



ÓRGÃO INFORMATIVO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - ANO II - Nº 6 - 1993

Nouveau Texte de Loi Sur la Propriété Industrielle du 26 Novembre 1990

A Função da Revisão Administrativa no CPI de 1971

Não existe projeto de lei de patentes farmacêuticas

A Propriedade Industrial e a Ordem Constitucional

Força Maior como Pressuposto de Justificativa pelo não uso de Marca

O Caráter Industrial como Requisito de Privilegiabilidade da Invenção

Biotecnologia: Seu Desenvolvimento e seu Futuro

Laudo de Assistente Técnico da Autora

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

A Esperança de uma Boa Lei

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'Afonseca Gusmão

Jornalista Responsável:

Michel Cecílio (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'Afonseca Gusmão

Diretor Relator - Editor

Francisco de Paula Palhano Pedrosa

Diretor Tesoureiro

Sônia 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

O Brasil tem vivido, desde 1991, uma discussão de particular relevância para os interessados em Propriedade Industrial, qual seja: A de uma nova lei que rege a matéria. Começou com o envio, pelo governo, do Projeto de Lei 824/91 ao Congresso Nacional. Seguiu-se uma intensa e apaixonada discussão a respeito da patenteabilidade dos produtos e processos de obtenção dos produtos farmacêuticos, da questão da biotecnologia, do chamado *pipeline* da questão da genética humana.

Desta discussão a ABPI participou ativamente, sugerindo emendas ao projeto inicial, comparecendo ao seminário promovido pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados, encarregada do exame do Projeto de lei 824/91 e, principalmente, oferecendo o projeto de substitutivo da ABPI, que foi apresentado pelo deputado Jorge Tadeu Mudalém (PMDB/SP).

Novamente, foi a ABPI chamada a participar como consultora, no final de 1992 e no correr do mês de janeiro deste ano, da discussão e elaboração de um novo substitutivo do projeto de lei de propriedade industrial, elaborado pelo governo, por meio de um Grupo Interministerial que envolve os Ministérios da Indústria e Comércio, da Ciência e Tecnologia e das Relações Exteriores. Este Grupo Interministerial teve o bom senso de chamar não só a ABPI, mas também as outras associações de estudos e interessados em propriedade industrial como a ABAPI e a ASPI.

É bem verdade que algumas das proposições da ABPI não foram atendidas, como por exemplo o *pipeline*. Mas, reconheça-se, o projeto de lei elaborado pelo Grupo Interministerial atenderu a maioria das proposições das associações e seu resultado é, no mínimo, qualitativamente superior a todos os outros projetos de lei de propriedade industrial que se encontram em discussão no Congresso, sem contar, evidentemente, o projeto da ABPI.

As comissões de estudos da ABPI, em conjunto com a ABAPI e a ASPI, se reuniram e apresentaram sugestões ao projeto de lei do governo, que transcrevemos neste número da Revista da ABPI. Transcrevemos, também, os estudos das comissões relativos à entrada em vigor do texto de Estocolmo da Convenção da União de Paris, tema de capa de nossa última edição.

Por último, temos a honra de publicar, em nossa Revista, um texto do Presidente do INPI da França, Monsieur Combaldieu, que nos enviou um artigo sobre as principais modificações da nova lei de propriedade industrial na França.

JOSÉ ROBERTO D'AFONSECA GUSMÃO

Diretor-Relator-Editor

CARTAS

Prezado Gusmão:

Não pude resistir ao impulso de lhe enviar esta breve nota, ao receber o último número (setembro/outubro 1992) da Revista da ABPI.

Você e a equipe responsável pela publicação, estão de parabéns pelo altíssimo nível de qualidade alcançado no último número. Foi realmente extremamente feliz a escolha de seu nome como Editor da nossa revista.

Cordial abraço.
Denis A. Daniel

Caro José Roberto,

Parabenizo-lhe por mais uma edição da Revista da ABPI e aproveito para lhe informar nosso novo número de fax na matriz, no Rio de Janeiro, que é 233-1642...

Um abraço do
Gabriel F. Leonardos

Ilmo. Sr.
Dr. Hissao Arita
MD. Presidente do Instituto Nacional
da Propriedade Industrial
Em mãos

Ref.: Lei que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

Prezado Dr. Arita:

Gratos acusamos o recebimento da sua estimada carta de 18 de janeiro de 1993, capeando cópia da primeira versão - tentativa - de consolidação do texto da nova lei de propriedade industrial.

No prazo exíguo conferido à ABPI para se pronunciar acerca do referido texto, sua Diretoria reunida no dia 28 do corrente preparou os comentários e propostas que seguem em anexo, para sua apreciação.

Reiterando o desejo da ABPI de colaborar com o INPI nesta e em quaisquer outras matérias que digam respeito à propriedade industrial, subscrevemo-nos com protestos de elevada estima e consideração,

atenciosamente
G. E. Dannemann
Presidente

COMENTÁRIOS E PROPOSTAS

A Diretoria da ABPI especialmente convocada para se manifestar acerca da minuta de projeto de lei que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial elaborado pelo INPI - remetido em 18.01.1993 - se permite ponderar e tecer os comentários seguintes:

- I. Primeiramente, lembra que em AGE realizada em março de 1992, aprovou um texto posteriormente encampado pelo Deputado Jorge Tadeu Mudalem, por este oferecido como emenda substitutiva (547/92) ao projeto de Lei do Executivo nº 824/91.
- II. Cumprindo seus objetivos estatutários e em seguida a um convite do INPI para se manifestar sobre novo texto pela autarquia oferecido em 29 de dezembro de 1992, a ABPI apresentou inúmeras propostas de emendas resultantes de reuniões de suas Comissões de Marcas e Patentes, realizadas respectivamente em 05 e 06 de janeiro de 1993.
- III. Encaminhadas as propostas de emendas ao INPI, este convocou representantes da ASPI, ABAPI e da ABPI para discutirem em conjunto com servidores da autarquia o novo texto, bem assim as aludidas propostas de emendas apresentadas.
- IV. Após as reuniões havidas no INPI nos dias 10 e 11 de janeiro de 1993, este apresentou às três associações um texto final que no sentir da autarquia reflete senão o ponto de vista unânime dos presentes, pelo menos, no que tange a determinadas disposições, de sua maioria.
- V. A ABPI se permite mais adiante tecer comentários sobre novas versões, colaborando sempre como entidade consultiva.
- VI. Colocada nesses termos a questão, a Diretoria da ABPI, a título de colaboração, se pronuncia acerca de algumas disposições contidas no texto atual do INPI (de 18.01.1993), como segue:
 - 1) Na reunião do dia 13 de janeiro a ABPI pleiteou que a palavra "zoológicas" fosse incluída após a palavra "extrativas", no artigo 15.
 - 2) Na referida reunião do dia 13 de janeiro de 1993 a ABPI sugeriu a eliminação do artigo 18 (versão do dia 18.01.1993) ao argumento de não haver necessidade de estabelecer uma relação de matérias não patenteáveis, pois o art. 10 (versão de 18.01.93) já relaciona o que não considera invenção, enquanto os artigos 8º e 9º (versão de 18.01.93) discriminam os requisitos essenciais à patenteabilidade.
 - 3) Desde que se deseja manter o art. 18 (versão de 18.01.93), a Diretoria da ABPI pleiteia que seus incisos III e IV obedçam as redações seguintes:
 - III - Os processos biológicos naturais de obtenção de animais e vegetais.
 - IV - vegetais e animais obtidos pelos processos compreendidos no inciso anterior.
 - 4) O artigo 32 (versão de 18.01.93) foi redigido diferentemente do acordado na reunião do dia 13.01.93. Ficou estabelecido, na ocasião, que as alterações poderiam ser efetuadas até o final do exame e não até o requerimento do exame.
 - 5) No artigo 37, da versão de 18.01.93 foi cometido um erro datilográfico no que se refere à palavra **indeferido**, que deverá ser grafada **indeferindo**.
 - 6) O artigo 67 (versão de 18.01.93) deve ter sua redação alterada, pois da mesma pode interpretar-se que qualquer ato de abuso de poder econômico praticado por uma empresa, ainda que não decorrente do exercício de suas patentes, sobre estas terá repercussão. Assim, a Diretoria da ABPI sugere que sua redação passe a ser a seguinte:

"O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se, exercer, comprovadamente, os direitos dela decorrentes de forma abusiva ou por meio dela praticar abuso de poder econômico".

7) Como as situações contempladas no § 1º, do art. 67 (versão de 18.01.93) são diferentes daquela prevista no *caput*, sugere-se que aquele passe a ser um artigo autônomo. Aliás, para harmonizar o

texto do inciso I dessa disposição com a CUP, sugere-se que sua redação passe a ser a seguinte:

"a não exploração do objeto da patente no território brasileiro, sem justificativas".

- 8) O § 3º, do art. 67 (versão de 18.01.93), conforme acordado na reunião do dia 13.01.93, deveria ter sido eliminado.
- 9) Acrescente-se ao artigo 75 (versão de 18.01.93) o seguinte § 4º: "O pedido de certificado de adição será definitivamente arquivado se o requerente deixar de exercer as faculdades previstas no § 3º ou se o recurso for julgado improcedente".
- 10) O § 2º, do artigo 72 (versão de 18.01.1993) foi incluído a *posteriori*, isto é, sem que fosse acordado na reunião do dia 13.01.93.
- 11) O parágrafo único, do art. 78 (versão de 18.01.93) deveria fazer ressalva à hipótese contemplada no art. 86.
- 12) O § 2º, do art. 96 (versão de 18.01.93) deveria obedecer a seguinte redação:

"Para aferição unicamente da novidade, o conteúdo completo do pedido de patente ou de registro depositado no Brasil..."
- 13) Os incisos II, III e V, do art. 100 (versão de 18.01.93) deveriam ser eliminados.
- 14) No inciso IV, do artigo 100 (versão de 18.01.93), deveria ser considerada a hipótese de serem apresentadas fotografias do desenho industrial, como alternativa dos desenhos.
- 15) O art. 102 (versão de 18.01.93) deveria terminar dizendo "sob pena de devolução da documentação" ao invés de "sob pena de ser considerado inexistente".
- 16) O parágrafo único, do artigo 142 (versão de 18/01/93) deveria se harmonizar com as disposições relativas às marcas coletivas, ou seja, que o prazo corra a partir do depósito da marca e não da concessão do prazo, que pressupõe uma decisão administrativa. Em vista desses comentários a Diretoria da ABPI sugere a seguinte redação para o dispositivo:

"Não apresentada a documentação prevista nos incisos I e II deste artigo no ato do depósito, deverá a mesma ser entregue ao INPI, mediante petição, no prazo de 60 (sessenta) dias do depósito, sob pena de arquivamento definitivo do pedido."
- 17) Com relação ao *caput* do artigo 160 (versão do dia 18.01.93) a Diretoria da ABPI chama a atenção que não foram incorporadas as modificações acordadas na reunião do dia 14.01.93. De acordo com o fixado na ocasião, a redação da disposição deveria obedecer a seguinte redação:

"A nulidade será declarada administrativamente quando o registro tiver sido concedido com infrigência aos artigos..."
- 18) O título da Seção III (antes do artigo 165 da versão do dia 18.01.93) deve ser: "DA AÇÃO JUDICIAL DE NULIDADE" ou "DA AÇÃO DE NULIDADE", ou, melhor ainda, "DO PROCESSO JUDICIAL DE NULIDADE", contrapondo-se ao processo administrativo de nulidade, título da seção anterior. Uma observação, ainda: Não se trata de "nulidade judicial", mas de uma declaração de nulidade proferida por autoridade judicial.
- 19) O artigo 198 (versão de 18.01.93) é o único a cumular detenção e multa. Todos os outros prevêem detenção ou multa. Seria um erro datilográfico?
- 20) A Diretoria da ABPI sugere a eliminação do inciso I, do artigo 199 (na versão de 18.01.93). Incompreensível a razão de ser do dispositivo. A Diretoria da ABPI pensa que ele importa na derrogação de todos os princípios atinentes ao contrato de compra e venda, pois que condiciona o destino da mercadoria vendida à vontade do vendedor. Importa ainda em violar um dos preceitos fundamentais da Constituição Federal, que é o direito da propriedade. Como, realmente pode o vendedor impedir que o adquirente, proprietário, dê ao bem o destino que lhe aprouver? O problema, aliás, se agrava quando à anomalia configurada se ajunta a sanção penal.
- 21) O inciso II, do artigo 100 (versão de 18.01.93) tem uma redação genérica e dela não se depreende a hipótese pretendida. Tratando-se de crime, a perfeita tipificação se faz necessária. A Diretoria da ABPI sugere, portanto, a seguinte redação:

"Dando ao produto encomendado por titular de marca registrada, destinação diversa daquela autorizada pelo titular da marca a ele aposta."
- 22) O parágrafo único, do art. 217 é inaceitável para a ABPI, que nas AGE, de 1990 e 1992 (ambas em São Paulo) aprovou integralmente as disposições do pipeline, eliminadas da atual versão do INPI.
- 23) Em vista das disposições reguladoras da proteção do desenho industrial, o art. 223 (versão de 18.01.93) deverá obedecer a seguinte redação:

"Aos pedidos de registro de desenho industrial que tiverem sido objeto de exame na forma da lei nº 5.772/71, e às patentes não se aplicará o disposto no art. 108."
- 24) O art. 211 (versão de 18.01.93) deve ter sua redação reformulada. Se as atividades dos estabelecimentos af mencionados se limitarem àquelas objeto da patente de terceiros violada, ou, se identificam seus produtos com uma única marca, alegadamente violada, ainda assim suas atividades *não podem ser paralisadas*?

O INPI, preocupado com a entrada em vigor no Brasil do novo texto da Convenção de Paris (objeto de Separata da Revista da ABPI nº 5) desenvolveu estudo preliminar sobre quais os procedimentos internos que devem se adaptar ao novo texto, tendo encaminhado à ABPI um documento sobre as principais questões em matéria de marcas, que a Revista da ABPI reproduz abaixo.

A partir deste documento, as comissões de estudos de Marcas e de Patentes da ABPI desenvolveram estudos específicos, que são veiculados neste número de nossa Revista, na seção "Comissões de Estudos da ABPI".

ADAPTAÇÃO A ESTOCOLMO EM MATÉRIA DE MARCAS

Com a recente adesão do Brasil à Revisão de Estocolmo, (1967) da Convenção da União de Paris, tornou-se necessária a adaptação dos procedimentos do INPI às novas normas em vigor.

Há questões de fundamental importância que deverão ser analisadas, e com extremo cuidado, até em decorrência das posições doutrinárias divergentes, como, por exemplo, a aplicação da lei no tempo e o favorecimento do estrangeiro em relação ao nacional.

Outras questões também vem sendo postas novamente em discussão, das quais se destacam basicamente: a marca notoriamente conhecida (art. 6º bis), a concorrência desleal (art. 10 bis), as causas justificadas de inação (art. 5º, § 7º) e a proteção ao nome comercial (art. 8º).

Para uma correta tomada de posição, por parte do INPI, os temas acima foram objeto de debate interno, reunindo os examinadores da DIRMA, e advogados da PROC e do GET, por seus envolvimento no processo de interpretação e aplicação das normas legais.

Os enfoques abordados, que não constituem, ainda, pontos conclusivos do INPI, são os seguintes:

CAUSAS DE INAÇÃO

Durante muitíssimo tempo as autoridades brasileiras entenderam que as únicas razões justificadas para a inação do titular seriam as caracterizadoras de força maior.

No entanto, não há, no INPI, maiores dificuldades ou obstáculos à apreensão de um conceito mais amplo, aliás já iniciado em meados de 1991, com a aceitação da

proibição de importação, que não seria força maior, mas sim causa justificada da inação.

Outros exemplos foram trazidos à colação, mas não foram atingidos critérios nem definições. Pelo contrário, concluiu-se que cada processo deverá ser estudado individualmente, para, no futuro, se possível, consolidarem-se padrões.

O único problema vislumbrado é a situação dos nacionais, que teriam de invocar a aplicação do conceito da CUP através de requerimento, com base no art. 4º do CPI.

NOME COMERCIAL

O texto da CUP não tem como destinatário propriamente o INPI, mas sim o país signatário, e as opiniões quanto à extensão da interpretação que lhe deve ser dada foram bastante dispares, havendo uma corrente que se posiciona no sentido de uma interpretação mais estreita do conceito de nome comercial e do próprio art. 8º da CUP e outra corrente que admite a aplicação imediata de uma proteção negativa (recusa de concessão de marca a terceiro) mais ampla, desde que preenchidos os seguintes requisitos:

a) o nome comercial - independente de registro - seja conhecido e tenha tradição no segmento mercadológico em que a marca esteja sendo requerida.

b) haja a possibilidade da concorrência desleal e, portanto, do prejuízo para o titular do nome comercial.

c) em caso de o requerente da marca ter também o signo integrante do nome comercial, a marca será de quem primeiro depositar. Se o nome comercial em si já caracterizar a concorrência desleal, a questão deverá ser decidida em juízo.

ART. 2º, D, DO CPI C/C O ART. 10 BIS DA CUP

Atualmente, o art. 10 bis vem ganhando uma ampliação cada vez maior de seu escopo da aplicação, a exemplo do que ocorreu nas discussões do GATT, onde foi considerado como abrangendo conceitos como segredo de indústria e **undisclosed Information**.

Não há maiores dificuldades, assim, em se admitir uma aplicação mais ampla do conceito de concorrência desleal.

Deverão ser observados os seguintes critérios:

a) o aproveitamento parasitário só pode existir onde houver a possibilidade de concorrência.

b) a marca, para ser negada, deverá caracterizar essa possibilidade de

concorrência, independentemente de ser na mesma classe ou no mesmo segmento mercadológico.

Foi exaustivamente discutido o caso de marcas requeridas para segmentos mercadológicos inteiramente diversos, onde não possa haver qualquer espécie de concorrência.

c) a marca a ser protegida pela recusa da outra deve estar registrada no Brasil e gozar de um certo prestígio, ainda que não precise ser notória. Do contrário, aplica-se o princípio da especialidade.

ART. 6 BIS

O conceito está bastante bem expresso na CUP: para sua inovação e aplicação é preciso que a marca, independentemente de registro no País, seja conhecida como assinalando um produto determinado (ou vários) de um certo produtor estrangeiro, e não há de ser concedida para aquele(s) produto(s).

Esse conhecimento se dará no segmento mercadológico onde se situa o produto. Não se trata, assim, do conhecimento generalizado (verdade sabida), que independe de prova. Ao contrário, a fama de marca para a qual se demanda a proteção do art. 6 bis há de ser comprovada pelo interessado, sendo livre o meio da prova.

Dada a impossibilidade de se determinar, no tempo, a manutenção da fama de marca, bem como as dificuldades cadastrais, a arguição do art. 6 bis deverá ser feita caso a caso, sempre que o interessado se sentir prejudicado.

Limitações quanto a Concorrência desleal e a marca famosa

A maior dificuldade para a aplicação administrativa desses dois conceitos reside na inexistência, no CPI, da norma que autorize tal procedimento.

O art. 2º, d, do CPI, é uma declaração de objetivos e, quanto ao art. 6 bis da CUP - ao contrário de todo e qualquer outro dispositivo da Convenção - não há uma palavra a respeito deste conceito.

No entanto, pelo próprio princípio constitucional da moralidade (art. 37 da CF), é concebível que se faça sua aplicação, ainda no âmbito administrativo.

Ambos já vem sendo utilizados pelo INPI ainda que de uma forma incipiente e com critérios não totalmente uniformes.

Detoda forma, torna-se claro, à medida em que se aprofunda o assunto, que sua aplicação em primeira e segunda instância administrativa pode ser feita sem maiores choques.

Nouveau Texte de Loi Sur la Propriété Industrielle du 26 Novembre 1990

JEAN-CLAUDE COMBALDIEU

Diretor-Presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial da França

Le 26 novembre 1990 était adoptée par le Parlement français et promulguée, la loi n° 90-1052 relative à la propriété industrielle.

Cette nouvelle loi participe d'un large mouvement législatif affectant ces dernières années l'ensemble du droit français de la propriété industrielle.

En effet en 1987 était adoptée une loi protégeant les topographies de semi-conducteurs et modifiant par ailleurs l'organisation de mon office.

L'année 1990 voyait l'adoption de deux textes législatifs, l'un relatif à la propriété industrielle et qui fait l'objet du présent exposé l'autre relatif au certificat complémentaire de protection pour les médicaments.

Enfin, en 1991 une nouvelle législation sur les marques de fabrique de commerce et de service était adoptée qui améliore et complète la précédente loi de 1964 et institue une procédure d'appel aux oppositions.

Ces réformes législatives montrent l'importance qui est accordée à la propriété industrielle afin de doter les créateurs et les entreprises d'armes juridiques efficaces et aussi de mieux protéger l'innovation face à un environnement de plus en plus concurrentiel.

Cet adaptation à l'environnement, le texte de loi du 26 de novembre 1990 tend à conforter.

Trois thèmes essentiels sont traités dans ce nouveau texte qui ont trait aux brevets d'invention, aux personnes qualifiées en matière de propriété industrielle et à une nouvelle procédure de dépôt en matière de dessins et modèles.

J'aurai également l'occasion de

traiter brièvement d'autres dispositions inscrites dans cette loi mais sur des thèmes plus ponctuels.

I. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX BREVETS D'INVENTION

1) Diffusion élargie de l'information contenue dans les brevets

Permettre une diffusion la plus large possible des données contenues dans les titres de propriété industrielle est un des objectifs de la nouvelle législation.

Si ce principe de diffusion légale n'était pas formulé de façon expresse dans la loi de 1968 sur les brevets d'invention il était néanmoins présent dans différents articles:

L'article 17 prévoit que le dossier de la demande de brevet est rendu public au terme d'un délai de 18 mois à compter du dépôt de la demande.

L'article 19 précise que le rapport de recherche doit, en principe, être publié en même temps que le dossier de la demande.

L'article 22 rend obligatoire la publication au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI) des mentions relatives à la délivrance des brevets.

L'article 46 prévoit l'inscription sur le registre national des brevets de tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet.

L'article 48 stipule que la décision constatant la déchéance de ses droits d'un propriétaire d'une demande de brevets ou d'un brevet pour non paiement de la taxe annuelle est publiée.

La nouvelle loi de 1990 confirme donc le principe de la diffusion légale mais surtout tente d'élargir les moyens de diffusion afin que ces informations

soient disponibles au plus grand nombre.

Elle complète ainsi la loi de 1968 sur les brevets d'invention par un article 66bis nouveau. Ces nouvelles dispositions permettront l'accessibilité de l'ensemble des informations liées au brevet et citées plus haut de façon plus conviviale par le biais notamment des banques de données éventuellement accessibles par minitel.

2) Perfectionnement des procédures juridiques

a) Introduction du système dit de la "priorité interne".

La nouvelle loi dans son article 3 ajoute un article 13 bis à la loi de 1968 qui introduit le système de la priorité interne permettant au même titulaire ou son ayant cause de procéder à un premier dépôt de demande de brevet afin de prendre date le plus rapidement possible pour se protéger.

Il pourra ainsi dans un premier dépôt décrire l'invention de façon sommaire afin dans l'intervalle d'une année de procéder à un second dépôt où cette invention sera décrite de façon achevée et définitive et bénéficier ainsi d'un seul titre couvrant toute l'invention protégée à partir de la date du 1^{er} dépôt.

La mise en place d'un tel système tendait à marginaliser le certificat d'addition, il a donc été supprimé par l'article 2 de la nouvelle loi.

b) Substitution du rapport de recherche à l'avis documentaire

Afin d'accélérer la procédure de délivrance des brevets, qui avait tendance à s'allonger de façon anormale soit 3 à 4 années en moyenne le nouveau système substitue à l'avis documentaire le rapport de recherche.

Il pourra toutefois, en tant que de

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).

besoin, être envisagé, comme le prévoit le nouvel article 67bis.

3) Renforcement des moyens d'action du breveté

Depuis 1984, le breveté pouvait dans le cadre d'une action en contrefaçon obtenir des mesures provisoires afin d'interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon.

Cette procédure décrite à l'article 54 de la loi de 1968 permet au président du tribunal de grande instance saisi et statuant en la forme des référés de prononcer cette interdiction provisoire.

Toutefois dans la loi du 27 juin 1984 cette procédure n'était, entre autres, envisageable que dans le cas d'une exploitation industrielle effective et sérieuse en France. Désormais, il n'est plus exigé que le brevet soit exploité et le juge peut imposer la constitution de garanties au lieu d'ordonner la cessation.

II. LES NOUVELLES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNES QUALIFIEES EN MATIERE DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

La nouvelle loi organise la profession des spécialistes en propriété industrielle.

Ainsi pour figurer sur la liste des personnes qualifiées en matière de propriété industrielle il faudra remplir un certain nombre de conditions.

Par ailleurs cette profession comprendra deux spécialités l'une relative aux brevets l'autre relative aux

marques et aux dessins et modèles.

Enfin ces personnes pourront exercer leur activité soit à titre de salarié d'une entreprise soit à titre libéral soit à titre de salarié d'une personne exerçant à titre libéral et les personnes exerçant à titre libéral porteront le titre de "conseil en propriété industrielle".

III. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX DESSINS ET MODELES

Il est apparu nécessaire, au cours de l'élaboration de cette nouvelle législation à portée générale, de rajeunir et simplifier la loi de 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles.

Ainsi des réformes ont été apportées sur la procédure de dépôt ou la période initiale a été directement portée à 25 ans et non plus à 5 ans avant prorogation et enfin sur la publicité relative aux opérations patrimoniales qui jouera de la même façon que celle existant déjà pour et les brevets et les marques.

IV. AUTRES DISPOSITIONS

1) Relatives à l'INPI

a) Sur ses missions

Il s'agit d'une façon générale de donner pour mission à l'INPI d'effectuer toute action en vue de la protection des innovations, d'appliquer les lois, de prendre toutes initiatives sur le plan national et international pour l'amélioration de la propriété industrielle et de représenter la France dans les O.I.

b) sur le contrôle de son budget

Jusqu'alors le projet de budget de l'Institut était soumis à un contrôle a priori du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du budget.

Désormais dans un but de davantage dynamiser les missions de l'Institut où le recours à des techniques commerciales s'impose bien souvent, ce contrôle ne s'exercera plus qu'à posteriori.

2) Pénalisation de la contrefaçon de brevet.

La nouvelle législation rétablit les sanctions pénales.

Ainsi le délit de contrefaçon ne sera commis que lorsque la contrefaçon aura été commise "sciemment" c'est-à-dire en toute connaissance du brevet.

Toutefois ces dispositions n'entreront en vigueur que le 1er janvier 1993.

3) Déclaration de non contrefaçon

La loi nouvelle dispose que l'action en déclaration de non contrefaçon prévue à l'article 58bis de la loi de 1968 sera ouverte à toute personne qui justifie d'une exploitation de son brevet non plus seulement sur le territoire français comme initialement mais sur l'un quelconque des territoires d'un Etat membre de la CEE.

Voici pour l'essentiel les modifications et innovations apportées au secteur de la propriété industrielle, un certain nombre de décrets viendront en préciser les modalités d'application.

GUSMÃO, MATTOS & LABRUNIE S/C LTDA.

PROPRIÉDADE 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

A Função da Revisão Administrativa no CPI de 1971

JOSÉ ANTONIO B. L. FARIA CORREA

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

Arevisão administrativa é medida que permite à Administração Pública rever atos de sua competência, constitutivos de direitos de propriedade industrial, evitando, desse modo, a necessidade de controle, desde logo, pelo Judiciário.

Ao enumerar as hipóteses de cabimento da revisão, o Código de Propriedade Industrial instituído pela Lei 5772/71, em seu artigo 101, restringe a atuação do administrador aos casos de violação dos artigos 62, 64, 65, 66 e 76. Há quem interprete que, face ao *numerus clausus* nitidamente fixado pelo dispositivo, o INPI estaria impedido de rever atos de concessão em desacordo não só com tratados de que o Brasil é participante, notadamente a Convenção da União de Paris, como, também, até mesmo com outros dispositivos do próprio Código de Propriedade Industrial, sobretudo o artigo 2º, alínea d que manda o órgão reprimir atos de concorrência desleal.

Essa exegese, a nosso ver, desatende a determinados aspectos não só filosóficos como, também, dogmáticos, que passaremos a analisar.

Em nosso entender, são passíveis de revisão, no regime do Código de Propriedade Industrial vigente, todos aqueles atos concessivos que, além de violar as regras específicas dos artigos 62, 64, 65, 66 e 76, desrespeitem a lei brasileira como um todo, devendo-se tomar o termo lei em sua mais larga acepção, ou seja, no sentido de estrutura normativa que rege a vida do País. É que o artigo 101, ao enunciar o *numerus clausus*, faz referência expressa ao artigo 64, e o artigo 64, por seu turno, proíbe, em sua parte final e residual, que se registrem todos aqueles sinais que "não estejam compreendidos nas proibições legais". Ora, proibições legais são as proibições

da lei brasileira em matéria de propriedade industrial e não apenas aquelas de natureza especial de que cuida o artigo 65 do Código de Propriedade Industrial. A legislação brasileira em matéria de propriedade industrial compõe-se, na realidade, de todos os diplomas que digam respeito à área, dentre as quais as convenções que, fruto de ratificação e promulgação pelo Congresso, foram incorporadas ao direito interno. Disso decorre que o INPI tem o poder-dever de rever atos concessivos de registros que possam ser considerados atentatórios a direitos de terceiros, resguardados pela lei de propriedade industrial, inclusive pelas normas inscritas em convenções internacionais.

A interpretação de que somente as vedações do artigo 65 dariam lugar a revisão não resiste a um exame sistemático, filológico e teleológico das regras. A ela opõem-se, pelo menos, as seguintes considerações:

a) Não faria qualquer sentido que o INPI devesse permanecer de mãos atadas diante de motivos anulatórios, muita vez de alta gravidade, mesmo no prazo que a lei lhe reserva para rever seus atos, obrigando a parte a socorrer-se de medidas judiciais.

(b) A mais alta das funções cometidas ao INPI é a "proteção da propriedade industrial", que se faz, dentre outros atos, mediante a concessão de registros de marcas e o combate, a repressão à concorrência desleal. Essa é a norma do artigo 2º do Código de Propriedade Industrial. Se o INPI não pudesse, em instância revisional, realizar a sua função mais nobre, que encima todas as outras, a revisão administrativa tornar-se-ia uma figura institucional pálida, destinada ao reexame de atos da sistemática normal. Não é isso que o legislador pretende e

seria abstruso que pretendesse.

(c) Nenhum elemento concreto abona a tese de que, por "proibição legal", no artigo 64, se deva entender "proibição do artigo 65 do Código de Propriedade Industrial". A luz de princípio básico de hermenêutica, onde o legislador não faz distinção, não cabe ao intérprete fazê-la. Quisesse o legislador confinar ao artigo 65 as fronteiras do poder revisional do INPI, ele teria deixado isso expresso. O uso do termo "proibição legal", que significa, analiticamente, "proibição da lei", equivale a uma emissão volitiva clara, inequívoca: pode ser registrado qualquer sinal que não ofenda o direito brasileiro e, face ao que dispõe o artigo 101, pode ser revista a concessão de registro contraveniente a essa norma.

(d) Quisesse o legislador, realmente, com o termo "proibições legais", referir-se às vedações do artigo 65, a indicação desse último artigo nas disposições do artigo 101 não teria qualquer razão de ser, por uma redundância inadmissível em técnica legislativa.

Muito embora, de *lege ferenda*, a figura da revisão administrativa deva ser tracejada de modo mais claro e seguro, abrangendo todas as situações possíveis, a questão não perderá a atualidade, na medida em que, mesmo após a promulgação da nova lei, possivelmente permanecerá um resíduo de pedidos de revisão e recursos ao ministro de Estado da Indústria e Comércio que deverão ser decididos à luz do Código de Propriedade Industrial hoje em vigor. A interpretação correta dos artigos 64 e 101 conservará, então, toda a sua importância, pois que decisiva para se pesquisar a possibilidade jurídica de se desconstituírem direitos de propriedade na instância administrativa, com evidente repercussão patrimonial.

PRESTIGIE O AGENTE DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

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

Não existe projeto de lei de patentes farmacêuticas

EDWIN F. EINSTEIN

Advogado no Texas e na Flórida - E.U.A.

As pessoas em Brasília estão comentando e discutindo sobre um projeto de lei de patentes farmacêuticas. Não existe tal projeto. Existe sim um projeto de Lei de Propriedade Industrial, apresentado pelo Poder Executivo, que pretende adequar a legislação no Brasil para a criação e obtenção de tecnologia no país. Entretanto, tal propósito não será alcançado se continuarem pensando que o projeto trata apenas de Patentes Farmacêuticas.

A propriedade industrial é uma matéria muito mais abrangente que as patentes para química fina. Trata da proteção das invenções que resultam da criatividade humana e que permite avanços tecnológicos e competitividade no parque industrial/comercial. Uma proteção adequada de propriedade industrial estimula investimentos em todos os setores, incluindo ligas metálicas, biotecnologia e alimentos processados: áreas que

ultrapassam as patentes farmacêuticas que atualmente são excluídas da legislação no Brasil.

Também, a propriedade industrial trata de meios adequados para proteger a confidencialidade das informações e tecnologias, não patenteadas (e em muitos casos não patenteáveis), que aperfeiçoam qualidade, tornam produtos e serviços mais baratos, ou dão outras vantagens competitivas para o consumidor.

Propriedade industrial deve ser um ativo importante, mas somente quando se pode protegê-la, como qualquer outro ativo. Nos países que adequadamente protegem a propriedade industrial, a mesma pode servir como garantia para empréstimos bancários ou para atrair capital de risco. Tais transações rotineiras no exterior parecem ser extraordinárias no Brasil, porque a proteção legal é fraca demais para investidores.

Mesmo nas áreas atualmente patenteáveis, a proteção não é

suficiente. Antes de solicitar a patente, os conhecimentos novos tem pouca segurança além do sigilo absoluto, dos empregados, colegas e assessores envolvidos no projeto, situação impraticável no mundo de hoje. A tecnologia de hoje não é a receita da mãe nem o segredo de uma família. O momento mais delicado para invenções é precisamente ao princípio, antes de poder solicitar uma patente. O investimento dos recursos para pesquisar não se faz depois da solicitação da patente.

Patentes para farmacêuticos são importantes para qualquer economia, assim como patentes para invenções em todos os setores industriais. Porém, se os brasileiros, e especialmente seus governantes se guem pensando em proteção adequada da propriedade industrial simplesmente como patentes para farmacêuticos, o Brasil perderá o ponto... e mais tempo também.

PALACIO & ASOCIADOS

ABOGADOS

AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

ESTABLECIDOS EN 1933

TUCUMAN 141 8º PISO - 1049 - BUENOS AIRES - ARGENTINA

TEL. 312-3912 / 311-0602 - TELEX 24835 SEDEM AR - TELEFAX (54-1) 312-3912 (54-1) 311-0602

A Propriedade Industrial e a Ordem Constitucional

RICARDO PINHO

Bacharel em Direito - Daniel & Cia.

O presente artigo tem por objetivo proceder a uma análise breve da propriedade industrial à vista de alguns princípios constitucionais vigentes.

A Constituição Federal de 1988 ditou, entre outros, o princípio de que *a ordem econômica funda-se na livre iniciativa, assegurando-se a livre concorrência* (art. 170, caput e inciso IV) e o de que a propriedade atenderá a sua função social (art. 5º, inciso XXIII).

De tais princípios temos as seguintes conseqüências: (a) que a *livre iniciativa com a liberdade de concorrência* é regra, sendo a intervenção do Estado na atividade econômica - inclusive para limitar a liberdade concorrencial - exceção a qual só deverá ser levada a efeito naqueles casos onde o interesse da coletividade se sobreponha ao interesse privado; e (b) que o direito à propriedade é totalmente garantido, sendo, contudo, limitado, em extensão e alcance, por sua *função social*.

Modernamente, já não se tem dúvidas de que o direito às criações intelectuais de aplicação na indústria e aos sinais distintivos empregados na atividade empresarial, é um direito de propriedade. Aliás, a própria CF de 1988 assim estabelece quando, em seu art. 5º inciso XXIX, lhes assegura proteção: "XXIX - 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, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico do País."

Como direitos de propriedade, os mesmos devem atender, por um lado, ao preceito constitucional que estabelece que *a propriedade atenderá a sua função social*, e, por outro, por se referirem a bens de aplicação na atividade econômica - nela tendo importantes implicações - devem estar igualmente submetidos ao princípio

constitucional que estabelece *que a ordem econômica funda-se na livre iniciativa, sendo assegurada a livre concorrência*.

Com relação ao primeiro princípio, sofre, a propriedade industrial, uma *limitação* de ordem constitucional, a qual está totalmente vinculada à capacidade de realização de sua *função social*. Cumpre, portanto, com relação à propriedade industrial, identificar quais sejam as manifestações e implicações da obrigatoriedade de atendimento à sua *função social*.

Embora não seja, com relação à propriedade em geral, um conceito claramente definido, a *função social* encontra-se, na propriedade industrial, em alguns aspectos, aparente e nitidamente definida. Há de se considerar, inclusive, que alguns autores sustentam que o *interesse social* - que, no nosso entendimento, nada mais é do que a própria *função social* (vide, por exemplo, o inciso XXIX do art. 5º da CF, que fala em *interesse social* e não, em *função social*) - é fator determinante, histórica e juridicamente, para o reconhecimento e admissibilidade da proteção à propriedade industrial.

Sem avançar em tais considerações, temos que são encontrados na legislação concernente à propriedade industrial, dispositivos que, claramente orientados pelo preceito constitucional de limitação da propriedade à sua função social, a indicam e denunciam. Examinando a Lei nº 5.772/71 (Código da Propriedade Industrial - CPI) temos, neste sentido: (a) as disposições sobre caducidade por falta de uso efetivo, tanto para as marcas (art. 94 e ss.) quanto para os privilégios (art. 49 e ss.), a qual, quando reconhecida e declarada, determina a extinção do próprio direito (art. 48(c) e art. 93(3)); (b) ainda quanto ao uso efetivo e com relação aos privilégios, as disposições concernentes à concessão de licenças compulsórias para sua exploração (art. 33 e ss.); e (c) quanto à matéria objeto do

privilégio, as disposições relativas à sua desapropriação (art. 39 Parágrafo Único).

Tais disposições legais se fundam no citado preceito constitucional e - excluindo-se a desapropriação que, de modo geral, pode atingir a toda e qualquer propriedade - indicam que, na propriedade industrial, a *função social* só é alcançada através da utilização do bem juridicamente protegido; sendo, em consequência, o desuso injustificado suficiente para determinar a cessação da proteção, com a extinção do próprio direito.

Se, por um lado, o uso do bem juridicamente protegido assegura, na propriedade industrial, que esta mesma propriedade alcançará a sua função social; por outro, o uso, *sendo obrigatório* - posto que, se inexistente e inexcusável, determina a extinção do próprio direito - atende ao princípio constitucional *da ordem econômica fundada na livre iniciativa e na liberdade de concorrência*, liberdade esta que somente excepcionalmente pode ser tolhida, dentro dos limites da legalidade posto que "*ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei*" (CF, art. 5º inciso II). Já é pacificamente aceita, pelos melhores doutrinadores da matéria, que os institutos jurídicos reunidos sob a égide da propriedade industrial, quando não utilizados na forma da lei ou inexcusavelmente em desuso, deixam de corresponder ao *interesse da coletividade* (sua função social) e passam a se constituir em monopólios ilícitos. Na verdade, passam a se constituir e monopólios contrários à ordem constitucional e tolhedores da livre iniciativa e da livre concorrência. Por isso mesmo, em tais casos, é plenamente admissível que sejam extintos os direitos correspondentes.

Destaque-se, ainda, que na propriedade industrial a *função social* é tão presente e influente, que a mesma forja uma categoria *sui generis* de propriedade, pois nela *o uso do bem juridicamente protegido não é apenas*

facultado ao titular do direito, mas lhe é, isto sim, obrigatório.

Contudo, não é apenas na forma da obrigatoriedade de uso que a limitação constitucional do atendimento à sua função social se manifesta na propriedade industrial. Vejamos:

É GAMA CERQUEIRA (1) quem ensina que os direitos de propriedade industrial se dividem em dois grupos com características distintas e inconfundíveis, muito embora interligados. No primeiro, o ordenamento jurídico objetiva conferir e assegurar proteção aos autores de criações intelectuais de aplicação na indústria. No segundo, o ordenamento jurídico visa a assegurar a lealdade da concorrência. No primeiro grupo estão incluídos os privilégios, os certificados de inventor e afins. No último, estão incluídas as marcas, os nomes comerciais e outros sinais distintivos.

Neste segundo grupo, a *função social* da propriedade industrial *consiste em, exatamente, assegurar a lealdade da concorrência*; pois, é lógico que, ao ordenamento jurídico não interessa apenas que a concorrência seja livre: interessa-lhe, em igual medida, que esta mesma concorrência seja livre, leal e ordenada, de modo a assegurar a todos a liberdade de iniciativa e de concorrência, a qual não seja tolhida senão na forma da lei.

A lei ordinária, contudo, não conceitua, taxativamente, a concorrência desleal. Têm-se, por exemplo, o Decreto-Lei nº 7.903/45 que, em seus arts. 169 a 180 (mantidos em vigor por força do art. 128 do CPI), cuida de definir os *Crimes em Matéria de Propriedade Industrial*. Os arts. 175 a 180 dispõem acerca das práticas

que se afiguram *crimes contra a lealdade da concorrência ou de concorrência desleal*. Cuidem-se de que, quando nos referimos à *concorrência desleal*, neste contexto, estamos nos referindo à concorrência desleal *lato sensu* ou ao gênero concorrência desleal, do qual o *crime de violação de marca registrada* (art. 175), *de violação de nome comercial, título de estabelecimento e insígnia* (art. 176) e *de violação de expressão ou sinal de propaganda* (art. 177) e os de concorrência desleal *stricto sensu* (art. 178, incisos I a XIII) são espécies. A enumeração dos arts. 169 e ss. do citado Decreto-Lei pretende ser taxativa, prevendo todas as hipóteses de concorrência desleal. Diga-se que tal enumeração taxativa ou exaustiva é necessária, pois que o diploma legal em causa cuida de definir *crimes* e, por isso mesmo, atêm-se ao princípio da anterioridade da lei penal: "não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal" (CF art. 5º inciso XXXIX). Ainda que deva ser assim, alguns de seus artigos contêm *tipos penais abertos*, como, por exemplo: "dever do empregado" (art. 178 inciso IX) e "dever do empregado" (art. 178 inciso X). Tais expressões terão o seu significado determinado através do exame do contrato de trabalho, à luz da legislação trabalhista.

Não se questiona, contudo, que outros atos, embora não enumerados pelo Decreto-Lei nº 7.903/45, possam ser considerados concorrenciais desleais. Como já dito, o citado diploma legal cuida de definir as *modalidades criminosas dos atos concorrenciais desleais*, tipificando-as. Outros atos há que, muito embora não enumerados pelo De-

creto-Lei nº 7.903/45 (e, por isso mesmo não se constituirão crimes), poderão ser considerados atos concorrenciais desleais e, na forma do art. 159 do CC, atos ilícitos, podendo aquele que for por eles prejudicado demandar em juízo pela cessação da prática do ato e para haver perdas e danos. É, aliás, o que claramente dispõe o Parágrafo Único do art. 187 do Decreto-Lei nº 7.903/45.

Temos, portanto, que, na verdade, a legislação pertinente, ainda que, quanto aos crimes, com enumeração taxativa, não esgota as hipóteses de prática de atos concorrenciais desleais - o que, diga-se, não seria realmente possível, haja vista que, nos dias de hoje, as práticas comerciais, aliadas às novas técnicas de *marketing*, publicidade e novas tecnologias, se alteram velozmente e, com elas, alteram-se os parâmetros da concorrência, apresentando novos aspectos. Daí porque a legislação deve manter "tipos abertos" - quanto aos crimes, ou expressões genéricas (como, por exemplo, *meio fraudulento*), de modo a abranger o maior número possível de práticas concorrenciais desleais, tendo estas já se verificado ou a serem, num futuro próximo, verificadas, moldando-se às normas legais já existentes.

Muito embora não esteja claramente conceituado, da lei se pode extrair, senão um conceito, ao menos um parâmetro, de ato concorrenciais desleal. Assim, *o ato de concorrência desleal é o ato praticado por um agente com o intuito de auferir vantagens através de uma aproximação indevida com um seu concorrente*.

Deixemos consignado que os atos expressamente mencionados na lei

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

como atos de concorrência desleal são, na sua maioria, aqueles atos violadores dos institutos que o próprio ordenamento jurídico cuidou de criar e conferir especial proteção. Trata-se, portanto, de ato concorrencialmente desleal, aquele que é praticado por um agente, em violação a uma marca registrada. Assim, é um ato concorrencialmente desleal aquele através do qual se reproduz uma marca registrada.

Ora, mas reproduzir uma marca registrada - excetuando-se as marcas notórias e de alto renome - não representa, por si só, um ato de concorrência desleal. A concorrência traz, em si mesma, um elemento determinante dela própria, cuja existência, na prática, há de ser verificada. Como é óbvio, para que haja concorrência, seja ela leal ou desleal, é preciso que exista entre o sujeito ativo - o que pratica o ato - e o sujeito passivo - aquele a quem o ato praticado viola direito seu ou lhe causa prejuízo - *uma relação concorrencial*, a qual é verificada quando tais sujeitos estão, no mercado, desenvolvendo atividades que disputem, de forma mais ou menos intensa, uma mesma porção de clientela. Não basta, simplesmente, que estejam atuando no mercado: é preciso que estejam, no mercado, atuando para angariar para si, uma porção da clientela que, ao menos potencialmente, poderia pertencer tanto a um, quanto a outro.

Em propriedade industrial - notadamente com relação às marcas temos o *princípio da especialidade*. Este princípio dita que uma marca deve ser *especial* ou seja: é legalmente protegida para, *em especial, distinguir determinados artigos* (entenda-se

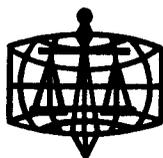
artigos de forma ampla, significando produtos, mercadorias e serviços). Tal princípio encontra-se enunciado no art. 59, *caput* e no art. 65, item 17, ambos do CPI. Como encontrado nos citados dispositivos do CPI, o *princípio da especialidade* cuida, em primeiro lugar, de *delimitar em extensão*, o direito de propriedade sobre uma marca registrada: *a marca só é legalmente protegida na medida em que distingue determinados artigos*. Em segundo lugar, cuida de delimitar, em alcance, este mesmo direito: *a marca legalmente protegida confere, a seu titular, o direito a opor-se que terceiros utilizem marcas idênticas ou semelhantes, para identificar os mesmos artigos, artigos semelhantes ou afins*. Até aqui, o *princípio da especialidade* já realiza a função absolutamente indispensável de delimitar claramente o direito de propriedade sobre uma marca registrada, dando, quanto a este mesmo direito, segurança a seu titular e concorrentes, garantindo, em última instância, a segurança das relações daí advindas.

Contudo, não cessa aí a utilidade da aplicação do *princípio da especialidade*. Ao delimitar o direito de propriedade, este princípio está, por um lado, assegurando ao titular a observância, por parte da concorrência, deste direito seu; por outro, está indicando a tais concorrentes os limites do direito assegurado àquele determinado titular e, por conseguinte, *os limites para que exerçam o direito à livre iniciativa e à livre concorrência*, tal como lhes é assegurado pela Constituição Federal. Cumpre, portanto, tal princípio, observância a dito preceito constitucional.

Por fim, ao prestar-se para delimitar tal direito, o *princípio da especialidade* claramente dita um parâmetro para verificação da ocorrência, ou não, de concorrência desleal. Estabelece que haverá *concorrência desleal* sempre que dois sujeitos tenham, como resultados de suas atividades, artigos idênticos, semelhantes ou afins, de sorte que a utilização, por ambos, de sinais distintivos idênticos ou semelhantes, poderá levar a clientela de um deles, a erro, dúvida ou confusão, quanto à origem de tais artigos. Destaque-se que o *erro, dúvida ou confusão* a que a lei faz menção, não é de qualquer ordem: é de ordem tal que possibilite o desvio de clientela de um sujeito para o outro; auferindo, o sujeito ativo, uma vantagem indevida em detrimento do sujeito passivo. A contrário senso, o mesmo princípio dita que, não havendo a possibilidade de levar-se a clientela a erro, dúvida ou confusão, o uso de sinais distintivos - semelhantes ou mesmo idênticos - é lícito; pois que, entre tais sujeitos não há, de fato, relação de concorrência.

Cumpra, assim, por último, o *princípio da especialidade*, o atendimento ao preceito constitucional segundo o qual a propriedade deve atender à sua função social, pois que, a propriedade industrial - com relação aos sinais distintivos - tem como *função social*, arbitrada pelo ordenamento jurídico, *assegurar a lealdade concorrencial*; a qual, à luz da legislação vigente, é assegurada através da aplicação do citado princípio da especialidade.

(1) GAMA CERQUEIRA, João da - In "TRATADO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL", 2ª Edição, Ed. Revista dos Tribunais - São Paulo - 1982.



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

Força Maior como Pressuposto de Justificativa pelo não uso de Marca

LUIZ CARLOS SANCHEZ JIMENEZ
Advogado - Tinoco Soares & Filho S/C Ltda.

É pressuposto para a declaração de caducidade de um registro de marca que esta não esteja em uso por tempo superior a dois anos e que a falta de uso não decorra de motivo de força maior.

Sabendo-se que, por ato da Carteira de Comércio Exterior CACEX do Banco do Brasil, a importação de inúmeros produtos, se encontrava suspensa durante o período legal de caducidade, indaga-se: *A impossibilidade de importar constitui motivo de força maior, para efeito de ilidir declaração de caducidade?*

Para se chegar a uma conclusão lógica, primeiramente, por questão de boa técnica, há que se entender o significado da expressão "força maior".

Define o instituto o parágrafo único do artigo 1.058 do Código Civil que nos diz verificar-se o caso de força maior, no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.

Silvio Rodrigues in *Direito Civil Parte Geral das Obrigações*, pág. 309, interpretando o parágrafo único do artigo 1058, define o fato necessário como "o evento inescapável, ainda que diligente o devedor, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir (portanto irresistível)".

Arnoldo Malheiros da Fonseca in *Caso Fortuito Teoria da Imprevisão*, ns. 68 e 81 é de opinião que a "força maior contém dois elementos: a) um elemento subjetivo, representado pela ausência de culpa; b) um elemento objetivo, constituído pela inevitabilidade do evento.

a) A ausência de culpa é elementar na concepção do caso fortuito, porque desde

que o comportamento do agente facilitou ou concorreu para a ocorrência do evento malsinado, não se pode falar em fortuito, mas se deve atribuir a tal comportamento a origem parcial ou total do fato lamentado.

b) A inevitabilidade do evento também compõe o conceito, pois se o fato for resistível e o credor não o houver superado, tal se deve a sua imprevidência, imprudência, imperícia ou negligência, isto é, a sua culpa* (grifos nossos)

Continuando a discorrer sobre o assunto Malheiros da Fonseca ensina-nos que "o critério a ser adotado para medir a inevitabilidade do evento não é o puramente abstrato", ou seja, tendo em vista o comportamento médio, "mas sim considerando-se também os elementos exteriores ao obrigado e ao seu raio de atividades econômicas, não desprezando a possível conduta de outros indivíduos, e condições objetivas análogas". (ob. cit. nº 103).

Se o fato é externo, assim as ordens da autoridade (falt du prínce), os fenômenos naturais (raios, terremotos, inundações, etc), as ocorrências políticas (guerras, revoluções, etc), então se trata de força maior. Todavia, com respeito à excludente em causa consoante doutrina Plácido e Silva (*Vocabulário Jurídico*, vol. II, pág. 711) somente se verifica se a razão de poder ou ordem superior, veio impedir a realização de outro, tornado IMPOSSÍVEL, por evento estranho à vontade da pessoa. "Somente importa que, um ou outro, justificadamente, tenham tornado impossível, por fato estranho à vontade da pessoa, o cumprimento da obrigação".

Está-se, pois, diante da *IRRESISTIBILIDADE DO FATO*.

Mercê do exposto, não há que se falar em força maior, diante da existência de *OUTRAS ALTERNATIVAS* que possibilitassem alcançar o mesmo fim; entendendo-se, sem dúvida esse fim, como o *USO DA MARCA*.

A força maior somente pode ser compreendida em *CARATER ABSOLUTO*, com vistas à *IMPOSSIBILIDADE* do cumprimento da obrigação por quem de direito. Atribuir-se-lhe *CARATER RELATIVO*, equivaleria implicitamente a admitir uma *IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO TAMBÉM RELATIVA* e isto seria descaracterizar o instituto, diante da existência de um leque de possibilidades que se apresentassem, elegendo-se ao talante da conveniência do prejudicado, quiçá a *única impossibilidade* existente e, por mero capricho atribuir-se-lhe a característica de *força maior*.

Já em contrapartida, observado o universo de possibilidades de conduta e em se verificando a *IMPOSSIBILIDADE DE EVITAR* o perecimento do evento, aí estaremos, realmente, diante de um *MOTIVO DE FORÇA MAIOR*.

Reportando-nos à suspensão da importação de vários produtos por atos da CACEX, como "motivo de força maior" para justificar o não uso de marcas, poder-se-ia sem dúvida afirmar que o uso das marcas relativas a esses produtos estaria também suspenso em nosso país? Ou existiria, como de fato ocorreu, a possibilidade de se fabricar o produto cuja importação foi suspensa, por iniciativa



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**

própria ou mediante licenciamento de terceiros?

Note-se que aqui se cuida de *USO DE MARCA*, e não de outros interesses ou conveniências. Seria o caso de honestamente se afirmar que por *motivo de força maior* a marca do *mero exportador* estava inevitavelmente impedida de ser usada no Brasil?

Relevante ressaltar ainda, que o período exigido como prova de uso para ilidir a declaração de caducidade (dois anos) foi razoavelmente suficiente para que empresas alienígenas a contar do ato da *CACEX FIZESSEM USO* de suas marcas no país, diante das alternativas que se apresentavam.

A prova concreta e inquestionável de que a suspensão de importações, não consiste, na realidade, motivo de força maior de forma a justificar o não uso de marcas no Brasil, reside no fato de empresas estrangeiras aqui terem se estabelecido ou licenciado terceiros, gozando, hoje, em decorrência, de todos os direitos conferidos pela legislação marcária.

Citem-se apenas como exemplo, já que bastante conhecidas, a *FIAT* e a *VOLVO*. A primeira, veio para o Brasil em 1976 e a segunda em 1979, logo, durante a plena vigência do ato da *CACEX*, e o resultado de suas atividades produziu para consumo interno e externo, milhares de veículos, gerou empregos e trouxe divisas para o país.

É de se concluir, portanto, que a proibição imposta **NÃO JUSTIFICA A FALTA DE USO**.

Resta também analisar outro argumento importante a esta espécie, qual seja o fato do registro de marca representar um *direito de propriedade*, razão pela qual somente poderia ser desconstituído se vier a se configurar uma das hipóteses de extinção ou perda da propriedade previstas no Código Civil.

Nessas razões, a *caducidade*, que consiste no cancelamento do registro por falta de uso, interpretada à luz dos arts. 589, III e 592, parágrafo único do Código Civil que se referem ao *abandono* como uma das causas válidas da perda da propriedade, pressupõe, necessariamente, o *ABANDONO* da marca por seu titular, evidenciado pelo fato desta, *sem motivo justificado*, não ter sido usada durante determinado período, inferindo-se, da falta de uso, que a intenção do titular é *abandonar* a marca, uma vez que *"o abandono exige não só o ato material de voluntariamente deixar a coisa para o primeiro que venha a apropriar-se dela, como também a intenção inequívoca de fazê-lo"* (cf. ORLANDO GOMES, *Direitos Reais*, pág. 320).

Ora, ainda que se tratando de medida de caráter temporário como o ato suspensivo da *CACEX*, o fato de uma titular de marca alienígena, ante a impossibilidade de importação, ter optado por *abandonar* o exercício de *outras possibilidades* de usar sua marca, obviamente, somente pode ser classificado como *ABANDONO DE MARCA* pois se contrariamente assim não o desejasse fazer, certamente escolheria outra alternativa.

Logicamente, a *titular de um registro não pode ser obrigada a conceder licenças de utilização ou implantar indústria própria* e terá, com certeza, seus justos motivos para assim proceder, mas tais motivos *jamaís* serão de *força maior*, pois não resta dúvida que óbice à importação houve, mas ao uso de marca não.

Não se pode obrigar a titular de um registro de marca a fazer o que a lei não lhe exige (art. 153 § 2º da Constituição do Brasil). No entanto, a marca deve ser usada, em princípio pelo seu titular, que a poderá transferir para terceiros, em caráter definitivo, ou apenas autorizar o seu uso.

Não vem ao caso saber dos interesses ou dos motivos da titular do registro, se prefere apenas exportar seus produtos, o problema é exclusivamente seu e obviamente, implicará na aplicação das mesmas condições impostas aos nacionais, cujas conveniências de foro pessoal não ilidem que se lhes aplique a Lei, mercê de justificativas outras que se apresentem como causas de sua inação, mas repita-se, por força de Lei, não podem ser reconhecidas.

Nesse particular, consideradas as circunstâncias verificadas, nada mais apropriado para aplicar-se a esta espécie do que o entendimento de José Carlos Tinoco Soares de que *"marca não é enfeite ou mero adorno, existe para ser usada, e é preciso usá-la, não importa como, onde, ou de que maneira se o faça, mas é preciso usá-la"*.



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

O Caráter Industrial como Requisito de Privilegiabilidade da Invenção

(Palestra apresentada na reunião, em Bogotá, do Conselho de Administração da ASIPI)

RODOLFO H. MARTINEZ Y PELL JR.

Engenheiro-Sócio de Gouvêa Vieira, Mitaini, Martinez & Jucá

Os sistemas de patentes de quase todos os países desenvolvidos têm muitos pontos comuns. Em sua grande maioria, a privilegiabilidade da invenção está condicionada à novidade, à atividade inventiva e ao caráter industrial da invenção.

Esse último requisito foi aqui denominado "caráter industrial" com o intuito de abranger as diferentes definições encontradas nas leis de patentes estudadas para essa referida condição de privilegiabilidade.

A filosofia de se incluir o caráter industrial como requisito de privilegiabilidade da invenção decorre do próprio conceito que a patente somente deve ser concedida à "contribuição" ao conhecimento público. Algo, portanto, implicitamente útil.

Essa filosofia é tão palpável que a própria base do sistema de patentes já foi questionada no passado, sob a argumentação que, em lugar do exame objetivo da novidade e da atividade inventiva hoje realizado em muitos países, a patente deveria ser concedida somente à invenção que demonstrasse na prática ser comercialmente aceitável.

Essa argumentação, entretanto, perde sentido quando confrontada com o problema que ela mesmo apresenta, ou seja, como definir caráter industrial, já que a maior dificuldade em se definir a utilidade ou utilização industrial da invenção decorre, principalmente, da total falta de critérios para uma apreciação suficiente.

Querer definir o caráter industrial de uma invenção é um pouco como querer tocar jazz. Neste, é possível se definir os instrumentos e o estilo, mas a performance dependerá sempre da inspiração e capacidade de cada músico tocar coletivamente sem perder sua individualidade. Da mesma forma, o caráter industrial da invenção não provém de uma definição abstrata, mas ganha

significado a partir de condições particulares, assim como no jazz a música ganha vida própria a partir do tema.

A questão que esse requisito nos coloca, portanto, é similar a querer se definir o valor real de uma invenção. É possível calcular o valor de uma invenção através da aplicação de uma fórmula matemática que considere todos os parâmetros passíveis de computação, cujo resultado será um valor numérico. Mas será esse o valor real da invenção ou podemos simplesmente recorrer aos conhecimentos básicos de marketing segundo os quais o valor de qualquer mercadoria é aquele que alguém esteja disposto a pagar pela mesma?

Face a essa indefinibilidade de critérios, devemos, então, renunciar a esse requisito como condição para a privilegiabilidade da invenção? Não! A resposta é categórica. Ainda que, sem dúvida, toda e qualquer invenção deva apresentar um benefício qualitativo, o **quantum** desse benefício não necessita tampouco deve ser definido.

Ainda, esse benefício qualitativo deve, necessariamente, estar expressamente revelado no respectivo pedido de patente, principalmente por ser esta uma condição básica para a determinação do escopo da proteção, que deve ser limitada à aplicação industrial descrita.

A descrição precisa é, portanto, condição essencial à delimitação dos direitos do inventor, pelo que um produto deve ter sua utilização ou aplicação industrial específica revelada no pedido de patente, da mesma forma que um processo de fabricação deve demonstrar sua suscetibilidade de aplicação com relação ao produto fabricado.

Essa descrição precisa é indispensável inclusive nas patentes de modelo e desenho industrial, onde a expressão caráter industrial assume

seu significado mais amplo, pois passa a abranger também as características plásticas dos modelos e os traços ornamentais dos desenhos meramente decorativos.

No âmbito do Comitê da Organização Mundial da Propriedade Industrial responsável pelo projeto de harmonização de leis relativas à proteção de invenções, o Artigo 11 da proposta de texto elaborada estabelece o caráter industrial da invenção como requisito básico para sua privilegiabilidade, juntamente com a novidade e a atividade inventiva.

De acordo com o texto desse Artigo 11, para que uma invenção seja privilegiável é necessário que esta seja nova, apresente atividade inventiva, isto é, não seja óbvia a uma pessoa versada no campo da técnica a que se refere a invenção, e seja útil ou tenha aplicação industrial.

Todavia, devido à dificuldade de se estabelecer critérios uniformes para definir o caráter industrial de uma invenção, na reunião do Comitê de Harmonização realizada em junho de 1990, em Genebra, este Artigo 11 teve sua redação alterada, de modo a deixar a definição de utilidade ou caráter industrial a critério da legislação de cada país membro. Essa nova redação permite, portanto, a cada país definir e analisar a questão do caráter industrial da forma que melhor lhe convier.

No âmbito da ASIPI, as leis relativas à proteção de invenções de todos os países membros estabelecem, com pequenas distinções, o caráter industrial da invenção como requisito para sua privilegiabilidade.

Embora os países membros da AISPI não possam ser considerados um grupo homogêneo, quando comparamos os sistemas de propriedade industrial desses países verificamos que, surpreendentemente, independentemente das leis serem mais antigas ou mais modernas, esses

independentemente das leis serem mais antigas ou mais modernas, esses países constituem um grupo com critérios bastante uniformes.

As pequenas distinções mencionadas acima na utilização do caráter industrial como requisito de privilegiabilidade residem, essencialmente, na postura de cada legislação com relação à expressão "industrial".

Alguns países, como os países membros do Pacto Andino que já aderiram à Resolução 313, exigem somente que a invenção seja aplicável na indústria, sem definir em maiores detalhes essa aplicação ou o que é considerado indústria.

Outros países definem o que deva ser entendido por indústria, e até mesmo ampliam esse conceito, determinando a suscetibilidade de aplicação industrial, como o caso do Brasil, ao passo que alguns outros definem indústria como incluindo até mesmo algumas atividades de serviços.

Com relação às definições encontradas para caráter industrial, desperta particular atenção o Decreto Lei 68/83, de Cuba, que se refere ao assunto definindo que uma invenção é considerada suscetível de aplicação industrial quando pode ser vantajosamente fabricada ou utilizada na economia, produção, ciência, cultura, saúde, agricultura ou na defesa do país. Dentre todas as definições encontradas para caráter industrial esta é, sem dúvida, a mais ampla e completa.

Destaca-se ainda, no que se refere

às definições de caráter industrial, a legislação norte-americana. (Art. 101, Cap. 10 da Lei de Patentes (U.S.C. Title 35), que reitera a promoção das "técnicas úteis" determinada pela Constituição norte-americana. Embora a lei de patentes não determine qualquer definição para a expressão "útil", cuja interpretação foi deixada para os tribunais, essa mesma lei específica, em seu Art. 112, que a utilidade da invenção deve estar precisamente definida no pedido de patente.

Para encerrar, resta discutir a aplicabilidade do caráter industrial como requisito de privilegiabilidade no que se refere às novas tecnologias.

O constante surgimento de novas tecnologias é, no momento, o maior desafio do sistema de patentes, que, segundo alguns críticos, parece não ter a agilidade necessária para responder rapidamente às exigências dos avanços tecnológicos.

Não parece ser necessário, entretanto, que os requisitos de privilegiabilidade presentemente avaliados necessitem ser modificados de modo a atender a essas exigências, particularmente no que se refere ao caráter industrial.

Para as invenções envolvendo novos produtos químicos e/ou processos para a obtenção de produtos químicos, é suficiente que o caráter industrial seja analisado com relação à imediata possibilidade de produção do produto ou aplicação do processo.

O objetivo dessa exigência de produção ou aplicação prática imediata

é impedir a proteção de substâncias que sejam mera combinação de elementos conhecidos cuja finalidade e/ou propriedades não estejam perfeitamente definidas e identificadas.

Para as invenções relacionadas a novas utilizações de produtos conhecidos, novamente basta que o caráter industrial seja analisado com relação ao novo uso pretendido, com a proteção sendo assegurada exclusivamente para esse novo uso.

Quanto às invenções no campo da biotecnologia, mais até que os requisitos de novidade e atividade inventiva, é o caráter industrial ou a suscetibilidade de aplicação industrial que determina uma divisão entre as criações patenteáveis ou não. Para tanto é necessário, apenas, que o caráter industrial seja entendido de forma ampla como incluindo todos os campos da técnica.

Com efeito, como a perfeita identificação de sua aplicação final é condição necessária e indispensável para que uma invenção no campo da biotecnologia seja privilegiável, quer sejam plantas, microorganismos ou animais superiores, a própria descrição da criação no pedido de patente atende satisfatoriamente a esse requisito.

Do exposto acima, fica claro que as invenções relativas às novas tecnologias, portanto, não necessitam de requisitos de privilegiabilidade especiais, e que o requisito de caráter industrial das invenções, que não deve ser definido por parâmetros ou conceitos especiais é perfeitamente aplicável também às novas tecnologias.

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

Biotecnologia: Seu Desenvolvimento e seu Futuro

MARIA THEREZA WOLFF

Analista de Patentes - Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

Em 1991, nos Estados Unidos, um corretor de bolsa de valores, especializado em Biotecnologia, efetivou um ganho de 200 a 300% ao ano para seus clientes através de ações de companhias que continham em seus nomes a palavra: "Immune" e que lidavam com Biotecnologia (Imunex, Immunologic, Immuno Gen, Med Immune, Immune Response...).

No entanto, o mesmo corretor reconheceu que 95% de seus investidores desconheciam o que fosse na realidade a Biotecnologia, no momento da aplicação do dinheiro.

- E o que é essa famosa Biotecnologia, que tantos lucros promove em bolsas de valores, cujo nome é imensamente propalado, como se, se tratasse de um novíssimo ramo da ciência recém descoberto?

Há pelo menos 100.000 anos, quando o Homem saiu de sua etapa nômade e iniciou sua etapa sedentária, provavelmente na Mesopotâmia, vale de extrema fertilidade ou em qualquer outra parte de nosso planeta, os primeiros passos em Biotecnologia tinham se iniciado com o recolhimento, por parte deste Homem, de sementes de plantas que seriam posteriormente semeadas em lugares escolhidos por ele, portanto não mais tratando-se de um processo aleatório, ao sabor da natureza, mas sim de uma ocorrência que envolveu escolha e trabalho.

O Homem iniciava a prática da Biotecnologia.

Ele plantava as sementes e colhia as plantas ou seus frutos, raízes, ou suas folhas e as usava para sua alimentação.

Um pouco mais tarde, talvez já há 90.000 anos, na parte da terra que hoje se conhece como África, pela primeira vez plantou-se, colheu-se e fermentou-se o painço (milho miúdo), obtendo-se a bebida conhecida como "cerveja", que posteriormente e a partir do malte, do lúpulo e da cevada, foi então fermentada pelas tribos germânicas.

Seguiu-se o uso do trigo e da uva, produzindo-se o pão e o vinho.

Tinha nascido, naquela época o que se chama hoje a "Biotecnologia clássica".

- Como se definiria, em expressões atuais, a Biotecnologia?

1) Seria qualquer técnica que usa organismos vivos (ou parte deles), para fabricar ou modificar produtos, aperfeiçoar plantas ou animais e desenvolver microorganismos, para usos específicos, ou

2) Poderia ser a aplicação de princípios científicos e de engenharia ao processamento de materiais, através de agentes biológicos, para prover bens e serviços.

Poderia me alongar em inúmeras outras definições pertinentes, mas como idéia geral sobre o conteúdo da palavra, acho que é suficiente.

- Que áreas industriais seriam abrangidas pela Biotecnologia?

Praticamente todas as áreas que interessam à vida, no entanto como ilustração, citaria, no setor da Química Orgânica: os polímeros, as enzimas, os alcoóis; no setor dos Farmacêuticos: os antibióticos, os hormônios, as vacinas; no setor de Energia: o biogás, a biomassa; na área Agrícola: os pesticidas microbiais, as plantas geneticamente transformadas; no setor de Alimentos: os laticínios, as bebidas, os fermentos; no setor de Serviços: o tratamento de águas, a destruição de óleos, o tratamento de lixo e esgotos, entre muitas outras.

- O que é uma invenção de Biotecnologia?

É o produto de trabalho intelectual do microbiologista industrial, do criador de plantas, do criador de animais, incluindo métodos de cultivo, de reprodução, de preservação de organismos, métodos de uso de microorganismos na indústria, na Agricultura, na Medicina, etc., o uso de subprodutos metabólicos e os organismos em si.

As duas novas grandes eras da Biotecnologia, de 100.000 anos até hoje foram: o advento dos antibióticos na primeira metade de nosso século e a partir da determinação do DNA (no

meado do século), o nascimento da Genética molecular, dando início ao que se hoje chama "Biotecnologia moderna".

Os microorganismos, que eram usados inicialmente quase que exclusivamente para processos fermentativos, tiveram seu uso redirecionado para a produção de antibióticos, desde que foi constatado que os ditos microorganismos poderiam produzir produtos metabólicos que desenvolviam efeitos antibióticos.

Foram elaborados então centenas de pedidos de patente para proteger todas as invenções que então surgiram. Após algum tempo, no entanto, foi sendo constatado que a elaboração de um relatório de pedido de patente descrevendo um microorganismo era de pouca utilidade já que tal descrição, no mínimo, era muito incompleta, não permitindo à um técnico no assunto sua reprodução, por falta de descrição suficiente do objeto do pedido.

Foram criadas então instituições autorizadas para receber as amostras dos microorganismos, objetos dos pedidos depositados, que se encarregam de fazê-los sobreviver pelo número de anos em que a patente estiver em vigor, com isto complementando a descrição escrita e comprovando a veracidade da invenção.

Estes microorganismos não eram fruto de meras descobertas da natureza mas envolviam trabalho criativo humano e muita pesquisa para seus isolamentos e purificações, constituindo-se, assim, em invenções, na acepção da palavra.

De Mendell em 1860, que estudou 10.000 pés de ervilhas e elaborou as leis da hereditariedade e Avery, Watson e Crick, que de 1945 a 1953 estudaram e constataram que o material responsável pela transmissão genética era o DNA (ácido desoxirribonucléico) e determinaram sua fórmula geral, caminharam em um corredor subterrâneo, paralelamente, a genética molecular e a engenharia genética, trazendo hoje à luz, para nossos dias o que se chama

"Biotecnologia moderna".

Em 1974, nos Estados Unidos, Ananda Chakrabarty, pesquisador da General Electric Co., conseguiu sua primeira patente dirigida ao uso de microorganismos transformados geneticamente, que apresentavam a característica de decompor hidrocarbonetos de petróleo, ficando com isto possibilitada a limpeza de manchas de óleo nos mares e nos rios.

Em 1982, novamente o mesmo Chakrabarty, nos Estados Unidos, conseguiu sua segunda patente com reivindicações dirigidas ao processo de produção de microorganismos e aos microorganismos em si, depois de extensa contenda judicial iniciada em 1974 e como resultado final de sua apelação à Suprema Corte.

Estava, então, inaugurado o patenteamento de microorganismos geneticamente engenheirados.

De 1953 a 1973 foram efetuadas, concomitantemente nos centros de pesquisa e nas universidades, a manipulação dos gens, a descoberta do RNA, as mutações dirigidas, entre outros, criando-se conseqüentemente um novo vocabulário, com expressões até então estranhas à comunidade científica, tais como plasmídios, fusão celular, hibridomas, vetores, clones, expressões estas que hoje em dia são usadas até em matéria de revistas populares.

Os campos que se abriram desde então para as pesquisas têm sido infinitos, mas a idéia e mesmo o modo de proteger tais recém chegadas invenções é ainda bastante discutível.

- Onde delinear a linha divisória entre o término de uma descoberta e o início de uma invenção na Biotecnologia moderna?

- Como definir precisamente o nível de atividade inventiva, em algumas pesquisas de Biotecnologia moderna?

Muitas vezes o modo processual usado na obtenção de determinados produtos é o usual, com ligeiras variações, ficando difícil ressaltar a atividade inventiva.

Persiste até hoje, sobretudo nas universidades e nos centros de pesquisa, o pensamento de que uma

invenção, seja ela de Biotecnologia moderna ou de Biotecnologia clássica, deveria ser imediatamente publicada em revistas científicas especializadas ao término da pesquisa, para que a comunidade científica tome, o mais rapidamente possível, conhecimento da pesquisa-invento, sem que tenha havido sequer tempo para que a pesquisa-invenção venha a ser avaliada e eventualmente protegida por patente, onde muitas vezes tal invenção seria de imensa valia para a universidade e para o centro de pesquisa, caso protegida, podendo a instituição e conseqüentemente o pesquisador, obter um retorno financeiro através de contratos de licenciamento com terceiros, para a continuidade de sua e de outras pesquisas na dita instituição.

Existe também na comunidade científica um claro receio de solicitar patentes para metodologias úteis para pesquisas, em geral, por exemplo para metodologias de fusão celular que produzirão hibridomas e portanto anticorpos monoclonais.

Tais patentes, pensam os pesquisadores, tornar-se-iam posteriormente obstáculos desincentivadores para futuras pesquisas em determinadas áreas.

A meu ver, esta situação desincentivadora na pesquisa, criada pela eventual concessão de patentes poderá ser sanada pela introdução nas legislações, de emendas que excetuem o ônus inerente a uma patente, aos objetos da mesma que forem utilizados em pesquisas, sem finalidade comercial.

De consenso geral no entanto, podem e devem ter proteção por patentes, na Biotecnologia moderna, por exemplo: seqüências de gens purificadas e isoladas, que codificam um polipetídeo especial, onde o estado purificado e isolado é o que é novo; células hospedeiras alteradas, que expressam uma determinada proteína; misturas contendo uma substância especial em um meio, que provê melhor atividade, onde os ingredientes adicionais da mistura é que são a novidade; processos novos para produzir substâncias, onde o que é

novo consiste nas etapas; do procedimento, entre outros.

Após a proteção por patentes e muito antes, porém, da bolsa de valores apresentar os ganhos de 300% ao ano, citados no início desta exposição, abre-se um imenso espaço desértico, que poderá ou não ser povoado pelo sucesso ou não das comercializações, via licenças concedidas a terceiros ou mesmo por fabricação feita pelo próprio inventor.

São pois de maior interesse e mesmo fascinantes os antigos ou os atuais campos da Biotecnologia, mas é também flagrante a dificuldade inerente a estes campos, seja de se chegar ao término de uma pesquisa com sucesso, seja de haver uma comercialização bem sucedida de uma pesquisa-invenção patenteada.

A tempo e como esclarecimentos pertinentes à matéria ora exposta, vale ressaltar que o atual Código de Propriedade Industrial brasileiro não prevê proibição de patenteabilidade a invenções de biotecnologia, de tal modo que elas podem ser objeto de patente em nosso país. No projeto para uma nova Lei de Propriedade Industrial, ora em tramitação no Congresso Nacional, mantem-se a proteção aos inventos biotecnológicos, porém, para a tranquilidade da comunidade científica, ressalva-se expressamente o uso de invenções patenteadas em qualquer área com finalidade de pesquisa, sem fins econômicos.

BIBLIOGRAFIA

1. BEIER, F. K., CRESPI, S. & STRAUS, J. *Biotechnologie und Patentschutz; eine internationale Untersuchung*. Weinheim, VCH, 1986.
2. GREENHOUSE effect and methane rise. *The New York Times*, 18.10.84, p. C3.
3. HERBERT, W. Long hot future: warmer Earth appears inevitable. *Science News*, 22.10.83, p. 260-1.
4. UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME - UNEP. *Convention on biological diversity*, 5 June 1992.
5. WEINER, J. *Planet Earth*. Pittsburg, Metropolitan Pittsburg Public Broadcasting, 1986.
6. WILLIAMS, J. - & GOLUKE, U. *From ideas to action: business and sustainable development; the IIC report on the Greening of Enterprise 92*. Oslo, IIC, 1992.

Ação Ordinária (Processo nº 1.628/91)
Autora: CARGIL AGRÍCOLA S/A
Ré: ZUNER COMERCIAL EXPORTADORA LTDA.

Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital do Estado de São Paulo

Laudo de Assistente Técnico da Autora

GABRIEL FRANCISCO LEONARDOS
 Advogado-Sócio de Momsen, Leonardos & Cia.

I - INTRODUÇÃO

CARGILL AGRÍCOLA S/A (doravante Autora) move ação ordinária contra ZUNER COMERCIAL EXPORTADORA LTDA. (doravante Ré), uma vez que esta produz e comercializa óleo de soja da marca "ZUZA", o que caracterizaria violação aos direitos da Autora sobre a marca "LIZA". A par da violação da marca, a Autora alega ainda que sofre concorrência desleal por imitação de embalagem, uma vez que a lata de óleo "ZUZA" seria muito semelhante a de seu óleo "LIZA". Na contestação, a Ré alega ter direito a usar a marca "ZUZA", e, com relação à imitação de embalagem, a Ré admite expressamente que as cores e as figuras de gotas de ambas as latas são semelhantes, mas, a despeito disso, insiste que não há risco de confusão para os consumidores.

II - O DIREITO DE USO EXCLUSIVO ASSEGURADO PELO REGISTRO DE MARCA

A proteção às marcas de indústria e comércio no Brasil baseia-se no dispositivo constitucional que dispõe:

"Art. 5º - (...)

XXIX - a lei assegurará (...) proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País".

O Código da Propriedade Industrial em vigor (CPI - Lei nº 5.772, de 21.12.1971), assegura ao titular do registro de marca o direito ao seu uso exclusivo, nos seguintes termos:

"Art. 59 - Será garantida no território nacional a propriedade da marca e o seu uso exclusivo àquele que obtiver o registro de acordo com o presente Código, para distinguir seus produtos, mercadorias, ou serviços, de outros idênticos ou semelhantes, na classe correspondente à sua atividade."

A proteção assegurada pelo registro da marca diz respeito não apenas a imitações servis da mesma, mas igualmente estende-se de modo a impedir que terceiros utilizem marcas semelhantes, embora não idênticas, que possam causar confusão ao público consumidor.

Assim dispõe o CPI:

"Art. 65 - 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, relativo ou afim ao ramo de atividade, que possibilite erro, dúvida ou confusão, salvo a tradução não explorada no Brasil."

Outrossim, o art. 175, I, do Decreto-Lei nº 7.903, de 27.08.1945, tipifica o crime de contração de marca registrada:

"Art. 175 - Violar direito de marca de indústria ou de comércio:

I - reproduzindo, indevidamente, no todo ou em parte, marca de outrem registrada, ou imitando-a, de modo que possa induzir em erro ou confusão;

(...)

Pena - detenção de três meses a um ano, e multa de um a quinze mil cruzeiros."

O Decreto-Lei nº 7.903/45, como se sabe, constituía o Código da Propriedade Industrial de natureza penal daquele Decreto-Lei permanecem ainda hoje em vigor por força de expressa determinação no art. 128 do Código da

Propriedade Industrial atual (CPI - Lei nº 5.772, de 21.12.1971).

A Autora é titular dos registros para a marca "LIZA" e semelhantes, no Brasil, na classe 29 da classificação utilizada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial-INPI, que engloba os óleos comestíveis. (Ver quadro abaixo).

Por sua vez, a Ré é titular do registro nº 810.073.862 para a marca "ZUZA", também na classe 29, depositada em 25.03.1981 por CRAMER INDUSTRIA DE RAÇÕES E ÓLEO LTDA., tendo o registro sido concedido em 12.04.1983. Conforme consta do laudo do Sr. Perito, o referido registro foi transferido à Ré por instrumento datado de 17.07.1990, não tendo sido, até a presente, concluída a anotação da transferência no INPI.

É de se indagar se a referida transferência de registro de marca foi feita em obediência à Lei de Falência, uma vez que, conforme consta averbado na Junta Comercial do Estado de São Paulo-JUCESP (Doc. 1), em 06.10.1988 foi decretada a falência de CRAMER INDUSTRIA DE RAÇÕES E ÓLEO LTDA., não havendo informações de que a falência tenha sido levantada. Dessa forma, a transferência do registro de marca operada em 17.07.1990 pode ter sido feita em fraude a credores, e, conseqüentemente, não ser válida. Fazemos apenas menção a este assunto, sem nos alongarmos, pois é matéria que escapa à alçada deste laudo.

Admitimos, portanto, que o registro nº 810.073.862 esteja em vigor e que tenha sido válida a sua transferência para a Ré. Isso em nada melhorará a situação da Ré no presente processo, como se demonstrará. Pois, ainda que a Ré possa, nesse caso, utilizar legitimamente a marca "ZUZA", ela, ainda assim, não poderá utilizá-la de forma conflitante com a marca da Autora.

Ocorre que a Ré tem o registro para a marca "ZUZA" em sua forma *nominativa*, enquanto que a Autora, a par do registro para a marca "LIZA" na forma *nominativa*, tem também registro (nº 800.210.867) para a marca *mista*, isto é, a marca escrita de forma característica (com a primeira letra em maiúscula e as demais em minúsculas). Assim, o uso atualmente feito pela Ré da marca "ZUZA" ofende os direitos de uso exclusivo à marca *mista* "LIZA", motivo pelo qual tal uso deve cessar.

III - A VIOLAÇÃO PELA RÉ DO DIREITO DE USO EXCLUSIVO DA MARCA DA AUTORA

A única explicação razoável para que uma determinada indústria de óleos comestíveis utilize a marca "ZUZA" é o desejo de se aproveitar da fama granjeada pelo óleo "LIZA", induzindo o consumidor em erro.

É irrelevante a escusa utilizada pela Ré (fls. 20) de que o nome "ZUZA" é proveniente de seu ex-proprietário, Sr. JOSEPH ZUZA SOMAAN ABDUL MASSIH. Inclusive, tal assertiva causa espécie, pois o nome do referido senhor, conforme consta de Fichas de Breve Relato-FBRs emitidas pela Junta Comercial do Estado de São

Paulo-JUCESP, referentes à empresa-Ré e à CRAMER INDUSTRIA DE RAÇÕES E ÓLEO LTDA. (Docs. 1 e 2), é apenas JOSEPH SOMAAN ABDUL MASSIH, ou seja, não consta a palavra ZUZA de seu nome!

Mas, ainda que constasse a palavra "ZUZA" do nome do referido senhor, melhor sorte não assistiria à Ré, pois não há, no direito brasileiro, como reiteradamente observado pela doutrina e consagrado pela pacífica jurisprudência a respeito, um direito *subjetivo* de o empresário utilizar seu nome civil para identificar sua empresa ou seus produtos.

É certo que ele sempre poderá fazê-lo, desde que, com isso, não esteja se aproveitando da fama granjeada por terceiros. O respeito às práticas leais do comércio se sobrepõe ao desejo de utilizar o próprio nome para identificar seus negócios. O uso do próprio nome não é um direito, mas uma simples faculdade de agir, que será amparada pelo Direito, quando lícita, ou reprimida, quando ilícita.

De resto, por que utilizar "ZUZA", então "ABDUL", ou mesmo "JOSEPH"? A resposta é simples: porque "ZUZA" é parecido com "LIZA"!

Lamentavelmente, a imitação de marcas alheias é expediente vetusto mas ainda freqüentemente utilizado na vida empresarial brasileira. Assim se pronunciou o maior tratadista pátrio sobre propriedade industrial, JOÃO DA GAMA CERQUEIRA, sobre a imitação de marcas:

"A imitação pode assumir as mais variadas formas, sendo tarefa impossível indicá-las todas. Tanto nos casos propriamente de contração, isto é, nos casos de delito, como naqueles em que se procura registrar marca semelhante a outra já registrada, o contrafator recorre a toda sorte de artifícios para alcançar os fins visados e, ao mesmo tempo, embaraçar a ação do prejudicado. Procura dar à nova marca aspecto semelhante, capaz de criar confusão com a marca legítima, mas precavidamente introduz elementos diferentes, às vezes bastante sensíveis, os quais, sem prejudicar a impressão de conjunto da marca, possam servir para a sua defesa, no caso de processo ou impugnação do registro. O contrafator não visa a iludir apenas o consumidor, mas também a Justiça ou a repartição incumbida do registro. Por isso, quanto mais hábil é a imitação, tanto mais perigosa se torna, para desmascará-la há que freqüer alguma argúcia, uma sensibilidade especial, uma intuição capaz de descobrir o que se acha oculto através daquilo que propositadamente se ostenta. As marcas imitadas, pode-se dizer, distinguem-se das legítimas pelo que mostram e com elas se assemelham pelo que escondem." (in "Tratado da Propriedade Industrial", 2ª ed., vol. 2, Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 1982, págs. 915 e 916; grifou-se)

A utilização do nome próprio como marca ou signo identificador da empresa ou de seus produtos, quando causa risco de confusão com marca anterior, caracteriza o *abuso de homônimia*, que sempre foi coibido por nossos tribunais.

MARCA	PROCESSO Nº	PEDIDO DEPOSITADO	REGISTRO CONCEDIDO	REGISTRO PRORROGAÇÃO
LIZA	006.449.646	12.08.1975	25.08.1976	25.08.1986
LIZA	007.568.347	12.08.1975	25.08.1976	25.08.1986
LIZA	800.210.867	01.08.1980	21.12.1982	-

Como exemplo, cite-se o recente acórdão da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, de 28.04.1992 (cópia anexa- Doc. 3), que considerou ocorrer violação dos direitos da eterna "Miss Brasil" M. MARTHA ROCHA DE PIANO, conhecida aqui e no exterior simplesmente por MARTHA ROCHA, em decorrência das atividades da empresa denominada MAESPA - CONFECCÕES, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., que utilizava em roupas de sua criação os dizeres "BY MARTA ROCHA", e o fazia acreditando ser legítimo, pois uma de suas sócias chama-se MARTA MORAES DA ROCHA.

Outro exemplo recente de repressão judicial ao abuso de homônimia é o acórdão unânime da 7ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de São Paulo, de 05.02.1992 (cópia anexa- Doc. 4), que deu ganho de causa a MARIA DA GRAÇA XUXA MENEGHEL, a "XUXA" da TV Globo, em ação movida contra XUXA CANTINA E PIZZARIA LTDA., muito embora um dos sócios da empresa Ré fosse conhecido desde a infância pelo apelido de "XUXA".

Esta, de resto é a orientação tradicionalmente seguida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, como demonstra o acórdão da 3ª Câmara Civil, de 24.01.1936, em ação movida pela tradicional empresa LAPIS JOHANN FABER, LTDA. contra L. FABER & CIA., pequena empresa de Campinas que tinha em seus quadros sociais pessoa com o nome de família "FABER". A seguinte é a ementa do acórdão:

"O direito ao nome é absoluto, derivando da própria personalidade humana; o indivíduo usa do seu nome civil de acordo com o seu livre alvedrio, dando desempenho à atividade que escolher. Essa regra, porém, sofre a limitação de outra, que não permite que alguém se locuplete à custa da jactura alheia por meio da concorrência desleal. Se a semelhança de nome de duas marcas rivais der ensejo à confusão do consumidor, o uso do nome, como marca de fábrica, deve ser vedado àquele que entre na indústria para aproveitar-se da reputação adquirida pelo seu homônimo. A cessão do nome patronímico para estabelecer a concorrência desleal não constitui o exercício de um direito, mas sim uma traficância, um abuso, que os tribunais reprimem sem hesitação." (in Revista dos Tribunais, vol. 101/pág. 506, maio/1936).

IV - A REPRESSÃO À CONCORRÊNCIA DESLEAL NO BRASIL

A repressão à concorrência desleal no Brasil encontra embasamento em diversos diplomas legislativos. Inicialmente, o art. 159, 1ª parte, do Código Civil estabelece que:

"Art. 159 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano."

Por outro lado, o art. 178 do Decreto-Lei nº 7.903/45, dispõe que comete crime de concorrência desleal quem:

"Art. 178 - III - emprega meio fraudulento para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem:

(...)

Pena - detenção de três meses a um ano, ou multa de mil a dez mil cruzeiros.

Parágrafo único - Fica ressaltado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por outros atos de concorrência desleal não previstos neste artigo, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais ou industriais ou entre os produtos e artigos postos no comércio."

(grifou-se)

CELSO DELMANTO, comentando o art. 178, III, acima transcrito, do Decreto-Lei 7.903/45, assevera:

"O freqüente afeito a adquirir, por hipótese, uma marca determinada de queijo, que tem envoltório característico (por exemplo, caixa com formato diferente; cor azul com estrelas; tipo de letras alongadas ou uma figura desenhada) que o distingue das demais marcas de queijos, avistando outro produto com aqueles sinais que tem na lembrança como individualizantes, levará este sem atentar em saber se é o mesmo queijo que se acostumou a comprar. (...)

Isto é o que se chama capacidade de distinguir por elementos que os consumidores menos precavidos (*unwary purchasers*) guardam na memória, numa forma de associação mecânica de idéias.

O competidor desleal prevalece-se desse fato. Aplica o "golpe baixo" de imitar aquelas principais características da mercadoria alheia e, por via dessa fraude (*passing-off*), tenta carrear para si os clientes do concorrente." (in "Crimes de Concorrência Desleal", Ed. Universidade de São Paulo, São Paulo, 1975, págs. 84 e 85).

Prosseguindo no exame do embasamento legal da repressão à concorrência desleal, deve-se lembrar que o próprio CPI determina:

"Art. 2º A repressão dos direitos relativos à propriedade industrial se efetua mediante:

(...)

d) repressão à concorrência desleal."

A proteção contra a concorrência desleal no Brasil decorre não apenas da cláusula genérica consistente no art. 159 do Código Civil, ou das disposições do Decreto-Lei 7.903/45 e do CPI, mas, igualmente, por força dos dispositivos da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP), da qual o Brasil é membro-fundador, desde o século passado, quando foi celebrada a Convenção, no ano de 1883. O texto da CUP atualmente em vigor no Brasil é o da revisão da Haia, aprovado em 1925, promulgado entre nós pelo Decreto nº 19.056, de 31.12.1929, cuja vigência foi ratificada pelo Decreto nº 75.572, de 08.04.1975.

Por outro lado, não há dúvidas quanto à aplicação da CUP também aos litígios entre pessoas físicas ou jurídicas nacionais (como é o caso destes autos), por força do art. 4º do CPI:

"Art. 4º - Toda pessoa física ou jurídica domiciliada no Brasil com legítimo interesse poderá, administrativa ou judicialmente, solicitar a aplicação em igualdade de condições de qualquer dispositivo de tratados ou convenções a que o Brasil aderir."

Esclarecida a plena aplicação da CUP ao caso presente, deve-se mencionar que o art. 10º bis da CUP consagra a importância da repressão à concorrência desleal:

"Art. 10º bis - Os países contratantes serão obrigados a assegurar a todos os cidadãos dos países da União uma proteção efetiva contra a concorrência desleal.

Constitui ato de concorrência desleal todo ato de concorrência contrário às práticas honestas em matéria industrial ou comercial.

Deverão ser especificamente proibidos:

1º - todos e quaisquer fatos suscetíveis de criar confusão, qualquer que seja o meio empregado, com os produtos de um concorrente;

2º - as alegações falsas, no exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar os produtos de um concorrente." (grifou-se)

Comentando o item 1º deste dispositivo da CUP, o antigo Diretor do BIRPI (United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property), organismo internacional antecessor da OMPI

(Organização Mundial da Propriedade Intelectual), que é responsável pela administração dos tratados internacionais sobre propriedade industrial e direito de autor, o Prof. G.H.C. BODENHAUSEN, assim se pronunciou:

"Essa confusão pode ser criada pelo uso de marcas ou nomes comerciais idênticos ou similares e será proibida freqüentemente pela legislação especial referente a tais direitos. Caso contrário, atos criando confusão por tais meios devem ser proibidos como atos de concorrência desleal. Isso é igualmente verdade para outros meios pelos quais uma confusão semelhante pode ser criada, tal como a forma de embalagens, slogans de publicidade, referências ao local de estabelecimento ou outras particularidades de uma empresa etc. É irrelevante se tais atos são praticados de boa-fé, embora a boa-fé possa influenciar as sanções (isto é, de natureza penal ou civil) a serem aplicadas." (in "Guide for the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property", Ed. BIRPI, Genebra, 1968, pág. 145, grifou-se, nossa a tradução, nossos os parênteses).

Com efeito, ainda que se concluísse que não houve má-fé da Ré, a caracterização da concorrência desleal na esfera cível/independe do dolo ou fraude do agente, como bem leciona CARLOS ALBERTO BITTAR:

"43. DESNECESSIDADE DE DOLO OU FRAUDE - O princípio, que se mostra coerente com a teoria geral da responsabilidade civil (de que se considera modalidade especial a concorrência desleal), encontra-se sufragado universalmente, em doutrina e em jurisprudência. Assim, responde o agente por simples negligência."

(in "Teoria e Prática da Concorrência Desleal", Ed. Saraiva, São Paulo, 1989, pág. 40, grifou-se) Aliás, o legislador, ao tratar dos crimes de concorrência desleal, reconhece que por força do princípio da tipicidade do Direito Penal, pode haver condutas ilícitas que não seriam puníveis criminalmente por falta de exata previsão legal. Nem por isso tais condutas ilícitas deixam de ser passíveis de repressão na esfera cível e, conseqüentemente, de ensejar a indenização ao prejudicado pelos danos sofridos, conforme determina o art. 178, parágrafo único do Decreto-Lei 7.903/45, acima transcrito.

Por todos os motivos acima mencionados não resta qualquer dúvida que a repressão à concorrência desleal é um instituto consagrado em nosso Direito, tanto na esfera penal, quanto na esfera civil.

Tampouco resta dúvida de que qualquer ato, decorrente de fraude ou de mera negligência, que cause no consumidor o risco de confusão quanto à proveniência de determinado produto vendido no comércio, constitui ato de concorrência desleal, e, como tal, deve ser reprimido pelo Poder Judiciário.

V - A CARACTERIZAÇÃO DO RISCO DE CONFUSÃO ENTRE OS PRODUTOS DA AUTORA E OS PRODUTOS DA RÉ

Essa é a questão de fato fundamental para o presente laudo: há risco de confusão entre os produtos da Autora e os produtos da Ré? A resposta, como se verá, é afirmativa.

O risco de confusão entre os produtos da Autora e os da Ré decorre de quatro elementos:

(a) semelhança gráfica e fonética da marca da Autora ("LIZA") e da Ré ("ZUZA");

(b) semelhança da grafia da marca nos produtos da Autora e da Ré (em ambos os casos, a marca é escrita com a primeira letra em maiúscula e as demais em minúsculas);

(c) a forma (cilíndrica) e o material (metálico) das embalagens dos produtos da Autora são idênti-

cos à forma e material da embalagem dos produtos da Ré; e

(d) a apresentação visual das embalagens dos produtos da Autora é em muito assemelhada à apresentação dos produtos da Ré, ambas contendo figuras de "gotas" praticamente idênticas, bem como as mesmas cores em tons de bege/amarelo.

Seria mera coincidência tamanha similitude entre produtos lançados posteriormente no mercado (os da Ré) e produtos líderes, já estabelecidos no mercado e de qualidade comprovada (os da Autora)? Certamente que não!

Em face de tamanhas coincidências, a má-fé da Ré deve ser presumida. Ademais, ainda que não houvesse má-fé, estaria comprovada a negligência, que dá igualmente ensejo à repressão pelo Poder Judiciário, para que cesse o ilícito, bem como acarreta o dever de indenizar à Autora.

HERMANO DUVAL, ao comentar o art. 178, parágrafo único, do Decreto-Lei 7.903/45, explica a importância das embalagens no comércio moderno, transcrevendo a lição do designer MARCELLO MINALE:

"É tudo uma questão de psicologia fazer com que as pessoas desejem alguma coisa. Se elas não estão com sede, a embalagem deve torná-las sedentas. Se o produto é fresco, como creme ou ovos, a embalagem deve dar a idéia da urgência em consumi-lo. A indústria atingiu um estágio em que grandes organizações vendem artigos idênticos, tendo como única diferença a embalagem." (apud HERMANO DUVAL, "Concorrência Desleal", Ed. Saraiva, São Paulo, 1976, pág. 294).

Para o caso presente, em que a confusão entre os produtos da Autora e os da Ré é causada tanto pela semelhança da marca quanto da embalagem utilizada, são lapidares as observações de HERMANO DUVAL:

"(...) a embalagem moderna acrescenta à marca de fábrica um valor digno de proteção contra sua imitação pelo concorrente desleal." (in ob. cit., pág. 295; grifos do original)

Deve-se lembrar que ao analisar o risco de confusão entre os produtos da Autora e da Ré chega-se à conclusão de que as marcas são conflitantes, bem como as embalagens são semelhantes, mas, mais que isso, o conjunto formado por cada produto da Ré, comparado a cada produto da Autora, implica forçosamente na confusão do consumidor médio.

Isso ocorre em decorrência do fenômeno da percepção que tem o consumidor sobre o produto. Conforme ensina a moderna teoria da forma, a "Gestalttheorie", a percepção não é um composto de sensações elementares, mas sim uma sensação global sobre a coisa:

"Não percebemos de início as folhas, depois a árvore; não ouvimos inicialmente as notas, de-

pois a melodia; é o conjunto da árvore ou da melodia que é inicialmente percebido e é nele que aprendemos a distinguir folhas ou notas." (in "Dicionário de Filosofia", Ed. Larousse do Brasil, Rio de Janeiro, 1969, pág. 250)

VI - A PROTEÇÃO À PROPRIEDADE INDUSTRIAL, A REPRESSÃO À CONCORRÊNCIA DESLEAL, E A PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR

A propriedade industrial, da qual a repressão à concorrência desleal é uma das vertentes, destina-se a proteger os empresários sérios, que fazem investimentos para o desenvolvimento de novas marcas e tecnologias. As marcas de indústria e comércio, como se sabe, possuem duas funções principais:

(a) identificam as mercadorias onde são apostas, ou seja, são a assinatura do fabricante sobre a mercadoria; e

(b) identificam a qualidade da mercadoria, uma vez que o consumidor se habitua a associar cada marca com uma determinada qualidade.

O papel tradicional desempenhado pela propriedade industrial é a proteção aos investimentos industriais e comerciais; a propriedade industrial, por conseguinte, constitui um elemento indispensável de fomento a tais investimentos em qualquer sociedade moderna.

Não obstante, nas duas últimas décadas, foi caracterizado pela doutrina, legislação e jurisprudência o papel igualmente importante desempenhado pela propriedade industrial para a proteção do consumidor, que, habituado a identificar determinada marca como sendo propriedade de um dado produtor ou comerciante, e, como tal, distintiva de produtos com uma determinada qualidade, sofre inevitáveis prejuízos, ao deparar com marcas deceptivas ou embalagens semelhantes, sendo induzido em confusão, e, portanto, findando por "comprar gato por lebre". A proteção ao consumidor, é, atualmente, imperativo constitucional:

"Art. 5º - (...)

XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor."

O moderno Código de Proteção e Defesa do Consumidor brasileiro (Lei nº 8.078, de 11.09.1990), igualmente reconhece a correlação existente entre propriedade industrial e a proteção ao consumidor:

"Art. 4º - A Política Nacional de Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria de sua qualidade de vida, bem como a transferência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

(...)

VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais, das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores;" (grifou-se)

Percebe-se, portanto, que a repressão à concorrência desleal e ao uso indevido de marcas constitui um princípio da política nacional de relações de consumo. Ora, como se sabe, os princípios, são as pedras fundamentais sobre as quais são erigidos os demais institutos jurídicos que visam assegurar a sua implementação.

A correlação entre as marcas e a proteção do consumidor é objeto de inúmeros estudos em todo o mundo, dentre os quais destaca-se a monumental obra "Marca e Consumidor - Funções das Marcas na Economia de Mercado" ("Marke und Verbraucher - Funktionen der Marke in der Marktwirtschaft"), de autoria das pesquisadoras do Instituto Max-Planck para o Direito da Concorrência, em Munique, Dras. FRAUKE HENNING-BODEWIG e ANETE KUR. Nesta obra, a seguinte é uma das conclusões a que chegaram as autoras:

"A marca é um instrumento de marketing, utilizada por seu titular para a individualização de seus produtos, bem como para a transmissão de mensagens publicitárias. Os destinatários de tais medidas são os consumidores. Eles devem ser informados sobre a oferta de produtos, ou seja, ser influenciados em seu próprio benefício. Ademais, eles devem estar em condições de reconhecer o produto desejado. Nesse sentido, a marca é um elemento de ajuda à orientação dos consumidores, bem como uma transmissora de informações utilizada em seu processo de decisão. (in ob. cit., vol. 2, Ed. VCH, Weinheim, RFA, 1989, pág. 553; grifou-se; nossa tradução) Assim, ao Poder Público, incluído o Poder Judiciário, cabe reprimir atos como os descritos nestes autos, que prejudicam não apenas à Autora, mas igualmente a todo o universo de consumidores dos produtos de marca "LIZA" por ela produzidos.

VII - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS A RESPEITO DA IMITAÇÃO DE EMBALAGEM

A jurisprudência é pacífica quanto ao fato de a imitação de embalagem constituir concorrência desleal. Tratando exatamente desta matéria, anexa-se, aqui, 3 acórdãos que reprimiram a fraude no comércio praticada através da imitação de embalagem (Docs. 5, 6 e 7).

O primeiro acórdão aqui anexado foi proferido pela 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e diz respeito ao produto "FORT", fabricado pela BOMBRIL S/A - IND. E COM., que imitava a embalagem do produto

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: 233-1642
FILIAL: AV. SÃO GABRIEL, 495 - 5º AND., CEP 01435, JD. PAULISTA - SÃO PAULO, SP - TEL: (011) 280-2646, FAX: 64-2855

"AJAX", mais antigo no mercado, fabricado pela COLGATE PALMOLIVE LTDA. Deste acórdão, retira-se o seguinte trecho, que parece talhado sob medida para a hipótese destes autos (Doc. 5): "Bem notado, outrossim, que para o consumidor médio, não afeito a pormenores ou a tecnicidades diferenciadoras dos detergentes, a confusão entre ambos é extremamente viável. Vale, a tal respeito, a observação de que a dona-de-casa, ao percorrer as galerias dos supermercados modernos, geralmente o faz empunhando uma lista de itens a constituírem o objeto de sua demanda e, premida pelo tempo, ao menos nas cidades de movimento mais trepidante, não se detém muito no exame de embalagens dos produtos, o que facilita a incursão nos domínios do erro, à conta da qual compra um pelo outro." O segundo acórdão cuida da imitação da embalagem do produto "RINOSORO" do LABORATÓRIO AMERICANO DE FARMACOTERAPIA, pelo produto "NASOSORO", fabricado pelo LABORATÓRIO SEDABELLTD, que foi obrigado a alterar a embalagem deste último (Doc. 6). Finalmente, no terceiro acórdão proibiu-se a importação para o Brasil, pela empresa COMESA COM. E IMP. LTDA., do licor "TRIPlice", fabricado pela empresa portuguesa CAVES NETO COSTA SARL, porque a garrafa e o rótulo do referido licor constituíam cópia dos utilizados pelo famosollicor francês "CONTREAU", fabricado por CONTREAU & CIE. S/A (Doc. 7).

VIII - O PREJUÍZO SOFRIDO PELA AUTORA E A INDENIZAÇÃO A SER PAGA PELA RÉ

Nas violações à propriedade industrial, como no caso presente, o dano sofrido pelo prejudicado (a Autora), *deve ser presumido*, pois tal dano consiste em variáveis de difícil ou impossível quantificação, quais sejam:

(a) a *diluição do cunho distintivo da marca*: o consumidor, por ter se deparado, durante algum tempo, com marcas semelhantes, passa a se confundir ou a ficar em dúvida sobre a marca ou produto por ele preferidos ("MINERVA") antes do surgimento da outra marca ou produto no mercado ("MILEVA"); e

(b) a *quebra no padrão de qualidade associado à marca*: habituado a associar a marca e o produto por ele conhecidos ("MINERVA") a uma determinada qualidade, o consumidor, em decorrência da confusão que faz com a nova marca ou produto ("MILEVA"), com relação ao qual não encontra a qualidade a que estava habituado, passa a duvidar da qualidade também do produto original, pois ele já não mais consegue distinguir um do outro.

O dano sofrido pela Autora, portanto, é incontestável, embora de difícil quantificação. Nem por isso, todavia, deve deixar de ser reparado, à semelhança do que ocorre com o dano moral. A indenização pode e deve ser liquidada por arbitramento, nos termos dos artigos 606 e 607 do Código de Processo Civil, à semelhança do que decidiu o Juízo de Direito da 5ª Vara Cível em sentença (Doc. 8)

posteriormente confirmada *in totum* pelo acórdão unânime da 1ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 9), em caso que tratava da violação da marca "FIDJI", para perfumes. A indenização foi igualmente concedida no caso acima mencionado, da imitação do produto "RINOSORO" (cópia do acórdão - Doc. 6).

Como demonstração acima, para que esteja caracterizado o dano, não é necessário que os lucros da Autora tenham diminuído, em decorrência da violação da marca e da concorrência desleal praticadas pela Ré. Isso, aliás, já foi demonstrado de forma lapidária por GAMA CERQUEIRA:

"Os delitos de contrafação de marcas registradas lesam forçosamente o patrimônio do seu possuidor, constituindo uma das formas mais perigosas da concorrência desleal, tanto que as leis, em todos os países, destacam-na como delito específico. Frequentemente, porém, verifica-se que, não obstante a contrafação, os lucros do titular da marca não diminuem, mantendo-se no mesmo nível ou na mesma progressão, não sendo raros os casos em que se verifica o seu aumento.

Não se deve concluir, entretanto, só por esse fato, que a contrafação não tenha causado prejuízos, porque estes não se revelam, necessariamente, na diminuição dos lucros ou na sua estabilização em determinado nível. O que o bom senso indica é que o dono da marca realizaria lucros ainda maiores, se não sofresse a concorrência criminoso do contrafator. É preciso ter em vista que, reproduzindo ou imitando a marca legítima, o contrafator, graças à confusão criada para iludir o consumidor, consegue vender os seus produtos, o que leva à presunção de que as vendas por ele realizadas teriam desfalcado o montante das vendas do dono da marca. (...)

A simples violação do direito obriga à satisfação do dano, na forma do art. 159 do CC, não sendo, pois, necessário, a nosso ver, que o autor faça a prova dos prejuízos no curso da ação. Verificada a infração, a ação deve ser julgada procedente, condenando-se o réu a indenizar os danos emergentes e os lucros cessantes (CC, art. 1.059), que se apurarem na execução. É não havendo elementos que baste para se fixar o quantum dos prejuízos sofridos, a indenização deverá ser fixada por meio de arbitramento, de acordo com o art. 1.553 do CC.

De outra forma, raramente o dono da marca contrafeita logrará obter a condenação do infrator, nem a reparação dos danos resultantes da contrafação (...). (in *ob.*, ed., vol. cit., pág. 1.129) Para que a liquidação seja feita por arbitramento, porém, é necessário que seja fixado um critério pelo Juízo de conhecimento da causa. Um critério que pode ser sugerido é o cálculo da indenização em 5% (cinco por cento) da receita líquida obtida pela Ré com a venda dos produtos "ZUZA", entendendo-se por receita líquida a receita bruta deduzida do imposto sobre Produtos Industrializados - IPI e do imposto sobre a Circulação de

Mercadorias e Serviços - ICMS.

Esclarece-se que o critério ora sugerido baseia-se no fato de que pela licença de uso de marca (se esta tivesse sido concedida), a Autora faria jus a 1% (um por cento) da receita líquida, conforme as normas fiscais em vigor no Brasil. Assim, como a Ré utilizou a marca e copiou a embalagem *ilicitamente*, deverá pagar outros 4% (quatro por cento) a título de indenização repressiva, para que ela não saia do presente litígio tal como se tivesse obtido legitimamente uma licença de uso da marca.

O total a ser indenizado à Autora, portanto, deverá corresponder a 5% (cinco por cento) da receita líquida obtida pela Ré com a venda dos produtos "ZUZA", valor este que deverá ser apurado por perícia de arbitramento junto à contabilidade da Ré, na fase de liquidação.

IX - RESPOSTAS AOS QUESITOS

1. Quesitos da Autora:

1.1. Pode haver, perante o público consumidor, confusão entre as marcas LIZA e ZUZA?

Conforme o ilmo. Sr. Perito nomeado por esse Juízo bem ressaltou, *pode* haver confusão em uma leitura desatenta, por parte do consumidor comum, ou, ainda, se o consumidor for pessoa analfabeta.

Com efeito, o risco de confusão entre as marcas "LIZA" e "ZUZA" é evidente, mesmo entre consumidores alfabetizados, ainda mais na moderna vida urbana, em que donas de casa percorrem rapidamente as "gôndolas" de supermercados, sem tempo para examinar com detalhes cada produto que adquirem.

O risco será ainda maior se não houver no supermercado o produto "LIZA" à venda. Nesse caso, o consumidor comprará o óleo "ZUZA" acreditando estar adquirindo o produto legítimo, qual seja, o óleo "LIZA".

1.2. Pode haver, perante o público consumidor, confusão entre as latas do óleo LIZA e de seu concorrente ZUZA, desconsiderando-se os nomes das mesmas?

Mais uma vez, o laudo do ilmo. Sr. Perito concluiu acertadamente, que, suprimindo-se os nomes "LIZA" e "ZUZA" (que por si só já causam confusão), as latas são praticamente idênticas, pois os elementos figurativos (as gotas) são os mesmos nas duas latas, e os demais elementos contêm diferenças imperceptíveis.

1.3. No mesmo sentido, pode haver confusão entre o produto fabricado pela Autora (o óleo LIZA em sua embalagem característica) e o óleo ZUZA, em sua embalagem demonstrada nas fotos de fls. 11 e 12, considerando-se o conjunto formado por marca/embalagem?

Não há qualquer dúvida que sim. A esta mesma conclusão chegou, acertadamente, o ilmo. Sr. Perito.

1.4. Há semelhanças entre a apresentação do produto da Autora e do produto da Ré? Se houver, quais são elas?

As semelhanças são imensas, e foram examinadas na seção V do presente laudo. Há semel-

PRESTIGIE O AGENTE DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

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

hança de elementos figurativos ("gotas"), de forma (cilíndrica), de material (metálico), de cores (tons de bege/amarelo), de forma de grafia das marcas (a primeira letra maiúscula, e as demais minúsculas), bem como na próprias marcas ("LIZA" e "ZUZA").

2. Quesitos da Ré:

2.1. A marca ZUZA está devidamente registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial? Em caso positivo:

a) Qual o nº e data do registro?

b) Este órgão - INPI - tem poderes para negar registro de marca? Em quais circunstâncias?

a) Sim, está registrada em sua forma *nominativa*, sob o nº 810.073.862, de 12.04.1983, sob o nome de CRAMER INDUSTRIA DE RAÇÕES E ÓLEO LTDA., empresa falida em 06.10.1988 e que, segundo informações do laudo do Sr. Perito, teria transferido a titularidade do registro da marca em 17.07.1990 à Ré.

b) Sim, o INPI em poderes para negar o registro de marca na circunstâncias prevista no art. 65 do CPI. Entretanto, o Poder Judiciário sempre pode rever o ato do INPI. Ademais, a concessão de registro de marca *nominativa* não significa que seu titular possa utilizar a marca de forma conflitante com a marca *mista* ou *figurativa* de outro titular. Pelo contrário, caso isso ocorra, o Poder Judiciário pode e deve reprimir o abuso.

2.2. A lata de óleo ZUZA - que vem sendo usada há muitos anos (pelo menos a partir de abril de 1983) - apresenta características idênticas às do óleo LIZA (cujo registro data de dezembro de 1982), quer quanto à forma, cor, elementos nominativos, figuras geométricas, formato das letras, fechamento etc., que justifiquem, agora, a ação proposta pela Autora, a pretexto de provocarem erro, dúvida ou confusão?

Como bem salientou o ilmo. Sr. Perito em resposta a este quesito, a lei não exige que as latas sejam *idênticas* para que ocorra ilícito. O critério legal é a possibilidade de erro, dúvida ou confusão, o que pode ocorrer caso haja *identidade, semelhança ou simples imitação ideológica*.

No caso presente, há identidade de forma, material e cores, e forte semelhança de todos os demais aspectos característicos.

Por oportuno, deve-se ressaltar que é irrelevante a data de registro da marca "LIZA" no INPI para fins de aferir o termo inicial de proteção, pois, uma vez que o pedido de registro tenha sido convertido em registro, como ocorreu no caso presente, a data que fixa o termo a quo de proteção é a data do depósito do pedido de registro.

Ora, como se demonstrou acima, os primeiros pedidos de registro da Autora datam de 12 de agosto de 1975, ou seja, data anterior em mais de 5 (cinco) anos ao pedido de registro da CRAMER INDUSTRIA DE RAÇÕES E ÓLEO LTDA., que foi depositado apenas em 25.03.1981.

A data de registro produz outros efeitos, quais sejam, a fixação do decênio de validade do registro, ou a contagem do prazo para fins de caducidade, mas, repita-se, é irrelevante para fixar o termo inicial de proteção. Tanto assim que

é pacífico que o infrator de marca registrada deve indenizar o titular da mesma também pelo uso indevido efetuado durante o período de tramitação administrativo do pedido de registro.

Com efeito, o mero depósito da marca já demonstra a intenção de uso da marca, senão o próprio uso efetivo, que merecem a proteção das leis repressoras à concorrência desleal.

Como se isso não bastasse, deve-se lembrar ainda que os primeiros registros da Autora para a marca "LIZA" foram concedidos em 25.08.1976, ou seja, mais de 3 (três) anos antes do depósito da marca "ZUZA" por CRAMER INDUSTRIA DE RAÇÕES E ÓLEO LTDA.

2.3. As características da lata de óleo LIZA de hoje são as mesmas que foram usadas a partir de dezembro de 1982, data de seu registro no INPI? Sim, mas lembre-se que o pedido de registro para a marca mista contendo a identificação da lata foi depositado em 01.08.1980, sendo, neste caso, irrelevante a data do registro.

2.4. As pessoas comuns e alfabetizadas é difícil distinguir diferença entre as marcas LIZA e ZUZA (no conjunto das letras, apenas o vocábulo ZA é comum a ambas)?

Sim, é difícil, conforme já foi exposto acima.

2.5. Sabe-se que a marca ZUZA foi tirada do nome de JOSEPH ZUZA SOMAAN ABDUL MASSIH, sócio majoritário da Ré. Teria ele usado o nome próprio objetivando causar dúvida ou confusão com LIZA, desde que se considere as respectivas datas de registro no INPI (21/12/82 para a LIZA e 12/04/1983 para a ZUZA)?

Naturalmente, esta pergunta, de cunho subjetivo, somente pode ser respondida pelo próprio Sr. Massih. Ressalte-se, porém, que não há provas de que o nome do Sr. JOSEPH SOMAAN ABDUL MASSIH contenha efetivamente a palavra "ZUZA", pois, conforme se demonstrou acima, nos documentos arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP não consta a palavra "ZUZA" do nome do referido senhor. Outrossim, do ponto de vista jurídico, há fortes indícios de que o uso do nome "ZUZA" foi proposital, visando causar confusão com os produtos da Autora, caracterizando *abuso de homonímia*, e, mesmo que não tenha sido, isto é irrelevante para a presente ação, pois a repressão cível da violação de marca e da concorrência desleal independe da má-fé do infrator, conforme se salientou acima.

Finalmente, lembre-se que os primeiros pedidos de registro da Autora para a marca "LIZA" datam de 12.08.1975, motivo pelo qual é irrelevante a data mencionada pela Ré, 21.12.1982, pois esta foi a data de concessão (e não do pedido, que, como demonstrou-se acima, é a que importa) do terceiro pedido de registro da Autora para marca contendo a palavra "LIZA".

2.6. Entre as datas de registro de ambas as marcas há um espaço de três meses e vinte e um dias. Este lapso de tempo seria suficiente para se prejudicarem mutuamente em relação ao mercado do produto com mais de cem marcas diferentes? A pergunta não tem qualquer sentido. Não há

"prejuízo mútuo" sendo discutido na presente ação, mas apenas prejuízo da Autora, cujo produto é de qualidade superior e alcançou uma reputação muito maior que o produto da Ré.

Quanto à diferença de lapso de tempo, a pergunta é capciosa, pois já se demonstrou acima que o primeiro pedido de registro da Autora para a marca "LIZA" data de 12.08.1975, enquanto que o pedido para a marca "ZUZA", formulado por CRAMER IND. DE RAÇÕES E ÓLEO LTDA. foi depositado em 25.03.1981, ou seja, mais de 5 (cinco) anos após o da Autora.

Por outro lado, não há dúvidas quanto ao fato de o produto da Ré poder causar prejuízo da Autora ainda que a diferença fosse de apenas pouco mais de 3 (três) meses. Para causar o dano o infrator não precisa mais que um dia vendendo seu produto, ou, mais que alguns segundos no caso de haver publicidade veiculada em televisão ou rádio.

X - CONCLUSÃO

Há, entre as duas latas de óleo caso evidente de *imitação de embalagem*, que, ainda que tenha ocorrido por acaso, deve sofrer a repressão judicial, pois, como se salientou acima, a repressão *c/vel* da concorrência desleal independe do dolo ou má-fé do infrator.

Mas, no caso concreto, não há coincidência que justifique a imitação tanto da marca quando da *embalagem*, principalmente se levamos em consideração que a empresa Ré é *concorrente* da Autora, e, portanto, *certamente conhecia* o produto da Autora.

Outro forte indício de que não cabe falar em coincidência no caso presente é a utilização pela Ré das figuras de "gotas", que caracterizam a lata da Autora.

Em matéria de propriedade industrial, a experiência demonstra que a mera coincidência não existe, salvo e casos excepcionais.

Ademais, o uso da marca "ZUZA" na forma como é feita pela Ré constitui infração do direito de uso exclusivo à marca mista registrada pela Autora. Trata-se de caso óbvio de *violação de marca registrada* cumulada com a prática de *ato de concorrência desleal*, que deve dar ensejo à imediata proibição de comercialização dos produtos da Ré, tanto com a marca "ZUZA", da forma como é utilizada atualmente, quanto com a atual *embalagem*.

Não basta que a Ré modifique apenas a *marca*, ou apenas a *embalagem*. A fim de se assegurar a proteção ao direito de uso exclusivo da marca, às práticas leais no comércio, bem como aos consumidores dos produtos da Autora, deve ser afastada toda e qualquer possibilidade de confusão, determinando-se à Ré que modifique tanto a forma de sua marca quanto a *embalagem*.

Finalmente, os atos ilícitos praticados pela Ré ensejam o dever de indenizar a Autora dos prejuízos sofridos, que, conforme exposto acima, são sempre *presumidos* em matéria de propriedade industrial, e, por isso, devem ser *arbitrados*, segundo o prudente entendimento desse Juízo.

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

As comissões de estudos de Marcas e de Patentes da ABPI foram solicitadas, pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, a examinar, em duas ocasiões distintas, dois assuntos de extrema relevância e atualidade: o primeiro, relativo à aplicação dos dispositivos da Convenção da União de Paris para a proteção da propriedade industrial, modificados pelo texto de Estocolmo, vigente à partir do Decreto Nº 635, de 21 de agosto de 1992 (a Integra do decreto e do texto de Estocolmo foram objeto de separata da Revista da ABPI nº 5). O segundo assunto, foi a apresentação de estudo a respeito de emendas propostas pelo INPI ao projeto substitutivo da nova lei de propriedade industrial do deputado Ney Lopes. A seguir, são transcritas as atas de reunião com o resultado dos estudos efetuados pela ABPI e transmitidos ao INPI à título de colaboração de nossa Associação àquele órgão.

**REVISÃO DE ESTOCOLMO
CONCLUSÕES DA COMISSÃO DE PATENTES
(Reunião de 25.11.92 - Coordenador: David Merrylees)**

I. Da aplicabilidade

1. A revisão de Estocolmo da Convenção de Paris está em vigor no Brasil, ao menos desde 21 de agosto de 1992.

Justificativa:

A questão do início da vigência integral do texto de Estocolmo se inicia na discussão sobre a constitucionalidade do veto aos artigos 1 a 12 e 28(1) pelo então presidente da República, Ernesto Geisel, por ocasião da ratificação na Integra daquele texto pelo Congresso Nacional em 1974. Contudo, a publicação do Decreto nº 635 em 21 de agosto de 1992 não deixa qualquer dúvida de que, ao menos a partir desta data, passa a vigorar o texto da revisão de Estocolmo em sua íntegra.

2. De acordo com a hierarquia das leis, no caso de conflito entre as respectivas determinações, o texto da Convenção de Paris prevalece sobre o Código da Propriedade Industrial (CPI).

Justificativa:

Quanto às discrepâncias entre a Convenção de Paris e o CPI vigente, determina a norma jurídica a prevalência do tratado internacional sobre a lei nacional. O INPI deve, portanto, dar preferência às determinações da Convenção de Paris nos casos em que houver conflito em relação àquilo que determina o CPI.

3. Quanto às patentes, de uma forma geral, o texto de Estocolmo da Convenção é aplicável de imediato aos casos pendentes de decisão no INPI, seja em 1ª, seja em 2ª instância.

Justificativa:

No que respeita à aplicabilidade do texto de Estocolmo aos casos pendentes de decisão no INPI, a regra geral é a irretroatividade das leis, por razões de segurança da sociedade. Tal regra se fundamenta no texto do art. 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal, que estabelece que "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada". Esta Comissão entende que, no caso pendente de decisão no INPI em qualquer instância, não se configura ainda ato jurídico perfeito e muito menos coisa julgada. Quanto ao direito adquirido, não havendo senão uma expectativa de direito por parte de terceiros que requerem, por exemplo, a caducidade de uma patente por falta de exploração efetiva, não se contrariam as disposições da Constituição Federal ao se aplicarem em tais casos as disposições de uma nova lei. Por consequência e tendo em vista a conclusão sob I.2 acima, o texto da revisão de Estocolmo deverá ser aplicado a todos os casos pendentes de decisão no INPI onde não há direito adquirido.

II. Das alterações introduzidas com respeito ao texto de Haya

1. A caducidade a que se refere o art. 49 do CPI vigente passa a ser necessariamente condicionada à prévia concessão de uma licença obrigatória. O requerimento de caducidade não poderá ser interposto antes de expirado o prazo de 2 anos a partir da concessão da primeira licença obrigatória.

Justificativa:

Antes de mais nada, é importante observar que desde a revisão de Haya já havia restrições à aplicação direta da caducidade com base no art. 49 do CPI, na medida em que o art. V da Convenção determinava que as medidas para sanar um eventual abuso "não poderão prever a caducidade da patente, a não ser que a concessão de licenças obrigatórias não seja suficiente para prevenir esses abusos".

Se, em um pedido de caducidade de dada patente, o abuso que fundamenta o requerimento decorre da falta de exploração efetiva da invenção, então, a princípio, a concessão de uma licença compulsória será suficiente para prevenir o abuso, já que o licenciado deverá explorar a invenção de forma não abusiva. Nos termos da revisão de Haya, apenas se isso não se concretizar é que se aplica a caducidade. A revisão de Estocolmo é ainda mais taxativa, ao prever no inciso 3 de seu art. 5º, que: "A caducidade da patente só poderá ser prevista para

os casos em que a concessão de licenças compulsórias não *tenha sido* suficiente para prevenir tais abusos. Não poderá ser interposta ação de declaração de caducidade ou de anulação de uma patente antes de expirar o prazo de *dois anos*, a contar da concessão da primeira licença obrigatória."

Aqui não há margem para interpretações duvidosas. O texto é claro e auto-aplicativo: a caducidade deve sempre ser precedida de uma licença obrigatória. A caducidade não poderá ser requerida antes que tenha decorrido 2 anos da concessão de uma licença obrigatória e apenas se essa licença obrigatória se mostrou insuficiente para impedir a continuação do abuso.

2. Com relação ao art. 33 do CPI, é suficiente a apresentação de "razões legítimas" para justificar a falta de exploração da patente e afastar a aplicação da licença obrigatória.

Justificativa:

O conceito de "força maior" está ligado a fatores que fogem ao controle do titular e que representam obstáculos intrínsecos para a exploração da patente. Daí serem mais limitadas as situações em que se aplica esta ressalva.

O inciso 4 do art. 5º do texto de Estocolmo estabelece que, em sendo requerida licença obrigatória com fundamento na falta ou insuficiência de exploração, deverá ser negada a licença se o titular da patente justificar sua inação por razões legítimas. Essa determinação se sobrepõe àquela do art. 33 do CPI no que diz respeito ao tipo de motivo alegado pelo titular para justificar a não exploração da patente.

O sentido claro da Convenção é sujeitar o titular às sanções da licença obrigatória e caducidade apenas na ocorrência de abuso. Se a inação do titular é baseada em razões legítimas, então não se configura um abuso passível destas penalidades.

3. Ao prazo estipulado pelo art. 25 do CPI, deve seguir-se um prazo adicional de 6 meses para o pagamento da anuidade e sua respectiva comprovação. O prazo de 30 dias para restauração a que alude o art. 51 passa, portanto, a ser computado a partir do término dos períodos consecutivos de 180 dias e 6 meses, contados do início do respectivo período anual.

Justificativa:

Ao estipular uma "prorrogação", o texto do art. 5 bis da revisão de Estocolmo, em seu inciso 1, refere-se claramente a um período que se segue ao prazo legal inicial para pagar as respectivas anuidades. Se o art. 25 de nosso CPI estabelece um prazo de 180 dias do início do respectivo período anual para a comprovação do pagamento da anuidade, então, nos termos da Convenção, deverá haver um prazo adicional de

LR&A

Luiz de França & Associados

Marcas & Patentes

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

COMISSÃO DE ESTUDOS

no mínimo 6 meses para pagar a anuidade, eventualmente mediante pagamento de uma sobretaxa - se a legislação nacional assim dispuser - sem que a patente caduque. Quanto à sobretaxa relativa ao pagamento da anuidade nesse período de prorrogação, não há qualquer previsão específica a respeito em nosso CPI.

O prazo de restauração de 30 dias - aplicável após decorridos os dois períodos consecutivos acima - previsto no art. 51 do CPI está inteiramente de acordo com o facultado no art. 5 bis, inciso 2, do texto da revisão de Estocolmo.

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO EM 25.11.92

A reunião foi conduzida sob a coordenação de Davi Merrylees, que abriu a discussão perguntando aos presentes se havia alguma outra questão a considerar além daquelas relacionadas na carta de convocação para a reunião. O colega Antônio Maurício Arnaud sugeriu que fossem apreciadas as disposições do art. 5 quater; apesar de discutido mais adiante, ponderou-se que essa questão não tinha relação com a atuação do INPI, que era o objetivo principal da reunião.

O coordenador explicou que a finalidade da reunião era dar subsídios à diretoria da ABPI, para que essa informe ao INPI a opinião da Associação a respeito da eventual necessidade de alterar procedimentos citados pelo CPI diante das novas determinações contidas no texto de Estocolmo da Convenção de Paris.

Foi levantado que a premissa nº 1 para qualquer discussão subsequente é que o texto da Convenção de Paris prevalece sobre o texto do Código da Propriedade Industrial em qualquer aspecto em que haja conflito.

Apesar de constar na carta de convocação a questão da alteração de "falta de uso efetivo" para "falta de exploração", informou o colega David Merrylees ter constatado que a expressão dos textos originais em inglês e francês não se alterou (inglês = "failure to work"); daí não fazer sentido discutir o assunto. O art. 29 1) c) da Convenção determina que seja usado o texto francês em casos de conflito sobre a interpretação.

Ao dar início às discussões sobre a obrigatoriedade da vinculação da declaração de caducidade por falta de uso à prévia concessão de uma licença obrigatória, foi lido o fax enviado pelo colega Lucas Gaiarsa, que esteve impossibilitado de comparecer à reunião. O colega Lucas se diz contrário à noção de que a importação do objeto da patente constitui exploração da patente, por entender que isto prejudica as empresas no Brasil. Ele opina que a falta de exploração não constitui um abuso e que, por isso, não estaria condicionada aos termos da Convenção no que se refere às sanções previstas para coibir os abusos no exercício dos direitos do titular. Assim, sendo, continuariam a valer os termos do CPI quanto à aplicabilidade da caducidade sem a prévia concessão de licença obrigatória.

Discutido o assunto, acordou-se que não faz sentido que na hipótese de um abuso o titular seja sujeito apenas a uma licença obrigatória e em uma situação que não configura um abuso seja ele sujeito de imediato à caducidade. Além do mais, isso contrariaria o espírito da Convenção em geral e especificamente do art. 5.

Nesse mesmo sentido, ponderou o colega Maurício Leonardos que o objetivo da Convenção é proteger os legítimos direitos do titular, procurando, contudo, evitar que esses direitos sejam exercidos de forma abusiva.

O colega Ivan Ahlert discorreu sobre as diferenças entre a revisão de Haya e de Estocolmo quanto às questões da licença obrigatória e da caducidade, ressaltando que as alterações não são radicais, no sentido de que o texto da Haya já priorizava a aplicação da licença obrigatória nos casos em que isso fosse suficiente para evitar o abuso.

O assunto foi longamente discutido com interferências dos colegas Maurício Leonardos, Antônio Maurício Arnaud, Manoel Pestana, Raul Hey e outros, tendo sido cogitada a consulta a colegas em outros países sobre

como aplicam a licença obrigatória. Não surgiram divergências entre os integrantes da comissão, entretanto, quanto ao fato de que não mais poderá ser requerida a caducidade de uma patente por falta de uso antes de decorridos 2 anos da concessão da primeira licença obrigatória.

Foi discutido se os termos do texto de Estocolmo revogam na sua íntegra a alínea 'a' do art. 49 do CPI, concluindo-se pela negativa pois de outra forma nenhuma caducidade - a não ser por falta de pagamento de anuidade - haveria no Brasil lembrando sempre que o texto da convenção é apenas permissivo e não mandatório quanto à aplicação da penalidade de caducidade. Assim, para não contrariar o claro desejo do legislador que previu a caducidade nos casos dos chamados abusos, a Comissão de Patentes considera que o art. 49 não é totalmente contrariado pois a caducidade por falta de uso é permitida - com reservas - pela Convenção. Há portanto apenas a vinculação com a licença obrigatória, nos termos já discutidos.

A opinião predominante entre os membros da comissão é de que a concessão de licenças obrigatórias em casos de abuso é positiva como forma de resguardar a sociedade de eventuais excessos sem penalizar automaticamente o titular com a perda da patente.

Aberta a discussão sobre a aplicabilidade do texto de Estocolmo aos casos pendentes de decisão no INPI, discorreu o colega Raul Hey sobre a forma com que a Constituição Federal trata a retroatividade da lei, descartando-a quando atinge o direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Opinou que não há o que se falar de coisa julgada na esfera administrativa (visto que sempre há a possibilidade de recurso ao judiciário) e que não há ato jurídico perfeito em casos ainda pendentes de decisão de última instância da Administração (o INPI no caso). Direito adquirido na hipótese de pedido administrativo de caducidade não existe enquanto não há decisão final do INPI declarando a patente caduca, lembrando sempre que os recursos administrativos perante o Presidente do INPI têm efeito suspensivo. Não se aplicando portanto nenhuma das premissas previstas na Constituição aos casos ainda pendentes de decisão, nada impede a imediata adoção dos termos do texto de Estocolmo no exame destes casos.

Os membros da comissão concordaram em obter informações sobre a posição adotada pela Comissão de Marcas sobre este assunto.

Discutida a questão da prorrogação aludida no art. 5 bis da Convenção, concluiu-se que o prazo para comprovação das anuidades deverá ser de 180 dias, nos termos do art. 25 do CPI, seguido de um prazo adicional de 6 meses, nos termos do art. 5 bis, após o que se aplica o prazo de 30 dias para restauração, nos termos do art. 51 do CPI. Esta conclusão foi unânime tendo em vista o texto claro do art. 5 bis que prevê uma "prorrogação" de prazo de pelo menos 6 meses para o pagamento. Sem prazo inicial, não poderá haver "prorrogação" e o CPI (art. 25) só prevê um prazo, ou seja, o de 180 dias.

Quanto ao prazo de restauração de 30 dias do art. 51 do CPI, ele se enquadra perfeitamente na revisão de Estocolmo por se seguir automaticamente após a caducidade que resulta do não pagamento nos termos do art. 25 (agora 180 dias mais 6 meses).

Foi discutido o efeito da prevalência de "razões legítimas" sobre "motivos de força maior" para justificar a falta de exploração da patente pelo titular. Os membros concordaram, ao prever como exceção para evitar a concessão de licença obrigatória apenas o "motivo de força maior comprovado", o art. 33 do CPI contraria os termos da Convenção que proíbe no seu art. 5 A - 4) a concessão de licença obrigatória se o titular da patente "justificar a sua ação por razões legítimas". Foi ampliado portanto o leque de razões que podem ser alegadas pelo titular para impedir a concessão de uma licença obrigatória. Concluiu-se que os termos da Convenção estão mais de acordo com o princípio de que as sanções pelo desuso apenas são aplicáveis aos casos de abuso. Levantada a questão suscitada pelo colega Antônio Maurício Arnaud

CRUZEIRO / NEUMARC PATENTES E MARCAS LTDA.

Patents - Trademarks - Copyright

Rua Itajobi, 79 - CEP 01246 - São Paulo - Brasil
Fone: 231-2211 (PBX) - P.O. Box 390
Telecopier: nº 55-11-2580469 - Cable: Patlaw
Telex (011) 34-027 CSNP BR

SILVEIRA, LEOPOLDI e MEIRELLES DE OLIVEIRA
Newton Silveira / Wilson Silveira
J. Washington Leopoldi
Sérgio Ayrton Meirelles de Oliveira
advogados

Propriedade Industrial / Direito de Autor
Direito Empresarial
CONSULTORIA E CONTENCIOSO

Rua Itajobi, 79 - Pacaembú - 01246 - São Paulo - Brasil
Fone: 231-2211 9PBX) - P.O. Box 390
Telex (011) 34-027 CSNP BR - Fax: (011) 258-0469

quanto ao art. 5 quater da Convenção, surgiram algumas dúvidas quanto à sua interpretação, concluindo-se que esse artigo visa a estipular que a importação de produto fabricado por processo patenteado no país que importa constitui a infração da patente de processo, caso seja essa a consideração dada ao produto fabricado pelo processo patenteado no próprio país. Concluíram os membros da comissão que no Brasil a importação de um produto que tenha sido fabricado no exterior por processo que seja aqui patenteado constituirá infração da patente, nos termos da revisão de Estocolmo.

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião.

REVISÃO DE ESTOCOLMO CONCLUSÕES DA COMISSÃO DE MARCAS (Coordenador: Dr. Oscar-José Werneck Alves)

Examinando a questão da aplicação de certos dispositivos da Convenção da União de Paris para a proteção da propriedade industrial, modificados no texto de Estocolmo, que passou a vigorar no Brasil através do Decreto nº 635, de 21 de agosto de 1992, a Associação Brasileira da Propriedade Industrial - ABPI, por suas Comissões de Marcas e de Patentes vem oferecer suas conclusões, como segue:

1. No que tange às marcas

a) Quanto ao artigo 6 bis:

Sendo o artigo 6 bis apenas um mecanismo regulador, para evitar situações de fraude no âmbito do território da União pactuada, há que se entender por "notoriedade" a projeção da marca no círculo interessado. Assim, para que se possa invocar a proteção, basta provar que as pessoas do ramo conhecem o sinal. É evidente que, quanto mais setorizado, mais especializado o segmento de mercado (por exemplo, o setor metalúrgico), menor será o raio de alcance do sinal e menor o volume de documentos.

Não basta "alegar" a notoriedade. Há que comprová-la com documentos suficientemente convincentes, cuja valoração caberá ao órgão administrativo ou judiciário.

O uso no País (entendido como circulação de mercadoria identificada pela marca) não é pré-condição para incidência da regra do artigo 6 bis. O que o artigo 6 bis exige é que a marca se tenha tornado notoriamente conhecida no país e o conhecimento, em um mundo que cada vez mais encolhe, pela velocidade dos meios de telecomunicações, pode dar-se - e normalmente se dá - sem qualquer uso local, mas apenas pela aparição do sinal em eventos esportivos transmitidos via satélite e outros eventos do gênero.

A Comissão de Marcas deteve-se, finalmente, na disposição que o texto de Estocolmo introduziu nesse artigo no que concerne ao registro/uso de traduções de marcas notoriamente desconhecidas. Essa regra choca-se com o permissivo do artigo 65, item 17 do CPI e, sendo-lhe posterior, o derroga, no entender da Comissão.

b) Artigo 8º

A singeleza do artigo 8º sempre ofereceu e continua oferecendo dificuldades exegéticas. A Convenção não traça regras para aplicação do dispositivo, mas é imperioso que o intérprete o faça, sob pena de se criarem situações extremamente complexas e decisões disparatadas. Uma vez que o nome comercial parte de um sistema de sinais identificativos do estabelecimento, a sua proteção deve dar-se de acordo com os mesmos princípios que regulam esses sinais. Daí se infere que, com o artigo 8º, o Tratado visa a coibir a adoção de nome que acarrete ou possa acarretar confusão. Se a possibilidade de confusão advém do uso da palavra caracterizadora no nome comercial, não há dúvida de que a reprodução apenas dela é bastante para que se possa invocar a regra. Aliás, o bom senso aponta nessa direção, pois o público

não conhece a empresa em função dos elementos puramente descritivos do nome (S.A., Ltda., Comércio e Indústria Ltda.), mas, isto sim, pelo *mot vedette*. Em alguns países, que adotam o sistema francês, nem mesmo é obrigatória a indicação de tais elementos.

Concluiu-se, também, que o objetivo sendo o de evitar situações de confusão, a proteção deve ter em consideração, sobretudo, o ramo de atividade e, assim, em princípio, o julgador deveria levar em conta a identidade, relatividade ou afinidade dos setores.

A Comissão de Marcas examinou, ainda, a questão dos pedidos de registro de marcas que integram o nome comercial da própria depositante. O INPI entende que, em hipótese como essa, não se há de negar o registro, ao argumento de que o depositante tem direito automático ao amparo do *mot-vedette* de seu nome comercial a título de marca. A Comissão diverge desse entendimento. É que, muitas vezes, o depositante adota o nome comercial e a marca quase simultaneamente, praticando duas violações. A violação ao nome comercial praticado por meio de marca está na esfera de competência do INPI, a quem caberá, portanto, recusar o registro. A violação ao nome comercial praticada por meio do arquivamento dos atos constitutivos sob o nome questionado, por outro lado, é que deverá ser discutida ou perante a Junta Comercial, ou perante o Judiciário.

O INPI imaginou, de outro lado, a hipótese de pedido de registro formulado por sociedades cujo nome, idêntico ao de quem requer a proteção do artigo 8º, na sua parte caracterizadora, não mais pode ser discutido judicialmente face ao fenômeno da prescrição. Mesmo nessa hipótese, a Comissão entende que o Órgão deve afastar o pedido de registro, se verificada a incidência do artigo 8º, sobretudo porque aqui se tem uso específico a título de marca.

A Comissão deteve-se, finalmente, na questão de saber o alcance da proteção do artigo 8º. Qualquer sociedade, indistintamente, pode postular o amparo do dispositivo Entendeu-se irrazoável que a proteção deva ser considerada ilimitada, sob pena de ocorrerem brutais distorções como, por exemplo, uma empresa domiciliada na Dinamarca, com nome comercial sem maiores características e sem qualquer projeção, poder impedir o uso de tal nome por parte de uma pequena firma no interior do Brasil, em ramo de negócio diverso. Propuseram-se os seguintes critérios alternativos:

a - O nome comercial do postulante da proteção deve ter expressão no segmento. (O INPI propunha o conceito de "tradição", que foi combatido pela Comissão, já que "tradição" pressupõe tempo de maturação, o que inviabilizaria a proteção a sociedades recém-formadas mas com considerável difusão, como as do setor de informática), ou

b - que o postulante da proteção tenha iniciado relações de negócios no Brasil.

Ficou assentado, igualmente, que os fatos alegados (expressão da sociedade ou entabulação/realização de negócios no País) devem ser devidamente comprovados, cabendo ao órgão valorar as provas.

c) Artigo 10 bis -

Entendeu-se que toda a matéria respeitante à concorrência desleal deve ser avaliada à luz da documentação produzida por quem pretende a proteção, tendo-se em mente a finalidade última do dispositivo, ou seja, coibir situações de aproveitamento ilícito do prestígio auferido por terceiro. A questão de saber se há ou não "concorrência" no sentido clássico deve ser examinada de acordo com a realidade de cada época, no que tange às técnicas mercadológicas. No passado, calçados e roupas pertenciam a segmentos completamente distantes. Hoje, formam uma verdadeira unidade. Há pouco mais de duas décadas, seria inconcebível uma possibilidade de confusão quanto à origem, entre marcas apostas a perfumes e marcas apostas a roupas. Hoje, isso mudou por completo. O grande parâmetro a ter-se em conta, aqui, é a

PRESTIGIE O AGENTE DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

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

prevenção ao enriquecimento sem causa.

A Comissão de Marcas considera infeliz a redação do artigo 2º, alínea "d" do CPI, na medida em que, em lugar de se referir a situações de parasitismo, fala em concorrência. De qualquer forma, o termo concorrência deve ser interpretado em seu sentido mais largo, pois que a essência de concorrência desleal é a obtenção de vantagem parasitária. Inexistindo relação de concorrência aplicar-se-ão os princípios gerais de direito de repressão ao enriquecimento sem causa.

d) Artigo 5-C -

Concluiu-se que, no tocante ao item C-1 (justificação de desuso), não houve mudança em relação ao texto que vigia anteriormente. A Convenção mantém o conceito de "justificação" do desuso, que é mais flexível do que a noção de "força maior", adotada pelo CPI.

Quanto ao item C-2 (uso com modificações), a Comissão de Marcas entendeu que a Convenção é mais explícita quanto à possibilidade de alterações na marca, dando maior elasticidade, equivalendo, nesse aspecto, à norma correspondente do CPI de 1971.

Cumpra anotar, enfim, que a Comissão de Marcas, mesmo discordando do documento preparado pelo INPI (OF/INPI/CIRC/310/92, de 13/11/1992), quanto a certas conclusões, vê nele um grande avanço, que traduz considerável bom senso na solução de problemas realmente difíceis.

II. No que tange às patentes

A. Da aplicabilidade

1. A revisão de Estocolmo da Convenção de Paris está em vigor no Brasil, a partir de 21 de agosto de 1992.

Justificativa:

A questão do início da vigência integral do texto de Estocolmo se inicia na discussão sobre a constitucionalidade do veto dos artigos 1 a 12 e 28(1) pelo então Presidente da República, por ocasião da ratificação na íntegra daquele texto pelo Congresso Nacional em 1974. Contudo, a publicação do Decreto nº 635 em 21 de agosto de 1992 não deixa qualquer dúvida de que, ao menos a partir desta data, passa a vigorar o texto da revisão de Estocolmo em sua íntegra.

2. De acordo com a hierarquia das leis, no caso de conflito entre as respectivas determinações, o texto da Convenção de Paris, prevalece sobre o Código da Propriedade Industrial (CPI).

Justificativa:

Quanto às discrepâncias entre a Convenção de Paris e o CPI vigente, determina a norma jurídica a prevalência do tratado internacional sobre a lei nacional. O INPI deve, portanto, dar preferência às determinações da Convenção de Paris nos casos em que houver conflito em relação àquilo que determina o CPI.

3. Quanto às patentes, de uma forma geral, o texto de Estocolmo da Convenção é aplicável de imediato aos casos pendentes de decisão no INPI, seja em 1ª, seja em 2ª instância.

Justificativa:

No que respeita à aplicabilidade do texto de Estocolmo aos casos pendentes de decisão no INPI, a regra geral é a irretroatividade das leis, por razões de segurança da sociedade. Tal regra se fundamenta no texto do art. 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal, que estabelece que "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada". Esta Comissão entende que, no caso pendente de decisão no INPI em qualquer instância, não se configura ainda ato jurídico perfeito e muito menos coisa julgada. Quanto ao direito adquirido, não havendo senão uma expectativa de direito por parte de terceiros que requerem, por exemplo, a caducidade de uma patente por falta de exploração efetiva, não se contrariam as disposições da Constituição Federal ao se aplicarem em tais casos as disposições de uma nova lei. Por consequência e tendo em vista a conclusão sob 1.2 acima, o texto da revisão de Estocolmo deverá ser aplicado a todos os casos pendentes de decisão no INPI onde não há direito adquirido.

B. Das alterações introduzidas com respeito ao texto de Haia

1. A caducidade a que se refere o art. 49 do CPI vigente passa a ser necessariamente condicionada à prévia concessão de uma licença obrigatória. O requerimento de caducidade não poderá ser interposto antes de expirado o prazo de 2 anos a partir da concessão da primeira licença obrigatória.

Justificativa:

Antes de mais nada, é importante observar que desde a revisão de Haia já havia restrições à aplicação direta da caducidade com base no art. 49 do CPI, na medida em que o art. 5 da Convenção determinava que as medidas para sanar um eventual abuso "não poderão prever a caducidade da patente, a não ser que a concessão de licenças obrigatórias não seja suficiente para prevenir esses abusos".

Se em um pedido de caducidade de dada patente o abuso que fundamenta o requerimento decorre da falta de exploração efetiva da invenção, então, a princípio, a concessão de uma licença compulsória será suficiente para prevenir o abuso, já que o licenciado deverá explorar a invenção de forma não abusiva. Nos termos da revisão de Haia, apenas se isso não se concretizar é que se aplica a caducidade.

A revisão de Estocolmo é ainda mais taxativa, ao prever no inciso 3 de seu art. 5º, que: "A caducidade da patente só poderá ser prevista para os casos em que a concessão de licenças compulsórias não tenha sido suficiente para prevenir tais abusos. Não poderá ser interposta ação de declaração de caducidade ou de anulação de uma patente antes de expirar o prazo de dois anos, a contar da concessão da primeira licença obrigatória."

Aqui não há margem para interpretações duvidosas. O texto é claro e auto-aplicável: a caducidade deve sempre ser precedida de uma licença obrigatória. A caducidade não poderá ser requerida antes que tenha decorrido 2 anos da concessão de uma licença obrigatória e apenas se essa licença obrigatória se mostrou insuficiente para impedir a continuação do abuso.

2. Com relação ao art. 33 do CPI, é suficiente a apresentação de "razões legítimas" para justificar a falta de exploração da patente e afastar a aplicação da licença obrigatória.

Justificativa:

O conceito de "força maior" está ligado a fatores que fogem ao controle do titular e que representam obstáculos intransponíveis para a exploração da patente. Daí serem mais limitadas as situações em que se aplica esta ressalva.

O inciso 4 do art. 5º do texto de Estocolmo estabelece que, em sendo requerida licença obrigatória com fundamento na falta ou insuficiência de exploração, deverá ser negada a licença se o titular da patente justificar sua inação por razões legítimas. Essa determinação se sobrepõe àquela do art. 33 do CPI no que diz respeito ao tipo de motivo alegado pelo titular para justificar a não exploração da patente.

O sentido claro da Convenção é sujeitar o titular às sanções da licença obrigatória e caducidade apenas na ocorrência de abuso. Se a inação do titular é baseada em razões legítimas, então não se configura um abuso passível destas penalidades.

3. Ao prazo estipulado pelo art. 25 do CPI, deve seguir-se um prazo adicional de 6 meses para o pagamento da anuidade e sua respectiva comprovação. O prazo de 90 dias para restauração a que alude o art. 51 passa, portanto, a ser computado a partir do término dos períodos consecutivos de 180 dias e 6 meses, contados do início do respectivo período anual.

Justificativa:

Ao estipular uma "prorrogação", o texto do art. 5 bis da revisão de Estocolmo, em seu inciso 1, refere-se claramente a um período que se segue ao prazo legal inicial para pagar as respectivas anuidades. Se o art. 25 de nosso CPI estabelece um prazo de 180 dias do início do respectivo período anual para comprovação do pagamento da anuidade,

VEIRANO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

(Associado a Baker & McKenzie)

Ronaldo Camargo Veirano
Valdir de Oliveira Rocha Filho

Av. Nilo Peçanha, 50, 17º andar - 20044 - 900 - Rio de Janeiro - RJ
Fone: 282-1232 - Telex: 21 30413 ABOG BR

Fax: 262-4247.

COMISSÃO DE ESTUDOS

então, nos termos da Convenção, deverá haver um prazo adicional de no mínimo 6 meses para pagar a anuidade, eventualmente mediante pagamento de uma sobretaxa - se a legislação nacional assim dispuser - sem que a patente caduque. Quanto à sobretaxa relativa ao pagamento da anuidade nesse período de prorrogação, não há qualquer previsão específica a respeito em nosso CPI.

O prazo de restauração de 30 dias - aplicável após decorridos os dois períodos consecutivos acima - previsto no art. 51 do CPI está inteiramente de acordo com o facultado no art. 5 bis, inciso 2, do texto da revisão de Estocolmo.

COMISSÃO DE PATENTES

ESTUDO DE EMENDAS PROPOSTAS PELO INPI AO SUBSTITUTIVO DO DEPUTADO NEY LOPES

(Ata da Reunião de 6.01.1993 - Coordenador: Maurício Leonardos)

O Dr. Gert Dannemann, presidente em exercício da ABPI, abriu os trabalhos esclarecendo aos presentes o propósito da reunião. Explicou que, conforme exposto na carta de convocação, foi solicitado pelo Dr. Hissao Arita em 29.12.1992 que a ABPI, juntamente com a ABAPI e ASPI, fornecessem subsídios para o trabalho de revisão do substitutivo ao P.L. 824/91 do Dep. Ney Lopes, que está sendo conduzido pelo INPI. Esclareceu ainda o Dr. Dannemann que as sugestões do INPI deverão ser apresentadas ao Ministro José Eduardo Vieira no dia 15.01.1993, estando marcada nova reunião em 13.01.1993 no INPI para entrega das sugestões das associações.

Coordenando os trabalhos, sugeriu o Dr. Maurício Leonardos que fossem analisados um a um os artigos, de modo a permitir a apreciação de todas as emendas do INPI.

Diversas emendas foram discutidas, tendo sido colocadas em votação sempre que não houve consenso quanto à sua adoção. O relatório final com as emendas aprovadas se encontra em anexo.

Foi acordado que algumas das emendas, aprovadas com um texto principal preferido pelos presentes, seriam acompanhadas de um texto alternativo para facilitar a eventual adoção de um texto em comum com o INPI. As alternativas aos textos principais, consignados no anexo, são os seguintes:

Art. 16. Parág. 1º - (Manter texto proposto pelo INPI)

Parág. 4º - (Manter texto do substitutivo, acrescentando, após "a tradução prevista no parág. 1º", ou a declaração prevista no parág. 2º).

Art. 18. III - os processos biológicos naturais de ...

Segue recomendação da ABRABI quanto à terminologia.

IV - as espécies, variedades e raças animais ou vegetais obtidas pelo processo de que trata o inciso anterior.

V - (Eliminado)

Funde os atuais incisos IV e V, de modo a limitar a exclusão das espécies e raças animais obtidas por processo natural.

Finalmente, foi aprovada a proposição relativa à re-introdução do texto dos artigos 7º e 8º do Código atual (garantia de prioridade), bem como a harmonização de terminologia (requerente/depositante e concessão/expedição).

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.

EMENDAS PROPOSTAS PELA COMISSÃO DE PATENTES DA ABPI EM RELAÇÃO AO TEXTO ENCAMINHADO PELO INPI

Art. 6º - Parág. 1º Salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a obter a patente.

Deve ficar claro que o requerente é aceito como tendo a qualificação necessária para obter a patente dispensando-se a apresentação de qualquer documento, já que em caso de falta de legitimidade pode ser declarada a nulidade da patente (art. 54, I) ou sua adjudicação em favor do legítimo titular (art. 54, parág. 5º).

Parág. 4º (novo) O inventor ou inventores deverão ser nomeados e qualificados, salvo manifestação em contrário.

Soluciona omissão no texto do substitutivo e prevê o direito do inventor de não ser nomeado, caso assim prefira.

Art. 7º. (...) observado o disposto nos artigos 16 e 17.

Remissão necessária aos artigos relativos ao direito de prioridade.

Art. 9º. (...) [e que tenha aplicação industrial]

Redundante.

c) (...) Inclua a combinação original ...

Necessário para a correta definição.

Art. 10º (...) [e que tenha aplicação industrial]

Redundante.

Parág. 1º (...) ser essencialmente...

Importante que formato seja essencialmente, mas não apenas, determinado por caráter ornamental.

Art. 13. A invenção, o modelo de utilidade e o desenho industrial são considerados suscetíveis de aplicação industrial, quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria, inclusive para variedades vegetais, animais e nas indústrias agrícolas, extrativa e zootécnica.

Texto original do substitutivo é mais completo e didático.

Art. 14. Parág. 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 15, 16 e 17.

Como no atual Código, dirime qualquer dúvida de que se aplica o conceito de novidade absoluta.

Art. 16. Ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional que produza efeito de depósito nacional em tal país, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.

O que importa é que haja algum pedido de patente em país membro da Convenção de Paris. O depósito em qualquer organização internacional, que produza efeitos de depósito nacional em país membro da Convenção, gerará direito de prioridade, sob pena de se violar o respectivo art. 4º, inciso 2.

Parág. 1º (Manter texto do substitutivo)

Proposta do texto original do substitutivo é desburocratizante, simplificando procedimentos relativos ao depósito.

Parág. 2º No caso em que o teor do pedido depositado no Brasil estiver totalmente fundamentado no documento do país de origem será suficiente...

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

COMISSÃO DE ESTUDOS

Texto do INPI leva a crer que pedido brasileiro terá que representar tradução fiel do pedido prioritário, o que dificilmente ocorre, principalmente em casos de mais de uma prioridade sendo reivindicada. Assim, basta que o conteúdo dos documentos de prioridade corresponda ao que está sendo reivindicado no Brasil e desde que o depositante assuma a responsabilidade, para que possa ser aceita a declaração mencionada no texto ora em discussão.

Parág. 4º Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, em relação aos quais já foi previamente comprovada a prioridade nos termos do tratado, será dispensada a comprovação a que se refere o parág. 1º.

Para os pedidos PCT, a respectiva comprovação da reivindicação de prioridade já é exigida quando do depósito do pedido internacional, não havendo porque exigir-se nova comprovação quando da entrada da fase nacional no Brasil. Harmoniza-se ao item 25 da resolução 37 do INPI.

Novo parág. 7º A declaração de prioridade a que se refere o caput poderá ser suplementada com vistas à reivindicação de outras prioridades, dentro do prazo de 90 dias contados a partir do depósito do pedido no Brasil.

Estipula prazo para eventuais correções quanto às prioridades reivindicadas. Necessário quando, por um lapso, o depositante deixa de indicar alguma das prioridades.

Art. 18. (Eliminar)

Não há necessidade de estabelecer uma relação de matérias não patenteáveis. O artigo 11 já relaciona o que não se considera invenção, enquanto os artigos 8 a 10 discriminam os requisitos essenciais à privilegiabilidade.

Art. 19. (Manter parág. único do substitutivo)

Possibilidade de depositar pedido em idioma estrangeiro beneficia depositante que decide por depósito no Brasil na última hora, além de não gerar qualquer prejuízo ao seu processamento no INPI.

Art. 21. (...) sob pena de devolução da documentação.

Mantém-se, parcialmente, o texto do substitutivo. A pena de perda do pedido, com a consequente queda da invenção em domínio público, é muito drástica para não cumprimento de formalidades eventualmente de menor vulto.

Art. 31. Parág. 1º A publicação do pedido será feita no máximo até 24 meses contados da data do depósito ou da prioridade mais antiga, podendo ser antecipada a requerimento do depositante.

Estabelece-se um prazo máximo para que o INPI proceda à publicação do pedido.

Art. 33. O depositante poderá efetuar alterações no pedido até o final do exame técnico, desde que se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido.

Mantém-se o texto do substitutivo quanto ao prazo para apresentação de emendas, em harmonia com o prazo para desdobramento definido no art. 27, retirando-se o trecho para a qual se requer proteção, a fim de que não se confunda a matéria com aquela definida apenas nas reivindicações.

Art. 34. (...) contados da data do depósito, sob pena de arquivamento.

O arquivamento se aplica apenas como pena pelo não cumprimento do prazo.

Art. 35 e 36. Deslocar parág. único para o art. 36.

O momento mais acertado para se exigir tradução do documento de prioridade é por ocasião do exame de fundo do pedido, quando podem surgir dúvidas sanáveis por meio da referida tradução.

Art. 37. Parág. 2º (Eliminar.)

Desnecessário face ao artigo 38.

Art. 38. Da decisão que indeferir total ou parcialmente o pedido de patente caberá recurso.

Caso o examinador rejeite parte das reivindicações ou proposta de emendas do depositante, deferindo texto diverso daquele pretendido, o depositante deverá ter oportunidade de recorrer da decisão que indeferiu apenas parcialmente seu pedido.

Art. 39 - 45. (Manter artigos do substitutivo com as seguintes correções: (a) Art. 39, parág. único: '31' em vez de '33'; (b) Art. 41: solicitado em vez de solicitação.)

Dada a natureza efêmera dos desenhos industriais (DI), um processamento longo pode tornar a patente ineficaz para os fins a que se destina, preferindo-se um processamento sumário, como já ocorre em diversos países. Terceiros que se sintam prejudicados pela concessão de uma patente de DI poderão requerer sua nulidade administrativa ou judicial.

Art. 46. Comprovado o pagamento da retribuição correspondente, a patente será expedida.

Parág. 1º O pagamento da retribuição e respectiva comprovação deverão ser efetuados no prazo de 90 (noventa) dias contados da publicação do deferimento, sob pena de arquivamento do pedido de patente;

Parág. 2º A retribuição prevista neste artigo poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias da intimação do arquivamento, mediante o pagamento de retribuição adicional;

Parág. 3º A patente considera-se expedida na data da publicação do respectivo ato.

Na medida do possível, harmonizam-se os prazos em 90 dias. Prevê-se intimação do arquivamento e elimina-se a confusão entre concessão e expedição.

Art. 47. Da carta-patente deverão constar o número, o título e a natureza respectivos, qualificação e domicílio do titular e do inventor, observado o disposto no parág. 4º do art. 6º, o prazo de vigência...

Remete à nova previsão de que inventor pode optar por não ser nomeado (art. 6º, parág. 4º).

Art. 48. Parág. único. O prazo de vigência não será inferior a 10 anos para as patentes de invenção, 7 anos para as patentes de modelo de utilidade e 5 anos para as patentes de desenho industrial, a contar da data de expedição da patente.

Evita-se dano maior ao depositante cujo pedido, por qualquer razão, tenha sua tramitação retardada de forma excessiva.

Art. 49. A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelas reivindicações, interpretadas com base no relatório descritivo e nos desenhos.

Parág. 1º Uma reivindicação de patente de invenção ou de modelo de

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

utilidade protege não apenas todos os elementos definidos na reivindicação, mas também seus equivalentes.

Parág. 2º Um elemento será considerado como equivalente a outro, tal como definido em uma reivindicação, se à época da infração:

a) o elemento equivalente realiza, com relação à invenção ou modelo de utilidade, substancialmente a mesma função, substancialmente da mesma maneira e produz substancialmente o mesmo resultado que o elemento tal como definido na reivindicação, ou
b) é evidente para um técnico especializado no assunto que, com relação à invenção ou modelo de utilidade, o mesmo resultado obtido por meio do elemento como definido na reivindicação pode também ser obtido por meio do elemento equivalente.

A definição de que a proteção é determinada pelos elementos caracterizantes é tecnicamente incorreta, além de não contemplar a proteção aos equivalentes. Texto proposto tem por base projeto do Tratado de Harmonização de Patentes da OMPI.

Art. 50. (Retirar com fins econômicos)

O art. 51 já expõe as limitações na proteção conferida pela patente.

II - processo patentado ou produto obtido por processo patentado.

Se o produto que é obtido diretamente por processo patentado é ainda submetido a processo ulterior para obtenção do produto final, nem por isso se justifica sua exclusão da esfera de proteção conferida pela reivindicação de processo.

Parág. único. (Manter.)

Prevê expressamente a figura do *contributory infringement* em nossa lei, dando uma proteção mais eficaz ao titular contra atos de terceiros que, inclusive, estão previstos nos artigos 29 e 62, II do Código Penal (concurso de pessoas e agravantes).

Art. 51. III - (Eliminar.)

Em se tratando de atividade de cunho econômico, pode trazer prejuízos ao titular da patente, mesmo que em escala menor do que uma produção industrial, não havendo razão para constituir exceção ao direito conferido pela patente.

IV (...) ou com o seu consentimento, *ressalvados os direitos do licenciado ou distribuidor exclusivos*.

Desta maneira, a chamada importação paralela é admitida sem, no entanto, ferir os direitos dos licenciados ou distribuidores exclusivos, adquiridos através de contrato com o titular.

V (...) utilize *sem finalidade econômica* o produto...

A utilização com fins econômicos do objeto de uma patente deve ser considerada como infração, não importando o campo de atividade.

VI (Eliminar.)

Texto tem sentido dúbio, além do que deve se considerar como infração a utilização com fins econômicos de produto obtido como resultado da exploração da patente.

Art. 54. A patente será declarada nula se:

A disposição do caput se aplica também à nulidade judicial.

III (Retirar incluindo as divisões)

As divisões, ou desdobramentos, são, na verdade, pedidos de patente individuais e independentes para efeitos de nulidade.

Parág. 1º A nulidade poderá não incidir...

Mera correção, já que o que se procura destacar é o fato de que a nulidade pode ser declarada apenas com relação a algumas reivindicações.

Art. 56. (Harmonizar prazos no caput e parág. único em 90 dias).

Art. 57. (Discutir prazo dilatado para INPI decidir o processo de nulidade.)

Art. 59. O processo de nulidade será extinto se não decidido no prazo estipulado no artigo 57.

O INPI deve observar o prazo legal, sob pena de extinção do processo de nulidade administrativo a fim de evitar situações de insegurança para o titular e para terceiros.

Art. 61. (...) será citado para intervir no processo como assistente.

Não há qualquer razão para a palavra *especial* após *assistente*, bastando dizer que o INPI será citado como *assistente*.

Art. 64. A cessão e as alterações, *uma vez anotadas*, produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da data de seu requerimento junto ao INPI.

Destina-se a emenda a harmonizar o texto com o princípio da publicidade dos atos processuais.

Art. 65. Parág. 1º O licenciado *podará ser investido*...

Em uma licença voluntária, a regra geral é a da livre manifestação de vontade das partes quando da contratação. O direito de agir em juízo na defesa da patente pertence, em princípio, ao titular, podendo ser objeto de negociações.

Parág. 2º (Eliminar)

É óbvio que nenhum ato jurídico, tal como um contrato de licença, pode conter disposições que violem a lei (nesse caso, o Código de Defesa do Consumidor ou a Lei de Repressão ao Abuso de Poder Econômico).

Art. 66. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI, para que produza efeitos em relação a terceiros.

Mantém-se o texto do substitutivo, uma vez que a necessidade de averbação do contrato no INPI tem por finalidade apenas preservar direitos de terceiros, o que se assegura com a publicação que o órgão fará das limitações e ônus que recae sobre a patente (ver artigo 63).

Art. 68. Parág. 2º Nenhum contrato de licença voluntária de caráter exclusivo será averbado no INPI, sem que o titular tenha retirado a oferta.

Mantém-se o texto do substitutivo, visto que apenas se justifica a manutenção da oferta de licença quando a licença existente é não exclusiva, já que nesse caso o titular poderia ainda licenciar outros interessados.

Parág. 3º A patente sob licença exclusiva não poderá ser objeto de oferta.

Mantém-se o texto do substitutivo, pelas mesmas razões do parágrafo anterior.

Parág. 4º (Substituir *desistir* por *retirar*.)

Art. 72. (Caput: manter e *econômica*.)

Para evitar pedidos de licença compulsória meramente protelatórios, feitos por pessoas que não possuem qualquer condição econômica de explorar a patente.

Parág. 1º A fabricação incompleta do produto objeto da patente ou a falta de uso integral do processo patentado, no País, pelo titular ou seu



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

COMISSÃO DE ESTUDOS

licenciado e a comercialização que não satisfaça às necessidades do mercado dentro das normas e especificações técnicas, poderão acarretar licença compulsória em caso de exercício abusivo do direito patentrário.

Destina-se a emenda a manter o texto dentro do espírito da CUP, onde a licença compulsória é vinculada à existência de exercício abusivo dos direitos decorrentes da patente.

Parág. 2º A importação de produto protegido por patente, salvo exercício abusivo do direito patentrário, não acarretará licença compulsória.

Pelas mesmas razões da emenda ao parágrafo anterior.

Art. 73. III - o titular da patente anterior tenha negado ao titular da patente dependente uma licença em termos razoáveis para exploração da patente anterior.

A intenção é deixar claro que deve ter havido ao menos uma tentativa do requerente da licença de obtê-la de forma voluntária.

Art. 74. I - (Eliminar.)

Não há necessidade de incluir o inciso que fala de força maior, visto ser aquela uma óbvia razão legítima. Os incisos II e III são reenumerados, respectivamente, para I e II.

II - justificar sua inação por razões legítimas.

Art. 75, parág. único - (Eliminar.)

Além de discriminatório, não esgota os casos em que pode ocorrer emergência nacional ou interesse público justificado.

Art. 77, parág. 1º - (Harmonizar prazo para 90 dias)
parág. 2º - (Eliminar salvo nos casos do parág. 1º, II e parág. 2º do artigo 77, cuja prova caberá ao titular.)

Art. 82. novo V - pela inobservância do disposto no caput do artigo 195.

Prevê-se a pena para a não manutenção de um procurador devidamente qualificado e domiciliado no país, conforme passa a ser exigido no artigo 195, inclusive ficando em conformidade com a lei atual.

parág. 1º - (Eliminar.)

parág. 2º - (Eliminar.)

Não há necessidade de prever-se o que ocorre com o objeto da patente após sua expiração. No caso do parágrafo 2º, inclusive, havendo as condições necessárias para obtenção de proteção de outra natureza (por exemplo, registro de marca ou direitos autorais), não depende o titular de previsão expressa no CPI, para exercer seu direito.

Art. 83. (Eliminar.)

Não há razão para não se admitir a renúncia parcial, muitas vezes necessária à própria validade da patente.

Art. 84. Parág 1º Salvo motivos justificáveis, a patente caducará quando à data do requerimento de caducidade por pessoa com legítimo interesse ou da instauração de ofício ...

É necessário exigir-se legitimidade do requerente da caducidade.

Art. 86. (Substituir texto do caput por seu parág. 1º.)

Optou-se por não fixar prazo para decisão do INPI.

Art. 88. (Acrescentar ao caput e parágs., após "retribuição anual" ou "retribuição": e a respectiva comprovação.)

Como ocorre hoje em dia, a anuidade deve ser paga e devidamente comprovada.

Parág. 2º (Ampliar prazo para 6 meses.)

Art. 89. A falta de pagamento da retribuição anual e da respectiva comprovação, nos termos do artigo anterior, acarretarão, conforme o caso...

Art. 90. (Harmonizar prazo para 90 dias.)

Art. 97. (...) entre o trabalhador autônomo ou o estagiário e a empresa...

Visa a acrescentar ao texto do Código a figura do estagiário que, no que concerne aos direitos de propriedade industrial, não dispõe de proteção eficaz, seja na legislação de propriedade industrial, seja na legislação trabalhista.

Art. 98 Parág. único. Na hipótese do caput, o resultado...

Remissão estava incorreta.

Art. 189. Parág. 2º: (Eliminar.)

Pelos mesmos motivos da modificação introduzida no artigo 66.

Art. 195. A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador, devidamente qualificado e domiciliado no Brasil, com poderes para...

Visa a corrigir omissão e voltar ao texto do Código atual.

COMISSÃO DE MARCAS ESTUDO DE EMENDAS PROPOSTAS PELO INPI AO SUBSTITUTIVO DO DEPUTADO NEY LOPES

A Comissão de Marcas da ABPI reunida para examinar a minuta de Substitutivo ao PL de Lei que regula direitos e obrigações relativas à propriedade industrial, propõe as seguintes alterações:

1) **Art. 2º** - Foi proposta a seguinte redação:

"A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, se efetua mediante":
Obs.: Foi eliminado o possessivo "seu" para harmonizar o texto com a C.F.

2) **Art. 4º** - Foi proposta a seguinte redação:

"Os dispositivos dos tratados ou convenções internacionais em vigor no Brasil, após sua aprovação pelo Congresso Nacional, são aplicáveis, em igualdade de condições, às pessoas físicas e jurídicas nacionais ou domiciliadas no País."
Obs.: A introdução da expressão em vigor visa harmonizar o texto com o do inciso I, do art. 3º.

3) **Art. 99** - Foi proposta a seguinte redação:

"São suscetíveis de registro como marca os sinais não compreendidos nas proibições legais."

4) **Art. 101, inciso XV** - Foi proposta a alteração da palavra "effigie" por "imagem".

5) **Art. 101, XVII** - Foi proposta a seguinte redação:

"Obra literária, artística ou científica e os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral, quando não expressamente consentido pelo autor ou titular e bem assim aqueles suscetíveis de causar confusão ou associação com a obra ou título."



Vieira de Mello, Werneck Alves
Advogados

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

- 6) Art. 101, XIX - Foi proposta a seguinte redação:
"Sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante, ou afim, ou que possa acarretar associação quanto à origem do produto ou serviço"
- 7) Art. 101, inciso XX - Foi proposta a seguinte redação:
"Dualidade de marcas de mesma natureza e de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando se revestir de suficiente forma distintiva."
- 8) Art. 101, inciso XXI - Foi proposta a retirada da expressão "neste último caso".
- 9) Art. 101, inciso XXII - Foi proposta sua eliminação.
- 10) Art. 101, inciso XXIII - Foi proposta a eliminação da palavra "comprovadamente".
- 11) Art. 102 - Foi proposta a sua eliminação.
- 12) Destacar as disposições referentes às marcas coletivas e de certificação (capítulo VII do INPI), para logo depois do artigo 104. Essas marcas passam a ser reguladas no Capítulo II, enquanto a PRIORIDADE passa a ser regulada no Capítulo III, reenumerando-se onde couber.
- 13) Art. 105 - Foi proposta a seguinte redação:
"Ao pedido de registro de marca depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou organização internacional que produza efeito de depósito nacional em tal país, será assegurado o direito de prioridade, nos prazos estabelecidos pelo acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos."
- 14) Art. 105 - § 2º - Foi proposta a seguinte redação:
"Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 120 (cento e vinte) dias, contados do depósito, sob pena de perda da prioridade."
- 15) Art. 106, § 1º - Foi proposta a seguinte redação:
"As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam, de modo direto ou através de empresas que controlem direta e indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei."
Obs.: Proceda-se a fusão dos §§ 1º e 2º, do art. 106.
- 16) Art. 107 - Foi proposta a alteração da palavra "concedido" para "expedido".
- 17) Art. 110, inciso I - Foi proposta a alteração da palavra "comercialização" para "promoção".
- 18) Art. 110, inciso III - Foi proposta a seguinte redação:
"Impedir a livre circulação de produto colocado no mercado por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvados os direitos do licenciado ou distribuidor exclusivos."
- 19) Art. 114, inciso II - Foi proposta a seguinte redação:
"de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o registro ou o pedido."
- 20) Art. 118 - Foi proposta a manutenção do texto do art. 118 do Substitutivo do deputado Ney Lopes, sem os dois §§ propostos pelo INPI.
- 21) Art. 121 - Foi proposta a seguinte redação:
"Caducará o registro a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos mais de 5 (cinco) anos da expedição do certificado, na data do requerimento:
I. o uso da marca não tiver sido iniciado, no Brasil;
II. o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com alteração substancial dos elementos característicos constantes do certificado de registro."
Obs.: Mantidos os §§ propostos pelo INPI.
- 22) Art. 123 - Foi proposta sua eliminação, tendo em vista a proposta de eliminação do art. 112.
- 23) Art. 124 - Foi proposta a seguinte redação:
"A caducidade total ou parcial produzirá efeitos a partir da data de sua declaração."
- 24) Art. 134, inciso II - Foi proposta a seguinte redação:
II. etiquetas, quando for o caso;
- 25) Art. 134, § único - Foi proposta a seguinte redação:
"O requerimento e qualquer documento que o acompanhe deverão ser apresentados em língua portuguesa, e, quando houver documento em língua estrangeira, sua tradução simples deverá ser apresentada no ato de depósito ou dentro de 90 (noventa) dias subsequentes."
- 26) Art. 137, incisos I, II e III. Os incisos II e III foram fundidos. Assim, os incisos I e II passaram a ter as seguintes redações:
I. se, fundamentada no art. 107, § 1º, não se juntarem, no prazo de 60 (sessenta) dias após interposição, provas do uso ante-

- rior e do pedido de registro da marca, na forma desta lei;
II. se, fundada no art. 101, inciso XXIII ou no art. 6 bis da Convenção da União de Paris, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta lei;
- 27) Art. 138, § 2º - Foi proposta a seguinte redação:
"Respondida ou contestada a exigência, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido."
- 28) Foi acrescentado um § 3º ao art. 138, com a seguinte redação:
"Da decisão de indeferimento, caberá recurso."
- 29) O título do Capítulo XI passa a ter a seguinte redação:

Da Expedição do Registro

Em virtude da modificação proposta, o artigo 139 e seus §§ passam a ter a seguinte redação:

- Art. 139 - O certificado de registro será expedido depois de deferido o pedido, uma vez comprovado o pagamento das retribuições cabíveis.
§ 1º O pagamento das retribuições relativas à expedição do certificado de registro e ao primeiro decênio de sua vigência deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento.
§ 2º A retribuição prevista neste artigo poderá ainda ser paga dentro de 30 (trinta) dias após o prazo previsto no § 1º, independentemente de notificação, mediante o pagamento de retribuição adicional, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.
§ 3º O registro considera-se expedido na data da publicação do respectivo ato.
- 30) CAPÍTULO XII - A Comissão entende ser preciso separar as disposições gerais sobre nulidade das específicas sobre a declaração administrativa de nulidade e a judicial de nulidade. Assim, o Capítulo XII deve ser dividido em três seções, a saber:
Seção I - Disposições Gerais
Seção II - Da Declaração Administrativa de Nulidade
Seção III - Da Declaração Judicial de Nulidade.
- Além disso, suprimido o recurso administrativo, deve admitir-se a instauração do processo de nulidade administrativa a requerimento de pessoa com legítimo interesse, mantendo-se prazo para a decisão, para se evitar a eternização do processo com graves consequências para a segurança do direito.
Por outro lado, tendo o processo de nulidade administrativa efeito suspensivo do registro, o prazo para a ação de nulidade somente pode ser de prescrição e não de decadência, a fim de se evitar a superposição das duas medidas.

Seção I - Disposições Gerais

- Art. 143 - É nulo o registro que for expedido contrariando as disposições desta lei.
Art. 144 - A nulidade do registro poderá ser total ou parcial.
Art. 145 - A nulidade parcial só ocorrerá se a parte subsistente puder ser considerada como marca registrável.
Art. 146 - A declaração de nulidade produzirá efeito a partir do depósito

Seção II - Da Declaração Administrativa de Nulidade

- Art. 147 - A nulidade administrativa poderá ser declarada quando o registro tiver sido expedido com infringência aos arts. 99, 101, 103, 104 e 106.
Art. 148 - O processo de declaração administrativa de nulidade, poderá ser instaurado a requerimento de pessoa com legítimo interesse ou de ofício pelo INPI, no prazo de 6 (seis) meses contados da data da expedição do certificado de registro e suspenderá os seus efeitos.
Art. 149 - Instaurado o processo, o titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.
Art. 150 - Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, havendo ou não manifestação do titular, o INPI decidirá, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de extinção do processo de nulidade.

Seção III - Da Declaração Judicial de Nulidade

- Art. 151 - A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa que tenha interesse e legitimidade.
Art. 152 - Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para anular o registro,

COMISSÃO DE ESTUDOS

- contados da data da expedição do certificado de registro, salvo se obtido de má fé, caso em que não ocorrerá prescrição.
- Art. 153 - A ação de nulidade de registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for o autor, será citado para intervir no processo, na qualidade de assistente.
- 31) Art. 162 - Pelo artigo 6º, a patente garante a propriedade do invento. Qualquer violação à propriedade, portanto, é infração de igual gravidade. O art. 162 exclui da tipificação do delito a importação de produto que tenha sido fabricado segundo patente de processo de fabricação concedido no país, o que poderia levar até mesmo a dúvidas quanto à existência de ilícito civil em tal caso. Além disso, estar-se-á estabelecendo distinção prejudicial ao titular da patente de processo quando a violação se dê internamente ou por importação. O prejuízo será ainda maior pois se estimulará a importação ao invés da fabricação local. Por fim, a omissão, se proposital, infringe o art. 5 quater da Convenção de Paris, conforme o texto revisto em Estocolmo e aprovado pelo decreto legislativo nº 78/74. Assim, o art. 162, eliminado o parágrafo único, deve dizer:
- "Art. 162. Fabricar, vender, expor à venda, ofertar, ter em depósito, ocultar, receber, importar ou exportar, sem autorização do titular ou cessionário, produto patenteado ou obtido por meio ou processo patenteado."
- 32) Art. 164 - O texto deve acompanhar o art. 162, dizendo:
- "Art. 164. Reproduzir, exportar, importar, vender, ter em depósito, expor à venda, ocultar e receber, sem autorização do titular ou cessionário, desenho industrial patenteado."
- 33) Art. 168 - O art. 168 reproduz o parágrafo único do art. 167. Deve, assim, ser eliminado.
- 34) Art. 170 - Só anunciar produto com marca de terceiros não é, em si, qualquer violação, mas ato de comércio comum. Há, assim, necessidade de se dizer que só o anúncio indevido constitui prática ilícita. Além disso, deve-se abranger também o anúncio indevido de marca de serviço. Por isso, o art. 170 deve ter a seguinte redação:
- "Art. 170. Anunciar indevidamente, por qualquer meio, produto ou serviço com marca registrada de outrem."
- 35) Art. 172, XIV - A referência a modelo de utilidade já se encontra no inciso XIII. Deve, assim, ser retirado do inciso XIV.
- 36) Art. 177 - Falta a remissão ao art. 169. Por outro lado, não há qualquer razão para que nos crimes previstos no art. 172, incisos IV e VI, a ação penal seja pública condicionada. São casos que, como as violações às marcas e às patentes, devem ficar sujeitos apenas à ação penal privada, devendo, por isso, ser eliminadas as remissões aos mesmos.
- 37) Art. 177, § único - Eliminado, pois trata de matéria regulada pelo Código de Processo Penal.
- 38) Art. 181 - Harmonizando-se a redação com o texto da lei, deve-se substituir "falsa indicação de procedência" por referência a "falsa indicação geográfica".
- 39) Art. 185 - Não há necessidade de referência, no art. 185, à ação civil para proibir a prática de ato incriminado. O que se deve dizer é que o prejudicado pode socorrer-se livremente das ações reguladas na lei processual civil. Daí, dever o art. 185 estabelecer:
- "Art. 185. Independentemente da ação penal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil."
- 40) Art. 186. Foi proposta a seguinte redação, pois o texto está superado pela evolução da matéria. Como nos casos de violação ao direito de autor, este artigo deve dizer:
- "Nas ações judiciais destinadas à defesa da propriedade industrial e à repressão da concorrência desleal, bem como à indenização por violação de tais direitos, o Juiz, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, poderá determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória."
- 41) Art. 186, § 3º - Deve ser eliminado por ser reprodução da redação proposta para o art. 185.
- 42) Art. 187, § único - Devem ser mantidos.
- 43) Art. 188 - Eliminar.
- 44) Art. 189 e parágrafos - Aplica-se, aqui, *mutatis mutandis* o que se disse quanto ao art. 66. Se se quiser impedir que o Brasil se desenvolva e adquira tecnologia, nada melhor do que este dispositivo. Deveria ser substituído pelo seguinte:
- "Art. 189. O INPI fará o registro dos atos e contratos que impliquem transferência de tecnologia e de franquia empresarial, para valerem contra terceiros."
- 45) Art. 189 §§ 1º e 2º - Eliminados.
- 46) Art. 190, § 3º - Como só cabe recurso contra o indeferimento de pedido de registro de marca, este parágrafo é incompreensível, pois diz não se conhecer de recurso inexistente. Deve, assim, ser eliminado.
- 47) Art. 191 - Os interessados devem ser intimados para responder a todos os recursos e não apenas aqueles especificados nos incisos I e II. Por exemplo, nos casos de anotações, licença compulsória e caducidade. Assim, antido o *caput* do artigo, os incisos I e II devem ser eliminados.
- 48) Art. 193 - Como mencionado acima, há outros recursos que não os relativos à concessão de patentes e registros. Assim, esse artigo deve dizer:
- "Art. 193. A decisão do recurso encerra o procedimento administrativo."
- 49) Art. 194, § 2º - Prazo fixado em 60 (sessenta) dias.
- 50) Art. 195 - Foi proposta a seguinte redação:
- "A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir procurador, domiciliado no Brasil com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações."
- 51) Art. 196 - A redação é perigosa já que poderá dar ao simples funcionário de protocolo o poder de recusar petições, violando, assim, o direito constitucional de petição. Assim, a redação deve ser alterada para:
- "Art. 196. Não se conhecerá da petição."
- 52) Art. 196, III - Direitos assegurados constitucionalmente não podem ser restringidos pela lei ordinária. Assim, o direito de petição. Se a autoridade considerar a petição incabível, dela não conhecerá ou a indeferirá. Não pode é recusá-la sem motivo. Assim, o inciso III do art. 196, deve ser eliminado.
- 53) Art. 197 - Passa a ser inciso III, do art. 196 com a seguinte redação:
- "III - não será conhecida a petição que não contiver fundamentação legal."
- 54) Art. 202 - Além de estar deslocado, pois deveria estar situado após o art. 186, ou como parágrafo ao mesmo, a matéria já é regulada no art. 178, § 10, IX do Código Civil, sendo assim dispensável e desaconselhável a sua inclusão nesta lei. Deve, assim, ser eliminado.
- 55) Art. 204 - Foi proposta a criação de um § único com a redação:
- "As petições destinadas a retificar erros materiais nos despachos e decisões são isentas de retribuição."
- 56) Art. 207 e parágrafos - A proposta de exclusão desse artigo nega a finalidade alegada pelo INPI de não se referir aos temas políticos do projeto (nem haveria razão para não fazê-lo). Como redigido no texto que se pretende suprimir, as medidas ali estabelecidas estão cercadas das devidas cautelas para evitar qualquer prejuízo a empresas brasileiras e, além disso, reconhecerem o mesmo direito em favor dos brasileiros que teriam também o que se beneficiar. A nosso ver, deve ser mantido o dispositivo.
- 57) Art. 208 - O texto omite o essencial art. 208, passando do art. 207 para o art. 209. O art. 208 deve ter a seguinte redação:
- "Art. 208. Os recursos interpostos na vigência da lei 5.772/71 serão decididos na forma nela prevista."
- 58) Art. 213 - Eliminado em face da proposta da criação do art. 208.
- 59) Art. 215 § único - A prática mostra que a interferência do INPI apenas serviu para impedir a aquisição de tecnologia pelas empresas nacionais. Não deve ter o INPI atribuições que não tem condições nem meios de exercer, para regular a transferência de tecnologia. Tais atribuições servem apenas para criar burocracia e emperrar as atividades econômicas, além de ir contra os declarados propósitos de desburocratizar, desregulamentar e modernizar. Se ocorrerem abusos, o que está para ser verificado, a legislação própria de repressão aos abusos de poder econômico será aplicada pelas autoridades competentes. Não sendo, portanto, segundo entendimento da Comissão, atribuição do INPI. Assim, no art. 215, o texto proposto para novo parágrafo único, do art. 2º, da Lei 5648, deve ser eliminado.
- 60) Art. 218 - Foi proposta a seguinte redação:
- "Revogam-se os artigos 169 a 189, do Decreto-Lei nº 7.903, de 07 de agosto de 1945, o parágrafo único, do artigo 2º da Lei 5.648, de 11 de dezembro de 1970, a Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, e as demais disposições em contrário."

Seção Organizada Pelo Associado
DR. JACQUES LABRUNIE

TRF

2ª Região

A.C. nº 91.02.00568-1 - RJ

Primeira Turma

Relator: Desembargadora Federal Tânia Heine

Apelante: Adia Services Inc.

Apelados: Partime Serviços Temporários Ltda. e Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI.

Advogados: Drs. Carlos Henrique de C. Fróes e outros, Vicente Ferreira de Arruda Coelho e outros e Lúcia Carmen Gonçalves e outros.

EMENTA: ADMINISTRATIVO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - CADUCIDADE.

I - Empresa estrangeira requereu o registro da marca PARTIME, antes da Lei nº 6019/74, que determinou que os serviços temporários somente poderiam ser exercidos por empresa brasileira.

II - Contrato de Licença de uso da marca com empresa brasileira, não averbado no INPI, não produz efeitos contra terceiros.

III - Descabida a invocação da Lei nº 6.019/74, como força maior para o desuso da marca, pois, na realidade, ela inquina de nulidade o próprio registro, concedido após a sua edição.

IV - Carência de ação mantida.

V - Recurso improvido.

(V.U. 20/11/91 - D. J. 12/12/91)

A.C. nº 91.02.04728-4/RJ

Primeira Turma

Relator: Desembargador Federal Clélio Erthal

Apelante: Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI

Apelado: Swiss Aluminium Ltda.

(ementa IOB 3/7322)

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - EXPRESSÃO INEXISTENTE NO IDIOMA PORTUGUÊS - DENOMINAÇÃO DE USO NECESSÁRIO - NÃO-CARACTERIZAÇÃO.

*Administrativo. Marca industrial. Anulação de registro. Sendo a expressão SURESEAL composta de duas palavras de origem inglesa (SURE e SEAL), e não tendo correspondência no idioma português, pode a mesma ser registrada como marca, para uso exclusivo, sem colidir com o impedimento previsto no

artigo 65, item 20 do Código da Propriedade Industrial - Recurso não provido." (V.U. 08.06.92 - D.J.U. II 07.07.92)

TJ/SP

A.C. nº 171.830-1/5

8ª Câmara Cível

Relator: Desembargador Antônio Marson

Apelante: D.C. Dinâmica Corporal de Roupas Ltda.

Apelada: The Walt Disney Company (ementa IOB 3/7591)

EMENTA: DIREITO AUTORAL - USO INDEVIDO DE IMAGENS - REPARAÇÃO DO DANO.

" (...) Pleiteia a autora indenização pelo uso indevido de criação intelectual de Walt Disney, consistente nas personagens *Pato Donald* e *Margarida*, dos quais é titular de direitos autorais e que foram utilizados pela ré, através de impressão em adesivos por ela produzidos e comercializados. (...) Utilizando sem autorização figuras criadas por terceiros, que detém a titularidade dos direitos autorais referentes àquelas imagens, em cópia calcada nos adesivos, a ré deve responder por perdas e danos diretamente derivados daquela utilização por falta de autorização. Nas consequências deste uso indevido reside o dano representado pela impossibilidade de uso regular do titular do direito daquelas imagens, que lhe causaram um prejuízo (*reclusus*: diminuição de patrimônio), quando dele se retirou o direito exclusivo de utilização da obra. A autora foi subtraída do direito de obter lucro com a reprodução daquelas imagens de sua exclusiva propriedade, na exata medida em que delas se utilizou a Ré, sendo o que basta para justificar a existência dos danos, que, evidentemente, devem ser reparados por quem os causou, através da ilícita utilização." (V.U. 11/08/92)

A.C. 165.106-1/2

6ª Câmara Cível

Relator: Desembargador Ernani de Paiva
Apelante: Indústria de Revestimentos Granilar Ltda.

Apelada: Argamassa Quartzolit Ltda. (ementa IOB 3/7321)

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - OFENSA - CONCORRÊNCIA

DESLEAL - PRESCRIÇÃO.

"Desde o ano de 1978, procura a Autora, invocando sua condição de titular da marca REBOMIX, impedir que a ré faça uso da referida marca (fls. 31/34). A contar de junho de 1978, portanto, quando endereçou notificação judicial à requerida, poderia a autora ter ingressado com a ação por ofensa ao seu direito de propriedade intelectual. Decorrido o lapso de cinco anos, iniciado naquela data, consumou-se a prescrição em junho de 1983, nos termos do disposto no art. 178, § 10, nº IX, do Código Civil (...). Em suma, os atos ofensivos, anteriores ao depósito, são atos de concorrência desleal, regidos pelo art. 178, parágrafo único, do Decreto-lei nº 7.903' (Pontes de Miranda, ob. cit., pág. 75). 'A ação contra atos de concorrência desleal também pode nascer, no tocante a criações intelectuais, ou a sinais distintivos, antes e independentemente de qualquer patenteação ou registro' (idem, § 2.100, nº 8, pág. 311). Tais atos ofensivos à propriedade imaterial, caracterizadores de concorrência desleal genérica (RT 626/46), enquadram-se na regra inserida no art. 178, § 10, nº IX do Código Civil, que concede o prazo de cinco anos para as ações de indenização provenientes de dano ou ofensa à propriedade (cf. Câmara Leal, Da Prescrição e da Decadência, 4ª Edição, págs. 287/288)." (V.U. 30.04.92)

STJ

Recurso Especial nº 10.564-SP

3ª Turma

Relator: Ministro Eduardo Ribeiro
Recorrente: Vulcabrás S/A - Ind. e Com.
Recorrida: Pandý Confeções Ind. e Com. Ltda.

(ementa IOB 3/6821)

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - VIOLAÇÃO - REPARAÇÃO DE DANOS - PRAZO PRESCRICIONAL.

"Marca - Violação - Prescrição. O prazo prescricional de que cuida o artigo 178, parágrafo 10, IX, do Código Civil é aplicável quando se trate do direito à reparação do dano, decorrente do desrespeito ao direito do titular da marca. Não é ação em que intente fazer cessar a violação." (V. maioria 26/11/91 - DJU 09/03/92)

espaço reservado à inserção de publicidade

Souza Cruz.
90 anos de
propriedade
nacional.

