procedimento, de se opôr ao registro, requerer seu cancelamento ou a transferência de titularidade a seu favor, *ex vi* do disposto no subpar. 1 desta nova seção do art. 6.

O titular poderá opôr-se não apenas ao *registro*, mas também ao *uso desautorizado* de sua marca pelo representante, com as reservas do subpar. 1.

Foi introduzida também a faculdade de as legislações nacionais determinarem um prazo razoável para o exercício, pelos titulares das marcas, dos direitos previstos no art. 6 *septies*.

ARTIGO 7 VEDAÇÃO DE EMBARGO AO REGISTRO DA MARCA EM RAZÃO DA NATUREZA DO PRODUTO

(Texto inalterado).

ARTIGO 7 bis PROTEÇÃO DAS MARCAS COLETIVAS

A registrabilidade e a proteção das marcas coletivas foram preservadas, com dois incrementos:

- i) inclusão da possibilidade para o país de recusar a proteção, caso a marca seja contrária ao interesse público;
- ii) ressalva de que não constitui condição para a proteção da marca coletiva que a coletividade possua estabelecimento no país em que a proteção é requerida, ou que se tenha constituído em conformidade com a legislação desse país; a ausência de tais favores não pode causar a recusa da proteção das marcas coletivas.

ARTIGO 8 PROTEÇÃO DO NOME COMERCIAL INDEPENDENTEMENTE DE REGISTRO

(Texto inalterado).

ARTIGO 9 APREENSÃO DE PRODUTOS IMPORTADOS CONTENDO MARCA ILÍCITAMENTE APOSTA

(Mera renovação da redação do texto).

ARTIGO 10 PROTEÇÃO DAS INDICAÇÕES DE PROCEDÊNCIA

A previsão da apreensão, nos moldes do art. 9, dos produtos portando falsa indicação de procedência, foi mantida, com as seguintes alterações:

- i) o texto de Estocolmo especifica que a utilização da falsa indicação pode ser *direta ou indireta*;
- ii) segundo a revisão da Haia, a falsidade se referia ao *nome de uma localidade ou de um país determinado*, enquanto o texto de Estocolmo reporta-se, de modo genérico, à *procedência do produto*;
- iii) a condição anteriormente considerada cumulativa (necessidade de que a falsa indicação de procedência geográfica estivesse acompanhada de um *nome comercial fictício ou imitado*) tornou-se alternativa: a falsidade pode referir-se à *procedência do produto*, seja à identidade do fornecedor (*produtor, fabricante ou comerciante*);
- iv) inversamente ao enunciado da Haia, segundo o qual a falsidade de informação do nome comercial era motivada por *intenção fraudulenta*, o texto atualmente em vigor não cogita do elemento subjetivo;
- v) foram incluídos, entre as partes reconhecidas como interessadas, os fornecedores *estabelecidos no país em que se fizer uso da falsa indicação de procedência*.



REGISTROS NO BRASIL E EXTERIOR

Contratos de Transferência de Tecnologia; Contencioso;
Direitos Autorais; Nome Comercial

São Paulo - Av. Nove de Julho, 3239; Fone. 8849699; Fax. 8848963

Rua Luiz Goes, 1296; Fone. 584-0933; Fax. 5813858

Rio de Janeiro - Rua do Acre, 51 - cj. 903; Fone. 2331589; Fax. 2530284

Curitiba - Rua Mal. Floriano Peixoto, 228, 1º, cj. 103; Fone. 222-7231

ARTIGO 10 bis PROTEÇÃO CONTRA A CONCORRÊNCIA DESLEAL

O fundamental compromisso dos países da União de assegurarem proteção efetiva contra a concorrência desleal, fortaleceu-se com os seguintes acréscimos:

- i) o primeiro dos exemplos citados não se refere mais aos fatos, mas aos atos suscetíveis de causar confusão (subpar. 3-1);
- ii) a confusão causada pelos atos de concorrência desleal não diz mais respeito unicamente aos *produtos do concorrente*, podendo afetar também o *estabelecimento ou a atividade industrial ou comercial do concorrente* (subpar. 3-1);
- iii) do mesmo modo, o descrédito causado por falsas alegações, que o subpar. 3-2 proíbe, pode atingir tanto os produtos, quanto o *estabelecimento ou a atividade industrial ou comercial do concorrente*;
- iv) o subpar. 3-3 acrescenta ao elenco exemplificativo de atos proibidos as *indicações ou alegações cuja utilização seja suscetível de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de fabricação característico, possibilidades de utilização ou quantidade das mercadorias*.

ARTIGO 10 ter

Os países membros nada alteraram no compromisso de assegurarem recursos legais apropriados à repressão dos atos a que os arts. 9, 10 e 10 bis se referem.

ARTIGO 11 PROTEÇÃO TEMPORÁRIA PARA APRESENTAÇÃO DE PRODUTOS EM EXPOSIÇÕES INTERNACIONAIS

A reforma do texto manifesta-se unicamente na retificação de duas expressões anteriormente vagas: como termo inicial dos prazos de proteção temporária (que são aqueles disciplinados no art. 4, C-1 da nova versão), o texto de Estocolmo estabelece a data de *apresentação*, não de *introdução* do produto na exposição, e faculta a exigência de *provas* no lugar de *documentos justificativos* para a comprovação da aludida data e da identidade do produto.

ARTIGO 12 FUNÇÃO INFORMATIVA DA REPARTIÇÃO CENTRAL DE CADA PAÍS

Os trabalhos de revisão conduziram à especificação das informações que deverão ser regularmente publicadas no boletim periódico oficial do serviço especial de propriedade industrial, a saber: a) os nomes dos titulares das patentes concedidas, com uma breve descrição das invenções patenteadas, e b) as reproduções das marcas registradas.

ARTIGO 28, 1 RESOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

Em função da retirada, pelo Brasil, da declaração no sentido de que não se considerava vinculado pelo disposto na alínea

1 do art. 28 da revisão de Estocolmo, esse dispositivo passou a vigorar no nosso Direito. Consequentemente, qualquer controvérsia, não solucionada por negociações, que o Brasil venha a ter com um ou mais países da União, a respeito da interpretação ou aplicação da Convenção, poderá ser levada ao Tribunal Internacional de Justiça, por qualquer dos países litigantes, a menos que acordem sobre outro modo de solução.

ARTIGOS 13 a 30

Como já assinalado, os demais dispositivos contidos nos arts. 13 a 30, cujo teor é estatutário e administrativo, já estavam e permanecem em vigor segundo o texto da revisão de Estocolmo.

IV. SÍNTESE CONCLUSIVA

O presente trabalho de interpretação comparativa demonstrou que os revisores da Convenção, apesar de terem modificado a fisionomia de diversos artigos, tiveram o máximo cuidado com a preservação dos princípios básicos nela consagrados.

O decurso de quatro décadas entre as revisões aqui comparadas não se revela unicamente na modernização da terminologia e da redação. As alterações observadas (dispussemos-nos a destacá-las todas) visaram objetivos mais relevantes: seja tornar o texto mais objetivo e explícito, seja incluir definições básicas, particularizar o tratamento das diferentes hipóteses, ou ainda, adotar critérios mais claros. Por outro lado, constatamos a introdução de princípios novos, como o direito de nomeação do inventor e a eliminação da caducidade dos desenhos e modelos industriais com fundamento na falta de exploração.

Muito mais extenso, o novo texto procurou valorizar a propriedade industrial e fortalecer a proteção contra a concorrência desleal, sobretudo pela previsão de medidas mais eficazes, evitando-se incluir o elemento subjetivo na caracterização das violações. Foi atendida a finalidade prevista na própria Convenção, de submeter-se a revisões, com vistas a nela se introduzirem "melhoramentos suscetíveis de aperfeiçoar o sistema da União" (art. 18, 1 do texto de Estocolmo).

No caso do Brasil, a travessia entre a entrada em vigor da revisão da Haia e a de Estocolmo durou quarenta e cinco anos, no que diz respeito aos arts. 1 a 12. O Decreto nº 635 colocou o país novamente em sintonia com o resto do mundo no que se refere à propriedade industrial, significando também um passo importante na direção da harmonização e modernização do sistema, para a integração regional. Algumas das alterações já constam de nossa legislação interna (como a proteção dos desenhos e modelos industriais, p. ex.) ou já são praticadas na esfera administrativa ou judicial. *A vigência do novo texto da Convenção incita à análise da adequação do Projeto de Código da Propriedade Industrial a seus dispositivos, ao estudo das consequências e das alternativas de implementação, e inspira novos argumentos para a defesa da propriedade industrial no Brasil.*

Marcas Notoriamente Conhecidas e Processos de Revisão Administrativa

LUIZ LEONARDOS

Advogado - Mestre em Direito

Sócio Integrante de Momsen, Leonardos & Cia. - Ex-Presidente da ABPI

Com o **PARECER/INPI/PROC/Nº 091/91**, firmou o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL orientação favorável à aplicação administrativa do **Art. 6 bis**, da Convenção de Paris, segundo o qual:

"Art. 6 bis 1) Os países da União comprometem-se a recusar ou a invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado, e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta".

Áfaste-se, desde logo, qualquer dúvida quanto à vigência no Brasil do referido texto da Convenção de Paris, uma vez que o Decreto nº **75.572**, de 08.04.75, que promulgava o texto da Revisão de Estocolmo, com reserva relativa aos Arts. 1 a 12, da mencionada Convenção, declarava expressamente que em relação aos mesmos, continuava aplicável o texto da Haia, de 1925. Esta dualidade de textos aplicáveis da Convenção de Paris ficou, porém, superada pelo Decreto nº **635**, de 21 de agosto de 1992 estendendo a adesão do Brasil aos Arts. 1 a 12 e 28, alínea 1, do texto de Estocolmo. Segundo os Tratadistas, este texto tem por finalidade proteger os industriais ou comerciantes contra a concorrência desleal que se revelaria mediante o pedido de registro de marcas idênticas ou semelhantes antes que o mesmo fosse feito pelo titular da marca notoriamente conhecida. Trata-se de uma proteção excepcional que derroga a regra da territorialidade das marcas, admitindo-se a proteção das marcas notoriamente conhecidas, mesmo que para elas ainda não se tenha pedido registro. O comentário de BODENHAUSEN é bastante esclarecedor:

"La disposition à l'examen a pour but d'éviter l'enregistrement et l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce susceptible de créer une confusion avec une autre marque qui est notoirement connue dans le pays de cet enregistrement ou de cet usage, bien que cette autre marque notoirement connue ne soit pas, ou pas encore, protégée dans ce pays par un enregistrement qui empêcherait normalement l'enregistrement ou l'usage de la marque en conflit. Cette protection exceptionnelle d'une marque notoirement connue a semblé justifiée pour le motif que l'enregistrement ou l'usage d'une marque similaire susceptible de créer une confusion constitue, dans la plupart des cas, un acte de concurrence déloyale, et peut également être considéré comme portant préjudice aux intérêts de ceux chez qui elle crée la confusion. La question de savoir si une marque de fabrique ou de commerce est susceptible de créer une confusion avec une marque notoirement connue sera tranchée par l'autorité compétente du pays en cause. En le faisant, cette autorité devra examiner la question du point de vue des consommateurs des produits auxquels s'appliquent les marques. La disposition à l'examen précise qu'une telle confusion peut naître en cas de reproduction, imitation ou traduction de la marque notoirement connue ou même - voir la dernière phrase de l'alinéa 1) - si ce n'est qu'une partie essentielle de la marque qui constitue la reproduction de la marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci".

(Guide D'Application de la Convention de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle - Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle - BIRPI, 1969 - Genebra - págs. 93/94)

Veja que o texto ora comentado dispõe, expressamente, que os países contratantes **comprometem-se**, etc. Assim, é este um dos princípios imediatamente aplicáveis da Convenção de Paris, que não depende de implementação pelo ordenamento jurídico interno. Paralelamente a normas que podem ser interpretadas como contendo uma obrigação dos países membros para legislar em conformidade com a Convenção, como, por exemplo, nos Arts. 10 ter e 11, a Convenção estabelece também regras mínimas visando, desde logo, a uma certa uniformidade de princípios e que não dependem de

qualquer legislação interna, sendo, portanto, desde logo, aplicáveis. Assim, entre outros, o direito de prioridade encontrado no Art. 4, a proteção aos nomes comerciais independentemente de registro (Art. 8) e a proteção às marcas notoriamente conhecidas como disposto no **Art. 6 bis**, sendo que agora prevalece o respectivo texto revisto em Estocolmo, como acima referido.

GAMA CERQUEIRA não comenta o Art. 6 bis da Convenção de Paris em maior extensão, limitando-se quase a transcrever-lhe o texto, mas, assim, admitindo que é ele aplicável. PONTES DE MIRANDA, porém, examina em maior profundidade a matéria: "No plano internacional, a teoria das marcas notoriamente conhecidas levou à proteção das marcas que são notoriamente conhecidas sem serem marcas usadas no lugar, isto é, no Estado. Ocorreu isso com o Art. 6 bis da Convenção da União, introduzido na Conferência da Haia (1925) e retocado na de Londres (1934). Alguns malfeitores registravam marcas ainda não usadas no país e, não tendo havido oposição, o registro ficava incólume ainda à ação de nulidade, pois não era marca já usada. Achou-se que o remédio era receber-se a teoria das marcas notoriamente conhecidas, tão em favor entre alguns juristas".

(Tratado de Direito Privado, 2ª Edição, Editor Borsoi, Rio, 1956, vol. 17, pág. 49).

E, acrescenta:

"A notoriedade, a que se refere o art. 6 bis da Convenção, é a notoriedade para o público, apreciada pelo público, - não a do uso - (R. KRAYENBÜHL, *Essai sur le Droit des Marques*, 70 s.): a notoriedade do conhecimento pelo público mostra que teve bom êxito a marca, talvez devido ao tempo do uso, talvez devido às qualidades do produto, talvez devido aos reclames, para acelerar a formação mesma da notoriedade? Como, porém, julgar-se essa notoriedade? Quem é o público, que tenha de conhecer, notoriamente, a marca? O expediente é de técnica provisória. É de esperar-se que os atos interestatais encontrem outro. A marca pode ser de determinado produto e ter-se pedido o registro para outro (e.g. "Kodak" para bicicletas, na Alemanha). Se a confusão é possível, o art. 6 bis incide. Às vezes o intuito é fazer crer-se na mesma empresa de produção, para angariar maior prestígio ("Ford" para máquinas de costura)".

(Op. cit. págs. 49/50)

DOCTRINA OPINIÃO

Importa, assim, averiguar, em que condições deverá ser aplicada a regra da proteção às marcas notoriamente conhecidas do Art. 6 bis, da Convenção de Paris.

O Parecer da Procuradoria-Geral do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, de início referido, após historiar as razões que levaram o Instituto Nacional da Propriedade Industrial a não aplicar em determinada fase o dispositivo, passando agora a reconhecer a sua validade e aplicabilidade, menciona três oportunidades em que esta proteção poderia ser buscada pelos interessados ou até mesmo aplicada de ofício.

Em primeiro lugar, na primeira fase do exame de um pedido de registro de marca, isto é, até mesmo antes de se concluir pela sua viabilidade, permitindo que o pedido seja indeferido, desde logo, com a aplicação **ex-officio**, do Art. 6 bis. Em seguida, poderia esta aplicação resultar de oposições ou recursos formulados, de acordo com o Art. 79, §§ 4º e 5º, do Código da Propriedade Industrial e, finalmente, ainda perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, através de processo de revisão administrativa previsto no Art. 101, do Código da Propriedade Industrial.

Surge aí o problema de saber se a arguição de conflito da marca cujo registro é pleiteado com outra notoriamente conhecida como já pertencente a titular de outro país membro da Convenção de Paris, pode ser examinado no processo de revisão administrativa, em virtude da enumeração taxativa das hipóteses de admissibilidade encontrada no Art. 101, do Código da Propriedade Industrial, configurando o que se poderia considerar como "**numerus clausus**".

De fato, assim o seria, se não houvesse ali um remissão expressa ao Art. 64, do mesmo Código, o qual dispõe:

"Art. 64 - São registráveis como marca os nomes, palavras, denominações, monogramas, emblemas, símbolos, figuras e quaisquer outros sinais distintivos que não apresentem anterioridades ou colidências com registros já existentes e que não estejam compreendidos nas proibições legais".

Como se vê, portanto, são suscetíveis de exame no processo de revisão adminis-

trativa as condições intrínsecas de validade do sinal escolhido para funcionar como marca e, além disso, a verificação de não estarem as marcas **compreendidas nas proibições legais**.

Não estabelece o Art. 64 qualquer restrição ao texto em que se encontre a proibição legal. Seja ele do próprio Código da Propriedade Industrial ou de qualquer outra lei, se o sinal escolhido incidir na proibição legal, não será registrável como marca e, assim, poderá a sua registrabilidade ser reexaminada no processo de revisão administrativa por força da remissão expressa ao Art. 64, encontrada no Art. 101, do Código da Propriedade Industrial. Nem se entenderia que fosse de modo diferente, uma vez que incumbe ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a Propriedade Industrial (Art. 2º, da Lei nº 5.648, de 11.12.79).

Resta, apenas, indagar se o Art. 6 bis, da Convenção de Paris constitui ou não uma **proibição legal**. Certamente ninguém negará que uma vez aprovada pelo poder competente, de acordo com o Art. 49, I, da Constituição de 1988, a Convenção ou Tratado Internacional se incorpora ao ordenamento jurídico interno, sendo de se destacar a respeito, o trabalho de HAROLDO VALLADÃO, sobre o Direito Industrial Internacional, publicado na Revista Jurídica, nº 24, Janeiro/Março de 1974:

"Incorporados ao direito brasileiro acham-se os textos Convenções e Tratados Internacionais aprovados por lei, ratificados e promulgados pelo Brasil. São iguais às outras leis, então vigentes e prevalecem sobre as leis existentes segundo demonstramos (vd. Haroldo Valladão, DIP, I, 3ª Ed. 1971, Capit V, e, em particular, o Capit. VII, nº 6) citando textos (Vd. meu Proj. Lei Extradicação, art. 1, proposto e adotado no Cod. Brasil. do Ar. art. 1º, Cod. Tributário Nacional, art. 98), e jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se completaram ultimamente com os dois conhecidos acórdãos dos Ministros Oswaldo Trigueiro, Rec. Extr. 71.154 (4/VIII/1971), Rev. T.J. 58/70 e ss., e Bilac Pinto

(29/V/1971) Rev. T.J. 58/744, a propósito das Convenções de Genebra sobre a Lei Cambial e Lei do Cheque, uniformes.

Destaque-se do primeiro acórdão esta ementa: "Aprovada essa Convenção pelo Congresso Nacional, e regularmente promulgada, suas normas têm aplicação imediata, inclusive naquilo em que modificarem a legislação interna". (Pág. 59).

Assim, sendo inegável a vigência, no Brasil, da Convenção de Paris, não se pode negar aplicação a qualquer de seus dispositivos.

Especificamente a respeito da Convenção de Paris, devem ser lembrados, entre outros, o antigo acórdão da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, na Apelação Cível nº 7.508, o Voto do Ministro Philadelpho Azevedo, no Acórdão do Supremo Tribunal Federal, na Apelação Cível nº 7.872, e, mais recentemente, os Acórdãos das 4ª e 5ª Turmas, do antigo Tribunal Federal de Recursos, na Apelação Cível nº 64.420, e na Apelação em Mandato de Segurança nº 95.207.

Por outro lado, a atual Constituição, em seu Art. 5º, § 2º, erige a nível constitucional os princípios dos Tratados Internacionais em que o Brasil seja parte.

Assim, pelo menos a partir do regime constitucional de 1988, não pode restar dúvida quanto à prevalência hierárquica dos Tratados Internacionais sobre a lei ordinária, de modo que, determinado o Art. 6 bis, da Convenção de Paris que os países contratantes comprometem-se a recusar ou a invalidar **ex-officio**, se a legislação o permitir, ou a pedido do interessado, o registro de marca que reproduza ou imite outra notoriamente conhecida, e prevendo a legislação, o processo de revisão administrativa, para os casos em que a marca registrada incida em alguma proibição legal, não se pode excluir da aplicação neste processo de revisão administrativa, do conflito entre a marca questionada, face à marca notoriamente conhecida, segundo o Art. 6 bis, da Convenção de Paris.

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

A Propriedade Industrial como Direito Fundamental A Constituição de 1988

JOSE ANTONIO B. L. FARIA CORREA

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

Desde a Constituição Política do Império, de 1824, o Brasil vem inscrevendo a propriedade industrial como um dos direitos fundamentais. A Carta de Dom Pedro I cingia-se à propriedade dos inventos. O direito sobre os sinais distintivos na indústria e no comércio, inclusive o próprio nome comercial, ingressou na primeira Constituição da República, de 1891, e repetiu-se nas que se lhe seguiram, com textos que variaram segundo a inspiração político-filosófica do momento.

O propósito destas reflexões é examinar o alcance de certas modificações introduzidas pela Carta de 1988 em relação à que imediatamente a precedeu.

A Constituição da República de 1988 foi editada sob o signo de ideais libertários que, represados pelo sistema até então vigente, explodiram de forma difusa e se mesclaram com uma nuvem de interesses heterogêneos que se derramaram sobretudo nas disposições transitórias.

Preocupados em imprimir à nova Carta a vocação social dos movimentos que a ela conduziram, os Constituintes afixaram à garantia da propriedade industrial e à garantia da exclusividade dos nomes de empresa essa etiqueta, expressa no seguinte postulado:

"(...) tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País (...)."

Muito tem-se debatido acerca da correta exegese dessa regra, que é, em essência, um princípio a nortear a norma constitucional.

Parece-me que duas interpretações, pelo menos, seriam possíveis:

a) A Constituição teria o simples propósito de afirmar o princípio jurídico-filosófico em que se ancora a concessão da garantia ou

b) A Constituição enunciaria os limites das garantias, que deveriam, então, pautar-se pela observância do interesse social e do desenvolvimento tecnológico e econômico.

Na primeira hipótese, a Constituição nada mais faria do que decantar o fato genético do Direito. Se o Estado concede patentes e registros de marcas e, ainda, reconhece a exclusividade do nome de empresa, é

porque vê nisso fator de atendimento aos interesses da sociedade. A função da oração em tela seria, portanto, puramente pedagógica, dando a conhecer à sociedade o conteúdo teleológico da regra. Seria, então, apenas enunciativa, informativa, não produzindo qualquer efeito coercitivo.

Na segunda hipótese, estaríamos diante de regra programática, a ter-se em conta na atuação estatal no tocante à matéria regida.

A ambigüidade do texto torna-lhe difícil a leitura, impondo esforços hermenêuticos. Uma análise lógico-sistemática e filológica parece-me favorecer, porém, a primeira interpretação, que vê no texto simples enunciado do princípio informativo da lei ordinária a ser editada ou recebida pela nova ordem constitucional.

O inciso XXIX principia com norma preceptiva, dirigida ao legislador. Manda-lhe assegurar patentes, registros de marca e a exclusividade dos nomes de empresa. A regra está escrita no futuro bíblico, traduzindo não o campo ontológico, mas o campo deontológico. É programação de futuro; é o domínio do "Sollen", do "dever-ser". Após o comando, a norma constitucional acrescenta uma oração subordinada à primeira, em forma reduzida de gerúndio: "...tendo em vista". O sujeito dessa oração é, nitidamente, a "lei", que é sujeito da primeira oração, a principal. Tem-se, assim, que "a lei terá em vista...". "Ter em vista" significa planejar, visar. Com a concessão de patentes, com o registro de marcas, com a garantia de exclusividade ao nome comercial, o legislador, portanto, alcançará o que planeja, ou seja, o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. A regra constitucional poderia ser reformulada da seguinte maneira:

"A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, porque terá em vista (com isso) o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País."

A prevalecer essa interpretação, a oração em exame não representaria fonte de inquietações e prescindiria de revisão no quadro de uma futura reforma constitucional. Interpretação diversa exigiria que se

visse, no postulado, uma oração subordinada adverbial de natureza concessiva, e não causal. O conetivo subordinante não mais seria a conjunção "porque", introdutória de orações causais, mas "desde que", introdutória de orações concessivas. E haveria que ler o texto como "desde que observados o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País". Não há de ser essa a **causa finalis** do dispositivo, porque essa é uma Constituição que pretende incensar o homem e o seu trabalho, como se infere das declarações feitas à época e qualquer restrição seria sufocante. Assim, essa hermenêutica se chocaria com exegese nos moldes da escola de Jhering. Outro aspecto que merece atenção é o tratamento aos nomes das pessoas jurídicas. A Constituição Federal de 1988 empregou termo de maior amplitude - "nome de empresa". Além disso, no rastro da Carta antecessora e de todas as que a precederam, desde a proclamação da República, distingue os institutos aplicáveis às marcas e aos nomes de empresa. Ao referir-se às marcas, o artigo 5º, inciso XXIX da Carta de 1988 claramente proclama ser de propriedade o direito que decorre do seu registro. Ao tratar dos nomes de empresa, o legislador constituinte, diversamente, não mais cuida de propriedade, mas, isto sim, de "exclusividade", ou seja, o simples direito de "excluir". Acompanhando-se o pensamento de Pontes de Miranda, tem-se, aqui, manifestação volitiva do legislador constituinte, confirmando ser de natureza pessoal o direito sobre o nome comercial, com a conseqüente atração da regra de prescrição vintenária e não quinquenal.

Em conclusão, parece-me que a Constituição Federal vigente dá tratamento razoável aos direitos sobre todas as criações no campo da indústria, aos direitos sobre as marcas e aos direitos sobre os nomes de empresa, trazendo o acento dos princípios que norteariam os trabalhos. Ainda que, obviamente, se lhe pudesse aprimorar o texto relativo à matéria, a reforma não é prioritária e deveria ser feita em uma atmosfera mais tranqüila, depois de o País sanar problemas mais graves e livrar-se de qualquer resistência resultante de seu trauma terceiro-mundista.

Da Proteção Possessória dos Bens Imateriais

WALDEMAR ALVARO PINHEIRO

Advogado - Sócio de Pinheiro, Nunes, Arnaud & Scatamburlo S/C.

*T*out le monde s'éveille. L'on cherche en s'éveillant, comme à tâtons, les lois: l'on ne les trouva plus..." (Cardeal de Retz, Mémoires).

1. Não é nosso propósito - nem seria lícito - reabrir aqui uma contenda centenária, em que duas correntes de opinião se mostram inconciliáveis: Prestam-se os interditos possessórios à proteção da posse dos direitos pessoais e da propriedade imaterial? Nosso único propósito é o de tentar ressaltar, por um lado, a incompatibilidade de tal proteção com a teoria da posse de Ihering, adotada pelo Código Civil; e, por outro lado, o de dar relevo às dificuldades práticas de sua aplicação na hipótese.

2. A notável obra de Ihering, como se sabe, refutou a totalidade das teorias da posse então em voga, entre as quais as de Rudorff, Thibaut, Röder, Gans, Puchta, Bruns e Stahl. Mas seu principal alvo foi o insigne Savigny, a quem o próprio Ihering reconhece "a glória indestrutível e inatacável de ter restaurado (...) o espírito da jurisprudência romana", e cuja nobre figura nos entremostra, como num instantâneo, o escritor suíço Frédéric Soret, íntimo de Goethe, e presente em uma recepção noturna dada pelo grande poeta em outubro de 1823. Ficou o escritor impressionado com o célebre professor, "em sua grande estatura, sua figura de

Cristo e seus cabelos negros flutuantes à moda nazarena"(F. Soret, Conversations avec Goethe).

3. Publicada a obra de Ihering, parece que nada restou da teoria de Savigny - esta escrita em três dias, segundo a tradição. Atacou-a Ihering, como ele próprio o diz, não apenas nos detalhes, mas em suas próprias bases. "O modo segundo o qual o proprietário exerce de fato sua propriedade, diz Ihering, deve ser o critério da existência da posse." (Fondement des interdits possessoires, trad. Meulenaere, Paris, 1882, pág. 143). Acrescenta o notável jurista que essa regra é fundamental em Direito Romano e que "só ela nos livra das contradições e das dificuldades que se prendem à teoria de Savigny"... O próprio Ihering resume, em poucas palavras, sua teoria da posse. "A posse das coisas, escreve, é a exterioridade da propriedade." (ob. cit. pág. 165). Afirma ainda: "Chamar a posse das coisas exterioridade ou visibilidade da propriedade, é resumir em uma palavra toda a teoria possessória".

4. Ora, desde que o Código Civil adotou a teoria de Ihering, parece evidente que os interditos não se prestam para a proteção dos direitos pessoais nem a dos bens incorpóreos, porque eles, desprovidos dos atributos da visibilidade e da exterioridade, não podem ser objeto de posse. "Para o Código, diz Clóvis em comentário ao art. 485, a posse é a visibilidade do poder que a lei reconhece ao

proprietário". E ainda: "Os direitos pessoais são estranhos ao conceito da posse". E finalmente, referindo-se à erudita e conhecida monografia em que Lino de Moraes Leme defendeu a posse dos direitos pessoais, conclui: "A letra e o sistema do Código, porém, não lhe dão razão".

5. No Brasil, aliás, toda a doutrina clássica, já antes do advento do Código Civil, era refratária à proteção dos direitos pessoais através dos interditos. O autorizado Astolfo de Rezende, por exemplo, já acentuava que os tribunais brasileiros "e com especialidade o Supremo Tribunal Federal têm decidido, de modo uniforme e constante, que os interditos possessórios só têm por objeto a defesa da posse das coisas corpóreas ou da quase-posse dos direitos reais, e jamais devem ser concedidos para proteger a posse de direitos pessoais" (Astolfo Rezende, As Ações Possessórias, Rio, 1914, nº 35, pág. 116).

6. Estudando essa jurisprudência, refere o ilustre autor decisão segundo a qual, vigorando no nosso direito as mesmas disposições e os mesmos princípios fundamentais do direito romano, que não permitem ampliar-se a noção jurídica da posse ao simples exercício ou gozo de direitos, que não têm por objeto coisas corpóreas, não é pois suscetível de proteção possessória "o direito resultante de um privilégio, concedido por carta patente (...) visto que esse direito não tem por objeto coisa corpórea e, na ausência de

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

todo elemento material, não pode ser amparado e protegido como quase-posse." (ob. loc. cit.). E, citando a Ord., L. 3º, T. 48 pr.; L. 2º, T. 1º, § 2º; Mello Freire, L. 2º, T. 6º, §§ 30 e 31; Ribas, Consolidação do Processo Civil, nºs. 746 e 756, assegura que "o interdicto *retinendae possessionis* só tem lugar no caso de coisas corpóreas e quase-posse de direitos reais", como, de resto, todos os interditos (ib., pág. 118). Quanto às decisões em contrário - que as há - diz eloquentemente o ilustre jurista: "Ainda quando houvesse milhares de precedentes, dar carta de cidade à jurisprudência oposta à lei, importaria na destruição da Constituição, porque o Poder Judiciário, assim, se arrogaria o Poder Legislativo, pela mais monstruosa das acumulações." (ib., pág. 121).

7. Transcreve ainda o mesmo jurista conhecida lição do Conselheiro Lafayette, ao refutar a doutrina oposta. Diz ele: É fácil demonstrar o erro dessa doutrina. A posse pressupõe um fato físico (**a detenção**, na posse propriamente dita; **o exercício material do direito, na quase posse**), que põe um homem em contato com a coisa; esse fato pode ser objeto de violências, contra as quais a lei confere a proteção dos interditos". E assinala que a mesma doutrina é sustentada por Savigny e por Maynz (ib., pág. 127). Em obra mais copiosa, estende-se o douto jurista sobre a mesma tese. Mostra, ali, que a mesma controvérsia que lavrou no Brasil, ocupou os mais ilustres doutores de Portugal. E acrescenta: "Mas a maioria, senão a totalidade dos escritores brasileiros, apoiados pela jurisprudência, adotou a teoria romana, achando que a idéia de posse é absolutamente inaplicável aos direitos pessoais, porque em relação a esses direitos não se concebe a possibilidade de violência, ou perturbações físicas que careçam do remédio dos interditos. As violências, diz Lafayette, que se

podem praticar contra o indivíduo, para impedi-lo de exercer aqueles direitos, **ofendem diretamente a sua liberdade**, são delitos contra a sua pessoa, e não se podem considerar como atos de perturbação ou usurpação." (Apud Astolfo Rezende, A Posse e sua Proteção, São Paulo, 1937, vol. I, nº 27, pág. 68). Em suma, quer antes, quer depois do advento do Código Civil, não cabe no nosso direito a invocação dos interditos possessórios para a proteção de direitos pessoais ou de direito real sobre bens incorpóreos.

8. De Astolfo Rezende é ainda esta lição: "Se antes do Código Civil podia esta questão ser objeto de dissídios e discussões, por influência do direito canônico e dos eloquentes argumentos de Rui Barbosa, hoje a divergência está morta pelo texto preciso do art. 485 do Código Civil: objeto da posse só pode ser uma coisa sobre que se possa exercer **domínio**, ou algum dos seus poderes, uma vez que a posse, consoante a definição do Código, é o exercício de fato do **domínio**, ou de algum de seus poderes. Ora, o domínio, ou direito de propriedade, compreende, tão somente, o direito que tem por objeto direto e imediato as **coisas corpóreas**. Não são suscetíveis de **domínio**, na sua acepção específica, as coisas incorpóreas; e se não podem ser objeto de domínio, não podem ser objeto de posse." (A Posse e sua Proteção, vol. I, nº 31).

9. Com efeito, segundo o princípio adotado pelo Código Civil, só os direitos **patrimoniais** são suscetíveis de posse. "Seu objeto, assinala ainda Astolfo Rezende, só podem ser **coisas materiais**, físicas, tangíveis, sobre as quais se possa exercer um poder de fato, como já diziam os romanos: **possideri autem possunt quae sunt corporalia quia nec possideri intelligitur jus incorporale**." (ob. cit., vol. I, nº 20). Não é lícito, por isso

mesmo, falar em **posse de direitos**. "A posse, acrescenta o eminente autor, é sempre, e somente, a detenção de uma coisa corpórea ou material; só essa coisa pode constituir o seu objeto." (ib. nº 30).

10. Quanto à jurisprudência, cita Astolfo Rezende no final de sua obra mais copiosa nada menos de vinte e um acórdãos, a maioria do Egrégio Supremo Tribunal Federal, que assegura a doutrina exposta (A Posse e sua Proteção, cit., vol. II, nº 336, págs. 530 e ss.). Dentre essas decisões há uma cuja ementa é a seguinte: "Os interditos proibitórios não são meios aptos para a proteção dos direitos autorais." (nº 170, pág. 561). Decisões idênticas figuram ainda nos seguintes repertórios: Arquivo Judiciário, 3/221, 33/200, 42/62; Revista do Supremo Tribunal Federal, vol. LIII, pág. 19, vol. LXXIV, pág. 419, vol. LXIX, pág. 246 e 247, vol. XLVIII, pág. 550, vol. LXXIII, pág. 53).

11. A doutrina e a jurisprudência que acabam de ser citadas referem-se de modo quase exclusivo à **posse dos direitos pessoais**. Em verdade, porém, crescem as dificuldades quando o bem que se quer proteger é uma propriedade incorpórea: invenções, marcas de fábrica, direitos de autor, etc. É que esses bens, sendo incorpóreos, têm também, se assim se pode dizer, natureza ubíqua: sua natureza intelectual, diz Aloís Troller, torna-os independentes de sua fixação material e de seu emprego, o que lhes dá "um poder particular caracterizado no domínio da fabricação e da venda". Assim, acrescenta, uma invenção pode servir em todos os países como regra para a fabricação ilimitada de um produto, e uma obra literária, musical ou artística pode ser reproduzida em diversos lugares ao mesmo tempo. São por isso "bens intelectuais preciosos que, sem nada perderem em substância ou qualidade, podem ser comuni-

PRESTIGIE O AGENTE DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

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

DOCTRINA OPINIÃO

cados não importa onde, não importa quando e tão frequentemente quanto se queira com a ajuda de sinais sensorialmente perceptíveis" (Alois Troller, Précis du droit de la propriété industrielle, Bâle, 1978, pág. 34).

12. Assim, por um lado, se a posse, segundo Ihering, é protegida como a exteriorização da propriedade e pela sua visibilidade, sua exterioridade (ob. cit., pág. 42), parece evidente que uma propriedade invisível (pois que imaterial) não pode ser protegida pelos interditos: em prestar o atributo da **visibilidade** aos bens incorpóreos é o mesmo que atribuir-lhes o poder físico de deitar sombra. E corolário destes assertos é que, tendo o Código Civil adotado a teoria de Ihering, vigente seu art. 485, não se prestam os interditos para defesa da **posse** dos bens imateriais. Parece, por outro lado, que essa proteção, se admitida, é anômala, irreal, incompatível com o instituto. É a hipótese, **mutatis mutandis**, do que diz Ihering a propósito da posse **in abstracto** de Puchta: "é um poder físico sem realidade física - uma imagem projetada sobre a parede pela lanterna mágica da teoria!" (ob. cit. pág. 161).

13. A impropriedade da pretendida proteção evidencia-se ainda por várias outras circunstâncias. Em primeiro lugar, com efeito, dos três interditos possessórios do direito romano e que subsistiram no direito atual, isto é, o **interdicto retinendae possessionis**, destinado à manutenção da posse, o **interdicto recuperandae possessionis**, destinado à recuperação da posse perdida, e o interdicto proibitório, preceito cominatório ou embargos à primeira, destinado a prevenir ataques contra a posse, só este último é

utilizado para defesa da **posse** dos bens imateriais: nunca se viu e nunca se verá um mandato de reintegração de posse que tenha por objeto bem incorpóreo, e a exclusão forçada de dois, dos três remédios possessórios tradicionais já demonstra o que há de forçado, de artificial, de impróprio na invocação de tais remédios. O mandato proibitório, tal como utilizado entre nós, tem mais propriamente o caráter de uma "injunction" do que de um remédio possessório, tal como concebido na doutrina clássica. Mais se afigura um subterfúgio, um **Ersatz**.

14. Note-se ainda que, por um lado, quem viola uma patente, uma marca, um direito de autor, não priva o titular de sua **posse**, não comete esbulho: o que ocorre é uma bipartição da **posse**, pois o titular permanece no exercício dela concomitantemente com o violador. É que o esbulho é um ato concreto, uma prática, um ato físico de desapossamento, e o violador do bem imaterial pratica a suposta espoliação à distância. A lei, por outro lado, prevê a legítima defesa da posse, isto é, o desforço imediato. Mas não se concebe o uso desse poder de defesa quando se trata de bem incorpóreo. Finalmente, é princípio fundamental da matéria que não obsta à manutenção e à reintegração a alegação de domínio, pois que a posse é protegida por si mesma, e já constava do Digesto a regra de que **nihil commune habet proprietatis cum possessione**. Mas o titular de uma patente, de uma marca, de um direito de autor, provavelmente não se animará a pedir proteção possessória sem exhibir seu título de propriedade.

15. Um fato histórico talvez sirva para ilustrar a matéria ou pelo menos para ame-

nizar esta monótona digressão. Heliodoro, bispo de Trica, cidade da Tessália, e contemporâneo de Teodósio o Grande (346-395), escreveu o que se considera a última obra prima, o derradeiro monumento completo que nos chegou da literatura grega, durante a renascença helênica antes da decadência bizantina - o romance denominado Os Amores de Teágenes e de Caricléia. Mas o Sinodo da província, descontente com a obra profana de Heliodoro, intimou-o a suprimir a obra ou deixar o bispado. E ele preferiu o livro, renunciando ao báculo. Bayle, contudo, sustenta em seu **Dictionnaire historique et critique** (1697), que a opção de Heliodoro era impossível, porque cópias do livro já se haviam espalhado por todo o mundo grego, e assim não dispunha Heliodoro de nenhum poder de barganha. Pergunta-se então: Um interdicto proibitório resolveria o impasse? É certo que Alfred e Maurice Croiset, em sua **Histoire de la Littérature Grecque** (1900), atribuem a autoria do romance não ao bispo de Tessália, mas a um seu homônimo, grego da Fenícia, e nesse caso não se trataria de um fato histórico e sim de um erro histórico.

16. Sabe-se também que Racine, ainda menino, e quando estudante de grego em Port-Royal, encantando-se com o romance de Heliodoro, teve sucessivamente apreendidos pelos padres dois exemplares da obra, ambos queimados. Diante disso, o que restou a Racine foi decorá-la, livrando-se de novos confiscos: perdeu, por esbulho o **corpus mechanicum** da obra, mas permaneceu senhor do seu **corpus mysticum**, insuscetível de esbulho. Que remédio teriam os padres para eliminar do cérebro de Racine a memória da obra?



CLARKE MODET DO BRASIL LTDA.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL
PATENTES • MARCAS • TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
SOFTWARE • BIOTECNOLOGIA • FRANCHISING

Av. Pres. Vargas nº 542 - 12º andar - CEP 20071
RIO DE JANEIRO RJ - BRASIL

Telefone: 263-9688 - Telefaxes: (021) 263-4575 / 516-1392 - Telexes: 2131536/2133685 CLRK BR

Interpretação e Redação de Reinvidicações Uma questão vital no sistema de patentes, um problema no Brasil

RAUL HEY

Advogado especializado em patentes de Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira e
2º Vice-Presidente da Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial

Um pedido de patente é um documento, através do qual o autor de uma invenção requer ao Estado, através do órgão competente (no Brasil o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI), que lhe conceda direito de exclusividade temporária para o uso e exploração de sua invenção, em troca da "entrega" da mesma à sociedade após o término do prazo de vida da patente. Aquele direito de uso exclusivo tem um corolário que é o direito de excluir terceiros de fazerem uso da invenção patenteada, durante aquele prazo de vigência da patente.

Assim, a patente é um direito oponível erga omnes, dentro do território do país considerado, o que torna extremamente importante para o Estado cercar-se de todas as garantias, no sentido de que a patente concedida não fira direitos adquiridos de terceiros que já praticavam a invenção antes do depósito do pedido de patente considerado, assim como para deixar bem claro o que, exatamente, está sendo protegido pela patente a fim de não gerar insegurança na sociedade.

Das premissas acima decorrem os chamados requisitos de patenteabilidade, os quais a menos de questões de forma, são basicamente os mesmos para qualquer país:

- (i) a invenção deve ser nova, ou seja, nunca ter sido tornada acessível ao público antes data de depósito do pedido de patente;
- (ii) a invenção deve ter aplicação prática na indústria, não sendo consideradas patenteáveis concepções puramente teóricas; e
- (iii) a invenção não deve ser óbvia para um técnico no assunto.

Como decorrência daqueles requisitos de patenteabilidade e diante das considerações feitas acima no que toca à responsabilidade que tem o Estado frente à sociedade, cada país determinou a forma e o conteúdo que deve ter um pedido de patente, para que, caso se torne em uma patente concedida, seja seu texto claro para a sociedade que poderá, então, saber os limites da proteção concedida pela patente.

Por outro lado, no entanto, a patente exerce uma finalidade social, qual seja, a de permitir que os ensinamentos nela contidos sejam transmitidos para a sociedade após sua expiração, de modo que a sociedade possa deles fazer uso.

Em vista das exigências acima delineadas, o texto de uma patente deve possuir

um relatório que explique em detalhes pelo menos uma forma de colocar em prática a invenção, contendo aquele relatório, quando necessário, exemplos de realizações práticas da invenção, descrições de testes, ensaios de laboratório, etc...

No que concerne à definição dos direitos conferidos pela patente ao seu titular, as legislações dos diversos países determinam que a patente deve conter em seu texto uma parte denominada de "quadro reivindicatório" ou, simplesmente, **reivindicações**.

São as reivindicações que informam a terceiros o que aquela patente protege, quais os limites da proteção concedida ao titular da patente e, conseqüentemente, o que terceiros podem e não podem fazer para não violarem os direitos do titular da patente.

A lei brasileira atual, em seu artigo 14, parágrafo 2º, estabelece que "**as reivindicações, sempre fundamentadas no relatório descritivo, caracterizarão as particularidades do invento, estabelecendo e delimitando os direitos do inventor**".

Assim, quando se discute a validade de uma patente frente à técnica anterior ou quando se determina se uma dada patente é infringida por um determinado produto posto no mercado, é no texto das reivindicações que se focalizam as discussões e análises.

Interpretação de uma reivindicação

Para que se entendam as dificuldades encontradas na interpretação de uma reivindicação, é necessário que se considere alguns fatores que influem na abrangência conferida pela mesma e, conseqüentemente, na própria proteção por ela dada ao titular da patente.

Os principais daqueles fatores são os seguintes:

1. Manda a lógica que a redação dada a uma reivindicação seja a mais ampla possível, de modo que a invenção seja protegida como um todo, ou seja, todas as formas possíveis de realização da invenção fiquem cobertas pelo texto da reivindicação. Por outro lado, a reivindicação não pode ser ampla a ponto de cobrir invenções que ainda não foram realizadas ou mesmo imaginadas pelo inventor.

2. A redação de uma reivindicação depende da perfeita compreensão, por parte de quem escrever, da idéia inventiva, ou seja, da idéia a partir da qual derivam todas as formas de realização possíveis da invenção objeto da patente. Dito de outra forma, se dez pessoas escreverem uma reivindicação para a mesma invenção, certamente ter-se-

á dez reivindicações diferentes, tanto em forma como em conteúdo.

3. A correta determinação do alcance a ser dado a uma reivindicação depende, em grande parte, da "cultura técnica", tanto do inventor, como de quem escreve a reivindicação.

Não é difícil imaginar que, com tantos fatores de ordem subjetiva influenciando a própria redação de uma reivindicação, mais difícil ainda se configure a interpretação daquela reivindicação.

Não se pretende aqui listar regras de interpretação de reivindicações, o que certamente não conseguiria esgotar o assunto e muito menos resolver um problema que muda caso a caso.

O objetivo do presente artigo é, antes disso, trazer à luz o próprio problema e deixar bem clara a necessidade de especialização na matéria, para que qualquer pessoa possa assumir a responsabilidade de escrever um pedido de patente de modo a proteger uma dada invenção da melhor forma possível.

Infelizmente, em nosso país a profissão de Agente da Propriedade Industrial ainda se encontra em uma espécie de limbo criado, em um primeiro momento, pelos Códigos de Propriedade Industrial elaborados sob regimes de exceção e, em um segundo momento, pelo próprio órgão encarregado de examinar e conceder patentes no país, o INPI, que se recusa a reconhecer que aquela profissão está legalmente regulamentada pelo Decreto-Lei nº 8.933 de 26 de Janeiro de 1946 e é, de fato, exercida com seriedade por vários profissionais altamente preparados e qualificados no país, os quais têm, entretanto, que conviver e mesmo concorrer com pessoas totalmente destituídas das necessárias qualificações para aquele trabalho. Se a concorrência, em si, não representa problema direto para os profissionais preparados, por outro lado é altamente nociva ao mercado fazendo com que os inventores sejam prejudicados por pedidos de patente mal redigidos e mal acompanhados.

Fica aqui o alerta: inúmeras invenções de peso são literalmente jogadas em domínio público pelo simples fato de que os correspondentes pedidos de patente são mal redigidos, em uma flagrante violação ao direito dos inventores de terem suas invenções protegidas, como aliás determina a Constituição Federal.

Com a palavra o Ministério da Justiça.

Patentes: Falta de Uso e Abuso Hora de Repensar

IVAN B. AHLERT

Analista de Patentes de Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
Membro da Comissão de Patentes da ABPI

Existe alguns conceitos que surgem por uma razão específica e se perpetuam apenas porque não são mais questionados ou reavaliados ao longo do tempo.

A noção de que a falta de uso do objeto de uma patente constitui por si só um abuso é um desses conceitos.

Em nossa legislação de propriedade industrial - lei nº 5772 de 21.12.1971 - a possibilidade da caducidade por falta de exploração efetiva da invenção patenteada decorreu de uma política de substituição de importações, que favorecia qualquer medida que colocasse em domínio público o objeto de uma patente, para que esse pudesse ser explorado livremente em prol de uma desejada "capacitação tecnológica".

Para alcançar os objetivos traçados por essa política, decisões proferidas a nível administrativo pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e decisões judiciais até mesmo "entortaram" as determinações do art. V da Convenção da União de Paris, revisão de Haya, no que diz respeito à previsão de que as medidas para sanar um eventual abuso "não poderão prevenir a caducidade da patente, a não ser que a concessão de licenças obrigatórias não seja suficiente para prevenir esses abusos". Ora, se na esmagadora maioria dos casos - se não em todos - em que terceiros requereram a caducidade de uma patente, o "abuso" que fundamentou o requerimento tratava exclusivamente da falta de exploração efetiva da invenção, então é evidente que a concessão de uma licença compulsória seria suficiente para prevenir o abuso, já que o licenciado passaria a explorar a invenção.

Infelizmente, ao que sei, um entendimento correto e isento do art. V no sentido acima apenas ocorreu no caso C. Van der Ley N.V., julgado pelo Ex. mo Dr. Ney Magno Valadares, Juiz da 2ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Da decisão constou o seguinte: "A caducidade da patente somente poderá ser prevista como sanção pelo desuso, quando a concessão de licença obrigatória não for eficaz. Em caso de falta de uso efetivo do invento, o abuso será prevenido pela concessão de licenças obrigatórias e, na hipótese de tal medida mostrar-se ineficaz, só então poderá ser decretada a caducidade da patente".

Hoje se percebe que essa política de substituição de importações não surtiu plenamente os efeitos desejados e já se encontra em estudo uma nova lei de propriedade industrial visando a proteger mais adequadamente os direitos dos inventores.

Em outros países em que não predomina uma tal política, é possível que a obrigação de exploração da patente, além de evidente finalidade de estimular a produção, decorra de uma visão de que predominam patentes para as chamadas "invenções pioneiras". Este gênero de invenção refere-se àquelas criações que efetivamente representaram algo totalmente inédito, como a lâmpada de Thomas Alva Edison ou o telefone de Alexander Graham Bell. Ainda que pudessem ser derivadas de teorias já desenvolvidas anteriormente pelos próprios inventores ou por terceiros, essas "invenções pioneiras" viabilizaram, pela primeira vez, a realização prática daquilo que anteriormente apenas se vislumbrava conceitualmente.

No caso das invenções pioneiras, a exploração beneficia de modo especial a sociedade, que obtém acesso a criações muito úteis e que outrora não estavam disponíveis.

Na realidade, contudo, existe uma larga predominância de invenções de aperfeiçoamento. Ou seja, não se trata, com tanta frequência, de colocar à disposição da sociedade um produto totalmente inédito. Tratam-se, isto sim, de produtos que, em si, já estavam disponíveis, mas que agora são propostos em uma modalidade melhorada. Naturalmente, o fato de uma tal invenção de aperfeiçoamento não ser colocada à disposição do público não impede o acesso ao produto em si, mas apenas à sua versão mais avançada.

No caso das patentes para invenções de aperfeiçoamento, a palavra "monopólio" perde o sentido em sua acepção pejorativa. Um "monopólio" no sentido de açambarcar um produto com a finalidade de majoração de preços apenas pode ser obtido quando não há no mercado produtos equivalentes que representem para o consumidor uma opção de compra, quando um dado produto está sendo comercializado a preços muito elevados.

Havendo para o consumidor opções que, a princípio, suprem a falta de um produto patenteado, não faz sentido falar-se em abuso quando o titular não explora sua invenção. Evidentemente, a situação muda se o

titular, além de não explorar a invenção, ainda se recusa a conceder licenças de exploração a terceiros sem uma justificativa razoável. Em outras palavras, acredito que uma situação de inação do titular para com sua patente não caracteriza, automaticamente, uma situação de abuso. Porém, o abuso se evidencia se esse titular se vale de seus direitos de exclusividade para simplesmente impedir terceiros de fabricarem seu invento e colocá-los à disposição da sociedade, quando ele mesmo não demonstra qualquer interesse em fazê-lo.

Em uma economia de mercado, as relações comerciais devem ser, tanto quanto possível, isentas de interferência do Estado, que assume uma função de fiscalização e interfere apenas na ocorrência de situações abusivas que tendem a prejudicar o sistema como um todo. Neste contexto, é absurdo estipular indiscriminadamente e de antemão a obrigação de exploração do invento patenteado, quando sequer se conhecem as condições que o mercado apresentará na época em que a lei estabelece que essa exploração terá que ser iniciada.

Poucos tem a visão de que a possibilidade legal de requerer a caducidade de uma patente ou uma licença compulsória por falta de exploração efetiva pode ter o efeito exatamente inverso ao esperado. O que a lei pretendeu foi obrigar o titular a colocar seu produto à disposição da sociedade dentro de um determinado espaço de tempo, a partir da concessão da patente. Contudo, muitas vezes, quiçá na maioria delas, não é o próprio detentor da patente, que a explora, mas um licenciado, que pode ser uma subsidiária ou coligada ou, ainda, uma empresa com a qual o detentor da patente não tem qualquer ligação formal. Quando o licenciado é uma subsidiária do titular, não há, geralmente, qualquer problema de entendimento sobre as condições para exploração do objeto da patente. Quando, por outro lado, o titular negocia uma licença com uma empresa com a qual não tem ligação, podem ocorrer divergências que prolongarão as negociações, eventualmente até além do prazo estipulado na lei para início da exploração. No decorrer da negociação, pode ocorrer, como de fato já ocorreu em alguns casos de que tenho conhecimento, que o candidato à licença prefira romper a negociação e aguardar o momento oportuno para requerer a caducidade ou uma licença compulsória em condições mais favoráveis para si. Ou seja, em vez de

chegar imediatamente a um acordo com o titular, pode o candidato à licença adiar o início da exploração, à espera do momento em que a lei lhe permitirá requerer a caducidade da patente - quando poderá explorar o objeto da patente sem qualquer ônus - ou requerer uma licença compulsória, que poderá lhe favorecer quanto ao montante dos royalties, visto se tratar de uma situação em que o titular será obrigado a negociar.

Principalmente quando o objeto da patente trata de aperfeiçoamento em um produto de um setor oligopolizado, a obrigação de exploração pode retirar das mãos do pequeno inventor individual o poder de negociação, uma vez que os detentores do oligopólio - sabendo que ninguém, senão eles, tem condições de fabricar o produto patenteado - podem se negar a firmar um acordo de licença, preferindo aguardar até o momento de requerer a caducidade ou uma licença compulsória com base na falta de exploração efetiva do invento.

Portanto, a obrigação de uso pode, em casos específicos, causar o adiamento do início da exploração efetiva em vez de forçá-lo de imediato, prejudicando o titular da patente e da sociedade.

Medidas, como a caducidade e a licença compulsória, têm como finalidade evitar a ocorrência de abusos no exercício dos direitos conferidos pela patente. Quando um titular, que não dispõe de recursos próprios para a fabricação do objeto de sua patente, procura com afincamento um licenciado que tenha condições de fazê-lo e não o consegue, onde está o abuso passível de punição?

Como já dito, o Estado deveria interferir nas relações econômicas apenas para evitar a prática de abusos. No caso das patentes, a falta de uso pode de fato resultar em abuso em determinadas situações, porém não necessariamente. Por outro lado, mesmo a exploração efetiva do objeto da patente pode levar a situações de abuso, por exemplo quando o titular da patente se vale de seus direitos de exclusividade para comercializar o produto patenteado a preços injustificadamente elevados.

Da parte do interessado na exploração do objeto de uma patente, é incoerente que ele recorra diretamente a um instrumento de força, como a caducidade ou a licença compulsória, sem que tenha ao menos tentado obter uma licença voluntária. Esse comportamento apenas demonstra a pretensão do interessado de se beneficiar do invento de terceiros sem pagar-lhes o devido tributo. Quando o interessado procura, de boa fé, negociar um acordo de licenciamento e o titular da patente não a explora e se nega a conceder uma licença em termos razoáveis e sem uma justificativa aceitável, então sim se configura uma situação de abuso passível das penas acima.

Nesse sentido, é interessante a forma como se coloca a questão da licença compulsória no art. 41 da decisão 311 do Acordo

de Cartagena, não obstante o fato de se prever também a obrigação de exploração. Ali se estabelece que, ocorrendo alguma das situações previstas no artigo, a autoridade competente outorgará uma licença compulsória "**a solicitud de cualquier interesado que no haya obtenido una licencia contractual en condiciones razonables**". Me parece razoável supor que uma licença compulsória apenas será concedida, nesses termos, se o requerente procurou anteriormente obter uma licença voluntária junto ao titular da patente.

Analisando a questão sobre outro enfoque: o sistema de proteção patentária não foi criado unicamente em favor do inventor; pelo contrário, pretendeu-se que a maior beneficiária do sistema fosse a própria sociedade. Isto porque a concessão de patentes tem por finalidade primeira estimular a atividade criativa, de modo a promover um avanço tecnológico mais rápido e mais intenso. A partir do momento em que o inventor sabe que poderá dispor de exclusividade sobre sua criação por um dado período de tempo, ele se sente estimulado a explorar seu invento, já que daí resultará um benefício para ele. Do contrário, se o inventor sabe que, a partir da divulgação de sua criação, qualquer um poderá imitá-la e explorá-la comercialmente, então é relativamente evidente que ele se sentirá desencorajado a divulgar seu invento. É especialmente importante lembrar que uma patente pode constituir-se no único instrumento capaz de garantir, para o pequeno empresário, um "lugar ao sol" em um setor de mercado oligopolizado por grandes empresas. Daí não faz sentido afirmar-se que o sistema de patentes tende somente a beneficiá-las, em detrimento do restante da sociedade.

Um artigo muito interessante a respeito das vantagens da admissão da propriedade privada foi publicado na Revista IIC, Vol. 20, Nº 1/1989, de autoria de Michael Lehmann. Sob pena de simplificar em excesso o que o autor coloca de forma bastante interessante, podemos sintetizar o que ele expõe em uma idéia básica: na cabeça das pessoas, o que é de todos não é de ninguém, ou, reproduzindo um ditado alemão a que o autor se refere: "**O que é de graça não tem valor**". Na opinião do autor, da qual compartilho, o estabelecimento do conceito de propriedade, com conseqüente atribuição de posse e responsabilidade ao indivíduo, resulta na otimização do aproveitamento de recursos do bem possuído. Isso podemos observar nas ruas: o bem público nunca é tão bem tratado como o bem privado; a mesma pessoa que em casa preza seus bens e cuida deles, fora dela não pensa duas vezes antes de sujar a rua ou danificar um telefone público.

Disso tudo resulta que a propriedade sobre o invento não deve ser desconstituída sob pretextos de ordem duvidosa. A simples falta de exploração efetiva, em minha opi-

nião, é um desses pretextos e não deve constituir, sem outras considerações, fundamento para se decretar a caducidade da patente ou obrigar o titular a conceder uma licença de exploração. Mais uma vez, qualquer sanção ou limitação imposta ao titular de uma patente deve ser aplicada apenas na hipótese da ocorrência de abusos no exercício dos direitos de exclusividade por ela garantidos.

Recentemente adotada na íntegra, por força do Decreto nº 635 de 21/08/1992, a revisão de Estocolmo da Convenção de Paris determina em seu artigo 5 que "**Cada país da União terá a faculdade de adotar medidas legislativas prevendo a concessão de licenças obrigatórias para prevenir os abusos que poderiam resultar do exercício do direito exclusivo conferido pela patente, como, por exemplo, a falta de exploração**".

Em primeiro lugar, ainda que bastante mais recente do que a revisão de Haya - anteriormente reconhecida pelo Brasil quanto aos aspectos mais substantivos da Convenção - a revisão de Estocolmo data de 1967, vigindo, portanto, já há 25 anos, podendo estar ultrapassada quanto a alguns dos conceitos nela contidos. Em segundo lugar, quando o texto coloca "**por exemplo, a falta de exploração**", deve se ter em mente que a falta de exploração pode, de fato, resultar em abuso. Contudo, como esclarecido anteriormente, a falta de exploração por si só não representa um abuso em uma diversidade de situações, daí a necessidade de se analisar caso a caso e de não se aplicar, indiscriminadamente, sanções contra o titular que não explora seu invento. A meu ver, o texto do artigo 5, como acima transcrito, permite essa interpretação.

Esse ponto de vista é reforçado pelo próprio inciso 4 do art. 5 da Convenção, onde se determina que: "Não poderá ser pedida licença obrigatória com o fundamento de falta ou insuficiência de exploração, antes de expirar o prazo de (...); a licença será recusada se o titular da patente justificar sua inação por razões legítimas. (...)". Ou seja, se há razões legítimas que justificam a falta de exploração, então não se configura um abuso que sujeite o titular à sanção da licença obrigatória.

É conveniente, portanto, que a nova lei de propriedade industrial a ser votada no Congresso Nacional contenha disposições de acordo com as quais a patente estará sujeita à concessão de licenças compulsórias, caso o eventual requerente da licença comprove que o titular está exercendo seus direitos de forma abusiva. A caducidade deve, então, ser aplicável quando, após um determinado período de tempo, a concessão da licença compulsória não foi suficiente para impedir a continuação da situação de abuso. Não se deve, contudo, explicitar a falta de uso, por si só, como abuso

Brasil

Ao Alvorecer de Um Novo Dia Desastroso para a Proteção da Propriedade Industrial

JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES

Advogado - Sócio de Tinoco Soares & Filho S/C

Doutor em Direito da Propriedade pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo

Durante décadas e décadas vimos dedicando o fruto de nossas pesquisas, aqui e além de nossas fronteiras, ao campo irrestrito da propriedade imaterial.

Evidente que essas pesquisas não poderiam ficar a mercê de nosso trabalho profissional e muito menos à sua limitada utilização. Era preciso que fossem analisadas, comparadas com a doutrina mais abalizada, com os preceitos de lei, com o costume e com os estudos feitos para a sua ulterior adoção. Desse cômputo geral surgiram paulatinamente: "TRADUÇÃO DAS MARCAS"; "MARCAS NOTORIAS"; "MARCAS TRIDIMENSIONAIS"; "CONFLITOS ENTRE MARCAS OU TÍTULOS DE OBRAS"; "OS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL COMO INSTRUMENTOS PARA A DEFESA DO CONSUMIDOR"; "MARCAS COLETIVAS, DE CERTIFICAÇÃO E DENOMINAÇÕES DE ORIGEM"; "MARCAS vs. IMPORTAÇÕES PARALELAS"; "PROTEÇÃO DOS PROGRAMAS DE COMPUTADORES"; "PUBLICIDADE COMPARATIVA, REPRODUTIVA E IMITATIVA"; "PUBLICIDADE ENGANOSA"; "VISUAL INTERNO E EXTERNO DO ESTABELECIMENTO (*trade-dress*)", et. etc. Chegamos, inclusive, a fazer uma proposta (1º Seminário ASPI 1984) de Revisão do Código da Propriedade Industrial, invocando as MARCAS

DE CONSTRUÇÕES, MARCAS EM CORES, PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO PARA PRODUTOS FARMACEUTICOS, SENTIDO SECUNDÁRIO (secondary meaning), etc.

Não paramos aí, posto que muito já foi e outro tanto está sendo feito não como de nossa exclusiva lavra, se bem que muito até o é, mas, com o condão único e preciso de alertar, divulgar, fazer presente tudo aquilo que foi sobejamente testado e aprovado pelos mais diversos e desenvolvidos países do mundo, onde, aliás, a proteção além de ser ampla se encontra a espera de novos meios, mais eficientes e objetivos direitos de Propriedade Industrial.

No que diz respeito à proteção marcária os estudos estão dirigidos agora à marca sonora e a marca olfativa com algumas decisões, inclusive, nos Estados Unidos da América. Particularmente em relação às patentes há, em muitos países, as de *Adição*, para *Variedades de Plantas e de Animais*, para os *Semi-condutores*, as de *Confirmação*, as *Secret patents*, as de *Importação*, para os *Microorganismos*, e, notadamente para os "produtos farmacêuticos e medicinais".

Nesse longo interregno surgiram o "PCT", Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, a Patente Européia, e em razão do Mercado Comum Europeu, to-

dos os países que o integram, desde há muito, vem harmonizando as suas leis para que haja pelo menos uma grande aproximação sobre a efetiva proteção e defesa de direitos de propriedade industrial.

Em recente publicação do jornal EL PAIS, Pascual Segura, apregoando que na Espanha, desde 1986, iniciou-se um forte sistema de proteção de patentes e que a partir de 08.10.1992, passará aceitar a *patente de produto químico-farmacêutico*, realça os benefícios que a Itália auferiu desde a sua implantação naquele país.

Os Estados Unidos, México e Canadá estão na iminência de firmar e colocar em execução o Acordo do NAFTA e, este último país já deixou claro que envidará os maiores esforços para que sua lei passe a amparar a patente dos produtos quimico-farmacêuticos, e, de outra parte, o México reivindica a manutenção da proteção da sua denominação nacional que é a "TEQUILA". Esse acôrdo, pelo que se observa, em futuro bem próximo não ficará limitado àqueles três países, mas, poderá abranger, como aliás já anunciam, todos os demais das Américas. Sobre a América do Sul, estamos nós enfrentando o problema de como harmonizar as Leis da Argentina, Brasil, Uruguay e Paraguay, com vistas ao Mercosul.



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.
FAX: 55-11.578-1252 (FR. III) - TELEX: (11) 56121 - TISE-BR

(011) **578-2299**

DOCTRINA OPINIÃO

No particular tanto a Argentina como o Brasil detêm os seus projetos de nova Lei de Propriedade Industrial. Sobre o nosso país, lamentavelmente, tivemos notícia que graças a pressão de muitos que defendem a "indústria farmacêutica" o referido projeto foi retirado e não se sabe quando voltará a ser examinado e eventualmente aprovado.

Quem o fez, logicamente, deve ter em mente aquele mesmo pensamento que sempre norteou os brasileiros de antanho quando apregoavam em altas vozes que "o petróleo é nosso..."

Realmente o petróleo é e continua sendo nosso... mas, debaixo e não a flor da terra porque se tivéssemos naquela ocasião dividido um pouco, em contratando estrangeiros para a sua exploração como, aliás, se verificou em outros países, hoje altamente suficientes, por intermédio de contratos de risco e não simplesmente por uma Estatal, não estaríamos tentando outras alternativas por não sabermos explorá-lo. O mesmo se deu e não faz muito para com a "reserva de mercado da informática". Enquanto defendíamos o direito de fabricar e vender, por outra Estatal que está, agora, na iminência de ser privatizada, os avanços no setor em todo o mundo e até em países sub-desenvolvidos se fez sentir com grande intensidade. Como consequência desastrosa dessa defesa inconsequente de direitos ainda fabricamos os "micros", enquanto que os outros já se encontram décadas à frente ultrapassando os "super" ou "hiper" computadores. A simples e objetiva abertura, pela segunda vez na história, de nossos portos, permitiu em tão ínfimo espaço de tempo que tomássemos conhecimento direto com toda a

tecnologia imposta, apenas "ad argumentandum", pela indústria automobilística, isto é, sem referenciar as demais.

Todos os países do mundo procuram e cada vez mais "proteger direitos" e evitar sempre que possível "restringir" porque o ser humano não tem limites e haverá o algo mais a merecer a proteção adequada. E nós o que fazemos? Ao que nos parece e a evidência confirma, vivemos, ainda, completamente alheios a esse constante e flagrante desenvolvimento. Isto ocorre porque somos "nacionalistas". Defendíamos a borracha e o café e não os exportamos mais... temos efetivamente o petróleo, mas, não sabemos retirá-lo e explorá-lo a não ser de forma desastrosa por uma empresa deficitária que continuamente aumenta o seu valor de mercado para suportar os milhares e milhares de funcionários públicos não muito interessados no seu mister.

O grito tem sido de maneira alardeante contra a proteção através da patente dos produtos farmacêuticos e/ou medicinais sob a peia de que os estrangeiros querem a primazia e a exclusividade para sua fabricação e comercialização.

Olvidam-se, no entanto, os mal informados que a patente é limitada ao tempo, após o qual passa o seu objeto a integrar o domínio público. Neste domínio público vivemos há longos e longos anos e qual o benefício que nos foi trazido pelos "nacionalistas" em relação aos seus produtos, aos produtos copiados? Em que grau houve o desenvolvimento da indústria nacional do setor? Quantos laboratórios novos surgiram para viver livremente a essa mercê? São indagações sobejamente fáceis de serem respondidas porque como bem assinalam as estatísticas pouco ou

praticamente nada fizemos durante todo esse interregno, mas, isto sim, ficamos alheios aos mais desenvolvidos medicamentos, não porque não poderíamos copiá-los, mas, essencialmente porque não sabíamos e não sabemos como.

Os países, altamente civilizados e aqueles outros que se lhes seguem procuram de todas as formas possíveis e imagináveis "proteger", e, jamais, em tempo algum "restringir" direitos, por isso que progridem, investem, diversificam, ampliam e extravasam os seus limites territoriais. A proteção com patente dos produtos farmacêuticos e medicinais para eles é o simples, corriqueiro, o ínfimo, posto que já se encontram há longo e longo tempo em estágio muito mais avançados, como nas "variedades de animais", no "DNA", no "Genoma Humano", "in the protection for artificial intelligence", ou ainda em "Protection for human intelligence" (Cf. AIPPI Helsinki Symposium - Frontiers of Patent Law, April 15-17-1991).

Creemos que é chegado o momento de encarar uma realidade que diga-se de passagem, com muito atraso, já deveríamos ter feito, e, admitir o consenso universal de proteger, congrega, pactuar, associar, receber e transmitir direitos em nível de igualdade.

Se, eventualmente assim não for, o que será lastimável, continuaremos com a imensidão geográfica que temos, com uma população assustadoramente alta a viver, alheios ao mundo, numa completa obscuridade e como sempre o fizemos a "dormir num berço esplendido", não querendo, por via de consequência, chegar ao Alvorecer de um Novo Dia.

A Caducidade da Marca Como Incentivo à Pirataria

Mauro J. G. Arruda

Advogado - Sócio de Pinheiro Neto - Advogados

1 - A questão da caducidade do registro de marcas, prevista no art. 94 da Lei nº 5.772/71 - Código da Propriedade Industrial (CPI), tem contribuído para, nos últimos anos, incentivar no Brasil a pirataria de marcas famosas. O uso de marca registrada no Brasil é compulsório, sob pena de declaração da caducidade do respectivo registro, obtido no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Concedido o registro, o seu titular (ou uma empresa licenciada, com um contrato de licença averbado no INPI), deverá iniciar o uso da marca dentro dos dois anos seguintes à concessão do registro. Iniciada a exploração da marca, não poderá haver interrupção por mais de dois anos consecutivos.

2 - Instaurado o processo de caducidade da marca, por qualquer interessado, o titular do registro deverá comprovar o seu uso no Brasil, nos últimos dois anos, ou justificar o desuso, por motivo de força maior, para elidir a caducidade do registro. A comprovação é feita mediante a apresentação de notas fiscais da venda do produto ou da prestação do serviço objeto da marca, nos dois últimos anos que antecederam o pedido de caducidade.

3 - Indivíduos espertos, no entanto, descobriram que, paradoxalmente, essa determinação da lei poderia contribuir para incentivar a pirataria de marcas e não hesitaram em se valer desse subterfúgio. Nos últimos anos, houve uma enchurrada de pedidos de caducidade apresentados ao INPI. A estratégia desses indivíduos constitui em requerer, em nome de suas empresas, o registro de marcas famosas, geralmente de propriedade de empresas estrangeiras, notoriamente conhecidas em todo o mundo, requerendo, ao mesmo tempo, a caducidade do registro dessas marcas no Brasil. Sem condições de comprovar o uso de suas marcas, por estarem em desuso no Brasil, seja por restrição às importações, seja pela política

econômica que vinha sendo adotada pelo governo brasileiro, as empresas estrangeiras não conseguiam obstar a declaração da caducidade e a concessão do registro de suas marcas aos "piratas" por parte do INPI, que simplesmente limitava-se a cumprir a determinação contida no CPI.

4 - A partir daí, as legítimas proprietárias das marcas ficavam sujeitas a todo o tipo de chantagem; muitas delas tiveram que dispende altas quantias para reaver o que, por direito, já lhes pertencia. A proliferação dessa estratégia fez com que surgissem empresas especializadas nessa prática. A Imprensa vem noticiando fartamente, nos últimos meses, o inquerito administrativo que foi instaurado pelo presidente do INPI a respeito dessa questão; as notícias dão conta de que seis mil processos de registro de marcas estariam prestes a ser cancelados pelo INPI. O Brasil ganhou mais alguns pontos no "ranking" dos países campeões na pirataria de marcas.

5 - Há que se examinar, no entanto, quais seriam as consequências da caducidade, pelo desuso, do registro de marcas famosas. Até há pouco tempo, o INPI, diferentemente da interpretação que vem sendo adotada pelos tribunais do País, recusava-se sistematicamente, a aplicar o disposto no art. 6bis da Convenção de Paris (dispõe sobre a proteção da Propriedade Industrial). A Convenção de Paris, da qual o Brasil é signatário, desde 1883, é aplicada como norma de direito interno em nosso país, por força do disposto no Decreto Federal nº 75.572/75. Só recentemente é que, mediante parecer da sua procuradoria, o INPI decidiu aplicar o disposto no art. 6bis da Convenção de Paris. As últimas publicações na Revista da Propriedade Industrial demonstram esse fato.

6 - O art. 6bis da Convenção de Paris determina que os países contratantes comprometem-se a recusar ou a invalidar o

registro de uma marca de fábrica ou de comércio que for uma reprodução ou imitação de outra, notoriamente conhecida, como já pertencente a um cidadão ou empresa domiciliada em qualquer dos demais países contratantes, utilizada para produtos idênticos ou semelhantes.

7 - Ora, a marca é um bem intangível que se adquire pelo uso. Cabe à lei apenas ratificar e tutelar o direito ao seu uso exclusivo, mediante a formalidade do registro específico. Como menciona GAMA CERQUEIRA: "A intervenção do Estado, no domínio da propriedade industrial, por intermédio de seus funcionários administrativos, não tem por fim criar ou conferir direitos, mas apenas reconhecer e garantir direitos subjetivos preexistentes, organizando a sua proteção jurídica". (In Tratado da Propriedade Industrial - Vol. I, Parte I, pag. 168)

8 - Como conclusão, se eventualmente for declarado caduco o registro de determinada marca, por falta de uso, isto não significará que a propriedade dessa marca possa ser livremente apropriada por terceiros, mormente se for notoriamente conhecida como pertencente a outra empresa. Mesmo porque, o artigo 6bis da Convenção de Paris impede que o registro dessa marca possa ser concedida a terceiros e o ônus do legítimo titular da marca, decorrente da declaração da caducidade do registro, não poderá ir além de ter que requerer novamente o registro da marca em seu nome.

9 - Mesmo as empresas brasileiras, titulares de marcas famosas, que estiverem nessa situação, poderão se beneficiar da aplicação do artigo 6bis da Convenção de Paris. Isto porque o artigo 4º do CPI manda aplicar aos brasileiros em igualdade de condições, qualquer dispositivo de tratado ou convenções internacionais a que o Brasil aderir.

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

O art. 89 do CPI Uma Análise Crítica

HÉLIO FABRI JR.

Advogado - Sócio de Advocacia Pietro Ariboni S/C

Colaboração: PIETRO ARIBONI

CONSULTA: Possibilidade de cessão de parte do patrimônio marcário de uma empresa, para uma sociedade controlada, do mesmo grupo econômico, superando a restrição do art. 89 do Código da Propriedade Industrial.

1. Como primeiro elemento a ser analisado há que se ter em mente a lei em vigor (Lei 5772/71 - Código da Propriedade Industrial), que textualmente estabelece:

Art. 89. A transferência para o cessionário deverá compreender TODOS OS REGISTROS OU PEDIDOS DE MARCAS IGUAIS OU SEMELHANTES EM NOME DO CEDENTE, SOB PENA DE CANCELAMENTO ex officio dos registros ou pedidos de registros não transferidos.

Da leitura da sobredita norma de Direito Material, tem-se como indubitoso que enquanto norma cogente veda expressamente a cessão de parte do patrimônio marcário de uma empresa, em se admitindo que as marcas remanescentes ao "split patrimonial" ostentem "semelhanças" ou "igualdade" para com aquela objeto da hipotética cessão.

O escopo do legislador, com absoluto acerto, diga-se, procurou, não só com o dispositivo ora estudado, mas com toda a vasta gama legislativa inerente à Propriedade Industrial, que me permitirei a seguir abordar rapidamente, foi a tutela das relações concorrenciais em si, e seus aderentes efeitos sobre o consumidor, enquanto destinatário final daqueles esforços de ordem financeira e laborativa, dispendidos

pelo empresário, no afã da conquista do nicho de mercado escolhido.

2. De perfunctória análise de outros dispositivos contidos nos diplomas legais tuteladores da Propriedade Industrial, resta indubitoso o esforço legislativo na repressão à concorrência desleal, que à guisa de exemplo pode ser vislumbrado quando deitamos atenção ao "animus" do legislador ao determinar que a "proteção dos direitos relativos à propriedade industrial se efetua mediante a repressão à concorrência desleal" (art. 2, "d" da lei 5772/71), ou ainda, de forma objetiva, no próprio Decreto Lei 7903/45, que, tem em seu bojo a proteção/repressão aos atos ali tipificados como sendo elementos, que tornariam propício o surgimento de insegurança nas relações concorrenciais.

Ora, as duas conseqüências lógicas para a existência de um ordenamento voltado para a manutenção da leal concorrência são: a) a já citada proteção dos resultados obtidos através do esforço empreendedor do empresário e b) o respeito ao inatacável direito do consumidor de livre e conscientemente escolher o produto de sua confiança e preferência.

3. Tem-se hoje, com o advento da Lei 8078/90, a impossibilidade de tratar-se do tema Propriedade Industrial, sem estabelecer um "link" muito claro com o direito do consumidor, que, até então, era tratado de forma subsidiária à proteção daqueles interesses tutelados pelo legislador marcário.

4. Portanto, com o aperfeiçoamento e sofisticação das relações de consumo vimos, gradualmente, o surgimento de todo o ordenamento jurídico hoje em vigor, que ao final, resguarda os interesses daqueles envolvidos diretamente nos atos caracteristicamente empresariais, como manifestação sócio-econômica, quais sejam: os leais concorrentes e o consumidor.

5. Uma vez feitas estas considerações, remeto-me ao mote do presente escrito.

O teor do artigo 89, ora em exame, por tudo o quanto já consignado, é medida que de fato se impõe, para a salvaguarda daqueles princípios norteadores das relações entre empresas e consumidor. No entanto, apresenta-se hoje um problema de ordem prática, que gostaria de submeter ao debate. Em se falando de cessão de marca entre empresas do mesmo grupo econômico, entendo que a vedação inculpada no supra citado artigo mostra-se, se não gravosa ao extremo, em flagrante discordância com a realidade empresarial moderna.

6. Em sendo certo que a cessão de uma marca, nos moldes previstos pela norma legal indicada, tem sua razão primeira de existir, na segurança das relações concorrenciais e de consumo, não menos certo é admitir o seu afastamento, no caso especialíssimo de se tratarem, cedente e cessionário, empresas do mesmo grupo econômico.

7. Não podemos nos furtar, não como mero observadores da atividade empre-

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 11 288 3220

DOCTRINA PARECER

sarial, mas enquanto profissionais envolvidos no próprio aperfeiçoamento estratégico da atividade produtiva, a consignar que a realidade fática está por nos mostrar que cada vez mais tem-se o surgimento de grandes conglomerados empresariais que tornam por espalhar-se por uma série de atividades produtivas.

A formação de grupos econômicos (verdadeiros conglomerados de empresas interligadas pelo **controle acionário e gestional** por parte de uma unidade líder) normalmente apresenta-se gerido por uma empresa "holding" que por turno, não raras as vezes, desempenha função de detentor do poder de controle sobre as demais "unidades produtivas", sem praticar atividades industriais ou comerciais próprias.

Ditos grupos econômicos podem resultar da **verticalização** da atividade produtiva ou da **diversificação** das mesmas, o que pode vir a conduzir ao "splitting" das atividades originariamente desenvolvidas pela empresa-líder, num número de empresas coligadas, cada qual dispondo de "know-how" próprio.

O problema surge com a utilização da "housemark", que, conforme sabemos, pode vir a formar (fator de estratégia empresarial) uma família marcária, com a mesma raiz, para identificar produtos específicos, em geral afins ou correlatos o que, pelo artigo 89, constituiria impossibilidade jurídica de solução outra, que não seja a clássica concentração do patrimônio imaterial na empresa-líder e a utilização via **licença**, por parte das empresas controladas.

Em assim sendo, e tendo-se sempre em mente que justamente como reflexo desta complexidade de relações, oriundas do dinamismo empresarial, já pudemos observar casos, em que o Judiciário tratou de afastar a norma legal, por apresentar-se, naquele caso específico, em

descompasso com a realidade prática, sem que com isto, e na verdade muito ao contrário, estar-se-ia maculando o espírito do legislador de então.

Refiro-me ao caso COMIND, julgado em Mandado de Segurança nº 100.415 perante o extinto Tribunal Federal de Recursos, publicado no Diário da Justiça de 23.08.84, que, resumidamente, tratava da seguinte situação:

"O Comind - Banco de Investimentos S.A. impetrou mandado de segurança contra ato do Presidente do INPI, que lhe negou o registro da marca de serviço "Comind", na classe 36 da classificação aprovada pela Portaria 243, de 31.12.71, sob o **fundamento de que idêntica marca já fora registrada anteriormente, também de serviço, na mesma classe 36, em nome de Comind Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento**" (extraído do Relatório do Ministro Antonio Torreão Brás (Relator)).

Por maioria de votos, entendeu a 6ª Turma ser pertinente o afastamento da norma legal impeditiva, por dois motivos: primeiro porque ambas as empresas faziam "parte do mesmo grupo empresarial econômico ao qual se filiavam várias empresas, dentre elas a impetrante", tratando-se, portanto, "de sociedades coligadas, cujo comando acionário pertencia ao Banco do Comércio e Indústria de São Paulo S.A." (...) "A vedação legal não alcança as empresas filiadas de um mesmo grupo, porque, em tal hipótese, seria incôgruência falar-se em marca alheia, cuja proteção é o objetivo visado pela referida norma jurídica. A marca pertence à matriz, que controla e dirige as sociedades coligadas, "ex vi" do artigo 243, § 2, da lei 6404/76".

Em segundo lugar, pois "a possível confusão de marcas só interfere na registrabilidade quando seja geradora de concorrência desleal".

8. Necessário frisar, que na redação final do acordão, ficou expressamente consignado (por força de embargos de declaração opostos ao referido Mandado de Segurança), que, "na hipótese, porém, de transferência, deverá esta compreender todos os registros.

9. Entendo que a decisão mostrou-se serena, e, sobretudo, acertada, porquanto abordou a problemática representada pelo fato de serem as empresas em questão componentes de um mesmo grupo econômico, ensejando no afastamento da vedação legal do artigo 65, item 17, não se distanciando do mote legislativo (ao vedar a transferência de parte do patrimônio marcário, em caso de cessão para uma terceira empresa) que é a proteção do interesse público.

10. Por tudo quanto aqui comentado, permito-me concluir, conclusão esta que submeto à apreciação dos colegas, que, efetivamente, a cessão de parte do patrimônio imaterial (nos moldes da capitulação do artigo 89), quando ocorrido entre empresas do mesmo grupo econômico, haveria de ser entendida como um fator de ordem estratégica, sem arranhadura dos princípios norteadores da legislação marcária, uma vez que preserva a salutar concorrência leal, bem como o interesse do consumidor, que, não seria exposto a qualquer tipo de insegurança, mormente se mantivermos o norte de que aquele grupo empresarial sempre será o primeiro a garantir sua imagem junto ao mercado em geral, fator que, em tese, garantiria que em caso de uma hipotética venda de empresa cessionária controlada haveria de ser excluída do ativo negociado a sub-marca visceralmente vinculada à "housemark" que identifica o grupo econômico, de forma que o consumidor terá, sempre, a certeza de contar com as garantias que dito grupo sempre lhe ofereceu.

PRESTIGIE O AGENTE DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

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

Indicação de Proveniência

EMENTA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL
MARCA DE VINHO
INDICAÇÃO DE PROVENIÊNCIA.
INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO POR
INDÚSTRIA BRASILEIRA, QUANDO
SE TRATA DE PRODUTO
INTERNACIONALMENTE CONHECIDO,
E INDICATIVO DE REGIÃO DE
CULTIVO EM OUTRO PAÍS.

A marca **Schwarze Katz**, indicativa de vinho alemão produzido em distrito de Zeil, não pode ser utilizada por empresa brasileira produtora da bebida. Inteligência do Código de Propriedade Industrial e da Convenção de Paris (Lei 5772/71, art. 65, item 10 e Decreto nº 75572/75, art. 10).

AÇÃO IMPROCEDENTE EM 1º GRAU.
SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 591040688
QUARTA CÂMARA CÍVEL
GARIBALDI
STABILISIERUNGSFONDS FÜR WEIN,
APELANTE;
ADEGAS VINÍCOLAS REUNIDAS LTDA.,
APELADO.:

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, em QUARTA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça, À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E JULGAR RENUNCIADO O AGRAVO RETIDO, DANDO PROVIMENTO À APELAÇÃO, de acordo com as notas taquigráficas e pelos fundamentos constantes no presente acórdão.

Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, além do signatário, os Excelentíssimos Senhores Des. GERVÁSIO BARCELLOS, e Des. JOSÉ MARIA ROSA TESHEINER.

Porto Alegre, 30 de setembro de 1992.

DÉS. RAMON G. von BERG
 Relator

RELATÓRIO

O DES. RAMON G. von BERG - (RELATOR) - STABILISIERUNGSFONDS FÜR WEIN ingressou com AÇÃO ORDINÁRIA, de preceito cominatório, cumulada com perdas e danos, contra ADEGAS VINÍCOLAS REUNIDAS LTDA., pleiteando indenização por danos causados com o uso indevido da marca "Schwarze Katz", alusiva a conceituado vinho de proveniência alemã, precisamente das margens do Rio Reno e afluentes, lado oeste do território alemão, que é utilizada pela Vinícola requerida junto ao mercado nacional. Discorre que a legisla-

ção alemã respectiva à indicação de vinhos concebe a adoção do nome do distrito originário do produto, de modo a configurar relação produto-origem. No Brasil também se adota procedimento similar, a teor do texto contido no art. 32 do Dec. 73.267/73. O produto comercializado pela ré incide nessa regra, pois que traz todas as características principais do rótulo identificador do produto procedente da região alemã de Mosel-Saar-Ruwer, notadamente o distrito "Schwarze Katz", visando patrocinar falsa ou inexata imaginação do produto ao consumidor nacional, além de configurar ato ilícito de concorrência desleal. Pede a procedência da ação, com a condenação da ré a retirar do mercado as garrafas do vinho da marca "Schwarze Katz", aplicando-se-lhe multa cominatória, e ao ressarcimento dos danos que sofreu com a prática da ré. Junta documentos.

Contesta a ré às fls. 55/68, suscitando preliminares de ilegitimidade ativa "ad causam", eis que incomprovada a constituição legal da autora frente às autoridades do seu país de origem; ausência de legítimo interesse, dado ao fato de não operar atividade mercantil idêntica à sua a requerente; defeito de representação, porquanto incomprovada a detenção de poderes pelos firmatários da procuração passada em nome da demandante; inépcia da inicial, já que não é a autora titular do registro da marca que intitula, sendo carente ela de causa de pedir; também reclama ausência de caução, em cumprimento à regra a que alude o art. 835 do CPC. No tangente ao mérito, entende que o embasamento legal a que se socorre a autora se apresenta incompatível entre si, visto que a discussão acerca da concessão ou não de marca contempla o plano administrativo, da competência do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Comenta que a tradução literal do texto da marca indica a expressão "Gato Preto", a qual por si só não indica procedência e não induz confusão com marca outra, além do que sequer confere qualidade ao produto. Nega o patrocínio de concorrência desleal, considerando-se não violado o respectivo dispositivo legal. O uso de expressão estrangeira é plenamente aceitável na indústria vinícola nacional, tendo como objetivo dar ao produto divulgação de refinamento, como sói acontecer em diversas partes do mundo, não encontrando vedação legal tal prática. Quanto à utilização da figura do gato, comporta autorização para uso da marca, concedida por seu autor Carlos Quintas Alvarez. Cita jurisprudência e requer o julgamento de improcedência da contenda.

Replicou a autora às fls. 81/91, acostando larga documentação acerca da regularização da sua representação no feito (fls. 92/143), com manifestação da ré às fls. 143/151. As partes se pronunciaram várias vezes nos autos, tendo sido lavrado despacho saneador às fls. 206/208, onde o Dr. Juiz de Direito indeferiu a parte da inicial, alusiva ao pedido de perdas e danos e designou fosse feita prova pericial.

A autora insurgiu-se contra o indeferimento parcial da inicial, via agravo retido atrelado às fls. 223/225.

As partes formularam quesitos e indicaram assistentes técnicos. Vindo os laudos em apenso, com manifestação das partes. Encerrada a instrução, com a vinda de memoriais (fls. 491/497 e 498/533).

Sentenciando (fls. 535/540), o Magistrado monocrático, com esteio na prova pericial feita, julgou improcedente a ação.

Irrresignada, vem a autora em razões de apelação renovar seus argumentos e reiterar suas ponderações, pretendendo ver reformada a decisão monocrática.

Contra-arrazoado e preparado, foram os autos encaminhados para apreço desta instância colegiada.

Eis o relatório.

VOTO

O DES. RAMON G. von BERG - (RELATOR)

I - DA QUESTÃO DA COMPETÊNCIA.

Apelante e apelada suscitam a distribuição por prevenção ao eminente Des. BALDUÍNO MÂNICA, visto ter ele, quando ainda integrante da colenda 3ª Câmara Cível, sido o relator do mandado de segurança e agravo de instrumento aforados pela autora/apelante.

Realmente, conforme se verifica pelos documentos de fls. 451/454, a referida Câmara julgou o agravo de instrumento nº 589062355. Isso em 29 de março de 1990.

Ocorre, contudo, que não só o Desembargador BALDUÍNO MÂNICA aposentou-se recentemente, como também o Dr. CEZAR TASSO GOMES deixou de ser Juiz de Direito Substituto de Desembargador, e o Dr. Flávio Pâncaro da Silva igualmente.

Não há, portanto, como redistribuir o feito à colenda 3ª Câmara Cível, especialmente após a delongada redistribuição de fls. 616/619, cujo incidente iniciou em setembro/91 e somente terminou em 02. 09.92, quando distribuído a este relator.

Desacolho, pois, a pretensão.

Sr. PRESIDENTE - (DES. GERVÁSIO BARCELLOS) - Acompanho o eminente Relator.

JURISPRUDÊNCIA COMENTÁRIO

Des. JOSÉ MARIA ROSA TESHEINER
- De acordo.

II - QUANTO AO AGRAVO RETIDO
(fls. 223/5).

A petição inicial continha, cumulativamente, pedido de condenação em perdas e danos, decorrente da exploração, pela demandada, da marca **Schwarze Katz**. Ocorre que o despacho de fls. 206/208 indeferiu a inaugural, nesse particular.

Disso resultou o agravo retido, constante a fls. 223/225, onde a demandante/apelante pleiteia a reconsideração da decisão.

Ocorre, contudo, que dito agravo retido não foi reprimado nas razões recursais.

Tenho, conseqüentemente, por renunciado o agravo retido, na forma do § 1º, "in fine" do art. 522 do CPC.

Sr. PRESIDENTE - (DES. GERVÁSIO BARCELLOS) - Acompanho o eminente Relator.

Des. JOSÉ MARIA ROSA TESHEINER
- De acordo.

III - DA UTILIZAÇÃO, POR EMPRESA BRASILEIRA, DE MÁRCA ESTRANGEIRA.

Sustenta a demandante, na peça vestibular, que a marca **Schwarze Katz**, originária de distrito da cidade de Zell, Alemanha, se constitui em região demarcada, onde são produzidos vinhos de fama internacional, e que, via de consequência, não podem ser utilizados por vinícolas de outros países (como, no caso, o Brasil), em decorrência de ter sido este firmatário da Convenção de Paris, como também do próprio Código de Propriedade Industrial em vigor.

Já a antítese da demandada consiste na argumentação de que, embora se trate de indicação de procedência, disso não resulta infração aos diplomas mencionados, visto que o mesmo ocorre com a marca Hollywood, relativa a cigarros, Carioca, relativa a café, e Neuville, produtora de vinhos franceses.

Acrescenta a isso o uso da expressão **champanha**, e a decisão jurisprudencial a respeito, considerando não incorrer em uso indevido da nomenclatura.

Há que se fazer, portanto, um apanhado do que se constitui, na prática, a apropriação, por parte da demandada, da designação utilizada na Alemanha, e a posição da doutrina e da jurisprudência a respeito.

Destaco, nesse passo, que a marca ou designação do produto, pela demandada, é **Schwarze Katz** enquanto que os vinhos alemães são designados pela mesma expressão antecedida de **Zeller**, relativo à cidade, Zell, resultando **Zell Schwarze Katz**, ou, em nosso vernáculo, gato preto de Zell.

Nos rótulos de ambos os produtos aparece, em sua parte central, a figura de um gato preto.

Insiste a demandada, em suas contrarrazões, que não pode a autora/apelante valer-se da pretensão, visto que a região onde são produzidos os vinhos não é a de Zell, mas sim a de Mosel-Saar-Ruwer.

"Data venia", esse argumento não se presta para arredar o direito da demandante, porquanto há nítida distinção entre ambas, visto que, enquanto que a última refere-se à macro-região, a primeira (Zell) corresponde à cidade ou distrito onde se produz o vinho questionado.

Aliás, o mapa de fl. 5, trazido pela autora, que inicia na cidade de Koblenz, famosa não só por seus vinhos, como também pela conservação dos seus monumentos históricos, como a fortaleza de cerca de mil anos; passa por Cochem, muito conhecida por seu festival do vinho, seu castelo antiquíssimo, suas praças floridas e bem cuidadas; e prossegue em direção a Zell, onde se acha o distrito de **Schwarze Katz**, é suficientemente esclarecedor.

Aduz ainda a demandada que tem autorização para a utilização do desenho, que lhe foi concedida pelo seu autor, Carlos Quintas Alvares (fls. 75/76), onde se verifica a figura de um gato preto sobre barris, orlados por folhas e cachos de uvas.

Ora, "data venia", a utilização desacompanhada da expressão **Schwarze Katz** poderia até servir para a designação de qualquer produto relacionado ao consumo do vinho, tal como copos, jarras ou recipiente para manter a sua temperatura.

Porém, no caso vertente, o que ocorre é que a figura do gato vem associada à marca, e serve para indicação de um vinho, tal como se produz e exporta, na Alemanha.

Essa, portanto, a questão nuclear, ou seja, perquirir se é possível, à indústria bra-

sileira, utilizar-se da marca e do símbolo (gato preto) que identifica o vinho produzido na Alemanha.

A demandada/apelada cita, em prol de sua tese, doutrina de PONTES DE MIRANDA, onde o saudoso Mestre preleciona:

"No art. 101, parágrafo único, consideram-se de **fantasia** e pois registráveis para designar produtos ou artigos os nomes **geográficos** de lugares que não sejam **notoriamente** conhecidos como produtores dos artigos ou produtos. Então, **marcam**, sem indicar proveniência" (fls. 594).

"Data venia", a este relator não se aplica a lição do inolvidável jurista, visto que a marca tornou-se até mais conhecida do que a região, e, via de consequência, não se pode discutir a sua designação como proveniente de determinado lugar em especial, mas sim de um país conhecido como um dos produtores dos melhores vinhos do mundo.

Basta dizer que, perguntando a qualquer apreciador de vinhos ele irá dizer certamente que a França produz os melhores vinhos **rosé**, a Itália e Portugal os melhores tintos, e a Alemanha os mais apreciados brancos.

Já a autora/apelante questiona a questão do laudo do perito oficial, porquanto não tem ele conhecimentos na área **específica**, ou seja, vinicultura, visto que sua formação, além de perito criminalístico, é de engenheiro-mecânico.

Parece ter alguma dose de razão a autora/apelante nesse particular, porquanto não basta a mera formação superior para assegurar uma boa qualidade técnica na perícia, pois, caso contrário, admitir-se-ia o bacharel em Direito como perito no arbitramento do valor de locativo de imóvel; o economista para arbitrar honorários de advogado; o médico para dizer que o conserto do automóvel ou de uma máquina qualquer se deu a contento; etc.

Assim, há que se adequar a formação técnica do caso específico a ser elucidado pelo perito, o que parece não ter acontecido no caso "sub judice". Todavia, como a questão não irá causar prejuízo à autora, é que deixo de proclamar a nulidade aqui e agora.

Passo ao exame, pois, das disposições legais atinentes à espécie, iniciando pela Convenção de Paris, firmada também pelo



Vieira de Mello, Werneck Alves
Advogados

Av. Rio Branco, 277 - 8º andar
Edifício São Borja
20047-900 - Rio de Janeiro - RJ
Brasil

JURISPRUDÊNCIA COMENTÁRIO

Brasil (Decreto nº 75.572, de 8 de abril de 1975), que, em seu artigo 10 consagra:

"As disposições do artigo precedente serão aplicáveis em caso de utilização direta ou indireta de uma falsa indicação relativa à procedência do produto ou à identidade do produtor, fabricante ou comerciante."

Vê-se, assim, que a Convenção de Paris já previa a questão da origem ou procedência; trata-se de saber, portanto, se a expressão utilizada pela demandada refere-se ou não à origem do vinho.

Não é outra a vedação do Código de Propriedade Industrial, como se colhe de JOÃO CERQUEIRA DA GAMA:

"541. O que não pode constituir marca registrada.

De acordo com o art. 65 do Código de Propriedade Industrial: Não é registrável como marca: 17. imitação, bem como reprodução no todo, ou em parte, ou com acréscimo, de marca alheia registrada para distinguir produto, mercadoria ou serviço, idêntico, semelhante ou relativo ou afim ao ramo de atividade, que possibilite erro, dúvida ou confusão, salvo a tradução não explorada no Brasil;... 20. nome, denominação, sinal figura, sigla ou símbolo de uso necessário, comum ou vulgar, quando tiver relação com o produto, mercadoria ou serviço a distinguir, salvo quando se revestirem de suficiente forma distintiva."

(Tratado da Propriedade Industrial, págs. 875/877).

E, parece que a demandada está bem ciente dessa questão da origem que empresta o nome ao produto, tanto que, nas contra-razões, tenta descaracterizá-lo (fl. 582 a 596). Todavia, o livro THE CONCISE ATLAS OF GERMAN WINES trazido pela demandante/apelante em cópias reprográficas de fls. 578/579, põe a questão a calvo ao definir:

"Zell é a mais conhecida comunidade vinícola (e nome de zona) do baixo Mosela, tendo em vista, em grande parte, ao seu memorável distrito Schwarze Katz e o inevitável Gato Preto impresso no rótulo"(versão em vernáculo do constante às páginas 20/21, fls. 578/579).

Evidentemente que não se aplica ao caso vertente a lição constante do ven. aresto concernente à apelação cível nº 591060694, da colenda 5ª Câmara Cível, onde se discutia

a possibilidade de utilizar-se uma vinícola da expressão **Gamay Beujolais**, que, no caso, corresponde a variedade de uva utilizada na fabricação de vinhos.

E, a questão da expressão, champagne, champanhe ou champanha já foi amplamente dissecada ao ensejo do RE nº 78.835-GB, do qual foi relator o eminente Ministro CORDEIRO GUERRA (RTJ 73/262), onde se examinou a distinção entre "denominação de origem" e "indicação de procedência".

Também permanecem em vigor as disposições da Convenção de Paris, a despeito do Código de Proteção Industrial, como se colhe do REsp 530-RJ, cujo relator para o acórdão foi o Ministro FONTES DE ALENCAR (JUSTJ e TRF, 73/73).

Aqui, peço venia para valer-me de acórdão do TJSP, assim ementado:

"NOME COMERCIAL - EMPRESA ESTRANGEIRA COM DOMICÍLIO EM PAÍS SIGNATÁRIO DA CONVENÇÃO UNIÃO DE PARIS - PROTEÇÃO ASSEGURADA EM FACE AO DISPOSTO NA CONVENÇÃO.

Sendo o titular do nome comercial domiciliado em país signatário da Convenção União de Paris é desnecessário o registro de tal nome no Brasil para que se lhe garanta proteção.

FALTA DE USO DO NOME NO BRASIL - IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE PROTEÇÃO - ...

Mesmo que o nome comercial não seja usado no Brasil pode o seu titular, desde que domiciliado em país signatário da Convenção União de Paris, defendê-lo contra o uso indevido por terceiros.

(Ap. civ. 82176-1 - Rel. Des. ALVES BRAGA, Jurisprudência Brasileira, 132/178).

A demandada sustenta não ser possível, ao "connaissanceur", fazer confusão entre o vinho por ela fabricado (Shwarze Katz) e aquele defendido pela autora (Zeller Shwarze Katz). "Data venia", a questão não está em saber se o conhecedor de vinhos pode fazer tal distinção, mas sim se o vulgo, o homem-médio, pode ser levado a pensar que está consumindo vinho alemão, ou vinho produzido e engarrafado sob a orientação da empresa alemã. É essa a proteção que deve ser concedida, não só em respeito ao consumidor, como em defesa daqueles excelentes produtos do país europeu.

Aliás, diga-se de passagem que lá, principalmente, há o mais profundo respeito ao consumidor; e, mesmo que ele se dirija ao mais modesto estabelecimento e peça um mero 'schoppen wein' (servido em cálices), que corresponderia ao nosso vinho de garrafão, terá um tratamento digno de reis, com observância milimétrica do direito que tem, de ter em seu copo, a quantidade que lhe é assegurada por lei, que, aliás, lá é observada por todos.

Aqui, infelizmente, parece que o povo esqueceu a sua capacidade, e vive a imitar; assim, cabe, no caso, definir o que seja, para esse fim, imitação:

"A imitação é a reprodução disfarçada da marca, conservando-se o que ela tem de característico inserindo o contra-fator sensíveis diferenças."

(ap. civ. 13.128-1-SP, rel. Des. TOLEDO PIZZA, Jurisprudência Brasileira, 132/138).

Peço venia para encerrar com um trecho do verso de LAURO RODRIGUES, em sua "Senzala Branca";

"Pobre pátria de vinte e tantas zonas,
que tem no seu ventre o Amazonas,
e agonizam de fome nas cidades,
Zoo de macacos galhofeiros,
plagiando o viver dos estrangeiros,
desde o batismo, às universidades..."

Finalmente, lembraria que algumas marcas recentemente surgidas no mercado, sem maiores pretensões, como WEIN HAUS, que significa "vinho da casa", dão ensejo a pensar que nem tudo está perdido, e nem só de imitação vive o empresário brasileiro.

Mas, no caso vertente, dúvidas não há que imitação houve, o que é vedado tanto pela Convenção de Paris como pelo Código de Propriedade Industrial.

DOU PROVIMENTO, pois, ao apelo, para o fim de, reformando a ven. sentença recorrida, JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO, condenando a demandada a retirar do mercado as garrafas de vinho contendo a marca **Shwarze Katz** acompanhada de um gato preto.

Concedo-lhe o prazo de cento e oitenta (180) dias, sob pena de multa diária de um salário mínimo.

Condeno a demandada ao pagamento das custas processuais corrigidas, bem como os honorários do perito e assistente técnico

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

JURISPRUDÊNCIA COMENTÁRIO

da autora, e verba honorária arbitrada em vinte por cento (20%) sobre o valor da causa, corrigido desde o ajuizamento.

É o voto.

O DES. GERVÁSIO BARCELLOS -
De acordo.

O DES. JOSÉ MARIA ROSA TESHEINER -
De acordo.

O SR. PRESIDENTE -
(DES. GERVÁSIO BARCELLOS) -
Apelação Civil nº 591040688 de Garibaldi.
A decisão foi a seguinte: "REJEITADA A

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E JULGADO PREJUDICADO O AGRAVO RECIDADO, DERAM PROVIMENTO, UNÂNIME. FEZ SUSTENTAÇÃO ORAL O BEL. LUIZ GONZAGA LOBATO PELO APELANTE, E, O BEL. JOÃO FIRMINO BASTOS, PELO APELADO.

NOTA SOBRE A DECISÃO GERT EGON DANNEMANN

A PROTEÇÃO DE INDICAÇÃO GEOGRÁFICA NOTORIAMENTE CONHECIDA COMO PRODUTORA DE VINHOS ALEMÃES É RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

O "Stabilisierungsfonds für Wein" (antigo nome do Deutscher Weinfonds), entidade de direito público da República Federal da Alemanha, que tem por objetivo, dentre outros, perseguir o uso indevido de indicações geográficas alemãs, produtoras de vinhos, em especial, aquelas situadas nas regiões dos rios Reno, Mosela-Saar-Ruwer e Nahe, propôs uma ação contra a Adegas Vinícolas Reunidas visando condenar esta a se abster do uso, a modo de marca, da expressão SCHWARZE KATZ mais a figura de um "gato preto", que no idioma alemão corresponde àquela expressão.

Em essência o Stabilisierungsfonds für Wein demonstrou que a expressão SCHWARZE KATZ corresponde a uma zona ou região situada nos limites do município de Zell, nas margens do rio Mosela, famosa pela produção de conhecido vinho branco, usada assim, tal como a figura do GATO PRETO, por todos os vinicultores daquela zona ou região, para indicar a proveniência de seus vinhos.

Contestando a ação, a Adegas Vinícolas Reunidas, negou que SCHWARZE KATZ constituísse numa indicação de proveniência de vinhos brancos alemães, dizendo mais que ZELL, denominação não constante dos rótulos de seu vinho em questão, é que possuía aquela conotação, afirmando, ainda que o uso de SCHWARZE KATZ, e, por via de consequência, da figura do gato preto, eram perfeitamente lícitos, sem a menor implicação com os impedimentos legais suscitados pela Autora, nomeadamente os artigos 65, nº 10 e 66 do Código da Propriedade Industrial (Lei nº 5.772 de 21.12.1971), artigo 178, itens III e IV do Decreto-lei nº 7.903/45 e art. 10 da Convenção da União de Paris para a proteção da propriedade industrial.

Fundado no laudo pericial de seu louvado, que erradamente descartou um conflito entre os rótulos do vinho produzido e vendido pela Ré, de um lado, e de vinhos produzidos por vinicultores localizados na

região de SCHWARZE KATZ, de outro lado, o Dr. Juiz da Comarca de Garibaldi julgou improcedente a ação.

Inconformada com essa setença, o Stabilisierungsfonds für Wein dela apelou, sendo o recurso distribuído a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

Julgado a apelação, a referida Câmara acolheu as razões nesta aduzidas, à unanimidade, através de acórdão assim ementado:

"Propriedade Industrial. Marca de Vinho. Indicação de Proveniência. Inviabilidade de Utilização por Indústria Brasileira, quando se trata de produto internacionalmente conhecido e indicativo de região de cultivo em outro país.

A marca SCHWARZE KATZ, indicativa de vinho alemão produzido em distrito de Zell, não pode ser utilizada por empresa brasileira, produtora de bebida. Inteligência do Código da Propriedade Industrial e da Convenção de Paris (Lei 5.772/71, arts. 65, item 10 e Decreto nº 75.572/75, art. 10).

Ação improcedente em primeiro grau. Setença reformada. Apelo provido."

Em resumo, eis os fundamentos que levaram a douta Quarta Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul a dar acolhida ao pedido do Stabilisierungsfonds für Wein. Após fazer um relato do processo na primeira instância, o voto condutor do acórdão em foco concluiu pela impossibilidade de terceiros não estabelecidos na região de SCHWARZE KATZ valerem-se do uso dessa expressão e de sua representação gráfica (figura de gato preto), à guisa de marca, para distinguir vinhos em geral, especialmente brancos. Ao assim decidir, a referida Câmara Cível partiu do pressuposto de que "os vinhos alemães são designados pela mesma expressão antecedida do gentílico Zeller, relativo à cidade de Zell, resultando Zeller Schwarze Katz, ou, em nosso vernáculo, gato preto de Zell".

O acórdão continua afirmando que não procede a alegação da Ré, segundo a qual "a região onde são produzidos os vinhos não é a de Zell, mas sim de Mosel-Saar-Ruwer", porquanto "há nítida distinção entre ambas, visto que, enquanto que a última refere-se à macro-região, a primeira (Zell) corresponde à cidade ou distrito onde se produz o vinho questionado". Prossegue o acórdão reconhecido, à luz das provas produzidas pelo Stabilisierungsfonds

für Wein, que "o distrito de Schwarze Katz se acha localizado na cidade de Zell".

No que respeita à figura do gato o acórdão reconheceu que a mesma "vem associada" à expressão em tela (Schwarze Katz), e "serve para indicação de um vinho, tal como se produz e exporta, na Alemanha" arrematando por dizer que "a questão nuclear é perquirir se é possível, à indústria brasileira, utilizar-se da marca e do símbolo (gato preto) que identifica o vinho produzido na Alemanha".

Rejeita o acórdão tese sustentada pela Ré, que baseada na doutrina de Pontes de Miranda, ao interpretar o alcance do parágrafo único, do artigo 101 do Código de Propriedade Industrial instituído com o revogado Decreto-Lei nº 7.903/1945, ensina que "Consideram-se de fantasia e pois registráveis para designar produtos ou artigos os nomes geográficos de lugares que não sejam notoriamente considerados como produtores dos artigos ou produtos; então, marcam, sem indicar proveniência". Fê-lo por considerar inaplicável à espécie porque SCHWARZE KATZ tornou-se indiscutivelmente entre nós expressão conhecida como produtora "dos melhores vinhos do mundo".

O acórdão em análise salienta, por fim, fundado nas provas trazidas pelo Stabilisierungsfonds für Wein, que "Zell é a mais conhecida comunidade vinícola (e nome de zona) do baixo Mosela, tendo em vista, em grande parte, ao seu memorável distrito Schwarze Katz e o inevitável gato preto impresso no rótulo".

Por isso tudo, a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento, unanimemente, à apelação interposta pelo Stabilisierungsfonds für Wein, condenando a Ré, Adegas Vinícolas Reunidas Ltda., "a retirar do mercado as garrafas de vinho contendo a marca Schwarze Katz acompanhada do gato preto", concedendo-lhe o prazo de cento e oitenta dias, sob pena de multa diária de um salário mínimo, condenando-a mais, "a pagar as custas processuais corrigidas, bem como os honorários do perito e assistente técnico da autora, e verba honorária arbitrada em vinte por cento (20%) sobre o valor da causa, corrigido desde o ajuizamento". (o acórdão comentado foi publicado no Diário da Justiça do Rio Grande do Sul, de 26.10.1992).

Seção Organizada Pelo Associado DR. JACQUES LABRUNIE

STJ

Recurso Especial nº 9.142-0 - SP Quarta Turma

Relator: Ministro Sálvio de Figueiredo
Recorrente: Baguette Grelhados e Massas Ltda.

Advogados: Drs. Clóvis Barreto de Oliveira Júnior e outros

Recorrido: Damer do Brasil Ind. e Com. Ltda.

Advogados: Drs. Maria Ligia de Mattos A. P. Gauss e outros

Interes.: Baguette Sanduicheria Ltda.

Advogados: Drs. Lanir Orlando e outros

EMENTA: Direito comercial. Marca e nome comercial. Colidência. Registro. Classe de atividade. Princípio da especificidade (art. 59 da Lei 5772/71). Interpretação lógico-sistemática. Recurso conhecido e provido.

I - Não há confundir-se marca e nome comercial. A primeira, cujo registro é feito junto ao INPI, destina-se a identificar produtos, mercadorias e serviços. O nome comercial, por seu turno, identifica a própria empresa, sendo bastante para legitimá-lo e protegê-lo, em âmbito nacional e internacional, o arquivamento dos atos constitutivos no Registro do Comércio.

II - Sobre eventual conflito entre uma e outro, tem incidência por raciocínio integrativo, o princípio da especificidade, corolário de nosso direito marcário. Fundamental, assim, a determinação dos ramos de atividade das empresas litigantes. Se distintos, de molde a não importar confusão, nada obsta possam conviver concomitantemente no universo mercantil.

(V.U. de 31/03/92 - D.J., 20.04.92)

Recurso Especial nº 19-866-0 RS Quinta Turma

Relator: Ministro Costa Lima

Recorrente: The Walt Disney Company

Recorrida: Nilza Lumertz Peres

Advogados: Drs. Gelsa Pinto Serrano e outros e Egydio Barros Costa.

EMENTA: Penal e Processual Penal. Violação a direito autoral. Reproduções artísticas para fins comerciais sem autorização do autor. Ação penal pública incondicionada. Apressado trancamento do inquérito policial.

I - Indevido o trancamento do inquérito policial, que visava a apurar infração penal, em tese, praticada contra a propriedade imate-

rial, a pretexto de que as investigações deveriam ser precedidas do exame pericial previsto no art. 527, do CPP.

II - A violação de direito autoral mediante a reprodução por qualquer meio, com finalidade comercial, sem expressa autorização do autor enseja a propositura de ação penal pública incondicionada (CP, art. 186, *in fine*).

III - Recurso especial conhecido pela letra a do permissivo constitucional.

(V.U. de 04/05/92, D.J. 18.05.92)

Recurso Especial nº 11.767 - SP Terceira Turma

Relator: Ministro Eduardo Ribeiro

Recorrente: Sorveteria Alaska Ltda.

Recorrida: Indústria de Comestíveis Alaska Ltda.

Advogados: Drs. Ernesto Picosse Neto e outros e Waldemar Alvaro Pinheiro e outros.

EMENTA: Propriedade Industrial

Marca - Não se pode impedir o uso da marca, e a exclusividade, a quem é titular de registro no órgão próprio. Violação do disposto no artigo 59 do Código da Propriedade Industrial.

Nome Comercial - O registro na Junta Comercial produz eficácia em todo o território nacional. O ulterior registro por terceiro, como marca, de expressão de fantasia que nele figura não impede que continue a ser utilizado.

(V.U. em 29/06/92, D.J. 24.08.92)

TST

Recurso de Revisão nº 28.605/91

Segunda Turma

Relator: Ministro Hyló Gurgel

EMENTA: I - Invenção efetuada pelo empregado - Participação laborista nos lucros auferidos pelo empregador através da comercialização do invento.

II - A existência de norma coletiva que discipline este tema entre as partes afasta a aplicação subsidiária do direito comum no que for contrário àquela. E, uma vez cumprido pelo empregador, na íntegra, o que dispõe a norma coletiva, nada mais é devido ao obreiro a título de participação nos lucros auferidos pela comercialização de seu invento ou outro produto de seu trabalho intelectual. Revista parcialmente conhecida e provida.

TRF

3ª REGIÃO

Apelação Cível nº 90.03.03499-0 - SP Primeira Turma

Apelante: Calçados Samelo S/A

Advogado: Lanir Orlando e outro, Reginaldo L. Estephanelli.

Apelado: The Timberland Company

Advogado: Waldemar Alvaro Pinheiro e outros

Assist.: Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI

Advogado: Rosa Maria Rodrigues Motta

Relator: Juiz Silveira Bueno

EMENTA: Propriedade Imaterial. Ação de Cancelamento de marca nominativa. Utilização de expressão retirada do nome comercial de empresa alienígena. Impossibilidade. Aplicação do artigo 6 Bis da Convenção da União de Paris. Recurso Improvido. A proteção às marcas e nomes comerciais visa a impedir que alguém possa aproveitar a qualidade e bom nome em detrimento do esforço empreendido pelo seu titular e reprimir um comportamento desleal. Constando da legislação aplicável à espécie que o nome comercial será protegido independentemente de depósito, é de se confirmar a decisão recorrida que determinou o cancelamento de marca nominativa tirada do nome comercial de empresa alienígena.

(V.U. de 09/06/92, D.J. 03.08.92)

TJERJ

Apelação Cível nº 5815/91

Segunda Câmara Cível

Apelante: Indústrias Metalúrgicas Piazza Ltda.

Apelado: Ismael Mirando Gomes

Relatora: Des. Maria Stella Rodrigues

EMENTA: Direito à Imagem.

Foto de campeão de SURF em propaganda de marca de roupas e acessórios de sociedade industrial, que patrocina equipe concorrente.

Ato lesivo da revista que aliou a imagem à marca, beneficiando-se a ré, que restou omissa.

Responsabilidade de ambas na separação do dano. Sentença mantida.

(V.U., de 12/03/92, D.O. de 18.05.92)

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