

REVISTA DA ABPI

ÓRGÃO INFORMATIVO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL - ANO II - Nº 8 - 1993

XII SEMINÁRIO
NACIONAL
DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL



ANALIS

XIII SEMINÁRIO
NACIONAL
DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL



Ligue para nós e peça uma cópia de avaliação. Aproveite a promoção de lançamento da versão 4.

Não perca tempo!

SPI

SISTEMA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL



Um software para controlar Marcas e Patentes com a segurança, rapidez e qualidade necessárias.

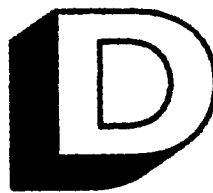
Características:

- Controle dos cadastros de Clientes, Marcas, Patentes, Processos, Despachos, Advogados e Contratos;
- Leitura da RPI em disquete com atualização automática de cadastros, datas, prazos e providências;
- Controle de colidências;
- Criação e atualização do histórico dos processos;
- Emissão de Notas de Débito;
- Geração de diversos relatórios para cada função do sistema;
- Acompanhamento de Marcas de terceiros;
- Execução em rede;
- Manutenção anual e Treinamento personalizado;
- Conversão de dados já existentes;
- Customização de acordo com os padrões da empresa.

**Uma coisa é PATENTE:
Para o SPI não importa
a MARCA...**

Usuários:

Shell
Souza Cruz
Alpargatas
Autolatina
Sebrae
Veirano & Advogados
Gusmão & Labrunie
Di Blasi & Parente
Castro, Barros, Sobral e Xavier
Agência Gaúcha
Tavares e Cia.
Seta
Clark Modet
J. Malta Nunes
Ávila Pereira, Torres



L&D Software
Av. Erasmo Braga no 277 grupo
1005
Centro - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20.020-000

TEL./FAX: (021) 262-6802
533-1928

REVISTA DA ABPI

Órgão Informativo da ABPI
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL
Av. Franklin Roosevelt, 23 - Sala 802
CEP 20021 - Rio de Janeiro - RJ

Diretor Relator - Editor (licenciado):
José Roberto D'Afonseca Gusmão

Diretora - Editora (em exercício)

Lilian de Melo Silveira

Diretor Relator (em exercício):

Gustavo Leonardos

Jornalista Responsável

Michel Cecílio (MTb 7960)

REDAÇÃO:

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1570

12º andar - cj. 121 - Fone: (011) 815-1188

CEP 01452-911 - 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.

Composição: Know How

Fotolitos: Binho's

Impressão: Prol

A editoria da Revista da ABPI aguarda as críticas, sugestões e colaboração dos associados na edição desta Revista.

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 Tinoco Soares

3º Vice-Presidente

José Roberto D'Afonseca Gusmão

Diretor Relator - Editor

Francisco de Paula Palhano Pedroso

Diretor Tesoureiro

Sonia Maria D'Elboux

Diretora Secretária

Elias Marcos Guerra

Diretor

José Luiz de França

Diretor

CONSELHO FISCAL E CONSULTIVO

Custódio Cabral de Almeida

Presidente

Luiz Antonio Ricco Nunes

Vice-Presidente

Oscar-José Werneck Alves

Secretário

CONSELHEIROS

Peter Dirk Siemsen

Luiz Leonardos

Carlos Henrique de Carvalho Fróes

Pietro Arriboni

Maria do Rosário de Lima

A. Moura Barreto

Nota da Editora

Conforme constou da Revista nº 3, por deliberação da Diretoria da ABPI, foi nesse número feita a publicação do material do XI Seminário Nacional de Propriedade Industrial. Da mesma forma, o presente número publica todo o material apresentado nos XII e XIII Seminários Nacionais de Propriedade Industrial, ocorridos em 1992/São Paulo e 1993/Blumenau. Tais publicações decorrem da mesma deliberação da Diretoria da ABPI.

Retornando de Blumenau para São Paulo, depois de ser votada a soberana decisão da Assembléia que alterou a denominação da ABPI e ampliou os objetivos da Associação, tentei avaliar o número das dificuldades (e de que ordem seriam!) que foram evitadas com tal decisão do coletivo. Sei que essa quantificação é impossível, mas sei, também, do muito que ainda falta para que a satisfação de tais objetivos venha a se completar integralmente.

Muito se discutiu para que a final chegassemos aonde chegamos na Assembléia de 14 de agosto passado, questionando-se, até mesmo, o nível de compromisso e responsabilidade que a Associação, como um todo, de forma permanente, estava assumindo.

Alteramos um nome, um objetivo - Propriedade Intelectual - mas isso não basta.

"Um nome? O que há em um nome? Se a rosa não fosse assim chamada, seria menos perfumosa?" perguntava Shakespeare pelos lábios de sua imortal Julieta.

Por isso nossa luta agora se agiganta, ao compreendermos que temos de dar conteúdo a esse nome, para que as garantias à propriedade intelectual façam o sentido que entendemos que elas devam ter e não sejam apenas um nome, ou que os objetivos propostos sejam apenas a parte formal dos novos Estatutos da nossa Associação.

Tanto mais estimuladas estarão a criação e a produção quanto mais protegidas elas estiverem. Assim, pois, é urgente que aprofundemos a reflexão a que nos obriga a ampliação de nossos propósitos. Ainda não está explorado devidamente o campo que permeia a propriedade industrial e o direito autoral, cabendo a nós como objetivo estatutário, seu estudo e exploração.

A partir de agosto, em decorrência dos novos propósitos, deveremos criar novos obstáculos aos chamados "bucaneiros e parasitas da criação alheia", e, acredito, devemos prosseguir por esses novos caminhos. Nessa linha, conclamo a comunidade para o aprofundamento desse debate, lembrando, ainda, que as páginas desta Revista estarão sempre abertas para registrar esse esforço.

Por derradeiro, seguem as anotações do Presidente de nossa Associação sobre a Jornada de Blumenau.

LILIAN DE MELO SILVEIRA
Diretora - Editora

ÍNDICE

Programa do XII Seminário.....	5
Sessão Solene de Abertura	6
Sessão Plenária	13
Painel: Marcas	29
Painel: Patentes.....	34
Painel: Transferência de Tecnologia/Informática	37
Comissões de Estudos.....	43
Programa do XIII Seminário	51
Painel: Marcas	52
Painel: Transferência de Tecnologia/Franchising	59
Painel: Patentes.....	62
Sessão Plenária: Biotecnologia.....	68
Sessão Plenária: Mercosul.....	70
Comissões de Estudos.....	79

A JORNADA DE BLUMENAU

Realmente inesquecível a jornada cumprida em Blumenau durante a semana de 9 a 15 de agosto de 1993.

Foi antecedida pelas comemorações do Jubileu de Ouro das atividades profissionais do colega José Carlos Tinoco Soares, realizada no dia 7 de agosto, na casa deste, em meio a seus familiares e dezenas de companheiros, muitos dos quais se deslocaram, em seguida, para Blumenau, para participar do XIII Seminário Nacional da Propriedade Industrial e das Assembléias Gerais Extraordinária e Ordinária da ABPI.

Para nós e cremos para todos aqueles que tomarem parte nos eventos de Blumenau, a jornada constituiu-se em mais um marco nas atividades exercidas pela nossa Associação.

Primeiramente, merecem destaque os preparativos finais para a cerimônia de abertura do Seminário e as suas sessões de trabalho, assim como o jantar de confraternização dos associados da ABPI realizado no dia 13 de agosto.

Todos aqueles que de alguma forma contribuíram para a organização do Seminário puderam sentir quão difícil foi a mesma, principalmente em virtude da distância que separa Blumenau de São Paulo e do Rio de Janeiro e porque a primeira não dispõe de aeroporto capaz de receber aviões procedentes e que alcançam aqueles dois grandes centros onde se acha sediada a grande maioria dos interessados nos temas debatidos no Seminário e associados da ABPI.

Como quer que seja, independentemente dos resultados financeiros do Seminário, que ainda não nos foram fornecidos, podemos afirmar que foi um sucesso, assim como o foram as duas Assembléias Gerais do dia 14 de agosto. Tudo graças ao empenho dos representantes da firma R. Hamam Eventos S/C e daqueles profissionais que cooperaram para o êxito do primeiro, em particular os Drs. Luiz Leonardos, Maria Aparecida Gonçalves, Eunildo Lázaro Rebelo e Conrado Odebrecht, a quem manifestamos nossos sinceros agradecimentos.

O jantar de confraternização que precedeu às duas Assembléias Gerais foi uma prova cabal do ambiente festivo que reinou durante a jornada.

Pela primeira vez a ABPI foi sacudida por um ambiente de disputa pela sua direção, o qual se desenvolveu em clima de alto nível, obedecidos o respeito e a ética entre as duas facções.

Vencedora no processo eletivo foi a Associação. Ambas as chapas apresentaram propostas legítimas e acompanharam o resultado das eleições dentro de um espírito democrático, que no nosso sentir, engrandeceu a Associação. Proclamado este, seguiu-se uma confraternização espontânea entre os simpatizantes dos dois lados, destacando-se, aí, o comportamento elegante e democrático do colega Dr. Carlos Henrique de Carvalho Fróes, ao reconhecer a lisura e lealdade do embate que acabara de ser desferido.

Essa atmosfera se prolongou até domingo, dia 15 de agosto, nos dois vãos que levaram inúmeros associados de volta a seus domicílios, em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Podemos afirmar que extraímos lições valiosíssimas da disputa que nos alçou à direção da ABPI.

Conclamamos a todos os associados, sem exceção, a prestar sua colaboração ao Comitê Executivo e ao Conselho Diretor eleitos. Nossos anseios coincidem com os daqueles que apoiaram a chapa encabeçada pelo colega Dr. Carlos Henrique de Carvalho Fróes. Nosso objetivo é trabalhar em favor da propriedade industrial no Brasil. Entre os muitos desafios que se nos apresentam, talvez o mais crucial no momento seja a aprovação do projeto de legislação disciplinadora dos direitos e obrigações em matéria de propriedade industrial ora em tramitação no Senado Federal.

Cumpra à ABPI influir no processo, mercê de propostas de emendas a serem apresentadas àquela Casa do Congresso Nacional, resultantes de discussões a serem desenvolvidas no âmbito de suas Comissões de Trabalho.

Colaborando com estas, nós, associados, manteremos viva a chama tão decantada durante a Jornada de Blumenau, no sentido de manter a ABPI ativa neste processo.

GERT EGON DANNEMANN
Presidente da ABPI

PRESTIGIE O AGENTE DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

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

XII SEMINÁRIO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PROGRAMA DAS SESSÕES

Segunda-feira - 24 de agosto de 1992

- 08:00 h** - Registro dos participantes
- 09:00 h** - Sessão Solene de Abertura, pelo Presidente da ABPI, Dr. Gert Egon Dannemann, pela Presidente Executiva da AIPPI, Dra. Joan Clark e pelo presidente do INPI, Dr. Paulo Afonso Pereira e outras autoridades convidadas.
- 10:00 h** - Palestra do Dr. Tércio Sampaio Ferraz Junior
- Procurador Geral da Fazenda Nacional
- 12:00 h** - Almoço
- 14:00 h** - Sessão Plenária "Nova Legislação da Propriedade Industrial no Contexto do Mercosul"
- Oradores:**
1. Dr. Martin J. Lutz
- Secretário Geral da AIPPI
 2. Dr. Teartse Schaper
- Tesoureiro Adjunto da AIPPI
 3. Deputado Federal Nelson Proença
 4. Dr. Jorge Otamendi
- Estudio G. Breuer, Buenos Aires/Argentina
- Moderador:** Deputado Federal Nelson Jobim
- 18:00 h** - Coquetel de Confraternização

Terça-feira - 25 de agosto de 1992

- 09:00 h** - Painéis
- A. MARCAS**
(Com projeção no novo Código de Propriedade Industrial)
- Debatadores:**
1. Dr. Juan Antonio Pittaluga
- J. Pittaluga y Asociados, Montevideo/Uruguai
 2. Dr. Jorge Machado
- INPI/Brasil
 3. Dr. Newton Silveira
- Cruzeiro/Newmarc, São Paulo/Brasil
- Moderador:**
Dr. José Roberto D'Afonseca Gusmão
Rocha & Mattos, São Paulo/Brasil

B. PATENTES

(Com projeção no novo Código de Propriedade Industrial)

Debatadores:

1. Dr. Bruno Phélip
- Relator-Adjunto da AIPPI
2. Dra. Ana Regina de Holanda Cavalcanti
- INPI/Brasil
3. Dr. Antonio Maurício Pedras Arnaud
- Pinheiro, Nunes, Arnaud & Scatamburlo,
São Paulo/Brasil

Moderador: Dr. Roberto Luiz Moreira Santos

**C. TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA/
INFORMÁTICA**

(Com projeção em relação ao novo Código de Propriedade Industrial e nova Legislação Fiscal Brasileira)

Debatadores:

1. Dr. Benedito Fonseca e Souza Adeodato
- INPI/Brasil
2. Dr. Georges Fischer
- Fischer & Foster Advogados, São Paulo/Brasil
3. Dr. Marcelo Cherto
- Presidente do Instituto de Franchising, São Paulo/Brasil

Moderador: Dr. Ernane José Lenate Guimarães
- Ceglia Neto & Guimarães Advogados Consultores, São Paulo/Brasil

12:00 h - Almoço

14:00 h - Sessão Plenária - "Nova Legislação da Propriedade Industrial"

Oradores:

1. Dr. Joseph A. de Grandi
- Tesoureiro da AIPPI
2. Deputado Federal Roberto Campos
3. Deputado Federal Ney Lopes

Moderador: Dep. Federal Alberto Goldman

17:00 h - Sessão de Encerramento
Pronunciamento do Exmo. Sr. Ministro da Justiça, Dr. Célio Borja

GERT EGON DANNEMANN

Presidente da ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Industrial

Nós no Brasil ainda estamos vivendo o impacto do colapso socialista estatal, o grande rival da democracia liberal, ocorrido em 1989.

Desnacionalização de empresas estatais, o fim do controle dos preços com a extinção do CIP, mudança no sistema portuário brasileiro, o término da reserva de mercado na informática, a nova lei de isonomia do funcionalismo público e militar, são alguns dos exemplos das mudanças entre nós promovidas, todas, por certo, inspiradas naquele movimento eclodido na Europa, que culminou com a reunificação da Alemanha e a queda da cortina de ferro que impedia o livre trânsito nos países socialistas.

A propriedade industrial não poderia ficar à margem desse movimento em direção à economia de livre mercado, que tem como uma de suas características exatamente as trocas comerciais e a livre transferência de tecnologia. Em outras palavras, tudo isso induz investimentos, sobretudo dos países desenvolvidos em direção àqueles, como o Brasil, em vias de desenvolvimento.

Como disse antes, a propriedade industrial não poderia ficar fora desse processo.

Foi assim que movido por esse ventos benfazejos o presidente do INPI, através da Resolução nº22 de 1991, baixou um novo regulamento para a aprovação de contratos de licenciamento de patentes, marcas e de transferência de tecnologia, cujo espírito, inegavelmente, é de deixar aos empresários a escolha das fontes de tecnologia que pretendem adquirir, assim como as condições dentro das quais se operará sua aquisição.

Outro passo significativo nesse contexto diz respeito à recente Resolução nº 35/91, por meio da qual o presidente do INPI fixou os parâmetros para a averbação de contratos de franquia junto àquela autarquia.

No que pertine à legislação disciplinadora da propriedade industrial propriamente dita, ultrapassada a fase, tão criticada, em que o Governo sem auscultar convenientemente a sociedade, principalmente a ABAPI e ABPI, elaborou um projeto que chegou ao Congresso Nacional com o nº 824/91, o qual, em atitude altamente louvável se propôs a discutí-lo de forma ampla através de debate entre as classes interessadas e em seminários onde foram proferidas palestras até por especialistas vindos do estrangeiro.

Como corolário desse processo revestido de democracia e libertarianismo que, segundo José Guilherme Merquior, "constituem uma defesa do indivíduo não apenas contra o governo opressivo, mas também contra intromissões de constrangimento social" (Liberalismo Antigo e Moderno, Nova Fronteira, edição 1991, pág. 23), a Comissão instituída pela Câmara dos Deputados com o objetivo de deliberar sobre a matéria, chegou a um substitutivo que se ainda não pode ser considerado o ideal, merece o reconhecimento e os encômios da ABPI por ter incorporado inúmeros avanços capazes de assegurar uma proteção mais eficaz aos inventores e àqueles interessados em proteger suas marcas.

A destacar no mencionado substitutivo a admissão do patenteamento dos processos e produtos biotecnológicos; dos processos e produtos químico-farmacêuticos e alimentícios; da extensão do prazo protecional das patentes de invenção fixado em 20 anos a contar de seu requerimento; a instituição de um período de graça dentro do qual o inventor pode divulgar seu invento sem que

esse fato prejudique a novidade de sua invenção; a previsão da oferta de licenciamento, durante a qual o valor das anuidades da patente fica reduzido à metade, eximindo-a das sanções de licenças obrigatórias e da caducidade; da concessão de licenças obrigatórias pelo exercício abusivo das patentes; da inclusão de disposições tendentes a combater com mais vigor e severidade a pirataria das marcas; a consagração das marcas coletivas e de certificação; uma definição precisa dos crimes em matéria de propriedade industrial, assim como das condições para o ressarcimento dos prejuízos sofridos com esses ilícitos. Enfim, temos pronto para deliberação no Congresso Nacional, um texto que se escoimado de algumas imprecisões, poderá se constituir em valiosa ferramenta para atração de investimentos em nosso país, conseqüentemente, para modernizar nosso parque industrial.

Dentro dessa evolução cabe ao INPI um papel importante. Criado com a finalidade principal de executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, o mínimo que se pode esperar do órgão é o cumprimento desse objetivo *lato sensu*.

Em entrevista recente publicada na revista VEJA de 19 de agosto de 1992, fez-se menção à evasão de inventores brasileiros que vão completar suas pesquisas e proteger suas invenções no exterior por falta de uma legislação adequada no Brasil.

Este é apenas um dos lados da moeda. Temos conhecimento que tal evasão se dá, também, pelos altos custos envolvidos com os requerimentos de patente no Brasil e os magros resultados obtidos na solução dos mesmos. Muito da redução dos depósitos de patentes no Brasil é devido à política indefinida de nossas autoridades quanto à importância dos inventos industriais para o nosso desenvolvimento.

Talvez se posta em prática aqui, definitivamente, aquela confissão de funcionário da repartição de patentes japonesa feita nos idos dos 50 de que o Japão somente poderia competir com a nação então economicamente mais forte, os Estados Unidos, se passasse a conceder um grande número de patentes, então completo estaria o sistema, com a possibilidade de alavancamento de investimentos no Brasil.

O outro tema que nos propusemos explorar durante o evento que ora é inaugurado, se constitui em velha aspiração de nossos vizinhos e irmãos argentinos, paraguaios e uruguaios e nossa, vale dizer a integração de nossos mercados observando as diretrizes de um acordo que convencionamos chamar de MERCOSUL.

A ABPI pelos trabalhos que vem desenvolvendo sobre o assunto, em especial dentro da comissão denominada MERCOSUL, já apresentou, como vimos ontem em nossa AGO, recomendações visando a adequar a propriedade industrial à integração pretendida. Além disso, participa como membro da subcomissão do subgrupo 7 do MERCOSUL, sob a coordenação do INPI, dos trabalhos visando a apresentação de sugestões para a harmonização de leis, regulamentos e tudo mais que diga respeito à propriedade industrial nos quatro países que integram o Acordo.

Com as atenções voltadas para esses dois temas, declaro aberto o XII Seminário Nacional de Propriedade Industrial, desejando a todos os presentes que o mesmo sirva para ampliar suas informações acerca dos mesmos.

JOAN CLARK
Presidente Executiva da AIPPI

As executive president of AIPPI I wish to express to you the appreciation of all members of the Bureau for your invitation to attend this symposium in Sao Paulo of the influence of the common market on intellectual property legislation. It is a privilege for us to be present at this important meeting, in which some of our members have been invited to participate.

I as a Canadian feel a special kinship with you Brazilians, as our two countries will host the next two Congresses of the AIPPI: we in 1995, you in 1998. We in Canada share with you in Brazil the same pride and I believe the same trepidation in accepting such an important responsibility.

The members of the Bureau were shocked and saddened to learn of the sudden death of Mr. Emilio Scatamburlo. We have offered to Mr. Luiz Leonardos, and I reiterate here, our deepest sympathy to all members of the Brazilian Group for this loss.

The objective of the AIPPI is to promote the protection of industrial property on an international and national basis. AIPPI has been and currently is involved in harmonization of National Laws. This hoped that a potent harmonization treaty will be signed next year. Work on a trade-mark harmonization treaty has been underway for some time. Subjects to be studied as part of the Working Programme at the Executive Committee meeting in Copenhagen in 1994 include:

- harmonization of unfair competition rules (art 10 bis of Paris Convention);
- harmonization of utility model protection systems;
- protection of geographical indications of origin;
- trade-mark licensing and franchising;
- restitution of patent rights lapsed due to post filing defaults.

Harmonization is a good concept from the point of view of simplicity and efficiency, especially when industrial property rights are held by the same owner in different countries.

But harmonization has another purpose: to facilitate the creation of common markets and free trade between nations. These notions take a long time to germinate and come to fruition. I remember more than 50 years ago my grandfather extolling the advantages to be gained from an united Europe: he called it the United States of Europe. Only in recent years has the European Economic Community come into being.

My country, Canada, less than two weeks ago reached an agreement with the United States of America and Mexico, known as the North American Free Trade Agreement. It is a sort of common market in that it is intended to create a large free trade area resulting not only in greater trade but in greater prosperity. There

will be an elimination of some tariffs and the lifting of some import restrictions together with improved protection for intellectual property: copyrights, patents, and trade-marks.

The NAFTA includes comprehensive coverage of intellectual property rights, encompassing standards and rules of enforcement. Patent protection will be the same in all industrial sectors. Each country will be required to provide product and process patents for virtually all types of inventions including pharmaceutical and agricultural chemicals. Special provisions for acquisition of patent rights and discrimination in the availability and enjoyment of patent rights made available locally and abroad will be eliminated; service marks will be protected to the same extent as trade-marks; trade secrets, integrated circuits and geographical indications will also be covered. There will be detailed obligations as to procedures for the enforcement of industrial property rights.

At the same time, our minister of Industry, Science and Technology and minister for International Trade has declared this is the first trade agreement to seriously address environmental issues. The NAFTA recognizes the right of each of the three NAFTA countries to maintain environmental standards higher than those recommended by international organizations, and also recognizes that the NAFTA countries should not lower health, safety or environmental standards to attract investments.

The details of the NAFTA agreement in legal text have not yet been made public.

There has been some criticism of the environmental protection provisions in the NAFTA as being without sanctions and hence illusory. I recall the words of my predecessor Masahiko Takeda, of Japan, who said in Tokio, at the Opening Ceremony of XXXVth Congress: *"We are forgetting how to maintain a dialogue with our natural environment. Our technologies sometimes get out of control. The environmental problems we now face are a good example."*

It is to be hoped that under the NAFTA we in Canada, the United States of America and Mexico will find the means to keep our technologies under control and maintain a balance between the technologies we develop and our natural environment.

And now your country is entering into a common market.

While conditions under the NAFTA will of course be different from the conditions under the common market envisaged between Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay, there will be many similarities and points of comparison which will be of real interest to those of us from the northern half of the Americas. This subject will of course be of equal interest to the European members of the Bureau who have a much longer experience with a common market.

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

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

PAULO AFONSO PEREIRA

Presidente do INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Em um mundo cada vez mais internacionalizado deparamo-nos, a todo momento, com duas vertentes de um mesmo fenômeno: De um lado, o crescimento mais acelerado de indústrias e serviços onde o fator determinante é a capacidade intelectual. De outro, a queda de barreiras comerciais e alfandegárias com a criação de blocos supranacionais.

Como bem sabem os senhores, tais tendências gerais refletiram-se de imediato no campo da propriedade industrial, levando a uma necessidade de modernização que alcançou países tão díspares como Espanha, Coréia, México, Chile, Tailândia, para ficar em apenas alguns exemplos.

Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai tiveram, felizmente, a percepção clara da importância do momento histórico que vivemos. Economias em desenvolvimento, com diferenças marcantes em seus perfis social e econômico; com desequilíbrios seculares em termos regionais e setoriais, souberam compreender que, isoladamente, os seus horizontes continuariam extremamente limitados.

Neste processo de integração plurinacional, a Propriedade Industrial e a Transferência de Tecnologia, se não tratadas adequadamente, podem criar obstáculos insuperáveis ou, no mínimo, com efeito retardador expressivo.

Todos os que militamos nesta área, entretanto, sabemos que a Propriedade Industrial deve e tem que ser um elemento de estímulo à consolidação do projeto de integração, jamais um obstaculizador.

A necessidade de modernização dos padrões de proteção à propriedade industrial é um tema que encontra ampla ressonância em todos os quatro países participantes do Mercosul.

No Brasil, podemos destacar também o apoio decisivo do Poder Legislativo e, em particular, do deputado Nelson Proença que, à frente da Comissão que trata do Mercosul no Congresso Nacional tem promovido um trabalho minucioso de apoio à harmonização no campo da propriedade industrial entre os países integrantes do Acordo.

Harmonização aqui entendida não como uniformização das leis de propriedade industrial – meta que seria, de resto, irrealista – mas sim, como a busca de padrões e compromissos que permitam atender às exigências de convivência no Mercosul.

Na realidade, emanadas dos entendimentos preparatórios fixados em reuniões governamentais e de sugestões por parte do setor privado, constituiu-se uma Comissão de Propriedade Industrial, com objetivos já definidos no sentido de propor as medidas necessárias de integração.

Destaca-se, no apoio decisivo a esta cooperação, a importância da colaboração da Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI.

Tenho a firme convicção de que este trabalho ainda em fase embrionária – suscitará o interesse e a participação ativa dos empresários, principalmente por eventos que já vem ocorrendo no campo de marcas.

Recentemente, a Associação de Exportadores Brasileiros fez uma pesquisa limitada para saber dos problemas que estavam surgindo na área de marcas no âmbito do Mercosul.

Uma primeira amostragem mostrou que mais de 20 empresas reportaram problemas em 77 marcas brasileiras que haviam sido registradas por terceiros em países do Cone Sul.

Algumas das empresas, motivadas pelo questionário da AEB foram verificar a situação de suas marcas e descobriram registros semelhantes ou idênticos nos outros países.

Em um número limitado de casos constatou-se a má-fé porque os titulares dos registros nesses outros países mantinham vínculos comerciais com as empresas brasileiras detentoras das marcas. Na

maioria das vezes, entretanto, ocorre a superposição simplesmente porque duas ou mais pessoas tiveram a mesma idéia para denominar e distinguir seus produtos ou serviços.

Destaco, também, que das 77 marcas com problemas, nada menos do que 35 encontram-se no ramo de Tecidos e Confecções. Algumas das marcas brasileiras mais famosas encontram-se nesta relação.

Embora não se possa descartar casos de má-fé, é razoável esperar um grau mais elevado de superposição de marcas pela própria dinâmica do setor Têxtil e de Confecções, onde – como bem sabem os senhores – ocorrem altos índices de natalidade e de mortalidade das empresas.

Problemas desta natureza vêm sendo, há bastante tempo, enfrentados pelos países do Mercado Comum Europeu, exigindo muita competência e determinação de todos os países participantes.

E o que estão fazendo os europeus com relação ao sistema de marcas?

Em dezembro de 1988, o Conselho de Ministros da Comunidade aprovou uma Diretiva que, em linhas gerais, amplia e uniformiza direitos do sistema marcário.

Além da diretiva, que deverá ser incorporada pelas leis nacionais dos países membros até o final deste ano, existe a proposta de um acordo, ainda sem data definida para sua implementação, denominado "Community Trade Mark System (CTM)".

O objetivo do CTM é criar um sistema em que, através de um único registro, se obtenha proteção, em todos os países membros da Comunidade Européia. Este é um conceito importante pois mostra que o CTM está baseado no princípio da unidade, isto é, um registro gera direitos em todos os países da Comunidade – e não apenas em alguns países selecionados.

A proposta em vigor prevê também a coexistência de dois sistemas: de um lado, permaneceria a proteção garantida por legislações nacionais e por outro, se institui a Marca Comunitária, com abrangência supranacional.

Sem entrar aqui nos detalhes do esquema europeu, penso que a filosofia da proposta, no sentido de avançar um padrão de proteção por cima das barreiras nacionais coaduna-se plenamente com os objetivos fundamentais do Mercosul no sentido de remover barreiras ao livre comércio.

Com relação ao projeto de lei em análise no Congresso Nacional gostaria de sublinhar rapidamente – já que o tema será focalizado com a competência habitual dos especialistas convidados para os debates de hoje e de amanhã – sublinhar, enfim, a sua importância dentro da política de modernização das estruturas do País.

É importante destacar, em especial, o trabalho exaustivo dos deputados Alberto Goldman e Ney Lopes que como presidente e relator da Comissão Especial encarregada da análise do projeto encaminhado pelo Poder Executivo abriram a possibilidade de um amplo debate em torno do tema, resultando – de forma concreta – na apresentação de quase 700 emendas no texto original.

O projeto substitutivo resultante desse processo trouxe importantes aperfeiçoamentos à proposta do Governo. De outra parte entretanto, subsistem alguns aspectos relacionados, basicamente, ao processamento de pedidos que, na visão do Instituto, podem e devem ainda ser melhorados.

Para acompanhar o ritmo de inovações no campo da propriedade industrial, faz-se absolutamente necessário um processo geral de modernização do INPI.

Os programas de reciclagem e treinamento do corpo técnico devem ser intensificados. Haverá necessidade de novas contratações, principalmente para analistas de patentes. A ampliação da informatização é outro objetivo que fala por si mesmo.

Com o aparelhamento de recursos humanos e materiais, o INPI traçou como meta reduzir em até 60% o tempo necessário à concessão de uma patente e, ao mesmo tempo, atender o acréscimo esperado de demanda.

No campo de marcas, as diretrizes também são no sentido de ampliar a proteção tornando-a compatível com os padrões internacionais. Já adotamos medidas de ampla repercussão para a proteção às marcas notoriamente conhecidas e àquelas que não podiam ser utilizadas em território nacional em razão de proibição de importação.

Na área de transferência de tecnologia a Resolução nº 22, emitida

em fevereiro de 1991 já modernizou os procedimentos da Diretoria, visando sua desburocratização. Com a regulamentação das remessas por franquias, outra medida desburocratizante foi atingida.

Para a informação tecnológica, objetivamos disseminar junto a entidades de classes, centros de pesquisas, universidades e, principalmente, para as empresas, todo o enorme potencial representado pelo Banco de Patentes, que agrupa milhões de documentos de Patentes. Outras bases de dados gerenciadas pelo INPI também serão divulgadas, a fim de que o insumo *tecnologia* possa se tornar acessível a um custo compatível com a realidade nacional..

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

TERCIO SAMPAIO FERRAZ JUNIOR

Procurador Geral da Fazenda Nacional

No rol dos direitos e deveres individuais e coletivos, o art. 5º – XXIX determina que "a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como a proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e outros signos distintos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País".

Não se deve menosprezar a importância deste texto já pelo fato de ele constar de um dos incisos do artigo 5º da Constituição Federal. Por outro lado, é bem verdade que por este simples fato não podemos ser conduzidos ao exagero de pensar que a propriedade do inventor industrial – *tout court* – tenha-se transformado num dos direitos fundamentais da pessoa humana. A propriedade, pelo *caput* do art. 5º, o é. Mas na forma da disposição, o inciso XXIX tem antes o sentido de um comando constitucional ao legislador ordinário – "a lei assegurará aos autores..." – e não propriamente de um reconhecimento, na autoria intelectual, de um direito fundamental do autor industrial. A forma correta, na tradição constitucional, exige que direitos básicos sejam declarados, isto é, reconhecidos, e não instituídos. Ordenar que a legislação ordinária assegure é prostrar a eficácia da norma e não, como exige o § 1º do art. 5º, garantir-lhe aplicação imediata. No entanto, é preciso também dizer que a fórmula usada – "a lei assegurará" – não dá à norma um mero caráter programático. Como em outros incisos do art. 5º – por exemplo, o XXIV: "a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação...", o XLVI: "a lei regulará a individualização da pena...", a Constituição conjuga o reconhecimento de um direito com a proteção da legalidade.

Isto faz sentido quando pensamos que a exigência é de que a lei assegure ao autor um *privilégio temporário*, quando o *caput* do art. 5º declara a igualdade de todos perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Igualdade perante a lei e privilégio são termos que, tomados abstratamente, se opõem. Neste sentido, o inciso XXIX distingue o autor de inventos industriais e manda que o legislador assegure à sua invenção um privilégio temporário. Na *propriedade* da invenção – direito fundamental de *propriedade* – a lei deve assegurar – direito fundamental à igualdade perante a lei – uma exceção temporária: o privilégio temporário de invenção.

Esta excepcionalidade – é *temporal* diante do direito de propriedade que é permanente e é *privilégio* diante da igualdade perante a lei – chama particularmente a atenção quando se pensa na conexão óbvia com as atividades econômicas. Para elas, a Constituição reserva um título especial, de nº VII, e um capítulo específico, de nº I – "Dos princípios gerais da atividade econômica". E a ordem econômica, ali delineada, é constituída, é fundada sobre a valorização do trabalho humano e sobre a livre iniciativa, respeitando-se, dentre outros, o princípio da livre concorrência. Deste, obviamente, a Constituição não cuida em termos do mercado oitocentista, de estrutura atomística e fluida, isto é, estrita e simples exigência de pluralidade de agentes e influência isolada e dominadora de uns sobre outros. No sentido hodierno trata-se, ao revés, de um *processo* comportamental competitivo que admite gradações tanto de pluralidade quanto de fluidez. É, pois, este elemento comportamental – a competitividade – que define a livre concorrência. A competitividade exige, por sua vez, descentralização de coordenação como base da formação dos preços, o que supõe livre iniciativa e apropriação privada dos bens de produção. Assim, por extensão, a livre concorrência deve ser vista como forma de tutela do consumidor, na medida em que a competitividade induz a uma distribuição de recursos a mais baixo preço. De um ponto de vista político, livre concorrência é garantia de oportunidades iguais a todos os agentes, ou seja, é uma forma de

desconcentração do poder. E do ângulo social, a competitividade deve gerar estratos intermediários entre grandes e pequenos agentes econômicos, como garantia de uma sociedade mais equilibrada.

Ora, é nos quadros de livre concorrência assim entendida que a Constituição estabelece, no seu art. 173, § 3º: "A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário de lucros". Resguarda a Constituição a livre concorrência dos excessos possíveis da própria liberdade de iniciativa. Sendo esta uma projeção da liberdade negativa no terreno econômico, pode-se dizer que nele os entes privados, livres no sentido negativo de não-impedimento, tem uma pretensão à omissão do Estado em emanar comandos ilegais. Mas não podem pretender a destruição da própria liberdade pela destruição da liberdade dos outros. Ou seja, não há como negar que afirmação da liberdade não vem sem o reconhecimento do poder que lhe está implícito. Livre, por não estar impedido, significa também livre por poder expandir-se até os limites da liberdade do outro. E é nesta liberdade-poder que está o risco do abuso.

No jogo do mercado, o princípio da livre concorrência não admite, em tese, a exclusividade. Não se trata, porém, de uma incompatibilidade absoluta, mas apenas na medida em que a exclusividade engendra situações monopolísticas na economia de mercado livre. É exatamente esta circunstância que se choca com os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. E, neste ponto, os privilégios concedidos pelo direito industrial, com respaldo na Constituição, cruzam-se com os impedimentos exigidos pelas leis antitruste, igualmente respaldadas no texto constitucional.

Assim, num primeiro momento, é interessante ressaltar a curiosa observação de autores norte-americanos, como Steiner e Vagts (Transnational Legal Problems, 2º ed. p. 996 *apud* Franceschi, Poder Econômico: exercício e abuso – direito antitruste brasileiro, R. T. São Paulo 1985, p. 614) para os quais devemos ter em mente que as patentes, os direitos autorais, as marcas e até mesmo os inventos não patenteados não deixam de conferir a seus respectivos titulares um monopólio limitado, que, em tese, derroga os princípios da livre concorrência. As concessões de direitos exclusivos, dizem eles, motivadas pelo entendimento de que são instrumentos estimuladores da competição e do progresso pelo encorajamento à atividade criadora e inventiva, de fato acabam por cercar parcelas da economia ao torná-las domínios privados. Por este efeito estimulador e pelo benefício resultante, o monopólio limitado seria aceito. Mas, por não deixar de ser monopólio, nela estaria contido, não obstante, o risco de efeitos destrutivos da própria iniciativa criadora.

Antes de prosseguir, parece-me importante entender o correto sentido deste suposto monopólio limitado, aparentemente fundado como um direito fundamental na forma de uma excepcionalidade à permanência da propriedade, à igualdade perante a lei e às formas de abuso do poder econômico contra a livre concorrência.

Ascarelli, em sua importante *Teoria della Concorrenza e dei Beni Immateriali* (Milano, 1960, p. 292 s.), faz uma justa distinção entre o ato de criação e a criação objetivamente considerada, o ato de criação e suas manifestações materiais. O ato de criação contrapõe-se, pois, tanto à criação objetivamente considerada quanto à sua manifestação material. Perante ambas, o ato de criação é intransmissível e inapropriável. Por natureza, o ato de inventar, o ato de criar tem algo a ver com monopólio entendido este em relação à produção de um produto, à atividade que se exterioriza no produto. Neste sentido, poderíamos dizer, a autoria é um único, como é um único a invenção. Exteriorizado o ato, porém, ele adquire um sentido objetivo que, embora se manifeste em alguma

materialidade, com ela não se confunde. Este sentido objetivo – a criação e a matéria em que se manifesta – ao contrário do ato de criar, é perfeitamente apropriável. Para esclarecer num exemplo, o ato de criar, de escrever um romance não se confunde com a criação objetivamente considerada, isto é, o romance, nem com a materialidade dos exemplares. Do mesmo modo, o ato de inventar a máquina não se confunde com a invenção nem esta com a sua materialidade. A proteção de um direito intelectual, por isso, não é a proteção a um direito de monopólio limitado, isto é de uma atividade, mas de uma criação intelectual objetiva, de uma propriedade. O abuso, nestes termos, está justamente em confundir o ato com a criação, em cercear atos criadores pelo uso e gozo abusivo da criação objetivamente considerada.

Já por aí se pode entender que os direitos intelectuais não conferem monopólios limitados, pois não dizem respeito ao exercício de uma atividade – o ato de criar, de inventar – mas sim à propriedade que, por sua vez, são distintas das propriedades da materialidade em que se expressam. Estas propriedades intelectuais, exatamente por não serem localizáveis no tempo e no espaço (ao contrário do ato-monopólio de criação que tem um momento espacial e temporal), não são mensuráveis nem exauríveis num único consumo, sendo suscetíveis de gozo simultâneo por um sem número de sujeitos. Daí o regime jurídico especial de propriedade a que ficam sujeitos. Daí o privilégio temporário. Mas não um monopólio, nem mesmo limitado. Não há, pois, incompatibilidade mas sim adequação sistemática entre os direitos garantidos no inciso XXIX do art. 5º e o princípio da livre-concorrência, bem como a vedação das formas de abuso de poder econômico, disciplinadas no capítulo da ordem econômica da Constituição.

Isto, obviamente, não quer dizer que o exercício do direito de propriedade industrial não possa conduzir às formas abusivas proscritas pelo texto constitucional. Atente-se, porém, para o fato de que, como a Constituição fala em *abuso* do poder econômico, pressupõe certamente que o poder econômico, em si, seja um fenômeno normal no processo de produção e circulação de riqueza. Assim, o que a lei ordinária prevista deve reprimir é o seu abuso, não o seu uso. Abuso de poder é desvio de finalidade. Significa, genericamente, o uso do poder econômico de modo a prejudicar e até inviabilizar a liberdade e a justiça econômicas. A busca do lucro, enquanto condicional e possibilita a acumulação de capital, explica o aumento da dimensão da empresa. No regime de concorrência, este processo pode conduzir a ajustes, coalizões, fusões, incorporações, integrações, bem como ao uso intensivo e competitivo da propriedade industrial, todos eles padrões característicos da economia de escala e da sociedade de consumo. Em consequência, o fenômeno do poder econômico não é considerado uma exceção no jogo do mercado, mas um dado virtualmente constante das relações econômicas. Em outras palavras, a Constituição aceita fazer parte da economia de mercado o uso estratégico do poder a fim de obter posições de maior predominância no interior de sua estrutura. O *abuso* ocorre, então, quando, neste admitido uso estratégico, estamos diante de um desvio de finalidade.

Este desvio tanto a Constituição como a Lei nº 8.158/91 (art. 3º) definem pela dominação dos mercados, pela eliminação da concorrência e pelo aumento arbitrário de lucro, acrescentando a lei, "ainda que os fins visados não sejam alcançados". Dominação é aqui mais do que posição de predominância. É, por meios ardilosos, bloquear a renovação do mercado, impedindo o advento de novas forças e a expansão das existentes.

Do mesmo modo, eliminação da concorrência é mais do que competir, isto é, é mais do que tentar, estrategicamente, suplantat os demais. É na verdade, atentar contra a própria estrutura do mercado, fazendo da competitividade uma aparência de competição, fazendo de concorrência um jogo previamente combinado, em que as partes abrem mão de sua liberdade em troca de uma vantagem que, ao final as tiraniza. E aumento arbitrário de lucros é mais do que busca do lucro e acumulação de capital. É obtenção ardilosa de vantagens

desproporcionais aos custos de investimento e produção, conquistados a partir de predominâncias naturais, às vezes ocasionais e temporárias, ou mesmo artificialmente alcançadas.

Dentre os atos, condutas ou práticas que, tendo por objeto ou produzindo os mencionados efeitos abusivos, constituem infrações à ordem econômica, está "impedir a exploração de direitos de propriedade industrial ou intelectual ou de tecnologia".

Impedir é uma expressão que colhe uma gama de significados que vão desde a obstrução, a criação de dificuldades até a proibição, a interrupção pura e simples. Nestes termos, impedir é, por exemplo, desmotiviar e descapitalizar gradualmente um concessionário, forçando-o a um endividamento em favor do concedente de tal modo que este se sinta coagido a desistir espontaneamente da concessão, sem os ônus legais.

Na sua generalidade, os impedimentos de que aqui se trata apontam para situações de domínio que garantem a certos agentes formas de supremacia ou na criação e produção de tecnologias, ou no uso intensivo de propaganda capaz de privilegiar marcas, inventos, patenteados ou não etc., de modo a engendrar atos ou práticas abusivas. Mesmo nos países industrializados estas situações são conhecidas. Em si, elas não caracterizam abusos, mas podem conduzir a eles, ao impedirem a exploração de propriedades industriais, intelectuais e de tecnologia. Assim, no campo da produção tecnológica, a tendência é para uma grande concentração, até pelo alto custo dos investimentos. Por outro lado, por meio de técnicas promocionais, estes mercados de alta concentração tendem a orientar e a estimular as necessidades do consumidor, criando-se dependências pelo modelo de consumo. Estas formas de concentração, em si fenômenos normais no mercado concorrente, podem ensejar os impedimentos de exploração que, em termos de direitos de propriedade industrial, direitos intelectuais e de tecnologias, são constituídos por atos e omissões.

Nesse sentido, impedir a exploração pode ocorrer pela não utilização propositada de um privilégio temporal – caso de omissão de uso – em detrimento da concorrência. Assim, por exemplo, uma empresa que detenha no mercado uma posição dominante pode estar impedindo a concorrência, ao adquirir patentes ou obter licença de patentes para, ao final, não utilizá-las, impedindo, desta maneira a presença de concorrentes, posto que ao consumidor só resta o uso de produtos fabricados sob patente pela empresa dominante. Nesta forma omissiva pode classificar-se também a prática de impedimento por parte de detentor da propriedade intelectual que, sem condições de explorá-la, mas ocupando, pela sua detenção uma posição dominante, propõe preços exorbitantes para o seu licenciamento, no limite quase de uma verdadeira chantagem concorrencial.

Ao revés, como atos, os impedimentos podem ocorrer nas restrições abusivas que acompanham eventualmente os licenciamentos ou cessão a terceiros, de modo a produzir efeitos anti-concorrenciais. Estas restrições podem localizar-se no próprio uso que passa a ser direcionado pelo licenciador de modo a fornecer-lhe uma posição dominante, ou na interferência no preço do produto fabricado com a tecnologia, ou na constituição de reserva de território, ou na proibição de aquisição e uso de patentes concorrentes. De qualquer modo, discriminações desta natureza são formas oblíquas de impedir a exploração de direitos, pelas dificuldades que criam. Do mesmo modo, a exploração de marcas pode ser impedida pela sua utilização como instrumento para dividir mercados e até regular preços, ao obstar-se o ingresso de produtos semelhantes, no mercado, sob a mesma marca.

De modo geral, podemos encontrar em muitas das cláusulas vedadas pelo revogado Ato Normativo nº 15/75 um interessante rol de práticas impeditivas que, em si não sendo ainda configuradoras de infrações à livre concorrência, podem, no entanto, visar aos efeitos tipificadores mencionados no *caput* do art. 3º da Lei nº 8.158/91. É o caso, por exemplo, de cláusula que irpeça a livre utilização do bem mesmo após a extinção do privilégio temporário

ou da que impeça atividades de pesquisa e o próprio desenvolvimento tecnológico do licenciado, ou da que imponha uso de marca ou propaganda para o fornecimento da tecnologia.

Em suma, impedir a exploração significa, na verdade, impedir a livre exploração, de modo a gerar efeitos abusivos.

Estes efeitos, contudo, como está no *caput* do art. 3º, enquanto *finis visados* pelo infrator não precisam necessariamente ocorrer. Esta é uma importante mudança em relação às tipificações da legislação anterior. A figura típica de infração penal-econômica, que o art. 3º, inciso X, prevê, é composta, no campo normativo – elemento normativo do tipo – pelo *impedimento* à exploração que, a meu ver deve ser entendido como *livre* exploração dos ali referidos direitos. O impedimento, por sua vez, deve ser de tal monta que realmente obstrua e até proíba a *livre* exploração. Assim, não basta restringir a exploração, é preciso que se atinja a liberdade de explorar, sob pena de interpretarmos a lei com tal extensão que qualquer cláusula restritiva num contrato já estaria enquadrada. Já no campo subjetivo – elemento subjetivo do tipo – exige-se que tenha como dolo específico o atingimento de uma das finalidades constantes do *caput*: dominação de mercados, prejuízo à livre concorrência ou aumento arbitrário de lucros.

Como, no entanto, estes fins não precisam ser alcançados, o dolo é, caracteristicamente, *dolo eventual*. Como se sabe, em caso de dolo eventual, o agente prevê o resultado apenas como provável ou possível, mas, apesar de prevê-lo, age, aceitando o risco de produzi-lo. Ou seja, no dolo eventual a vontade do agente não se dirige propriamente ao resultado, mas apenas ao ato inicial que não precisa ser ilícito. Quanto ao resultado, possível ou provável, o agente assume o risco, preferindo a eventualidade de sua ocorrência a desistir do ato. É preciso que o agente tenha representado para si o resultado como possível, não levando em devida consideração essa possibilidade. A representação do resultado como possível e a aceitação de que ele venha a ocorrer só podem, evidentemente, ser deduzidas das circunstâncias do fato. (cf. Aníbal Bruno, *Direito Penal – Parte Geral*, tomo 2º, p. 73 ss., Rio de Janeiro 1979).

Parece-me, contudo, que é preciso distinguir aqui duas situações não obstante a letra da lei qualificar a infração mesmo que os fins visados não sejam alcançados. Essa hipótese só cabe, a meu ver, quando o ato praticado pelo agente é, em si mesmo considerado, um ato ilícito, no caso, uma prática impeditiva da *liberdade* de explorar os direitos mencionados, por exemplo por meio de cláusulas protestativas no contrato de licença. Nesta prática impeditiva ilícita deve-se incluir o elenco das práticas de deslealdade concorrencial. Se o ato, em si, é lícito, só mesmo a ocorrência do resultado pode manifestar a ilicitude. Neste último caso estamos mais próximos da chamada culpa consciente ou culpa previsão.

Até aqui considere a relação entre a defesa da livre concorrência e os direitos intelectuais em termos de *repressão ao abuso do poder econômico* (art. 3º da Lei nº 8.158 e 177, § 4º da Constituição). Não é este, porém, o único aspecto que deva ser destacado. Nesse sentido é preciso lembrar que o mercado é um processo estrutural que oscila entre duas das situações-limite: De um lado, o monopólio e o monopólio, de outro, a multiplicidade equilibrada de agentes, sem qualquer manifestação de dominância. Ambas as situações constituem estados utópicos, caracterizando-se o mercado concorrencial pelo grau de competitividade que varia em relação a esses extremos. Neste sentido, o mercado tem uma certa característica de impessoalidade e objetividade, que implica a maior ou menor eficiência no uso dos recursos escassos da comunidade. A eficiência diz respeito "à canalização de produção para os setores ou aplicações onde eles sejam mais escassos, contribuindo para reduzir essa escassez" (F. Nusdeo, "Abuso do Poder Econômico", *Saraiva-Enciclopédia*). É preciso, pois, cuidar para que o

desenvolvimento econômico ou técnico do sistema não seja comprometido por comportamentos dos agentes que, sem ser abusivos, podem levar a distorções, como o impedimento do fluxo de recursos a certos setores ou o bloqueio da possibilidade de expansão de concorrentes.

Neste sentido, a meu ver, a Constituição, que declara o mercado interno como patrimônio nacional (art. 219), exige do Estado, como agente normativo e regulador da atividade econômica (art. 174), o exercício, na forma da lei, da função fiscalizadora. A lei, no caso que estamos examinando, deve cuidar de prescrições de natureza regulativa (ajustadora) cujo escopo é o eficiente funcionamento do mercado. Entende-se, então, que a Lei nº 8.158/91 não cuide apenas de ilícitos e infrações, mas também mais amplamente de *anomalias* de comportamento, enquanto ocorrências possíveis na estrutura *objetiva* do mercado. O dever do Estado, nestes casos, é atuar previamente, a fim de obviar a ocorrência de situações prejudiciais a uma concorrência eficiente, e, até mesmo, evitar condições capazes de levar os agentes ao abuso do poder econômico.

O art. 2º da Lei nº 8.158 determina, assim, que a Secretaria Nacional de Direito Econômico atue de forma a evitar as seguintes distorções, que enumera, e dentre elas vemos "c) o impedimento ao acesso dos concorrentes às fontes de insumos, matérias-primas, equipamentos ou *tecnologia*, bem como aos canais de distribuições".

A menção à tecnologia é destaque para o nosso tema. O texto considera uma distorção o impedimento ao acesso dos concorrentes à tecnologia. Não se trata aqui de infração, prática de *abuso* de poder econômico. O objeto da norma é uma distorção objetiva na estrutura do mercado em termos de sua eficiência. E a ação exigida da SNDE é mais uma vigilância que, diante de distorções objetivas, se manifesta na forma de convocação de empresas, abertura de discussões, celebração de protocolos, capazes de direcionar o mercado para uma objetivamente eficiente livre concorrência. Assim, impedir o acesso à tecnologia não é ato que fira a liberdade econômica, mas que, sendo lícito, pode ainda assim ter impactos negativos quanto à democratização e à difusão do acesso ao progresso econômico e ao bem estar social. Distorções deste gênero podem ocorrer, por exemplo, quando um monopólio natural acaba levando ao controle da introdução de inovações, fornecimento de assistência técnica e da engenharia necessária à colocação do instrumento de produção. A centralização dessas funções pode tornar-se a manifestação de uma distorção na gestão da tecnologia. Legítima, nesse sentido, a atuação preventiva da SNDE que pode recomendar, convocar para diálogos e discussões, firmar compromissos do tipo acordo de cavalheiros e até mesmo *alertar* para possíveis conseqüências abusivas do comportamento, se persistirem os impedimentos por longo prazo.

Neste caso, é bom que se frise, o Estado não planeja o setor privado compulsoriamente, mas estimula e indica uma direção. Ou seja, não se substitui a iniciativa privada na determinação de suas próprias políticas; exerce, na verdade, uma espécie de gestão persuasiva em favor do bom funcionamento do mercado.

Vivemos hoje um momento de franca liberação do mercado, tanto no plano interno, quanto do ângulo externo. Isto faz da propriedade intelectual, nas suas diversas manifestações, um instrumento de alavancagem da economia capaz de produzir efeitos extremamente benéficos para o País, mas capaz também de se tornar um fator deletério de altíssimo poder, mormente num mundo em que o domínio tecnológico é decisivo no relacionamento internacional. Basta essa reflexão para se reconhecer que atitudes firmes, com a consciência da necessidade de proteção da livre concorrência, não devem ser apenas uma preocupação do Estado, mas de todos os agentes econômicos que atuam no País. Sem uma eficiente e eficaz lei de defesa da concorrência o preço de uma liberação econômica poderá ser tão alto que nenhum de nós estará aqui amanhã para poder pagá-lo.

MARTIN J. LUTZ

Secretário Geral da AIPPI

1. The Supranational Common Market and its Implications

The creation of a supranational common market necessitates by definition a lowering and gradual abolition of the legal barriers which fence in and protect national markets.

Although the common market has primarily an economic goal, its implications inevitably affect existing national legislation and restrict the freedom and sovereignty of the member states with respect to commerce related legislation.

The degree of integration may vary and the integration may be achieved gradually in steps, but ultimately a fully developed common market requires identical legal market conditions in all countries forming part of the market.

The lowering, harmonization and ultimate abolition of custom barriers in a free trade association can only be the first step.

Import or export restrictions and discrimination by national law or private agreements are incompatible with the free flow of goods, services, capital and labour which define the common market.

On the other hand, the intellectual property system, patent law, trademark law, copyright, design protection and ancillary rights such as protection of geographical designations, telecommunication laws etc. are by tradition strictly territorial.

National patents for example are valid only for the country for which they were granted. They monopolize production in one country but not in the other states of the Common Market. They prohibit the import into the country of protected products produced (legally) outside the country.

The grant of a license under a national patent does not authorize the licensee to exploit the invention outside the country where the exclusive rights of other national patents and licenses granted thereunder may be opposed by third parties.

National patents (and in a similar manner trademarks, copyright and protected designs) lead to a division of the common market into national marketing areas.

The conflict between the concepts of the common market and the territoriality of intellectual property rights is therefore inevitable.

Europe, having established a Common Market in 1957, has now 35 years of experience in coping with that problem.

It may be of interest for every association of states that intends to establish a supranational common market to study the history and the development of the various mechanisms developed in the European Community to reconcile the goal of a common market with the territoriality of national intellectual property rights.

2. Possible Mechanisms to solve the Conflict between a Common Market Concept and National Intellectual Property Rights**2.1 Legal Basis**

In the European Community Treaty (ECT) of 1957 there are two groups of provisions which affect – directly or indirectly – nationally based intellectual property rights.

- a) Art. 30 to 36 ECT establish the principle of the free flow of goods but reserves in Art 36 the intellectual property rights which, however, may neither be exercised in a discriminatory manner nor used as a disguised restriction of trade.

These provisions outline the problem more than offering a solution.

- b) Art. 85 and 86 ECT prohibit agreements and trade practices which negatively affect the competition within the Common Market and the exploitation of a dominant market position.

Necessary exceptions in the interest of improvements of production and technical and economic progress are – within limitations – permitted.

While Art. 85 and 86 ECT affect primarily private parties and their market behavior, Art. 30 to 36 restrict primarily the power of the Governments in the application and adoption of national (intellectual property) laws.

Under these parameters the following instruments and practices emerged in the European Community.

2.2 The relevant Body of Community Law

The relevant body of Community Law is not restricted to the Treaty Provisions.

Based on the Treaty the supreme political body and the supreme executive body of the European Community have both issued or are about to issue a number of Regulations, Directives and Resolutions. (List of relevant Regulations, Directives and Resolutions issued or under consideration, ANNEX 1)

The supreme political body of the European Community is the Council. It consists of one minister of each member state. It issues its Regulations and Directives upon proposal of the Commission.

The Commission of the European Community is the supreme executive body consisting of 17 full time members elected for 4 years.

The Regulations, Directives and Resolutions of the European Community and their Provisions may

- either be solely addressed to the member states;
- or be directly applicable to all subjects of the European Community.

They may compel the states to harmonize their national law (Harmonization Directives) or they may create a superior uniform Community Law.

The uniform Community Law may either supersede the national law (e. g. the proposed directive on the protection of geographic names and indications of origin for agricultural products and food stuff (SEK (90) 2415 final) or the Regulations of the Commission on group exemptions of license – and similar – agreements) or have an independent parallel existence (e. g. the proposed Regulation for a community plant variety protection (90/C 244/01), Community Patent and Community Trademark).

Although the Community Law which is addressed to the member states is not directly applicable. It is nevertheless relevant as an expression of the intention underlying the Common Market concept.

It has to be taken into consideration when the compatibility of national acts or the interpretation of national laws with Community Law is examined.

2.3 The relevant Instruments

The European Community has adopted a concept of gradual integration of the member states into a common market.

Three progressive mechanism may be distinguished:

- i) Harmonization of the interpretation of existing national laws and permitted contract practices in the spirit of the European Community Treaty;
- ii) Harmonization of national legislation;

iii) Creation of a uniform European Community Law parallel to and in ultimate consequence in replacement of national law.

We shall now examine each of these mechanisms in more detail.

3. Establishment of Supranational Authorities to examine, supervise and enforce:

– the interpretation of national law in the spirit of Art. 30 to 36 ECT and

– the contract practices and market behaviour in the spirit of Art. 85/86 ECT

3.1 The European Court

Under the European Community Treaty (Art. 164-192) a European supranational court has been established.

The European Court is the authority which – among other functions – enforces the interpretation of national laws in the spirit of Art. 30 to 36 ECT.

Two different procedures are provided.

a) The direct action with the European Court

The direct action will interest us in connection with the enforcement of the Harmonization Directives later on.

b) Consultation by National Courts

In court cases pending before national courts, national courts may consult the European Court about the validity, interpretation and applicability of Community Law.

This Consultation is voluntary for lower national courts and compulsory for the national courts of last instance if questions of legal principles of the Community are at issue (Art. 177 ECT).

Based on consultations by national courts the European Court has developed over the years an extensive jurisprudence which has greatly influenced the application of national intellectual property rights within the Community.

Over the years the following basic rules have emanated:

The overriding requirement of the free flow of goods in the Common Market may and in fact does affect the right and restrict the *freedom of exercise* of intellectual property rights but the *substance* of the intellectual property rights remains untouched and unaffected.

We shall hear more about the implications of this rather fine distinction and the Community Court practice developed under it later today from Mr. Teartse Schaper.

It may be sufficient to note here that the jurisprudence of the European Court forces national courts to interpret the national intellectual property laws and the rights conveyed under them rather differently from the interpretation they would have given to these laws under purely national aspects.

3.2 Supervision of private Agreements and Trade Practices by the Commission of the European Community

Under Art. 85 para. 3 ECT certain agreements and trade practices are exempt from the antitrust provisions of Art. 85 para. 1 ECT.

The Commission of the European Community has issued a number of Regulations concerning the application of Art. 85 para. 3 ECT on defined groups of contracts, notably:

- Patent license agreements
(N° 2349/84 of July 23, 1984)
- Know-how agreements
(N° 556/89 of November 30, 1988)
- Franchise agreements
(N° 4087/88 of November 30, 1988)

These Regulations typically distinguish between four categories of contract provisions:

i) Contract provisions that affect competition but which are considered as admissible because they emanate from the substance of the intellectual property right (and constitute part of the reasonable exercise of these rights);

ii) Contract provisions that are admissible because they usually do not affect competition;

iii) Contract provisions that are considered as incompatible with Art. 85 para. 1 ECT and which are not admissible;

iv) Contract provisions that fall under neither of the above categories.

Contracts that contain only provisions of categories i) and ii) are automatically exempt.

Contracts that contain provisions of category iv) have to be submitted to the Commission and are only exempt if the Commission does not object within six months.

No exemption is provided for provisions of category iii). Contracts containing such provisions are void and subject to sanctions.

The evident advantage of the group exemption regulations is that parties to license contracts are not burdened with lengthy administrative procedures for approval if they restrict the license agreement to exempt provisions while the Commission still may successfully eliminate undesirable trade practices in the licensing field.

4. Harmonization of National Law

The harmonization of the *interpretation* of national laws in accordance with established legal principles of a superior community cannot eliminate differences that exist with respect to the *scope of protection* granted under national law.

The different range of intellectual property protection among the member states may, however, affect competition.

For example: Some countries of the European Community protect copyrighted works for 50 years after the death of the author. Others grant protection for 70 years *post mortem auctoris*.

This difference may not be eliminated by way of interpretation, it is part of the substance of the right granted. It means, however, that after expiration of the 50 years a competitor may print the text of the now no longer protected work in the country with the shorter term of protection and distribute it. In all the countries where the work is excluded, while the competitor in the country with the longer protection is excluded from such exploitation.

TV advertisement is another typical example for the necessity of harmonization. Most TV programmes are distributed by satellite and may be received throughout the Community.

Some countries admit publicity for tobacco products on TV, others do not. TV stations based in a country that admits publicity for tobacco products are at a competitive advantage over less fortunately based competitors which – because of the international distribution of the programmes – compete for the same market.

On the way to an integrated Common Market it was therefore a logic second step from the harmonization of the exercise of national rights in the light of supranational principles to the harmonization of the substance of the national laws themselves.

Harmonizations of national laws means that each member state still maintains a national legislation but that key provisions of such national legislation have a prescribed scope. The harmonization may either provide for a *minimum* protection (uniform minimum standards) or for a prescribed fixed standard leading to national laws that are uniform in substance.

Harmonization directives may either cover an entire subjects of legislations (trademark harmonization) or only individual aspects (term of protection in copyright).

After earlier efforts in the field of misleading advertisement the European Community has started only relatively late, after almost thirty years of its history, in the mid eighties, with the harmonization of intellectual property laws. The number of harmonization directives is still small but many are presently under consideration.

The harmonization directives of the European Community in the field of intellectual property are of considerable importance beyond the European Community itself.

If the Community's 12 states and later the 18 states of the European Economic Area agree on standards of harmonization in any field of intellectual property it will not be easy for WIPO to adopt different minimum protection rules under the Paris Convention or the Berne Convention.

It will be very difficult if not impossible for WIPO to adopt standards in conflict with harmonized EC Law. As the ultimate goal of EC harmonization is not a minimum protection but uniform protection, it is not unlikely that the Common Market will resist an extension of intellectual property right protection by WIPO beyond its own harmonization rules.

The harmonization efforts of the EC may therefore have a prejudicial effect for the entire international community.

Because of their importance for the future development of intellectual property protection world-wide it is appropriate to outline briefly the main harmonization directives adopted or proposed.

4.1 Patent Law

The European Community has so far not proposed to harmonize the patent law as a whole.

It has proposed, however, a Harmonization Directive concerning the Protection of Biotechnological Inventions (89/C 10/03) in 1989.

This Directive, still in draft form would oblige the member states to grant in their national patent laws protection to all microorganisms which are not protectable as plant variety. The same protection is offered to processes involving microorganisms. The free use of material for experimental purposes is closely restricted. The result of selfmultiplication of protected material or processes is also protected.

The protection further extends to products into which the genetic information was inserted.

In favour of dependent plant variety rights a compulsory license is introduced.

Detailed rules on the deposit of microorganism are set up. The burden of proof concerning infringement is reversed in certain cases.

4.2 Trademark Law

In the trademark field the European Community has harmonized virtually the entire substantive trademark law by its Directive concerning the Harmonization of Trademark Rights (89/104) in 1988.

This Directive establishes a uniform definition of signs that can be protected, defines and limits the absolute and relative grounds for refusal of protection, determines the rights granted by the trademark and its limitations and the forms of use of the trademark reserved to the trademark owner, contains rules about conflicts with prior rights and the consequences of the failure to use a trademark, regulates partial nullity, contains special rules for collective marks and guaranty marks. It defines the exhaustion of rights under the trademark and the right to license the mark.

In effect the Directive harmonize the substantive trademark law on a very high level but leaves to the member states considerable freedom with respect to procedure.

4.3 Designs Law

The European Community has started to harmonize the design law only recently by proposing a corresponding Directive.

The proposal aims at a harmonization of the entire substantive law on the protection of *registered* designs, in particular the definition of the design, the priority rights, the scope and limitations of protection, the grounds for refusal of protection, and the exhaustion of rights. It does not extend to *non-registered* designs and copyright protection of designs.

4.4 Copyright Law

Despite the detailed provisions of the Berne Convention the differences between the national copyright laws are evidently greater than in the field of patent, trademark or design law.

The European Community has therefore refrained from establishing or proposing an overall harmonization directive but has drafted several Directives which harmonize limited aspects of copyright protection.

a) Draft Directive concerning the Harmonization of the Duration of Protection of Copyright and related rights (92/C 92/06)

The Directive proposes to fix the term of protection uniformly to 70 years from the death of the author (or 70 years from publication for *anonymous* works) for copyrighted works and 50 years from publication for related rights.

It creates a *uniform* standard of duration of protection.

The beginning of the term of protection in one member country has effect for the entire community.

The goal is to eliminate all differences in the term of protection in the law and – where the protection is dependent on publication – in practice inside the European Community.

The term of protection extends beyond the minima prescribed by the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works or the Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations.

b) Resolution concerning improved protection of Copyright and Neighbouring Rights of May 14, 1992 (92/C 138/01)

This resolution obliges the member states to become party to the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works as revised in Paris in 1971 and to the Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations of 1961.

By this Resolution a harmonized *minimum* standard is created.

c) Draft Directive concerning the Coordination of certain Provisions of Copyright and Neighbouring Rights concerning Satellite Broadcast and cable Redistribution (91/C 255/03)

This vehemently contested draft directive confirms the right of authors and performing artists to authorize satellite broadcast of their works or performances.

It provides that the artist and the producer of the sound recording are entitled to a remuneration if such a recording is used for a satellite broadcast.

The grant of a right of satellite distribution to broadcasters goes beyond the minimum requirements of the Rome Convention.

For cable distribution the Directive provides for compulsory administration of most redistribution rights by performing right societies and the establishment of joint tariffs.

By allowing the member states specifically to adopt a standard of protection which is higher the Directive makes clear, that it intends to create a – very high – *minimum* standard rather than a uniform standard.

It is said that the proposed Directive, if adopted, would concentrate excessive powers with broadcasters and would be an obstacle to satellite and cable distribution rather than to promote it, as intended.

d) Directive on the Legal Protection of Topographies of Semiconductor Products of December 16, 1986 (87/54 EEC)

This Directive adopted in 1986 establishes a 10 year minimum protection for deposited topographies of microchips but leaves considerable room for the member states to vary and extend the standard of protection.

- e) Directive on the Legal Protection of Computer Programmes of May 14, 1991 (91/250 EEC)

This Directive adopted in 1991 confirms the copyright protection of computer programmes as literary works. It defines minimum standards of protection of computer programmes (independent and in part in variation of the scope of traditional copyright protection) and prescribes some limitations of the protection. It contains rules on reverse engineering and limits the term of protection (in deviation from the corresponding draft Directive on copyright protection) to 50 years after the death of the author.

- g) Draft Directive on Rental Right, Lending Right and on certain Rights related to Copyright (92/C 128/05)

The proposed Directive imposes the obligation to the member states to grant the authors the right to allow or prohibit the loan or lease of copies of their works (with the exception of buildings and works of applied art.).

Even after the sale of the original of a work of art, the author may prohibit its exhibition.

Even after the assignment of the right to loan or lease the author is entitled to remuneration.

Artists have the right to allow or prohibit the recording of their performance.

4.5 Unfair competition

The form and scope of protection against unfair competition has no common basis in Europe.

Rather than attempting an overall harmonization the European Community has therefore proposed and adopted several Directives with a narrow scope for the elimination of abuses or the safeguard of consumer protection in restricted fields.

- a) Directive relating to the approximation of the Laws concerning Misleading Advertisement of September 10, 1984 (84/450 EEC)

The purpose of the Directive is the protection of consumers.

It obliges the member states to establish effective procedures to fight and prevent defined misleading advertisement.

- b) Advertisement for certain Consumer Goods

Directives have been proposed or adopted which regulate the advertisement and marketing of specific categories of consumer goods, in particular labelling and advertisement for foodstuff (79/112 EEC - adopted), advertisement for medicinal products for human use (90/C 163/12 - draft), labelling of tobacco products (89/622 EEC - adopted) and advertisement for tobacco products (90/C 116/7 - draft).

4.6 Telecommunication

The proposed and adopted Directives concerning television and telecommunication are of no direct influence to the intellectual property law but may indirectly affect the authority to exercise copyright on broadcasts across the border and the applicable rules on permitted forms of competition in the field (e. g. television advertisement in the Directive concerning the pursuit of the television broadcasting activities (89/552 EEC, Art. 10 ff.), obligation to broadcast primarily European works in Directive 89/552 EEC, Art. 4, restriction on the broadcasting of cinema movies within a defined period after the first performance in European cinemas in Directive 89/552 EEC Art. 7).

4.7 Summary of Harmonization Directives

The discussion of the Harmonization Directives shows that while harmonization of intellectual property laws started relatively late with the Directives on Misleading Advertisement in 1984, the Directive on Topographies of Semiconductor Products in 1986, the Directive on Trademarks in 1988 and the Directive on Computer-Programmes in 1991, harmonization efforts have gained momentum during the last few years and are likely to lead to a harmonization of the greater part of substantive intellectual property rights within the next few years.

4.8 Implementation of Harmonization Directives

The Harmonization Directives are not directly applicable. They compel the member states, however, to amend their national legislation in conformity with the Directive within a specified deadline.

If the member states fail to comply with the Directive (or any other Regulation or Resolution applicable to it) the Council, the Commission or any other member state may after a hearing and after the expiration of a further deadline sue the inactive member state before the European Court in a direct action (Art. 169/170 ECT).

As a result of the direct action the member states may be compelled by the European Court to take the measures necessary to comply with Community Law (Art. 171 ECT). In its Regulations the Council may grant to the court the authority to impose further sanctions (Art. 172 ECT). (We shall probably hear more about the implementation of Harmonization Directives in the lecture of Mr. Teartse Schaper.)

With a direct action to the European Court, acts or omissions of the Council or the Commission may also be attacked under certain circumstances. These actions may be initiated by member states, bodies of the European Community or affected private individuals or companies. These direct actions have, however, little relevance for the enforcement of Harmonization Directives by the member states and are mentioned only to complete the picture of available instruments.

5. Uniform Community Law

The idea to create a community patent system by which a uniform community wide patent would be created, dates back to the mid-seventies.

In the meantime drafts for a Community Patent Treaty (Lux 29/90), for a Community Trademark Regulation (84/C 230/01), for a Regulation on Community Plant Variety Protection (90/C 244/01) and for a Regulation on Community Design Protection (III/F/5131/91-DE) have been submitted and have reached various stages of examination and adoption.

None has become effective so far.

The four instruments would each leave the national patent, trademark, design and plant variety laws unaffected but would create a new community-wide title of protection parallel to those national protection systems.

It is appropriate to mention a few of the widely discussed, not in every respect satisfactorily solved, issues raised in connection with the proposed community-wide protection:

- i) It is not easy and not necessarily recommendable to replace national protection entirely by community protection.

Enterprises which are only of a local nature have neither interest nor the economic strength to obtain, maintain and defend community protection. Local protection is all they want and need.

- ii) Patent law examines novelty on a world-wide basis. The novelty and similarity of trademarks, however, is established on the basis of comparison with prior rights in the territory of intended protection.

The applicability of a Community Trademark to all the numerous countries of the Community multiplies the potential of a conflict with prior rights existing in any one of the member states. It also increases the cumulative risk of a refusal of protection because of descriptiveness or another absolute ground for refusal.

- iii) The fact that the European Community is burdened with a great number of different languages leads to the result that a trademark may be pronounced quite differently in the various countries – or may even be virtually unpronounceable – and may have a different meaning.
- iv) One of the most crucial issues of Community protection is the – often desirable – grant of territoriality limited licenses and their compatibility with the concept of a Community-wide market.
- v) The last difficult issue is the enforcement of Community protection.

On the one hand the fact that a district court judge in a provincial town in Portugal or Greece may be induced to issue an injunction which would have community-wide effect constitutes a considerable risk for competitors and users.

On the other hand the chain of competent courts with three instances on the national and two on the community level creates a real danger that the enforcement of Community Rights takes too long to be effective.

For these reasons and other fears of the member states the creation of uniform Community-wide protection of intellectual property is taking an unusually long time.

6. Experiences from the EC System

As the differences in language, culture and economic standard among the European countries is particularly big, the creation of a truly European-wide Common Market has taken more time and has proven to be more difficult than the creation of a nation-wide common market in the United States which are of similar size and number of population.

The gradual application of three parallel instruments:

- i) Harmonization of interpretation of national laws and enforcement of common market principles in jurisprudence;
- ii) Harmonization of national laws and
- iii) creation of uniform community law constitutes a sound approach.

Failure to reach agreement with respect to one or the other of the Harmonization Directives or Community Regulations creates no harm as long as the basic effort to come to comparable standards of

protections remains in act. The discussion about harmonization alone already stimulates comparative studies and draws the member states nearer together.

The numerous drafts for Harmonization Directives inevitably leave their traces in national legislation.

With respect to the conflict of the concept of the free flow of goods and national intellectual property protection the European Community has for a long time given clear precedence to the free flow of goods to the point of putting intellectual property protection into jeopardy.

In recent years the pendulum has swung back. The European Court has recognized the importance of intellectual property protection for technical and economic progress and – in particular in the trademark field – for the protection of consumers.

The approach taken by the European Community is in general more or less in balance and has given more weight to practicability in recent years.

A newly created common market could of course profit considerably from the experience of the European Community and could therefore progress much more expeditiously. It could avoid the early errors of the European Common Market and might programme its own integration much more effectively than Europe did.

One characteristic of the European Community is that it delegates great powers to the Commission of the European Community, a body of professional specialists. These powers include in particular the power to draft and submit Regulations and Directives.

The European Community is not truly a democratic institution. The member states are consulted but do not exercise legislative powers in the community directly, nor does the European Parliament.

Even the Council as a political body has more supervisory than actual management powers.

The Commission assisted by the European Court is the manager of the European Community.

This system is effective and possibly inevitable as long as the target is economic integration. The moment political integration becomes the issue a more democratic system with legislative powers of a democratically elected parliament becomes a necessity even at the price of a certain loss of effectiveness.

I am personally of the opinion that it would be good to separate economic and political integration and approach the latter only when the first is more or less completed.

This would allow it to maintain the present organization well suited for the management of a common market until the economic integration is approaching completion and to initiate thereafter the political integration by a corresponding modification of the European Community into a basically democratic target orientated organization with a proper European Parliament (with two houses) and a properly constituted executive arm consisting of a Body of European Ministers.

ANNEX 1

List of Adopted and Proposed Regulations, Directives, Decisions and Resolutions of the Council and of the Commission of the European Communities Concerning Intellectual Property and Selected Related Matters (August 20, 1992)

(Abbreviation: Official Journal of the European Communities = Journal)

DATE	TITLE/STATUS		
August 14, 1992	<p>Journal C 207/11 of 14.8.92 (Proposal)</p> <p>Proposal for a Commission Regulation (EEC) for the Amendment of the Commission Regulations (EEC) N° 417/85, (EEC) N° 418/85, (EEC) N° 2349/84 and (EEC) N° 556/89 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to Groups of Specialisation Agreements, to categories of research and development agreements, of patent licensign agreements and of know-how licensing agreements.</p>	March 4, 1992	<p>Journal C 57/13 of 4.3.92 (Proposal)</p> <p>Amended proposal for a Council Decision concerning the accession of the Member States to the Berne Convention for the protection of literary and artistic works, as revised by the Paris Act of 24 July 1971, and the International Convention for the protection of performers, producers of phonograms and broadcasting organizations (Rome Convention) of 26 October 1961 (92/C 57/13)</p> <p>COM (92) 10 final-SYN 318 (Submitted by the Commission pursuant to Article 149 (3) of the EEC Treaty on 17 February 1992)</p>
June 5, 1992	<p>Journal C 158/1 of 25.6.92 (accepted)</p> <p>COUNCIL RESOLUTION of 5 June 1992 on the development of the integrated services digital network (ISDN) in the Community as a European-wide telecommunications infrastructure for 1993 and beyond (92/C 158/01)</p>	December 19, 1991	<p>Journal C 8/1 of 14.1.92 (accepted)</p> <p>COUNCIL RESOLUTION of 19 december 1991 on the development of the common market for satellite communications services and equipment (92/C 8/01)</p>
May 14, 1992	<p>Journal C 138/1 of 28.5.92 (accepted)</p> <p>COUNCIL RESOLUTION of 14 May 1992 on increased protection for copyright and neighbouring rights (92/C 138/01)</p>	December 19, 1991	<p>Journal L 6/35 of 11. 1. 92 (accepted)</p> <p>COUNCIL DECISION of 19 December 1991 postponing the date on which the national provisions applying Directive 89/104/EEC to approximate the laws of the Member States relating to trade marks are to be put into effect (92/10/EEC)</p>
May 11, 1992	<p>Journal L 137/17 of 20.5.92 (accepted)</p> <p>COUNCIL DIRECTIVE 92/38/EEC of 11 May 1992 on the adoption of standards for satellite broadcasting of television signals</p>	December 12, 1991	<p>Journal L 9/22 of 15.1.92 (accepted)</p> <p>COMMISSION DECISION of 12 December 1991 Amending Decision 90/541/EEC determining the countries to the companies or other legal persons of which legal protection of topographies of semiconductor products is extended (92/20/EEC)</p>
April 30, 1992	<p>Journal C 128/8 of 20.5.92 (Proposal)</p> <p>Amended proposal for a Council Directive on rental right, lending right and on certain rights related to copyright (92/C 128/05)</p> <p>COM (92) 159 final-SYN 319 (Submitted by the Commission pursuant to Article 149 (3) of the EEC Treaty on April 30 1992)</p>	December 6, 1991	<p>Journal C 332/13 of 21.12.91 (Proposal)</p> <p>Amended proposal of a Council Directive on the adoption of standards for satellite broadcasting of television signals (91/C 332/06)</p> <p>COM(91) 530 final-SYN 350 (Submitted by the Commission pursuant to Article 149 (3) of the EEC Treaty on 6 December 1991)</p>
March 23, 1992	<p>Journal C 92/6 of 11.4.92 (Proposal)</p> <p>Proposal for a Council Directive harmonizing the term of protection of copyright and certain related rights (92/C 92/06)</p> <p>COM(92) 33 final-SYN 395 (Submitted by the Comission on 23 March 1992)</p>	July 22, 1991	<p>Journal C 255/3 of 1.10.91 (Proposal)</p> <p>Proposal for a Council Directive on the coordination of certain rules concerning copyright and neighbouring rights applicable to satellite broadcasting and cable retransmission (91/C 255/03)</p> <p>COM(91) 276 final-SYN 358 (Submitted by the Commission on 22 July 1991)</p>

June 1991	(111/F/5131/91-DE) (Proposal) Preliminary Draft Proposal for a decree concerning the community design	June 12, 1990	Journal C 163/10 of 4.7.90 (Proposal) Proposal for a Council Directive on advertising of medicinal products for human use COM(90) 212 final-SYN 273 (Submitted by the Commission on 12 June 1990) (90/C 163/12)
June 1991	(111/F/5131/91-DE) (Proposal) Preliminary Proposal for a Directive relating to the approximation of the regulations of the Members States concerning the legal protection of designs	April 19, 1990	Journal C 116/7 of 11.5.90 (Proposal) Amended proposal for a Council Directive on the authorized advertising of tobacco products in the press and by means of bills and posters COM(90) 147 final-SYN 194 (Submitted by the Commission pursuant to Article 149 (3) of the EEC Treaty on 19 April 1990) (90/C 116/05)
May 28, 1991	Journal C 180/14 of 11.7.91 (Proposal) Proposal for a Council Directive concerning comparative advertising and amending Directive 84/450/EEC concerning misleading advertising (91/C 180/15) COM(91) 147 final-SYN 343 (Submitted by the Commission on 28 May 1991)	December 15, 1989	Journal L 401/1 of 30.12.89 (accepted) AGREEMENT RELATING TO COMMUNITY PATENTS Done at Luxembourg on 15 December 1989 (89/695/EEC)
May 14, 1991	Journal L 122/42 of 17.5.91 (accepted) COUNCIL DIRECTIVE of 14 May 1991 on the legal protection of computer programs (91/250/EEC)	November 13, 1989	Journal L 359/1 of 8.12.89 (accepted) COUNCIL DIRECTIVE of 13 November 1989 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning the labelling of tobacco products (89/622/EEC)
December 21, 1990	Journal...of...(Proposal) Proposal for a Commission Regulation on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs (Submitted by the Commission on 21.12.1990, SEK (90) 2415 final)	October 3, 1989	Journal L 298/23 of 17.10.89 (accepted) COUNCIL DIRECTIVE of 3 October 1989 on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities (89/552/EEC)
December 13, 1990	Journal C 53/35 of 28.2.91 (Proposal) Proposal for a Council Directive on rental right, lending right and on certain rights related to copyright COM(90) 586 final-SYN 319 (Submitted by the Commission on 13 December 1990) (91/C 53/04)	May 26, 1989	Journal C 147/14 of 14.6.89 (Proposal) Re-examined proposal for a Council Directive on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities COM(89) 247 final-SYN 52 (Submitted by the Commission pursuant to Article 149 (2) (d) of the EEC Treaty on 26 May 1989) (89/C 147/04)
September 6, 1990	Journal C 244/1 of 28.9.90 (Proposal) Proposal for a Council Regulation (EEC) on Community plant variety rights COM(90) 347 final (Submitted by the Commission on 6 September 1990) (90/C 244/01)	December 21, 1988	Journal L 40/1 of 11.2.89 (accepted) FIRST COUNCIL DIRECTIVE of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (89/104/EEC)
June 28, 1990	Journal L 192/1 of 24.7.90 (accepted) COUNCIL DIRECTIVE of 28 June 1990 on the establishment of the internal market for telecommunication services through the implementation of open network provision (90/387/EEC)	November 30, 1988	Journal L 61/1 of 4.3.89 (accepted) COMMISSION REGULATION (EEC) N° 556/89 of 30 November 1988 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of know-how licensing agreements
June 28, 1990	Journal L 192/10 of 24.7.90 (accepted) COMMISSION DIRECTIVE of 28 June 1990 on competition in the markets for telecommunications services (90/388/EEC)		

November 30, 1988	Journal L 359/46 of 28.12.88 (accepted) COMMISSION REGULATION (EEC) N° 4087/88 of 30 November 1988 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to categories of franchise agreements	August 9, 1984	Journal L 230/1 of 31.8.84 (Proposal) Amended Proposal for a Council Regulation on the Community Trade Mark COM(84) 470 final (Submitted by the Commission pursuant to Article 149 (2) of the EEC Treaty on August 9, 1984) (84/C 230/01)
October 20, 1988	Journal C 10/3 of 13.1.89 (Proposal) Proposal for a Council Directive on the legal protection of biotechnological inventions COM(88) 496 final-SYN 159 (Submitted by the Commission on 20 October 1988) (89/C 10/03)	July 23, 1984	Journal L 219/15 of 16.8.84 (accepted) COMMISSION REGULATION (EEC) N° 2349/84 of 23 July 1984 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of patent licensing agreements
December 16, 1986	Journal L 24/36 of 27.1.87 (accepted) COUNCIL DIRECTIVE of 16 December 1986 on the legal protection of topographies of semiconductor products (87/54/EEC)	December 18, 1978	Journal L 33/1 of 8.2.79 (accepted) COUNCIL DIRECTIVE of 18 December 1978 on the approximation of the laws of the member States relating to the labelling, presentation and advertising of foodstuffs for sale to the ultimate consumer (79/112/EEC)
September 10, 1984	Journal L 250/7 of...84 (accepted) COUNCIL DIRECTIVE of 10 September 1984 relating to the approximation of the law, regulations and administrative provisions of the Member States concerning misleading advertising (84/450/EEC)		

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).

TEARTSE SCHAPER

Tesoureiro Adjunto da AIPPI

As announced already by Dr Martin Lutz I shall give you in my presentation some illustrative examples of the practical application of the EEC law of which Dr Lutz has given you an outline.

1. The EEC Treaty contains two articles which are particularly important for intellectual property and I shall limit myself to presenting some case law on these articles:

(i) Article 30 on the free movement of goods;

(ii) Article 85 on free competition (corresponding with article 1 of the Sherman Act of 1890 in the U.S.).

2. Let me start with article 85.

Article 85 reads as follows:

"1. The following shall be prohibited as incompatible with the common market: all agreements between undertakings (...) which may affect trade between Member States and which have as their object or effect the prevention (...) of competition within the common market (some examples are mentioned, i.a. price fixing and market sharing).

2. Any agreements (...) prohibited pursuant to this Article shall be automatically void.

3. The provisions of paragraph 1 may, however, be declared inapplicable in the case of any agreement (...) which contributes to improving the production or distribution of goods or to promoting technical or economic progress (follow some further conditions)."

There is abundant case law on article 85, both from the Commission of the EC and the Court of Justice of the EC (hereinafter: "the Court of Justice" or "the Court"). The main results reached by that law dealing with clauses in licensing contracts have been enacted in Resolutions (known as "block exemptions") in which one now can find lists of contracts clauses, in for instance patent licensing agreements and know-how licensing agreements, which are valid under article 85 and lists of such clauses which are not valid under article 85 (the so-called white lists and black lists).

Items in the white list are for instance: an obligation on the licensee to pay a minimum royalty or to produce a minimum quantity of the licenced product; an obligation on the licensee not to grant sub-licences.

An item in the black list is for instance: ty-in clauses under which the licensee is also charged royalties on products or processes which are not covered by the patent.

3. I shall not give here further details of the law of licensing agreements in the EEC.

Of the other case law on article 85 and intellectual property two decisions of the Court need to be mentioned here, the Grundig-case and the Sirena-case.

The Grundig-case is one of the very first cases in which the Court decided on industrial property.

It dealt with a clever scheme to block parallel imports. Grundig radio's at that time were much cheaper in the country where they were manufactured, Germany, than in other Member States as for instance France and The Netherlands. This resulted in parallel imports into those other Member States. The manufacturer Grundig realised that under national trademark law one generally cannot block parallel import by invoking one's national trademark. Therefore Grundig created a special trademark GINT (abbreviation of Grundig international) which was printed as second trademark on all its radios.

Grundig transferred the national rights to the trademark GINT in each country to its agent in that country and the agents were obliged to transfer these rights back to Grundig if their agency was terminated.

The French agent of Grundig, Consten, invoked the French trademark GINT against a parallel importer who thereupon lodged a complaint with the Commission. The Court of Justice confirmed the decision of the Commission that the arrangement was in violation of article 85 and ruled that therefore also article 85 prohibited the trademark infringement action of Consten.

4. Apparently the Grundig-case, which indeed involved a rather gross contravention of the requirements of a Common Market, led to an extremely unfavourable attitude of the Court towards intellectual property rights.

This resulted in some bizarre decisions.

In the Sirena-case the facts were as follows. In 1937 the American firm Mark Allen transferred its Italian trademark PREP to the Italian firm Sirena. During more than thirty years Sirena conducted an undisturbed, successful business in products bearing the trademark PREP. Then all of a sudden in the end of the sixties the Italian market was penetrated with similar products bearing the trademark PREP originating from Germany. They originated from the German owner of a license under the German trademark PREP granted by the same Mark Allen. Sirena started a trademark action against that import but ultimately lost it: according to the Court of Justice the transfer agreement of 1937 resulted in a splitting up of national markets. It was not relevant that the agreement had been entered into more than 20 years before the creation of the EEC. The mere fact that the resulting effect of the split-up still existed was sufficient for the Court to declare the agreement as contrary to article 85 and the trademark action against the import from Germany as inadmissible.

5. With the Sirena-Case the concept of the so-called *common origin* was born: if two identical trademarks in two Member States have originally been in one hand – in other words: have a common origin – but later have come into the hands of two different owners, these different trademark owners cannot block imports into each other's territory with trademark actions.

The ultimate consequences of that concept of "common origin" has led the Court of Justice to its most notorious anti-industrial-property decision ever, namely the decision of 1975 in the Hag-case.

The facts were as follows: the German company Hag A. G., in many countries owner of the trademark HAG for decaffeinated coffee, had already before World War II transferred its trademarks HAG in Belgium and Luxembourg to its wholly owned Belgian subsidiary Café Hag S.A.

In 1944 all the assets of this Belgian daughter of the German Hag-concern had been confiscated as enemy property and sold to a Belgian family, who later sold them to a Belgian company Van Zuylen Frères. When in the seventies the German Hag A. G. began to sell Hag products in Luxembourg, Van Zuylen Frères invoked their Luxembourg trademark HAG against these imports.

The Court ruled that also this action was inadmissible because of the historical common origin of the Luxembourg trademark HAG and the German trademark HAG.

This decision was really very astounding. In the Sirena-case the split-up had been caused by an agreement. And as to agreements which resulted in partitioning of markets the attitude of the Court could perhaps be understood as extreme fear, caused by the Grundig affair, for market partitioning *agreements*.

But in the Hag-case the split-up had not been the result of an agreement but of an act by the Belgian government as an anti-enemy measure, such measures are not governed by article 85. One can justifiably say: the fear of the Court of trademarks as tools for market partitioning had become a trauma.

Since the decision could not be based on articles 85 the Court of Justice based it on article 30.

6. Article 30 of the EEC Treaty reads as follows:

"Quantitative restrictions on imports and all measures having equivalent effect shall, without prejudice to the following provisions, be prohibited between Member States."

"Quantitative restrictions" are import quota and the like. "Measures having equivalent effect" must be taken quite broadly: any simple trademark or patent action instituted against products which are *imported* into a Member State from another Member State are, in principle, prohibited by article 30.

The exception to that basic rule is formulated in article 36:

"The provisions of Articles 30 and 34 shall not preclude prohibitions (...) on imports (...) *justified* on grounds of public morality, public policy or public security; the protection of health and life of humans, animals or plants; the protection of national treasures possessing artistic, historic or archaeological value; or the protection of industrial and commercial property. Such prohibitions or restrictions shall not, however, constitute a means of arbitrary discrimination or a disguised restriction on trade between Member States."

The criterion "*justified*" is in itself of course rather vague. The Court has introduced a somewhat stricter criterion, namely: the blocking of the free flow of goods must be justified to guarantee the protection of the "*specific subject matter*" of the involved intellectual property right.

"Specific subject matter" of for instance a trademark or a patent should of course be nothing else than: the essence of a trademark, the essence of a patent right.

Unfortunately it must be said that the Court has not always been very accurate in defining that essence. And indeed the worst example was this Hag-case. The mere fact that historically the HAG marks Luxembourg and Germany had a "common origin" led the Court to the conclusion that the specific subject matter of the invoked trademark did not justify the action.

7. With due respect: this is of course wrong. And 15 years later, in 1990, the Court has explicitly admitted that the decision was wrong. This happened in the second HAG-case (HAG II) Where the situation was the reverse of the HAG I-case: now the owner of the Belgian and Luxembourg HAG marks had imported its HAG products from Belgium into Germany, and the Court said that if the German company could not block the import it would mean the main function of the German trademark HAG, namely the indication of its origin, would be jeopardized because the public might think him responsible for the possibly bad quality of the imported product with which he had nothing to do.

It should be noted, however, that the Court did not overrule the decision in the Sirena-case, so that common origin in case of a split-up by an agreement is perhaps still a bar against a successful trademark action in case of intra-state movement of goods.

8. HAG II was 15 years after HAG I, but must be admitted that the first changes in the unfavourable attitude of the Court towards intellectual property took already place much earlier.

After the HAG I decision in 1975 it was seriously feared that any trademark action against products moving from one member State to the other would be forbidden, even if there was no common origin.

Officials of the Commission at that time propagated the theory of the "honest concurrent use": only when the plaintiff can prove that a conflicting trademark has been created and used with the express *purpose* of infringement – what we nowadays call: counterfeit – a trademark action could justify the blocking of the free flow of goods.

Fortunately the Court of Justice has not gone that far: in the case Terrapin, in which no element of counterfeit whatsoever was involved, the Court ruled in 1976 that a German trademark could be invoked against import from Great Britain of any same or similar product bearing a conflicting trademark (provided that the conflicting trademark had no common origin).

9. It goes without saying that under EEC law a trademark owner can never invoke its trademark in a Member State against the import of a product which *he himself* has marketed under the same trademark in another Member State. Even most *national* trademark laws in the world do not protect the national trademark against parallel import of the trademark owner's own products (Winthrop, 1974).

Most of the trademark decisions of the Court dating from after the Terrapin-case deal with parallel imports with particular aspects: the parallel importer had changed the package (for instance the Roche case of 1978) or even the trademark of the country of export into the trademark of the country of import (such change of mark is only allowed if it is established that the trademark owner has chosen different trademarks for different Member State with the purpose of partitioning markets: American Home case, 1978).

10. So far the trademark law. I now turn to some of the patent cases.

Contrary to trademark laws, almost all national patent laws allow the patent owner to block parallel imports of his own products which he has marketed under his patent in another country: by marketing one's product in country A (and in doing so: receiving the monopoly profit accruing from one's patent in country A) one does not "exhaust" one's right to the patent monopoly profit in another country B.

According to the Court of Justice however the specific subject matter of a patent does not protect it against parallel import. Now how can that Court come to such a view if under the national laws of almost all countries in the world the patent owner does have the right to block parallel imports?

The answer is: by defining the specific subject matter, the essence of a patent, incorrectly, namely as the right to put one's product on the market for the first time. The correct answer is however: the right to put one's product on a market *from which the same products of competitors are barred by the patent monopoly* for the first time.

That wrong definition has led the Court to the conclusion:

– not only that the owner of a patent for a pharmaceutical product in the Netherlands cannot invoke his patent against import into The Netherlands of that product which he himself has marketed in Great Britain where he owns a corresponding British patent (Sterling Drug-case, 1974),

– but even that he cannot do so against import of that product which he himself has marketed in Italy where he has no patent at all because at that time the Italian law did not permit pharmaceutical products to be patented (Stephar-case, 1981).

11. After the first decisions of the Court of Justice on the so-called "specific subject matter" it became fashionable amongst defendants in infringement cases against imports to argue that the "specific subject matter" of the attacking industrial property right was not at stake. If a particular national law protects certain elements of a trademark, a patent or a model which are not protected in the laws of other countries one can justifiably argue that such an element, which is left unprotected in other laws, can never be an *essential* element and therefore neither the "specific subject matter". One might call this the concept of the "greatest common divisor": only protection which all national laws have in common can be called essential.

In 1982 the Court had to decide in the case Nancy Kean Gifts in which the facts were as follows.

The firm Nancy Kean Gifts had registered a design of a handbag under the Benelux Law on Designs. This was the design of a manufacturer in Taiwan who knew nothing about the registration and had not given his consent. This was wholly compatible with the Benelux Law on Designs which holds the very liberal (and indeed somewhat exceptional) provision that one can register someone else's design, that of course the author of the design can have the registration nullified but that third parties cannot do anything about it if the author himself does not take action.

The Dutch firm Keurkoop bought in Germany handbags of the same design which originally came from the Taiwanese author of the design and imported these bags into The Netherlands. Nancy Kean Gifts brought an action before a Dutch Court and the defense of Keurkoop was of course: it is not possible to speak of the "specific subject matter" of industrial property if the invoked property is a design which is "picked from" the author without his consent.

The Dutch court referred the case to the Court of Justice which did not accept that argument. It ruled that as long as Community design law has not been harmonized it is a matter of national laws to decide the conditions under which protection is granted.

12. Summarizing one can formulate 2 rules following from the case law on article 30 as to industrial property:

(1) one can never invoke any national law protecting industrial property rights in a Member state to block *parallel* imports from another Member State;

(2) one can however invoke any national law protecting industrial property rights in a Member State in case of *direct* imports of a competitor's products from another Member State, even if that law gives an exceptional broad protection (that is: as long as there is no harmonized law).

13. Now I turn to a chapter which generally is considered to belong to the law of intellectual property in a broad sense, namely the law of unfair competition.

The exceptions to the free flow of goods which are mentioned in article 36 are prohibitions which are justified by:

- public morality, public policy or public security;
- protection of the health and life of humans, animals and plants;
- protection of national treasures;
- protection of industrial and commercial property.

According to the Court of Justice the words "protection of industrial and commercial property" in article 36 do *not* cover prevention of unfair competition.

However, the Court recognizes on the basis of the so-called "rule of reason" that there are other exceptions to the free flow of goods than those expressly mentioned in article 36. Prevention of unfair competition is indeed one of them, others are for instance consumer protection and protection of environment.

Now for these other exceptions the Court has established in its case law another set of rules than for the exceptions mentioned in article 36.

Prevention of unfair competition and consumer protection should prevail over the free flow of goods only insofar as this is necessary because of *mandatory* requirements of such prevention and protection.

Now whether national laws are mandatory to prevent unfair competition or to protect the consumer is *not* left to the national legislators but is decided by the Court itself.

In essence the criteria applied by the Court are the following:

(1) the consumer is sufficiently protected if the label of the products informs him correctly;

(2) no national law on unfair competition can be invoked against import of a product which is marketed in another Member State in all fairness.

14. A striking example of this case law is the decision of 1984 in the so-called "Bocksbeutel"-case.

In Germany a law exists under which it is forbidden to use bottles of the Bocksbeutel-type for other wines than wines which originate from certain specific German regions, particularly the region which is called Franken, which since many centuries have always been the only regions in Germany where such bottles were used and where as a result therefrom bottles of the Bocksbeutel-type had become a designation of geographical origin.

This law was invoked against endeavours to import into Germany a wine from Tyrol in Italy.

The Court of Justice ruled that this import could not be blocked because the use of bottles of this particular shape for wine from Tyrol was also a tradition of at least a century and the label on the Italian bottle made it sufficiently clear for the German consumer that the wine was not German but Italian.

If one compares this decision with the decision in the Terrapin case the importance in this context of the distinction between trademark law and the law of unfair competition is clearly demonstrated: in trademark case similarity is sufficient to prevail over the free flow of goods, in a unfair competition case similarity is not sufficient if there is not also an element of unfairness (such as counterfeit).

15. A very famous case dealing with consumer protection and prevention of unfair competition is the case concerning beer in which the Court of Justice gave a decision in 1982 about the German so-called "Reinheitsgebot" ("purity provision").

German law prohibits the sale of beer that has not been manufactured according to the Bavarian Brewing tradition as defined in 1516 in that "Reinheitsgebot" under which beer must be brewed exclusively from barley (and there is a list of 27 additives which are strictly forbidden).

The Commission instituted an action against Germany because Germany prohibited import of all foreign beer (none of which of course is made according to the strictly prescribed Bavarian traditions).

Such an action can be brought by the Commission before the Court if a Member State fails an obligation under the EEC Treaty; art. 169.

In a fierce Court battle which took several years the German government tried really any conceivable argument, but all in vain.

Let me, for the fun of it, just mention two examples:

– According to the German government the German word "Bier" is not a generic term as in other countries, but only means to indicate the beer from barley made according to the Bavarian tradition. The Commission proved this argument not to be correct. German law grants an exemption from the Reinheitsgebot for "Bier" which is exported; the law reads: "Bier" which is exported, not: a "drink" which is exported, so even in German law the German word "Bier" is also used for beer *not* made according to the Reinheitsgebot.

– Also the public health arguments of the German government failed. The Commission pointed out that the 27 additives which are forbidden for German beer are not forbidden for German fruit juice, German wine, German pudding, German sweets and German chewing gum. The German government answered that averagely 26.7% of the calories which are consumed by a German man come into his body in the form of beer; and if a

person drinks 1.000 liter (that is about 225 gallons) of beer per year, which in Bavaria – according to the German government – is not unusual at all, such a person would really get too much of those forbidden additives, just *because* these additives *are* present already in his pudding, his chewing gum, etcetera.

The Court followed however the view of the Advocat General Sir Gordon Slynn who said that "surely persons drinking 1.000 liters beer per year should be protected, however: not by laws hampering the free flow of goods, but by other means, such as good medical information or by self restraint, just to mention two of them".

The Court came to the conclusion that the German law which protected German beer was in contravention of article 30:

– because the German consumer can see on the label whether a beer comes from Germany or not;

– and because competition on the German market by imported beers is fair enough, non-German brewing traditions are centuries-old as well; in other words: what in all fairness is called "beer" in the rest of the European Community must be free to be sold under the name "beer" in Germany as well.

16. Having led you now into the higher atmosphere of alcoholic drinks I will not step down again before having said some words about the very interesting case concerning "Sekt" and "Weinbrand" in which the Court of Justice rendered judgement in 1975.

That case had an even more political character than the battle about the beer-monopoly in Germany.

In Germany the word "champagne" used to be the word for not only the sparkling wine imported from the Champagne district in France, but also for *German* sparkling wines.

During many years France had tried to put an end to this by a Treaty with Germany, but the Germans had always refused. Then after the First World War it was forced upon the Germans by the Treaty of Versailles of the 28th of June, 1919: under art. 275 of that Treaty Germany was obliged to take measures against the use of indications of origin which were forbidden under the laws of the allied nations.

Since then all sparkling wine in Germany which is not the real champagne from France is called "Sekt".

The same happened to spirits distilled from wine. The Germans used to call such spirits "Kognac", also if it was a German product from German grapes. But after Versailles this had to be changed for all non-French cognac into "Weinbrand".

More than half a century later, in 1971, the Germans tried to take revenge for the Treaty of Versailles by introducing a law under which the names "Sekt" and "Weinbrand" were reserved for only German products.

Other products, such as French products which were sold in Germany under the names "Sekt" and "Weinbrand", henceforth had to be called by the very unattractive names "Schaumwein" (sparkling wine) and "Brantwein aus Wein" (brandy from wine).

Professor Beier of the Max Planck Institute in Munich has called this a "verspätete Rache", a belated revenge, for Versailles.

The Commission brought the case before the Court in Luxembourg under art. 169 EEC Treaty.

The German government argued that WEINBRAND is a very old German word. They produced as evidence a charter dating from 1319 granted to a distiller whose name was "Dieterich dictus Winbrant", Dieterich "called" Winbrand.

The British Advocate-General Warner said in his opinion that he was impressed by that document, but that he had read in Paul's "Deutsches Wörterbuch" (an authoritative German dictionary) that "Weinbrand" has only become a common German word after the Treaty of Versailles had prohibited to use the word "Kognac" for German products. He also read in that same dictionary that the first established use of the word "Sekt" ever made in Germany dates only from 1830 when it was used by a famous actor, Ludwig de Vriend, playing the part of Falstaff as a translation of the english word "sack". That word "sack" is used in Shakespeare's King Henry IV, where Falstaff shouts "Give me a cup of sack boy" and "Give me a cup of sack roque", and later is found "fast asleep and snorting like a horse"; his pockets are searched and a shopping-list is found on which one of the items is "Sack, two gallons".

That "sack", drunk by Falstaff, was a wine made in Spain and the Canary Islands, known in the Spanish language and the French language as "sek" or "sec". So there was certainly no etymological reason for the Germans to monopolize against the French the word "Sekt" which came to Germany from England after having come to England from Spain and France.

The Court of Justice did not bother with etymology. For the Court it was decisive that Germany could not prove that for the German consumer "Sekt" and "Weinbrand" really mean only German products which have the particular qualities accruing from the methods of processing which are only applied in Germany. The Germans had tried to prove this with the results of a market survey but the Court found that the questions which had been used were the wrong questions. And so the Court torpedoed this belated revenge for Versailles.

17. I realize that not all the details which I have told you of some of the cases on EEC law are of a strictly juridical nature. I hope that they have nevertheless interested you as evidence of the great

inventiveness and imagination with which the lawyers and the judges have dealt with some of those famous battles in court. They may serve you as an example whenever in the near future *your* inventiveness and imagination may be needed for the development of intellectual property law within the common market of the MERCOSUR!

Cases cited:

1. Consten v. Grundig, cases 56, 58/64, (1966) ECR 299, (1966) CMLR 418;
2. Sirena v. Eda, case 40/70, (1971) ECR 69;
3. Van Zuylen Frères v. Hag ("HAG I"), (1974) ECR 731;
4. Sugal v. Hag ("HAG II"), case C-10/89, (1990) ECR;
5. Terrapin (Overseas) v. Terranova Industrie C. A. Kapferer & Co., case 119/75, (1976) ECR 1039;
6. Centrafarm v. Winthrop, case 16/74, (1974) ECR 1183;
7. Centrafarm v. Sterling Drug, case 15/74, (1974) ECR 1147;
8. Merck v. Stephar, case 187/80, (1981) ECR 2063, (1981);
9. Keurkoop v. Nancy Kean Gifts, case 144/81, (1982) ECR 2853;
10. Karl Prantl ("Bocksbeutel"), case 16/83, (1984) ECR 1299;
11. Commission v. Germany ("Reinheitsgebot") , case 178/84, (1981) 1 CMLR 780;
12. Commission v. Germany ("Sekt"), case 12/74, (1975) ECR 181.

MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

AGENTE DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL DESDE 1919

MATRIZ: R. TEÓFILO OTONI, 63 - 10ª AND. CEP 20090-080, CENTRO RIO DE JANEIRO, RJ, TEL: (021) 223-3131, FAX: 233-1642
FILIAL: AV. SÃO GABRIEL, 495 - 5ª AND., CEP 01435-001, JD PAULISTA, SÃO PAULO, SP, TEL: (011) 280-2646, FAX: 64-2855

JORGE OTAMENDI

Estudio G. Breuer - Argentina

Los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, en el Tratado de Asunción, han decidido conformar un mercado común, que deberá estar en funcionamiento el 31 de diciembre de 1994. Se denominará MERCOSUR. Como reza el texto del tratado, este mercado común implica la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países. Para que esto sea posible, en esa fecha, deberán eliminarse restricciones arancelarias y no arancelarias, y cualquier otra "medida equivalente".

Hasta que se conforme el MERCOSUR, las partes deberán coordinar sus políticas, "a fin de asegurar condiciones adecuadas de competencia" entre ellas. Además, se han comprometido a armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes, y a "elaborar normas comunes sobre competencia comercial".

En el Anexo 1, titulado "Programa de Liberación Comercial" se define lo que se entiende por "restricciones": "*cualquier medida de carácter administrativo, financiero, cambiario o de cualquier naturaleza, mediante la cual un Estado Parte impida o dificulte, por decisión unilateral, el comercio recíproco.*"

Se produce aquí el primer encuentro con la PI.

El objetivo del MERCOSUR es que los bienes circulen libremente entre los países miembros. La propiedad industrial constituye una restricción a la libre circulación. Significa esto que el titular de tales derechos en un país ya no podrá invocarlos contra quien, desde otro país miembro, introduzca un producto en violación a esos derechos? Significa esto que el MERCOSUR terminará con los derechos de propiedad industrial? La respuesta es terminante y definitiva: No!

EL MERCOSUR no está diseñado para arrasar con el derecho de propiedad, ni podría hacerlo porque ello violaría normas constitucionales nacionales. La libre circulación de bienes es y será impedida por la existencia de tales derechos, pues en ello está la esencia de dichos derechos. Esto sucede dentro de cada país miembro. Si ello no fuere así, el propio comercio en la región quedaría seriamente comprometido y muchas de sus industrias podrían desaparecer injustamente por culpa de competidores desleales.

Lamentablemente, el Tratado de Asunción, no contiene normas, como las del Tratado de Roma, referidas a la propiedad industrial. A pesar de lo terminante que he sido respecto del respeto a estos derechos, que entiendo se deberá observar, la aplicación de las normas nacionales dará lugar a discusiones y hasta a conflictos. Estos deberán resolverse siguiendo el procedimiento de solución de controversias que el propio Tratado contiene.

Sin embargo, no hay porqué esperar a que estos se planteen para buscar las soluciones. Es deseable que se comience la tarea de armonización de normas y de criterios de aplicación, lo antes posible. El objetivo final de esta tarea debería ser el lograr primero una cierta uniformidad de normas y de criterios, y luego un régimen único para el MERCOSUR. No es tarea fácil, ni se logrará en poco tiempo. Por el contrario, es compleja, y debemos hacernos la idea que llevará varios años. Al Mercado Común Europeo, le esta llevando varias décadas el lograrlo. Tampoco es imperativo el contar con criterios y leyes uniformes, ni con un régimen único de aplicación inmediata. El 1 de enero de 1995, si nada se hace a este respecto, la propiedad industrial reconocida en cada país miembro no debería ser menoscabada. Mientras tanto los países dictaran normas que defiendan la propiedad y su legítimo ejercicio.

Las Importaciones Paralelas

Veamos cuales son los temas que han de ser discutidos en el ámbito del MERCOSUR. El primero será, sin duda, el de las llamadas importaciones paralelas. Es interesante revisar lo ocurrido en el MCE, ya que allí ya se recorrió el camino que nosotros hemos iniciado. En el MCE el principio de la libre circulación de los bienes está consagrado en el art. 30, que prohíbe las restricciones cualitativas y cuantitativas a las importaciones. Pero, a diferencia del tratado del MERCOSUR, establece excepciones importantes. En el art. 222 se establece que el tratado no perjudicará el derecho de propiedad. El art. 35 establece, a su vez, que el tratado no impide que, invocando derechos de propiedad industrial y comercial, se prohíban o restrinjan importaciones. Sin embargo, estas restricciones y prohibiciones no deberán constituir medios de discriminación arbitraria o una restricción al comercio.

La norma contenida en el art. 35, provocó el nacimiento de una discusión que tenía como finalidad determinar hasta que punto los derechos de propiedad industrial podían lícitamente restringir el comercio. Así se sostuvo que derechos no serían afectados en su existencia, aunque si podían serlo en su ejercicio. Principio éste peligroso, ya que podría restringirse de tal manera el ejercicio, hasta hacer inexistente al derecho, como sucedió en el caso Café Hag I.

La cuestión se debatió en casos en los que se utilizaban derechos de propiedad industrial o intelectual para impedir la circulación de los productos entre los países miembros. Se los utilizaba para dividir mercados, evitando la competencia de los mismos en esos mercados. La respuesta de la Corte Europea fue la de considerar ilegales tales prácticas y a los acuerdos que las contenían. El primer caso fue el conocido CONSTEN GRUNDIG, en el que se hizo por primera vez la mencionada diferencia. Se dijo, al condenar la práctica de dividir mercados, que la existencia del derecho estaba protegida por los mencionados artículos 36 y 222. Pero que, el ejercicio de los mismos, estaba sujeto al tratado.

Luego vino el caso DEUTSCHE GRAMMOPHON. En él se instauró la teoría del agotamiento de los derechos. El titular del derecho, en ese caso de propiedad intelectual, no puede impedir la circulación de un producto en cualquier Estado miembro, si fue vendido por él o por un tercero con su consentimiento, en otro Estado miembro. Esta jurisprudencia fue luego extendida a los demás derechos de propiedad industrial. En el caso CENTRAFARM, por ejemplo, se dijo que el derecho del titular de la patente consiste en la "exclusividad en el uso de la invención con miras a la fabricación industrial de productos y a ponerlos en circulación por la primera vez, sea directamente o indirectamente mediante la concesión de licencias a terceros, como así también el derecho a oponerse a las infracciones".

Este bien puede ser el marco inicial que tendrán los derechos de propiedad industrial en el MERCOSUR. Estos derechos, como sucede hoy nacionalmente, no pueden ser medios para la restricción injustificada de la competencia, sea por la división de mercados, o por otra clase de restricciones.

Es claro, a mi juicio, que los derechos de propiedad industrial, no pueden ser separados de su regular ejercicio, y en tanto no sean ejercidos abusivamente, han de contravenir las normas del MERCOSUR.

La cuestión no es existencia - ejercicio, es existencia - ejercicio abusivo - competencia desleal.

La Existencia de los Derechos, su Alcance

Partiendo entonces del respeto de estos derechos analizaré este tema. Lo primero es confirmar la absoluta vigencia de dichos derechos en los países miembros que los reconocen. No digo con esto que se requiere una confirmación de su vigencia y validez. Digo lo contrario. Que los países miembros no pueden sino respetar estos derechos aún cuando se impida la circulación, salvo abusos de derecho. La mera existencia de los derechos ya de per se podrá causar inconvenientes. La distinta protección que hoy existe puede provocar que el país que no reconoce un derecho, exija que los demás no lo reconozcan tampoco, de manera que los productos en él originados, puedan circular libremente en los demás países miembros.

En la Argentina y en Paraguay no se protegen los Modelos de Utilidad, que sí protegen en Brasil y Uruguay. Así como la defensa del derecho de propiedad es facultad de cada país, la determinación de cuál es la propiedad a proteger también lo es. No se le puede exigir a ningún país que desproteja a un inventor para permitir la entrada de copias de otro país miembro.

En este mismo orden, otra cuestión que ha de surgir es la de la materia protegible por los derechos que en cada país se reconocen. Todos los países miembros protegen las patentes de invención. Pero, no todos consideran que son patentables las mismas invenciones. Sucede que en todos los países miembros no son patentables los productos farmacéuticos, pero en Brasil, tampoco lo son los procedimientos para su obtención, ni los productos químicos, ni los procedimientos para su obtención. En la misma línea de pensamiento, Brasil no puede pretender que los demás países restrinjan su protección para que lo que circula libremente en su territorio, la materia no patentable, circule de igual manera en los demás países miembros.

Lo mismo sucederá con las patentes de reválida. Estas son aceptadas en Argentina, Paraguay y Uruguay, pero no en Brasil.

En lo que hace a marcas, y para dar sólo un ejemplo, Brasil no considera registrables a los envoltorios, que sí lo son en Argentina.

Igual planteo puede darse con la duración que cada país le puede reconocer a los derechos. En Brasil un Modelo Industrial tiene una duración de 10 años. En Uruguay dura 5 años, y es renovable por otro período igual. En Argentina y en Paraguay, la duración es de 5 años, pero renovable por 2 períodos iguales. La mayor duración en estos dos últimos, constituirá una restricción a la circulación de lo que ha caído en el dominio público en los otros.

Estos temas bien pueden exigir una armonización. Pero la misma necesariamente deberá ser en el sentido de proteger, y no de hacer que el que hoy protege, no proteja en el futuro. Se tratará de una armonización en un sólo sentido. Necesariamente deberá nivelarse hacia arriba, y no hacia abajo, para ponerlo en otras palabras.

Interpretación de las Normas

Otro problema se ha de plantear frente a la distinta interpretación que en cada país se le dé a normas en principio similares. Por ejemplo, todos los países miembros contienen normas que castigan con la nulidad a los actos contrarios a la moral y a las buenas costumbres. Sin embargo, la piratería marcaría, no es tratada de igual manera en los países miembros. La Argentina contiene una norma específica en su ley, inexistente en las demás leyes, que castiga con la nulidad a las marcas solicitadas por quien conocía o debía conocer, que ella pertenecía a un tercero.

Esto es aplicable a cantidad de otras normas a las que cada país le puede dar un distinto alcance. Pensemos en lo que puede entenderse por explotación de un patente. ¿Incluye los actos preparatorios, la importación, o sólo la fabricación local? ¿En qué cantidad debe ponerse el producto patentado en el mercado para satisfacer el requisito de explotación? En lo que hace a la obligación del uso de la marca, qué tanto usarse para satisfacer el requisito? Criterios más amplios en un país, harán que el derecho dure más que en el que tiene criterios más restrictivos.

Estas diferencias se pueden dar en cuestiones más sutiles. Por ejemplo, en lo que se entienda como novedad marcaría. Un signo que se considere genérico como marca en un país puede no serlo en otro o confundible con otra marca en otro país. Asimismo, una invención puede considerarse anticipada en un país y en otro no, por el mismo antecedente.

Muchas de estas cuestiones no podrán ser resueltas en tanto existan legislaciones nacionales y distintos tribunales. Parece así imposible por ahora, lograr una uniformidad de criterios de interpretación, ya que el grado de subjetividad es, y será grande. Hasta que haya una legislación única y un tribunal único habrá diferencias que no podrán ser salvadas.

También aquí, en tanto no se unifiquen criterios de interpretación, si alguna protesta, reclamo o acción judicial llega a los tribunales nacionales para que se modifique la jurisprudencia judicial o administrativa, deberá rechazarse en tanto ello implique restringir el derecho hasta ese momento reconocido.

Lo problema que ha de plantearse estará en las restricciones que podrán imponerse mediante la firma de acuerdos con terceros. Las restricciones a la circulación de productos, que son restricciones a la competencia, y en ciertos casos considerados ilegales por las legislaciones específicas pueden establecerse en acuerdos en los que se invoquen como sustento o justificación, los derechos de la propiedad industrial. Cuando éstas han de ser consideradas restricciones violatorias del tratado merecerá también un profundo estudio.

Son variados los acuerdos que pueden firmarse. Es habitual que titulares de derechos en conflicto acuerden no vender para no infringir el derecho de uno de ellos. Si esto es acordado entre nacionales de distintos países miembros, se restringirá la circulación. Esta restricción es justificada a mi juicio, en la medida que realmente se evite una violación de un derecho. Digo esto porque las marcas pueden no ser tan confundibles, o ser dudosa la supuesta infracción a la cuestión, para dar sólo dos ejemplos.

Esto me lleva a otro tema que involucra a los derechos en cuestión, y que será materia de intervención en defensa de las normas del tratado. Me refiero a los contratos de licencia o de cesión de derechos en los que, invocando la invulnerabilidad de la propiedad, se impondrán restricciones a la libre circulación. Deberá determinarse cuando han de tratarse de restricciones que hacen a la esencia de los derechos, y cuando no. Estas últimas podrán contravenir las normas del tratado, aquellas no. Desde luego, no tendrán mayor defensa los actos que sean un abuso de los derechos. Cabe señalar, que no siempre será fácil determinar que una restricción es válida porque hay un derecho de propiedad industrial detrás. Muchas de las restricciones admitidas o prohibidas lo serán si constituyen o no una restricción a la competencia. No debe olvidarse que no todas las restricciones a la competencia son castigadas. Por lo general se analiza el impacto en el mercado para determinar su ilegalidad.

Un punto de partida importante a tener en cuenta, es la experiencia del MCE. Allí, se han dictado normas que consideran aceptables restricciones a la circulación, impuestas en contratos de licencia y cesión de patentes, modelos industriales y modelos de utilidad. Recordaré solo algunas de ellas.

Se admite que el licenciante se comprometa a no explotar la invención y a no conceder otras licencias en el territorio licenciado. Y que el licenciado no explote ni venda la invención licenciada en otros territorios, siempre que en ellos esté patentada. También se admite la prohibición al licenciado de realizar una política activa para colocar el producto licenciado en territorios en los que se han otorgado otras licencias, y de hacer publicidad dirigida a esos territorios. La prohibición al licenciado de colocar productos en dichos territorios por un plazo de 5 años contados a partir de la fecha en que se colocó por primera vez el producto en el MCE.

También se admite la imposición al licenciado de limitar la explotación, a una o más áreas técnicas de aplicación de la invención, la imposición de no otorgar sublicencias y la de observar pautas mínimas de calidad.

En cambio no se admite la imposición al licenciado de no atacar la validez del derecho licenciado. Ni se admiten las obligaciones recíprocas de no competir en lo referente a investigación y desarrollo, ni las referentes a usos y ventas de productos no licenciados. Tampoco se admite la imposición al licenciado de no vender a terceros dentro del territorio licenciado, sin razón justificada, que han de revender fuera del territorio licenciado, aún dentro del MCE.

En lo que hace a franquicias, se admite la imposición al franquiciado de explotar la franquicia sólo desde el local autorizado, de no competir con el franquiciante o con otros franquiciados en otros territorios y de no usar, fabricar, ni vender, al prestar el servicio, productos competitivos con los del franquiciante que son objeto de la franquicia.

En los EEUU de Norte América la cuestión ha sido tratada en numerosos casos. Allí, una conducta del titular de una patente puede caer en la órbita de las leyes antimonopólicas, si se excede el alcance de la patente.

Se admiten allí las cuotas de producción fijadas al licenciado, o las que limitan la venta a ciertos clientes, o las que lo hacen con respecto a territorios determinados, y las que restringen la explotación a un uso o forma determinados. En cambio, no se acepta la imposición de precios de reventa, ni la de no atacar la validez de la patente.

Estoy dando unos pocos ejemplos para ilustrar la cuestión. No pretendo agotar la totalidad de casos que se dan en las legislaciones comentadas.

Importancia de la Restricción

Otro tema que merecerá un profundo estudio es el de la importancia de las restricciones a la circulación que se considerarán violatorias del tratado. No cualquier restricción a la circulación debería estar prohibida y eventualmente ser sancionada. Esto no sucede en ningún país que tenga leyes que defienden la competencia. Hay restricciones a la circulación que por su escasa identidad no deberían ser objeto de la prohibición. De lo contrario tendríamos a los tribunales y a los órganos de aplicación, ocupados en casos en los que las restricciones en cuestión, no tienen influencia alguna en el comercio entre los países miembros.

Normas sobre Transferencia de Tecnología

Me referí antes a las consecuencias que las distintas legislaciones sobre derechos de propiedad industrial, pueden provocar a la circulación. Hay otras normas, íntimamente relacionadas con ellas que pueden tener efectos nocivos. Me refiero a las normas que regulan la llamada transferencia de tecnología y marcas por parte de proveedores o titulares extranjeros. En nuestros países tenemos, a mi juicio, amargas experiencias con estas leyes. Ellas han impuesto restricciones al licenciamiento de derechos de titulares extranjeros, que bien pueden ser consideradas restrictivas de la circulación. Sabemos que estas condiciones irrazonables significan la imposibilidad que se licencie el derecho, y así la imposibilidad de que circule el producto que lleve la marca o sea objeto de la invención. Los países deberán realizar un profundo estudio en esta área.

He tratado de mostrar los variados temas con los que, en materia de propiedad industrial, nos enfrentaremos en el MERCOSUR. Son complejos, no pueden ser tratados a la ligera. Exigirán profunda reflexión y llevará tiempo llegar a criterios uniformes.

JUAN A. PITTALUGA

J. Pittaluga y Asociados - Uruguay

1) Los Temas a Considerar en esta Exposición

En nuestra exposición nos hemos de referir a las normas marcarias, vigentes en Uruguay, y su aplicación al MERCOSUR.

2) La Armonización de las Normas Marcarias Uruguayas con las de los Demás Países del Mercosur

El tema del MERCOSUR, la Propiedad Industrial, y la posible armonización de las normas correspondientes ya fue considerado, en el día de ayer, a través de excelentes conferencias. Por lo tanto, hoy, me he de referir a lo que hay que realizar, en Uruguay, para armonizar, sus normas marcarias, con las de los otros tres países integrantes del MERCOSUR.

La posible armonización de las normas de Propiedad Industrial, debe dividirse, para su análisis, en dos partes. La primera, la referente a las normas marcarias, y la segunda, a las normas sobre patentes. Esta conferencia está limitada al tema de marcas, y, por lo tanto, solo me referiré a la primera.

Con relación a las normas marcarias uruguayas, entiendo, que, la modificación de dichas normas, no es necesaria para la entrada en vigencia del MERCOSUR.

En efecto, y con relación al Uruguay, las normas marcarias vigentes no entorpecen la integración, por el contrario, la facilitan. Para el funcionamiento del MERCOSUR, en una primera etapa, solamente se necesita que, las normas marcarias ya existentes, se interpreten correctamente, se apliquen en plazos breves, y con absoluta garantía para los comerciantes e industriales, ya sean estos nacionales o extranjeros.

Más adelante, en una segunda etapa, podrá examinarse a la conveniencia de su armonización con las normas marcarias de los otros tres países del MERCOSUR.

3) La Necesidad de Garantizar de los Derechos Marcarios de los Extranjeros

En el día de ayer, el señor diputado Nelson Proença manifestó que el MERCOSUR funciona en *democracia*. Yo haría una precisión, en mi opinión, el MERCOSUR funcionará correctamente si los derechos de los comerciantes e industriales se garantizan debidamente, ya sean éstos, nacionales o extranjeros. Esta garantía existe hoy en Uruguay, como explicaré a continuación.

4) La Oficina de Marcas y Patentes Uruguay y su Adecuación para el Mercosur

En prueba de lo manifestado, en el numeral anterior, me he de referir, en primer lugar, a la situación actual de la oficina de Marcas y Patentes de Uruguay. (Dirección Nacional de la Propiedad Industrial).

En Uruguay, los Agentes de la Propiedad Industrial, y otros interesados en la protección de los derechos marcarios, le manifestaron al gobierno, el pasado año, que si Uruguay pretendía ingresar en el MERCOSUR con éxito, entre las medidas a tomar, debía contarse la de apoyar económicamente, y reestructurar, la Oficina de Marcas y Patentes. Ya que, con el

atraso que existía en los expedientes, con la falta de recursos, que paralizaba la Oficina de Marcas y Patentes (Dirección Nacional de la Propiedad Industrial), de nada valían los esfuerzos del gobierno para promover nuestro mercado, entre los inversores extranjeros, y promover el MERCOSUR. *Se le explicó, a las autoridades correspondientes, que la solicitud de una marca, es la primer puerta que abre, en el país, un inversor extranjero.*

Por lo que, al registrar una marca, al inversor extranjero le hacemos ver que tiene enormes dificultades para obtener la protección de la misma, difícilmente se lleve una buena imagen de Uruguay y retorne para invertir. *Si, en el registro de una marca no existe garantía para los comerciantes extranjeros, el gobierno no podrá convercerlos de que, en otras áreas, no sucede lo mismo.*

El gobierno uruguayo comprendió este mensaje y, hoy, está realizando una reestructura de la Oficina de Marcas y Patentes a fin de actualizarla y convertirla en un organismo eficiente, poniéndola en un pie de igualdad con las oficinas más avanzadas en la materia. Para ello, ha debido realizar, entre otras cosas, una importante inversión, que sin duda, le será devuelto al país, una vez que la Oficina comience a funcionar adecuadamente.

La reestructura en la Oficina de Marcas se complementó con la entrada en vigencia, tres años atrás, de un nuevo Código de Procedimiento, que modificó el juicio escrito por el Juicio Oral, implementando los procedimientos más modernos en la materia, procurando, con ello, lograr una administración de justicia ágil y mejor.

5) Normas Marcarias Uruguayas

Les explicaré, a continuación, que las normas legales uruguayas, protegen, adecuadamente, los derechos marcarios de los comerciantes e industriales, ya sean éstos nacionales o extranjeros, y, por lo tanto, en nuestra opinión, no es necesaria su modificación, para que, el MERCOSUR, pueda entrar en vigencia.

Realicemos, un breve repaso de las principales normas marcarias uruguayas.

6) Solicitud de Registro de una Marca

Comencemos por el *registro* de una marca en Uruguay.

Cualquier extranjero puede registrar su marca en Uruguay, para lo cual recibirá el mismo tratamiento que un nacional. Además de las normas nacionales que así lo establecen, el Uruguay ha ratificado el Convenio de París y está obligado a otorgar el mismo trato, tanto a nacionales, como a extranjeros. (artículo 3 en la ley N° 9956 y la ley N° 13.497 del 22/9/66).

7) Protección de las Marcas que No Están Registradas

Los problemas para el comerciante o industrial extranjero, surge cuando no pueden registrar su marca en Uruguay, por cuanto, la misma marca, o, una casi idéntica, ya se encuentra registrada en el país.

Aquí tenemos tres hipótesis que deben ser examinadas en forma separada. Dichas hipótesis son las siguientes: a) que la marca que se pretende registrar sea notoria, b) que la marca extranjera no sea notoria, pero ha sido copiada; y c) que exista, previamente registrada en el país, por mera coincidencia, una marca similar a la marca extranjera.

7.1) Marca Notoria:

En la primera de las hipótesis, si la marca extranjera fuera *notoria*, el extranjero podrá solicitar, a las autoridades correspondientes, la nulidad del registro infractor.

A los efectos de anular el registro infractor, se aplicará el artículo 6 bis del Convenio de París, ya que, el Uruguay ha ratificado, como manifestamos, este Convenio, y sus normas se aplican en forma autoejecutiva.

Pero también se podrán aplicar los numerales 12 y 13 del artículo 2º de la Ley de Marcas Nº 9956, que establece que no son marcas: "Las palabras similares a un nombre conocido con relación a productos determinados"; (numeral 12): "Las palabras, signos o distintivos que hagan presumir el propósito de verificar una concurrencia desleal". (numeral 13).

La nulidad del registro infractor puede obtenerse en cualquier oportunidad, ya que se entiende que, el transcurso del tiempo, no valida el registro de una marca que es una copia de una marca notoria. No caben dudas de que las marcas notorias extranjeras están debidamente protegidas en el Uruguay.

7.2) La Marca extranjera que no es notoria:

La segunda hipótesis, se refiere a, aquellas marcas extranjeras, que no son notorias, es decir, que no son renombradas o famosas, pero que están registradas, y son conocidas con relación a determinados productos o servicios en aquel país.

Estas marcas, al igual que las marcas notorias, están protegidas en el Uruguay. En efecto, en el Uruguay, no son válidos los registros marcarios por el cual, el solicitante, ha copiado una marca extranjera. Se le otorga, al legítimo titular, el derecho de anular el registro infractor. Para ello, no se exige la notoriedad, sino tan solo, que hubiera existido la posibilidad, para el infractor, de copiar la marca extranjera. (artículo 2. numeral 12, y artículo 30 de la Ley Nº 9956).

Habrá que probar que la marca extranjera registrada y utilizada en otro país, fue copiada sin autorización y registrada en Uruguay. Probar que el infractor copió la marca es un hecho muchas veces difícil, y para facilitar la prueba, las autoridades, han entendido que debe presumirse que, el infractor, conocía la marca, cuando transita en el mismo ramo comercial o industrial que los productos que cubre la marca. En otras ocasiones la prueba de la copia es fácil. Así, por ejemplo, cuando la marca infractora consiste en una copia de una etiqueta, cuando se copia un logotipo en forma idéntica o se copia marcas de una gran fantasía, las autoridades han estimado que es un hecho evidente, que no necesita prueba de que el infractor conocía la marca extranjera, porque no es posible que la copia idéntica de una etiqueta o logotipo, compleja en su estructura, sea un hecho casual.

Debemos señalar que, muchas veces, el legítimo propietario, a la hora de aportar prueba, no lo hace o no pone debido interés en ello, con lo cual perjudica su posición.

De lo anterior, surge que aún en el caso de que una marca extranjera que no sea notoria y no está registrada, igualmente esta protegida en el Uruguay, ante quien la pretenda registrar.

7.3) La Marca Similar y Confundible.

Examinaremos, a continuación, la tercera hipótesis, es decir, cuando el registro de la marca extranjera se rechaza porque existe ya registrada, con anterioridad en Uruguay, una marca anterior similar confundible. En este supuesto, no hay usurpación, no hay copia, simplemente se deniega el registro por confundibilidad con un registro anterior. Es una mera coincidencia la existencia de dos marcas, una local y una extranjera confundibles.

En este caso, el extranjero, al igual que el solicitante nacional, tiene tres instancias, ante diferentes autoridades o Tribunales, ante las cuales se discutirá si existe o no confundibilidad de su marca con la anteriormente registrada. El extranjero tendrá todas las garantías del caso y en la decisión de las autoridades no debe pesar el hecho de que sea extranjero.

En primera instancia será analizado por el Director de la Oficina de Marcas y Patentes (Dirección Nacional de la Propiedad Industrial), dicha decisión se podrá apelar ante el Ministro competente, (Ministerio de Industria y Energía), y finalmente, ante el Supremo Tribunal Administrativo (Tribunal de lo Contencioso Administrativo)

Una vez agotadas estas tres instancias y resuelto el tema, si el registro extranjero fuera rechazado, la marca no podrá registrarse en el país. Y sólo se podrá utilizar si, el propietario de la marca, que impidió el registro lo autoriza. (artículos 3 y 18 de la Ley Nº 9956).

7.4) Los Derechos adquiridos:

Con relación a ésta última hipótesis, hemos escuchado algunas opiniones con las cuales discrepamos. En efecto, se ha manifestado que, al establecer el Tratado de Asunción, la libre circulación de bienes y servicios entre los países, ésta libertad no puede ser impedida por un registro marcario.

No compartimos esta opinión, por cuanto entendemos que los derechos marcarios adquiridos por terceros, en cualesquiera de los países, deberán ser respetados, salvo que se pruebe que existe un abuso de derecho.

El desconocimiento de los registros marcarios adquiridos debe ser la excepción, que, solamente opera cuando, como ha sucedido en la Comunidad Europea, se prueba que existe un abuso de derecho, o que se pretendió desviar la finalidad para la cual dichos derechos marcarios fueron otorgados.

8) Procedimientos

Al informar a Uds. de las posibilidades de exigir la nulidad de un registro marcario, Uds., se habrán preguntado cuán largo y complicado puede ser dicho proceso.

El proceso de nulidad insume entre uno y dos años; es *un proceso largo*.

Pero debe tenerse en cuenta que también es un proceso largo en casi todo el mundo, no sólo en Uruguay, incluyendo los países desarrollados.

El gobierno uruguayo, a fin de evitar que el pirata marcarío, el usurpador, se beneficie con la demora de un proceso de nulidad, ha enviado un proyecto de ley, por el cual la autoridad correspondiente, puede exigir, a las partes, una fianza o garantía, a depositarse previamente al proceso. Este proyecto aún no ha sido aprobado.

Además, deben tener Uds. en cuenta que, en el Uruguay, los procesos de nulidad se debaten en la esfera administrativa, como ya les hemos explicado, lo que facilita y agiliza el procedimiento.

9) Uso

En Uruguay, no se exige el uso de la marca registrada, como sucede en Argentina y en Brasil. El artículo 5 de la Ley N° 9956, establece lo siguiente: "...el uso de la marca es facultativo, sin embargo, podrá ser obligatorio cuando necesidades de conveniencia pública lo requieran y así se declare por ley..."

Sin perjuicio de ello, la jurisprudencia, ha entendido, en algún caso, que los Títulos marcarios, no son títulos meramente especulativos, y por lo tanto, una marca registrada, con fines especulativos, no es válida. Por fines especulativos, podría entenderse la marca que se registro sin finalidad de usarla.

Esta jurisprudencia se fundamenta en los antecedentes de la discusión preparatoria de la ley de marcas, en los cuales, el legislador, manifiesta que la ley pretende proteger aquellas marcas que se van a utilizar en el comercio o la industria, y no las que persiguen un fin meramente especulativo. Aunque, reitero, es esta una interpretación de algunos jueces, ya que, en la ley, no existe ninguna norma que exija el uso.

La aprobación de una norma, exigiendo el uso de las marcas registradas, debe ser un tema que las autoridades uruguayas deberan estudiar, ya que, normas similares, existen en Argentina y Brasil. De todas formas a pesar de la no existencia, hoy, de esta norma, los derechos marcarios, de los extranjeros, igualmente están protegidos.

10) Oposición

Es posible oponerse a una nueva solicitud de registro, aunque no se tenga la marca registrada en Uruguay, a condición de que la tenga registrada y se utilice en un grado importante, en otro país. (artículo 10 de la Ley N° 9956).

Es decir que, enterado un extranjero en tiempo por su Agente, de Propiedad Industrial, o por su representante local, respecto a la presentación de una solicitud de una marca idéntica a la suya, podrá oponerse a la misma.

Una vez presentada la oposición, se le dará vista al opositor, y luego se abrirá el expediente a prueba para que, el opositor extranjero, pueda aportar la prueba del registro y uso de la misma marca en el extranjero.

11) Falsificación

En Uruguay la falsificación de una marca, ya sea nacional o extranjera constituye un hecho ilícito. (artículo 29 y siguientes de la Ley N° 9956).

El comerciante o industrial extranjero tiene la posibilidad de embargar o incautar la mercadería en infracción, para lo cual deberá exhibirse, ante el Juez, el Certificado de Registro. En algún caso se obtuvo el embargo con un título extendido en el extranjero.

12) Nombres Comerciales

Los Nombres Comerciales no se registran, pero por su uso pacífico se adquieren los mismos derechos que una marca registrada. (artículo 24 y siguientes de la Ley N° 9956).

En el Uruguay, los nombres comerciales extranjeros, están protegidos, al igual que los nacionales, y su titular legítimo tiene derecho a reclamar la nulidad de los registros o usos infractores. Las normas a aplicarse, en estos casos, son el art. 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, y los art. 2 inc. y 24 y siguientes de la Ley N° 9956.

A los nombres comerciales se le aplican, en general, las mismas apreciaciones ya formuladas en los casos de la protección de las marcas extranjeras.

13) Conclusiones

Luego de examinar las principales normas marcarias del Uruguay, Uds. coincidirán en lo siguiente:

a) que las normas uruguayas otorgan, a los industriales y comerciantes extranjeros, una protección marcaria en un nivel aceptable.

b) las normas marcarias uruguayas no impiden el proceso de integración, por el contrario, lo facilitan y lo fortalecen.

c) se ha desterrado, en la aplicación de las normas marcarias, toda interpretación restrictiva en la protección de los derechos marcarios extranjeros.

d) las autoridades deben vigilar que, los derechos marcarios que se otorguen, no sean utilizados con una finalidad diferente, para la cual nacieron, es decir, que se desnaturalice su fin.

f) la Oficina de Marcas debe ser eficiente, ya que, su funcionamiento no puede ser un impedimento para una adecuada protección de los derechos marcarios.

g) El Uruguay debe examinar la posibilidad de exigir el uso de las marcas registradas, como lo hacen Argentina y Brasil.

En definitiva, entiendo que, Uruguay, al cumplir con los cinco postulados antes mencionados, no tiene por ahora, mayor necesidad de modificar sus normas, para armonizarlas con las de los demás tres países, ya que la protección marcaria actual facilita la integración.

Una vez más, reitero que, éstas conclusiones, están referidas solamente, al tema de marcas con relación al Uruguay.

JORGE MACHADO

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Pincipais inovações, na parte de marcas, constantes do projeto do novo Código da Propriedade Industrial – Substitutivo do Relator, deputado Ney Lopes:

– As principais inovações foram introduzidas na parte substantiva do projeto. Nesse sentido, o projeto contém avanços reais ao procurar adequar a legislação marcária nacional à moderna economia de mercado, que exige práticas honestas de comércio e efetiva repressão à concorrência desleal.

– É evidente que com a globalização da economia, consequência do mercado liberal, a importância da marca como geradora de riquezas assume características excepcionais, pois é ela que atesta, a nível do consumidor, a qualidade de produtos e serviços.

– No mundo moderno, a internacionalização da marca será uma constante. E isso exige reciprocidade de tratamento, ou seja, que a verdadeira titularidade da marca seja respeitada e que, paralelamente, se reprima eficazmente a pirataria de marcas.

– Para tanto, é necessário, porém, dispor de uma legislação moderna que, regulando direitos e obrigações, ofereça essa segurança.

– O projeto de lei, ora em tramitação no Congresso, com algumas alterações de natureza técnico-jurídica, concede indiscutível base legal para a adoção desses procedimentos.

– Após essa breve introdução, passemos às principais inovações contidas na parte substantiva do projeto:

– *Proteção do nome comercial* (Nas proibições, art. 101, inciso V):

nome de empresa e título de estabelecimento

Poderia ser mais abrangente a proteção, alcançando também as sociedades civis

– *Proteção às marcas notoriamente conhecidas* (art. 6 bis)

Trata a matéria incompreensivelmente em Seções distintas: entre as proibições (inciso XXIV do art. 101) e em texto à parte (art. 104).

A primeira das disposições, fruto da interpretação do pensamento literal, sobre a finalidade do art. 6 bis, atende plenamente à necessidade de se proteger as marcas notoriamente conhecidas não registradas no Brasil. Aliás, o conceito nela contido – a possibilidade efetiva do conhecimento da marca em razão da atividade do depositante – já é o adotado pelo INPI quando aplica o art. 6 bis.

Texto do art. 104, interpretação literal do art. 6 bis: Conhecimento da marca pela autoridade administrativa, independentemente de oposição. Consequência: Indeferimento de ofício.

Disposição do inciso XXIV do art. 101: A autoridade desconhece a notoriedade. Provas da notoriedade na oposição.

As disposições poderiam ser conciliadas numa só.

– *Prioridade à aquisição dos direitos marcários pelo uso anterior.*

Precedência do uso em relação ao depósito (princípio da aquisição da propriedade pela ocupação).

Sistema atributivo de registro

Pressupostos híbridos: Prioridade de depósito ou precedência do uso.

O § 1º do art. 107 incorre em omissão, não prevendo a possibilidade de o depositante ter a precedência do uso em relação ao utente impugnante.

– *Instituto da Caducidade* – O instituto da caducidade, art. 121 muito justamente está voltado, no projeto, para a proteção do registro, ou seja, da marca registrada. Nesse sentido, foram várias as modificações introduzidas:

– prazo de inação 2/5

– prazo de interrupção de uso 2/5

– marca usada com alteração (substancial de seus elementos característicos)

– causa justificadora do eventual desuso, além da força maior, foi incorporada a figura jurídica do "obstáculo legal"

– Também elide a caducidade, no prazo de inação, se o titular comprovar ter adotado providências efetivas para iniciar o uso da marca.

– *Prevê a caducidade parcial do registro;*

– *Prevê a proteção para as marcas coletivas e de certificação;*

– *Admite o registro da marca tridimensional;*

– *Admite a possibilidade de um só registro abranger diversas classes de produtos e serviços distintos;*

– *Estende a proteção da marca geral (genérica) à prestação de serviço.*

Parte adjetiva do Projeto

– *Procedimentos* Infelizmente, a parte adjetiva do projeto está em desacordo com os avanços conquistados na sua parte substantiva. Ela é burocratizante, estando, inclusive, em desacordo com as propostas contidas no Tratado de Harmonização da OMPI, que recomenda a adoção de procedimentos ágéis, com a finalidade de diminuir o curso do processo administrativo entre o depósito do pedido e a concessão do registro: Prazos dilatados 60/90 e prazos superpostos (art. 137).

– *Do exame do pedido*

Obriga o titular da marca notoriamente conhecida a depositar a marca no Brasil, em ambas as situações: Inciso XXIV do art. 101 e no caso do art. 104.

O utente também tem a mesma obrigação.

Porém o titular do nome comercial não está compelido ao depósito da parte fantasiosa do seu nome como marca.

O fato mais preocupante, porém, é que a redação do art. 137 dá claramente a entender que a prova de uso, os indícios de notoriedade e os respectivos depósitos, quando não comprovados e demonstrados na oposição, poderão ser feitos no recurso ou na ação de nulidade de registro. Melhor seria evidentemente que a previsão legal fosse só na oposição.

– *Da expedição do certificado de registro*

Devido à atipicidade do INPI no processo de nulidade de registro, deveria constar da lei e averbado no certificado de registro, ressalva quanto à responsabilidade do governo em relação a eventuais direitos de terceiros na concessão da marca.

– *Nulidade administrativa* – Só a de ofício. Está prevista a nulidade parcial da marca.

O Artigo 6 Bis da Convenção de Paris

NEWTON SILVEIRA

Presidente da ASPI - Associação Paulista da Propriedade Industrial

A proteção às marcas é feita através de dois sistemas: O sistema atributivo (como é o europeu-continental, o japonês e o brasileiro, entre outros), no qual o direito decorre do registro da marca, e o sistema declarativo (como é o norte-americano), no qual o direito decorre do uso e é ratificado pelo registro.

Sejam os sistemas nacionais de um ou outro tipo, os países signatários da Convenção de Paris se submeteram ao texto do artigo 6 BIS da Convenção Internacional, nele introduzido pela Revisão de Haia de 1925, posto em vigor no Brasil pelo Decreto n. 19.056 de 1929 e ratificado na sua última versão pelo Decreto n. 635 de 21.08.92. Este texto, agora vigente em nosso país em sua versão em língua portuguesa, é o publicado pelo Decreto n. 75.572 de 1975, relativo à Revisão de Estocolmo de 1967.

Em resumo, o artigo 6 BIS determina que os países signatários da Convenção de Paris devem recusar ou invalidar e proibir o uso de marca que constitua contrafação "de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que *nele* é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares".

Como se sabe, o texto anterior publicado no Brasil pelo Decreto n. 19.056 continha erro de tradução e não consignava a palavra *nele*, acima grifada.

Esse erro de tradução possibilitou no passado a interpretação incorreta do dispositivo convencional, como é o caso do parecer INPI n. 91/91, que concluía que a marca estrangeira deveria ser protegida no Brasil desde que "divulgada, internacionalmente, em determinada área do comércio", bastando "que a marca seja usada, sem que esse uso seja necessariamente no Brasil".

O texto introduzido pelo Decreto n. 75.572 e posto em vigor por inteiro pelo Decreto n. 635, de 1992, veio a corrigir essa distorção, tornando claro que a marca estrangeira não registrada no Brasil só receberá a proteção especial do artigo 6 BIS se for notoriamente conhecida *nele*, ou seja, no território brasileiro.

Resta, no entanto, outro problema de interpretação da norma convencional, que é saber se a palavra *nele* se refere tanto ao requisito de ser a marca *notoriamente conhecida*, quanto ao de ser *utilizada* para produtos idênticos ou similares. Ou seja, deverá a marca estrangeira, para receber a tutela do artigo 6 BIS, ser tanto conhecida notoriamente no Brasil, quanto *utilizada* no território brasileiro?

No Guia para Aplicação da Convenção de Paris, de autoria do Prof. G. H. C. Bodenhausen, acha-se consignado que "a Conferência da Revisão de Lisboa de 1958 rejeitou uma proposta segundo a qual o uso de uma marca notoriamente conhecida no país onde sua proteção é solicitada *não* seria necessário para obter tal proteção. Isto significa que um Estado-membro *não é obrigado* a proteger marcas notoriamente conhecidas que não tenham sido utilizadas no seu território".

A interpretação de Bodenhausen tem encontrado respaldo nos tribunais de países do primeiro mundo. No caso conhecido como SOIE ET MOI, o *Tribunal de Grande Instance de Paris*, 3^è Ch., 10 abril 1986, interpretando o art. 4 da lei francesa de 31.12.64, que faz remissão expressa ao artigo 6 BIS da Convenção de Paris, foi decidido que: "Nos termos de uma jurisprudência constante uma marca é notória quando tenha sido objeto de um uso de longa duração, de uma atividade publicitária, de uma exploração constante, massiva, quando seja conhecida de uma larga faixa do público".

É verdade que a lei francesa, no mencionado artigo, aparentemente concede uma proteção maior do que o artigo 6 BIS. Paul Mathély (*Le Droit Français des Signes Distinctifs*, p. 253) comenta que "segundo o artigo 6 BIS da Convenção da União, parece claro que a marca deve ser utilizada e conhecida no país onde sua proteção é solicitada".

No caso PERSON'S julgado pela Court of Appeals, Federal Circuit, n. 89-1370, 13.04.90, a ementa é a seguinte: "O uso da marca por uma parte no Japão não tem efeito no comércio norte-americano e assim não pode constituir base para afirmação de que essa parte tem prioridade de uso nos Estados Unidos". A decisão destaca que "o argumento da apelante ignora a natureza territorial dos direitos de marcas".

Mesmo na Alemanha, onde a aplicação do artigo 6 BIS da Convenção de Paris é objeto de controvérsia, o uso de uma marca notória é considerado requisito pelos tribunais, como decidiu a Suprema Corte Federal no caso RECRIN em 02.04.69 (GRUR 1969, p. 607 a 610).

Por todo o exposto, se verifica que o Parecer 91/91 do INPI revela uma posição extremada não condizente com a correta interpretação da norma convencional, o que se reflete também no projeto de Código da Propriedade Industrial em tramitação no Congresso Nacional, o qual faz menção unicamente à notoriedade da marca estrangeira, sem destacar o requisito de uso da marca no país.

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

BRUNO PHELIP

Relator Adjunto da AIPPI

I. Introduction

A study of the history of the patent legislation leads to distinguish several periods:

- The first period, which starts with the industrial era (end of the 18th century and 19th century), is the period of the national systems: each State establish its own legislation, therefore with different, sometimes opposed, conceptions. The most explicit example of a situation which we still know now is the case of USA which have chosen to grant the patent right to the first inventor, whereas most of the other countries have adopted the first to file system.
- During the second period steps were initiated for establishing international provisions in order to deal, in a practical manner, with the differences between the previously created national systems. It starts with the Paris Union Convention of 1883 and AIPPI was founded substantially simultaneously (1887).
- The third period starts after the second World War and quickens after 1960. This period shows the desire of unifying the patent legislation. New International Conventions are more and more supranational. The territory of application of the patents becomes regional and no more national. Further there is recently even a tendency to organize the patent protection on a world basis: we may cite the Patent Cooperation Treaty (P.C.T.) and the harmonization proposals of the patent system at the initiative of WIPO.

All the present regional systems have been organized inside the Paris Union Convention. This is the case for the Union of the French-speaking African States which started January 1st, 1964, after the Libreville agreement of the 13th September 1962, amended in 1977 by the Bangui agreement which entered into force on the 8th February 1982. These agreements allow, after filing a single patent application, the grant of a patent covering all the Member States. The administrative organism is the "Office Africain de la Propriété Industrielle" (OAPI), i.e. African Industrial Property Office, having its headquarters in Yaoundé. A similar system exists among the English-speaking States of Africa (ARIPO).

In Europe, the European Patent Convention (EPC) or Munich Convention, signed on the 5th October 1973, is practically in force from June 1st, 1978. Another Convention, called the Luxemburg Convention, more precisely named "Convention relating to the European Patent for the Common Market", has been signed on the 15th December 1975 and amended twice in 1985 and 1989. It has for an object to create a Community Patent having its effects on the whole Common Market Territory, but it has not yet entered into force. The Luxemburg Convention is a special agreement inside the European Patent Convention (EPC).

Everybody also knows the other important International Convention, i.e. the PCT, signed in Washington on the 19th June 1970 and which entered into force on the 1st June 1978, i. e. the same day as the E.P.C. As you know, the PCT foresees the filing of an International Patent Application, a compulsory phase of International Search and an optional phase of Preliminary International Examination, but it finally ends with the respective national proceedings of grant in each designated State or group of States.

The evolution of the patent legislation must be in accordance with the trends of the international economy.

The Latin America is aware of the need to create supranational entities. So, the treaty called MERCOSUR signed at Asuncion foresees to constitute a Common Market after December 31, 1994 between Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay. Other States will be able to join the above mentioned ones. It is absolutely sure that the Industrial, and more generally Intellectual Property, legislation of each member State of MERCOSUR will have to extend in the direction of a progressive unification, at least for taking into account the new dispositions dealing with the free circulation of goods and technologies. For this purpose, the experience acquired in the European Economic Community can be helpful and this is why we are going to study a few particular aspects of the patent legislation in Europe, i.e. the patentability requirements (II) and the compulsory licence system (III).

II. Patentability

Obviously, it is essential that, in a Common Market between Member States, the patentability rules be harmonized, at least in the future.

In Europe, the first stage has been the signature of an often ignored Convention, which established the basis of an harmonized European law, i.e. the Strasbourg Convention, which was signed on the 27th November 1963, bearing in mind that the Rome Treaty, founding the European Economic Community, was signed in 1957. Article 36 of the Rome Treaty includes explicit provision, which constitute exceptions to the free circulation of goods, in order to take into account the Industrial Property Rights. The European governmental authorities have felt the necessity to harmonize their patent legislations and AIPPI has usefully contributed thereto. Starting 1959, AIPPI has adopted resolutions concerning an uniform patentability system and on this basis the Strasbourg Convention was signed between Germany (Federal Republic), Belgium, Denmark, France, United-Kingdom, Italy, Netherlands, Sweden and Switzerland.

The patentability system, instituted by the Strasbourg Convention, is the one later used in the European Conventions and the PCT. For being patentable, an invention must have an industrial application, be new and involve an inventive step. It is in the Strasbourg Convention that one finds for the first time this expression of "inventive step" with a definition similar to the non-obviousness of the U.S. patent law of 1952.

The European States have progressively harmonized their internal legislations although the way to do so was still difficult. We shall cite hereafter a few examples.

Novelty

It is the absolute novelty which was elected. Until then the United-Kingdom adopted a relative novelty system: were opposable to a filed UK patent application only prior art available on the British territory. The European patent system has also abandoned the grace period which existed in some countries, as in the German Federal Republic.

All European States have accepted to use the "Whole Content Approach", which allows to consider the whole content of a prior patent application, not yet published, as part of the prior art, but, in that case, this content is opposable only as concerns novelty and not as concerns inventive step. Here also important differences existed: the French Patent Law of 1968 had adopted the prior claiming approach and the Federal Republic of Germany had also for a long

period the system of the double patenting exclusion. It is the "Whole Content Approach" which was finally adopted in Europe for practical and simplicity reasons.

Inventive Step

In that respect, the national conceptions in Europe were quite différent. In France, up to 1968, there was no need of inventive step. In Germany, the case law had formulated the concept of inventive height, which was added to the technical progress requirement. An uniform rule is now admitted in Europe, i.e. the rule of inventive step, the technical progress being no more a condition of patentability.

Patentable Inventions

The national differences were very great. In Germany, the patentability of chemical products was recognized only in 1968. Until then, claims related to processes or methods for obtaining such products were solely admitted to patent protection. The same was true in Switzerland. Many countries refused to protect pharmaceutical products for the human or animal therapy. That was essentially the case for Spain, Italy, Greece. In France, the evolution has been very progressive. Only in 1960 was created a special medicine patent, covering the pharmaceutical products for human therapy. The protection was later extended to veterinary products, then in 1968 the normal patentability system has been adopted for such products, however with certain particularities of application and only in the patent law of 1978, which had for an object the harmonization with the European Patent Convention, pharmaceutical products entered completely in the normal patentability system.

In view of the European experience, one must be patient and carefull when harmonizing the legislations. It is however necessary to create a common patentability system. An appropriate solutions is that of the European Patent Convention, which foresees that a member State can formulate reservations when adhering to it, i.e. declare that some dispositions of the Convention will be applicable on its territory only after a determined period of time.

During the Diplomatic Conference in Munich in 1973, the delegations of Spain, Portugal, Greece, Turkey and Yougoslavia have stated that there existed in Europe, States which could not apply immediately all the European patent law without an important damage to their industries and that it was therefore reasonable and fair to introduce the European system progressively.

Other delegations have asserted that the definition of the patentable inventions should be adopted from the beginning, because the patent system promotes the economic development even in the weak industrial fields. The delegations which were in favor of this position also stated that the provision of reservations would introduce distorsions which would harm the good functioning of the European Patent System.

The Portuguese delegation proposed to make a more general approach consisting in a successive integration by technical fields, but this system has been rejected by the Diplomatic Conference.

A balanced compromise had to be found between, on the one hand, the most complete harmonization of the European Patent law and, on the other hand, the adhesion of the largest number of States to the Convention.

Finally, the Diplomatic Conference has adopted article 167 of the Convention according which a State is authorized, when ratifying the EPC, to make reservations, but only the limited reservations expressly provided by the Treaty.

Scope of the Reservations according to the Munich Convention

The inventions which may constitute the object of reservations are first: the chemical, pharmaceutical or food products, as such. But this possible exclusion is limited to the patentability of the products themselves. And the Convention states that the reservations shall not affect protection conferred by the patent in as far as it relates to:

- a process of manufacture or use of a chemical product;
- a process of manufacture of a pharmaceutical or food product.

The reservations foreseen in article 167 also allow any State to refuse the patentability to the agricultural or horticultural processes.

As concerns the plants, it is known that the Munich Convention generally forbids, by its article 53b, the patentability of plant varieties. The decisions of the Boards of Appeal of the European Patent Office have in fact shown that this exclusion should be considered very narrowly, European patents being obtainable for vegetal species and in any case for processes for producing plants.

Duration of the Reservations

The Diplomatic Conference has set a maximum duration of 10 years starting the entry into force of the European Convention for allowing a State to benefit of reservations. However, this duration of 10 years can be extended, but only by a supplementary period of 5 years. It is necessary that the State which asks for such an extension presents his petition therefor at least one year before expiration of the 10 year period. This request has to be motivated, the State having to specify the economical conditions justifying such an extension.

For example, Austria has enjoyed a reservation until the 8th October, 1987 concerning the chemical, food and pharmaceutical products. Greece has asked for a reservation up to the 8th October 1992, but only for the pharmaceutical products themselves, no reservation having been made by Greece for the chemical and food products. As concerns Spain, said State has made a reservation until the 7th October 1992 for all categories of products involved: chemical, food and pharmaceutical.

Consequences of the Reservations

In the State which has made a reservation, the rights resulting from European patents are appreciated as rights resulting from a national patent. But it is certain that the non-patentability does extend only to the claims concerning the object excluded from protection and not to the whole patent. So, during the grant proceedings of an European Patent, it is frequent to file several sets of claims according to the involved State for taking into account the fact that some of the designated States have asked to benefit of reservations.

The Munich Conference has considered that, as a consequence of a reservation, the patent right, at least for the involved claims, has never started. That is the meaning of paragraph 5 of article 167: if a European patent is granted on a patent application filed during the period when the reservation applies, the consequences of the reservation subsist during the whole duration of the patent.

Biotechnologies

The European Patent Convention does not contain particular clauses foreseeing reservation in the field of biotechnologies. Are excluded from patentability only the inventions limitatively defined in article 52: methods of treatment of the human or animal body by surgery or therapy, diagnostic methods realized on the human or animal body. Are also excluded, in principle, the plant varieties and the animal races, but the evolution of the case law shows a tendency of the European Patent Office to accept more and more broadly claims in the animal or vegetal field. However, the essentially

biological processes for obtaining plants and animals are prohibited, but the interdiction does not extend to the microbiological processes and to the products obtained by these processes. European patents have been granted for microorganisms, hybridomae, particular sequences of DNA, etc...

III. Compulsory Licences

If a State grants to an inventor a temporary monopoly, the intention is that the whole collectivity benefits thereof. The patentee should not deprive the community of the benefit of the technical progress that he realized.

How to sanction the lack of working?

The forfeiture of a patent, as a penalty for not working it, is excessive and the consequence of such a penalty is simply and solely to dissuade the companies to file patents in State which do not provide for a return of investment.

Therefore the compulsory licence system seems the most convenient, and it is the one which was foreseen by the Paris Union Convention (article 5).

As you know, the dispositions of said article 5 were the object of many international discussions, especially during a Revision Diplomatic Conference in 1980, which has not succeeded. Even, if it is quite legitimate to oblige a patentee to grant a licence to a local enterprise, such a compulsory licence should necessarily be non-exclusive. It would not be reasonable to prevent the patentee to work himself his invention in the considered State.

The experience acquired in Europe is not uninteresting.

The first observation is that the problem of the compulsory licences is really of importance for the application of the Community Patent. As concerns the European Patent, the exercise of the rights arising from a European patent are decided by the national legislations. Most of the European States already apply the system of the compulsory licence, but some of them have modified their internal legislation for taking into account the legal and economical developments in the European community.

Spain has dramatically amended its legislative system when it joined the Common Market. The Spanish law of the 26th March 1986 has introduced the compulsory licence system. The previous system of offering licences has been abandoned. According to the new system, within the normal deadlines foreseen by the Union Convention, working should have been started or the patentee should have made effective and serious preparations therefor, except legitimate excuses. The working should be effective, i. e. the invention should be worked on the Spanish territory with a sufficient commercialization to satisfy the Spanish market. In absence thereof, the patentee is exposed to a petition for compulsory licence from any interested third party.

Other States, which already had compulsory licence system, have also amended their legislation. This is the case of France: the French law of the 26th November 1990 has brought an important modification to the previous system. Until that law, the patentee, for being not subject to a compulsory licence, had to justify that he manufactures on the French territory the object of the patent. The case law has established that the importation in France of a product manufactured abroad, even if the State belonged to the European Community, did not constitute a working in the meaning of the law. Now, it is sufficient that the patentee has started to work his invention, or made effective and serious preparation therefor, in the territory of a State which is a member of the European Community.

However the patentee must make a sufficient commercialization of the product, object of the patent, for satisfying the needs of the French market.

The Italian government was the object from the Brussel authorities of a request to legislate in the same direction.

In the frame of a single Common Market and for complying with the principle of the free circulation of goods inside said market, the new French solution seems appropriate. It exists in fact already in other States of the Community, especially in Netherlands.

IV. Conclusion

The economical integration of different countries with the aim to reach a supranational and Common Market can only be progressive.

The example of the European Economic Community is very representative thereabout. Founded by the Rome Treaty in 1957, it will make a new important step forward on the 1st January 1993, with the creation of a single market and the suppression of the custom barriers, but one will have to wait year 2000 for reaching a monetary integration.

The same is true for the patent system, because, if the European patent is very successful, the Community Patent is not yet in force. Very recently, during the last Lisbonne Community meeting, at the beginning of May 1992, under the Portuguese presidency, the efforts for reactivating the Community Patent did not succeed.

The States of South America, having signed the MERCOSUR Treaty, can certainly benefit from the European experience. As concerns patents, a uniform system for the grant of a single patent covering all the involved territory should be envisaged. The problem of languages will be less difficult than in Europe, as the only official languages would be Spanish and Portuguese.

The adaptation of national legislations could also be progressive and, starting from a common regional Convention, a reservation policy, as practiced in the European Patent Convention, would be a proper solution. One should however very precisely specify the object of the reservations, in order to allow an evolution taking into account the legitimate interest of the States. A representative, sensible case is the one of pharmaceutical products, due to the activity of generic medicine manufacturers in some of the involved States.

As concerns the rules dealing with the working of the patents, a system of compulsory licences is the only one which would encourage the filings and the investments from abroad. For complying with the working obligation, it would be sufficient that the object of the patent be manufactured in one of the States and commercialized in sufficient quantity in the other States of the Convention territory. But such a system could enter into force only at a later date.

As concerns the patentability conditions, the efforts already made by the WIPO, firstly in the PCT and then even in the proposed Harmonization Treaty for the patent system, should constitute a satisfying starting point for establishing an inter-state Convention.

Finally, the creation of a regional Convention, as in Europe could not lead to the disappearance of the protection by national patents, except in a long term perspective, since it is difficult to impose to the inventors of the member States a single protection system, which would be supranational and therefore more costly. Further it would be also necessary to adapt progressively the work load of the national Patent Offices.

Combinação Crescente de Geração e Importação de Tecnologia**BENEDITO FONSECA E SOUZA ADEODATO**

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial

1. A cada momento a tecnologia vem sendo o fator principal de diferenciação entre as sociedades mais e menos prósperas.
2. Existem pelo menos duas formas de se obter o desenvolvimento tecnológico. O fomento às atividades internas de pesquisa e desenvolvimento e a importação de tecnologia. Estas são complementares e nunca antagônicas, do ponto de vista geral.
3. A combinação destas formas, no contexto de uma nação, depende de diversos fatores. Mas, sem dúvidas, quanto mais avançada em relação às demais já estiver a sociedade, maior o grau de geração interna da tecnologia, quando a abundância de recursos e a concorrência obriga as empresas a buscarem elas próprias fazer a inovação. Inversamente, quanto mais retardatária, maior a necessidade de trazer tecnologia estrangeira já pesquisada e testada.
4. Os países em fase de arrancada desenvolvimentista, procuram combinar dosadamente a entrada de tecnologia estrangeira e o esforço fomentador local.
5. Fatores conjunturais também influenciam a composição desta combinação. Nos momentos, como é o do Brasil de hoje, em que se torna necessário o saneamento das contas financeiras do Estado e o aumento do grau de concorrência interna e competitividade externa e que se programa uma redução das tarifas de imposto de importação de produtos e modernização dos portos, cria-se uma situação de fato de abrupta exigência de padrão tecnológico que induz a importação de tecnologia como meio mais rápido e seguro para alcançar o nível requerido a curto prazo.
6. Para tanto, foram promovidas as modificações nas regras de transferência de tecnologia do INPI e ainda outras virão, acompanhando o processo de desregulamentação e abertura para o exterior de forma coordenada para que não se "mate o doente com o próprio remédio". Este processo brasileiro é conscientemente rápido (historicamente) e gradual, porque por etapas.
 - a) Expedição da Resolução 22 de 27 de fevereiro de 1991 que:
 - a.1 – Revogou os Atos Normativos, em especial o de nº 15 que fixava regras muito rígidas para a contratação.
 - a.2 – Estabeleceu prazos máximos de tramitação dos processos.
 - a.3 – Desvinculou dedutibilidade de limite de remessa (liberou preços).
 - a.4 – Diminuiu a participação paternalista do Estado nas contratações.
 - a.5 – Liberou a contratação de tecnologia estrangeira mesmo havendo capacitação nacional.
 - b) Acolheu os contratos de franquia, através da Resolução nº 35 de 29 de junho de 1992, resolvendo um enorme entrave nas negociações entre franqueados nacionais e franqueadores externos, com respeito à remessa de divisas representativas dos *royalties* pelas atividades.
 - c) Estendem o prazo de validade dos contratos. Os relativos a licenças de marcas não remuneradas, ao prazo de vigência das marcas, desonerando as partes de renovarem a licença a cada vez que se renovava o registro.
 - d) Viabilizou, sem traumas, os novos contratos remunerados entre subsidiárias e suas controladoras, interpretando, na prática, o confuso artigo 50 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991. Ou seja, todas as tecnologias que derem entrada nas subsidiárias, através de suas controladoras, a partir de 1 de janeiro de 1992, poderão ter contratos remunerados, averbados no INPI e registrados no Banco Central do Brasil, sem problemas de remessa, embora neste caso, limitada às possibilidades de dedutibilidade fiscal, de acordo com a legislação vigente.
8. Como se depreende, já avançamos, estamos próximos de novos passos com os projetos de lei que modificam o Código da Propriedade Industrial e a lei que regula o tratamento do capital estrangeiro e logo adiante, esperamos, com o fim das dificuldades econômicas que o país hoje atravessa, podermos assistir à retomada do crédito público e renúncia fiscal do Estado como instrumento de fomento ao desenvolvimento tecnológico local, e também, o engajamento financeiro maciço do setor privado nos gastos de pesquisa e desenvolvimento, de forma a obtermos uma combinação sinérgica e crescente de geração e importação de tecnologia que possa de uma vez por todas nos levar ao primeiro mundo.



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**

Transferência de Tecnologia – Na Essência, Nada Mudou.

GEORGES CHARLES FISCHER
Sócio da Fischer e Forster – Advogados

As novas regras aplicáveis à transferência de tecnologia entraram em vigor no dia 28 de fevereiro, através da Resolução nº 20, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Essa resolução constitui mais um lamentável exemplo da distância que separa a retórica da integração competitiva internacional *colorida* da crua realidade ditada por uma tecnoburocracia que admite, quando muito, embrulhar velhos produtos em novas embalagens.

É verdade que a resolução simplificou procedimentos, dispondo que os contratos deverão ser averbados em 10, 20 ou 45 dias, em conformidade com o ali exposto, sob pena de averbação automática, mediante a juntada ao processo de termo de responsabilidade, assinado pelas partes ou seus representantes. No passado, esses ajustes levavam muitos meses para serem aprovados.

Tampouco há de se negar que o novo diploma administrativo revogou vários dispositivos que permitiam ao INPI intervir fortemente na relação contratual, os quais arrolavam, inclusive, as cláusulas obrigatórias e as cláusulas vedadas nos contratos de tecnologia, patentes, marcas e serviços.

Igualmente, admitimos que a autorização para que os contratos de fornecimento de tecnologia contenham cláusula de indisponibilidade da tecnologia negociada constitui um avanço. Sob as práticas anteriores, o receptor da informação confidencial ficava liberado para transacionar e até tornar pública a tecnologia cinco anos após o recebimento da mesma. Em decorrência, o fornecedor relutava em transferir-lhe o estado da técnica de suas criações não patenteadas.

Não obstante as novidades acima mencionadas, não podemos deixar de concluir que, *na essência*, praticamente não houve avanço algum.

Isso porque é o governo, e não o empresário, que continua a decidir que tecnologia é necessária para o País. Tal constatação deflui já do artigo 1º da Resolução: "O INPI averbará os atos e contratos que impliquem transferência de tecnologia para incentivar a inovação tecnológica e para que produzam efeitos de natureza tributária e cambial".

Assim, não é qualquer contrato que será averbado, mas só aquele que, no entender da tecnoburocracia federal, incentiva a inovação tecnológica.

Em verdade, o próprio artigo 14 da Resolução reza que os pedidos de averbação poderão ser deferidos, indeferidos, postos em exigência ou arquivados (se o interessado deixar de cumprir alguma exigência).

O INPI reservou-se até mesmo o direito de interferir no cálculo do valor do contrato. O artigo 12 da Resolução assim dispõe: "Na apreciação da remuneração deverão ser levados em conta (pelo INPI, é claro) os níveis de preços praticados nacional e internacionalmente em contratações similares". Na realidade, isso equivale a admitir que o governo continuará a induzir o fracasso de exaustivas negociações entre fornecedores e adquirentes de tecnologia, já que foi subtraído às partes pactuar livremente a cláusula do preço.

A tecnologia não é uma "commodity" cujo preço médio possa ser apurado de maneira simplista. O risco do negócio, a escala projetada, o escopo do território (produção local ou exportação), o nível e área de aplicação da tecnologia, tudo isso pesa no cálculo da remuneração. Nossas autoridades, por exemplo, continuam resistindo ao conceito de licença (aluguel) de tecnologia. Transferência é eufemismo para venda de tecnologia. E o que é vendido deve, naturalmente, custar mais caro do que aquilo que é meramente alugado. Ademais, o INPI reservou-se o direito de suspender e até anular a averbação do contrato, já perfeito e acabado, se ele, INPI, vier a entender que houve transgressão à legislação vigente. Com esse tipo de contingência, o risco do negócio no nosso país até merece ser bem remunerado. Mormente porque a tecnologia, uma vez transferida e absorvida, é de difícil recuperação em caso de rescisão do ajuste.

Alegam nossas autoridades que tal controle é necessário para evitar a evasão de divisas. O argumento, no entanto, improcede.

Primeiro, porque parte da insalubre e arraigada prática de considerar todo empresário um delinqüente até prova em contrário.

Segundo, porque falta motivação para esse tipo de operação ilegal. Afinal, a remessa de pagamentos por tecnologia está sujeita a Imposto de Renda na fonte à razão de 25% (alíquota aplicável aos países com os quais o Brasil não mantém acordo para evitar a dupla tributação). A diferença entre o dólar oficial e o "black" é, ao menos por ora, inferior a esse percentual.

Terceiro, porque já existem dispositivos legais que criminalizam os atos tendentes a provocar a evasão de divisas em fraude à lei.

E, finalmente, porque o governo vem, de há muito, prometendo extinguir o controle cambial.

A toda evidência, ademais, a dedutibilidade dos pagamentos prossegue limitada a 5% da receita líquida auferida com a venda do produto. Belo estímulo à aquisição de tecnologia!

Em suma, ao empresário nacional continua vedado escolher livremente a tecnologia que melhor serve sua indústria, comércio ou pesquisa. É o onipotente "Big Brother" que permanece encarregado de supervisionar tal decisão, respaldado nos interesses maiores da nacionalidade, dos quais ele se arvora o único legítimo guardião.

Vale notar, ainda, que os contratos de que trata a Resolução não são somente aqueles relativos à aquisição de tecnologia (*know-how*) propriamente dita: O INPI classificou sob a rubrica de "transferência de tecnologia" também os contratos de exploração de patentes, uso de marcas e prestação de serviços de assistência técnica e científica. A impropriedade técnica dessa classificação é flagrante.

Temos notícias de que, em breve, o INPI editará um manual de normas a serem obedecidas quando da celebração desses contratos. A minuta preliminar dessa obra revelada contribui para obstruir em proporção geométrica o processo de transferência de tecnologia previsto na Resolução.

Já é hora de as nossas autoridades se conscientizarem de que com controle cambial, de preços, de salários e de tecnologia não há integração competitiva internacional que resista.

O capital e a tecnologia internacionais fluem com mais abundância para os países que não lhes impõem empecilhos e que lhes proporcionam regras objetivas, estabilidade e proteção.

O mercado aberto se constrói com práticas, não com discursos.

MARCELO CHERTO

Presidente do Instituto de Franchising

1. Resolução 35 é um avanço:

- Mudança de postura
- "Passa por cima" do que há de retrógrado na Legislação da Propriedade Industrial.
- Ninguém mais precisa criar "castelos de cartas" para remeter \$ ou deduzir despesas.
- Contribui para depurar mercado.

2. Relacionamento franqueado X franqueador é tratado como deve ser um "pacote" único, que inclui:

- licença para uso de marca;
- transferência de tecnologia; e
- assistência técnica e administrativa.

3. Consequência:

- pagamentos feitos pelo franqueado são avaliados tendo em vista o todo.
- não sujeitos às restrições impostas ao licenciamento de marcas e patentes.
- franqueador sério deixa de ser penalizado.

4. Mais franqueadores profissionais serão atraídos para o mercado brasileiro.*(aventureiros sempre deram um jeito)***5. Aspectos "perigosos":**

- Excesso de subjetividade no exame.
- Conforme a cara do freguês.
- Risco de casuísmos.

GGG

ADVOGADOS

GRUENBAUM E GASPAR LTDA.

MARCAS E PATENTES - CONTRATOS TECNOLÓGICOS - CONCORRÊNCIA DESLEAL - DIREITOS AUTORAIS

SEDE PRÓPRIA: RUA DA AJUDA, 35 - GRS. 2304/05 - 20040-000 - RIO DE JANEIRO -RJ
TEL.: (021) 533-1161 - FAX: (021) 240-9210

JOSEPH A. DE GRANDI

Tesoureiro da AIPPI

Three items of importance – IP:

- 1) GATT – General Agreement on Trade and Tariffs
- 2) NAFTA – North American Free Trade Agreement
- 3) Patent Harmonization Treaty

GATT established in 1947:

Several changes subsequently made.

1986 – IP rights should be part of GATT Treaty.

Since violation of IP rights seriously affected trade between countries.

1986 – US Trade Representative issued statement containing 4 parts in support of IP.

1) Inadequate recognition and protection of IP right *abroad* is a serious and growing problem;

2) Foreign violations of U.S. IP rights, through piracy, counterfeiting, misappropriation and infringement – severely distort international trade;

3) Adequate and effective IP rights protection fosters creativity and encourages *investment* in R & D and is new facilities;

4) Innovation *stimulates* economic growth, increases employment and improves the *quality of life*.

IP rights placed on agenda at Uruguay Round of talks on amending the GATT treaty.

IP in only one area of negotiations among over a dozen areas. Agriculture.

Textiles and clothing.

Main goal of US in TRIPS – Trade Related IP Issues.

Desire for: Comprehensive TRIPS agreement that provides adequate and effective protection for and enforcement of all rights including effective border enforcement procedure.

If US cannot obtain that then... "No agreement is better than a bad agreement."

Purpose of the GATT agreement for IP is to have internationally *minimum standards* for protecting IP (Patents – Trademarks – Copyrights and Related Rights – Industrial Designs – Trade Secrets – Integrated circuit layout designs – Geographical indications including appellations of origin) and enforcing such protection.

Negative.

Patents: *Developed countries* – Patent granted for all fields of technology; *Developing countries* – Exclude inventions contrary to public order or morality; methods of medical treatment; processes for the production of plants and animals.

Reason for exclusion, on grounds of public interest; objectives for economic development; national security; public health or nutrition.

There is no meaningful standard defining what products and processes shall be protectable by patents.

EC – first-to-file should be standard withdrew.

Japan – insisted – withdrew.

WIPO is handling this issue.

Developing countries – Must work the patented inventions within time limits fixed by national legislation.

Consensus – 20 years term for patent from filing date.

Some countries let their national legislation determine the duration of patent protection.

Compulsory licensing:

US – granted in specific situations:

- a) a) dectived national emergency
- b) b) if patentee is guilty of violations – anti-trust laws
- c) c) licences should be non-exclusive

Developing countries:

- 1) Use of patent for governmental purposes
- 2) Should grant a compulsory license if patent is for the preparation of food and medicines.

Revocation – can be revoked on grounds of public interest – when conditions of a compulsory license are not fulfilled.

Trademarks:

1) Should use in commerce be required as a condition for registering the trademark?

2) Should there be compulsory licensing of TMs: a) No;

b) Matter of national legislation to define.

Copyrights:

1) Should "moral" rights be in the treaty. After author sells his work should he have the right to claim authorship in the work and the right to object to any distortion or mutilation of work which would be prejudicial to his honor or reputation?

2) Should computer programs including data bases be protected?

EC – Only computer programs should be protected as literary works.

Concerned – As presently written, the impact on rights, whether rights use rental, performance cable distribution, etc – could be *devasting*.

3) Public performance

4) Works made for copyright concept

5) Copyrights related rental rights

6) Broadcasting rights

7) Sound recordings

8) Copyrights industry

Developing countries: Leave it to national legislation to determine nature and scope and term of protection to be granted.

Japan – Computer program should be protected as a "program work" – "sui generis" protection.

Geographical indications and Appellations of Origin:

EC – geographical indications shall be protected against any use which constitute in act of unfair competition, including use which may mislead the public as to the true origin of the product.

Tie this protection of appellations of origin to the industrial property rights in agriculture.

Industrial Designs:

New, original, ornamental and non-obvious designs shall be protectable.

Swiss – leave out original – They perceive the interpretation of "originality" to be very difficult.

Lay-out Designs (Topographies) of Integrated Circuits:

US proposes protection for original layout designs incorporated in a semiconducte chip.

No need to protect layout designs which: 1) Are commonplace in the industry at the time of creation: 2) Or are exclusively dictated by the functions of the circuit to which they apply.

Chip Treaty – Washington D.C. – May, 1989.

US & Japan did not sign.

Treaty was weakened by the compulsory licensing provisions.

Term of protection: 10 years from date of application for registration or from first commercial exploitation. However, protection ends after 15 years of the creation of the layout design.

Trade secrets:

To be protected if:

- 1) The information is truly secret;

- 2) Has potential or commercial value because it is secret;
3) Reasonable steps taken to keep it secret.

Parties shall not impede voluntary licensing of trade secrets.

There shall be no compulsory licensing of proprietary information.

Enforcement of IP:

Parties shall protect all IP rights by means of civil law, criminal law or administrative law or a combination of such laws.

Parties shall provide effective procedures internally and at the border to protect IP against infringement.

Many IP issues in GATT. I have only seen a few.

NAFTA – North American Free Trade Agreement – Synopsis available Aug. 12, 1992 – will it be a pattern for future Free Trade Agreements for Central – South America countries.

Patent Harmonization Treaty – Attended 5 WIPO Meeting.

Part of US Delegation at the Hague – first half of Dipl. Conf. Second half – July, 1993.

US Organization ABA – DIPLA

ABA first to file, if foreign countries change their laws to make them substantially beneficial to US applicants.

Present Draft Treaty – like the European System Changes.

Patents

The NAFTA provides protection for inventions by requiring each country to:

- provide product and process patents for virtually all types of inventions, including pharmaceuticals and agricultural chemicals;
- eliminate any special regimes for particular product, categories, any special provisions for acquisition of patent rights and any discrimination in the availability and enjoyment of patent rights made available locally and abroad, and
- provide patent owners the opportunity to obtain product patent protection for pharmaceutical and agricultural chemical inventions for which product patents were previously unavailable.

Other Intellectual Property Rights

This section also provides rules for protecting:

- service marks to the same extent as trademarks;
- encrypted satellite signals against illegal use;
- trade secrets generally, as well as for protecting from disclosure by the government test data submitted by firms regarding the safety and efficacy of pharmaceutical and agri-chemical products;
- integrated circuits, both directly and in goods that incorporate them; and

- geographical indications so as to avoid misleading the public, while protecting trademark owners.

Enforcement Procedures

The NAFTA also includes detailed obligations regarding:

- procedures for the enforcement of intellectual property rights, including provisions on damages, injunctive relief and general due process issues; and
- enforcement of intellectual property rights at the border, including safeguards to prevent abuse.

between it and its affiliates. Other than these provisions, nothing in this commitment will affect the U.S. banking operations of a Mexican financial group.

Canada-United States: Financial services commitments of Canada and the United States to each other under the Canada-U.S. FTA will be incorporated into the NAFTA.

Intellectual Property

Building on the work done in the GATT and various international intellectual property treaties, NAFTA establishes a high level of obligations respecting intellectual property. Each country will provide adequate and effective protection of intellectual property rights on the basis of national treatment and will provide effective enforcement of these rights against infringement, both internally and at the border.

The Agreement sets out specific commitments regarding the protection of:

- copyrights, including sound recordings;
- patents;
- trademarks;
- plant breeders' rights;
- industrial designs;
- trade secrets;
- integrated circuits (semiconductor chips); and
- geographical indications.

Copyrights

For copyright, the Agreement's obligations include requirements to:

- protect computer programs as literary works and databases as compilations;
- provide rental rights for computer programs and sound recordings; and
- provide a term of protection of at least 50 years for sound recordings.



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

HISSAO ARITA

Departamento da Receita Federal – Ministério da Economia

O Senhor Ministro de Estado da Justiça – Dr. Célio Borja, impossibilitado de comparecer a esta cerimônia – mesmo após confirmar sua presença a mim pessoalmente ainda ontem – solicitou-me que o representasse. Faço esse depoimento inicial para que V. Sas. tenham a absoluta convicção de que era desejo manifesto de Sua Excelência de aqui se encontrar, no encerramento deste evento, para prestigiá-lo pessoalmente, tal a importância de que o mesmo se reveste.

O motivo de representar o Senhor Ministro, creio eu, já é do conhecimento geral: Fui convidado, e aceitei, substituir o Dr. Paulo Afonso Pereira, no cargo de Presidente do INPI.

Recebi o honroso convite, nesta 5ª feira. Esclareceu-me Sua Excelência, nesta oportunidade, que o convite para retornar à área, estava alicerçado em indicação formulada por usuários e profissionais da Propriedade Industrial.

Ponderei então à Sua Excelência que, em se tratando de um convite formulado por um homem público considerado, à unanimidade, como exemplo de probidade, por si só, tomava o mesmo irrecusável.

Além disso o fato de a indicação ter partido dos principais interessados do sistema, ou seja, profissionais e usuários do órgão, comportava uma dose de orgulho, que só se poderia contrapor a uma inescapável dose de maior responsabilidade.

Finalmente declinei ainda a Sua Excelência que, na minha condição de servidor público de carreira no Departamento da Receita Federal do Ministério da Economia, conferia razões adicionais para atender a tão honroso convite.

O fato de a minha indicação haver partido de parcela relevante da comunidade que aqui se encontra, coloca-me à vontade de sugerir uma contrapartida para o encaminhamento satisfatório da administração do órgão, qual seja o de cobrar de V. Sas. uma irrestrita e completa colaboração para que, solidariamente, o INPI possa atender aos interesses da sociedade.

Gostaria ainda de me reportar a este XII Seminário Nacional de Propriedade Industrial. Não poderia deixar de parabenizar a ABPI e a ABAPI por escolher tema de tal atualidade, que guarda a mais absoluta consonância com a política de liberalização comercial, denominador incontestado da política econômica atual.

É sabido que o Brasil, inserindo-se no bojo dos países interessados na formação de blocos de integração econômica, está conduzindo com a mais absoluta seriedade o projeto Mercosul.

Embora óbvio, nunca é demais reiterar que a Propriedade Industrial compõe variável absolutamente fundamental para o sucesso do modelo Mercosul. Em outros termos, a integração econômica e comercial só poderá ser realizada com sucesso – e, sobretudo, com a desejável ética das leis de concorrência – à medida em que os direitos da Propriedade Industrial forem, na sua integralidade, totalmente respeitados.

Tenho a declarar ainda que o ocioso ou o óbvio, deve ser algumas vezes lembrado sob pena de estarmos nos abstendo de prestar a justa homenagem que merece ser reiterada às boas iniciativas: Refiro-me ao fato de que, desde 1980, a ABPI vem promovendo encontros cujas técnicas sempre são da mais absoluta relevância e incontestável oportunidade.

Creio que, já na qualidade de Presidente do INPI, devo fazer algumas considerações sobre a proposta de trabalho que, ainda precariamente, tenho como escôpo.

O INPI tem como tarefas conceder registros de marcas, cartas patentes e averbações de contratos. São estas as suas atividades-fins.

As atividades-meio são não só relevantes como indispensáveis para conferir o suporte necessário para que o órgão cumpra as legítimas solicitações dos usuários, definidas como atividades-fins.

Portanto, a minha proposta de trabalho é integrada e pressupõe o atendimento das solicitações feitas ao abrigo das normas legais vigentes. Está implícito, portanto, que a agilidade na resposta aos requerentes ou interessados será o denominador que servirá como base da administração que pretendo imprimir na minha gestão.

Reiterando as escusas em nome do Senhor Ministro de Estado da Justiça, Dr. Célio Borja, quero parabenizar esta iniciativa sempre profícua, e colocar-me à inteira disposição dos senhores usuários do INPI.

PRESTIGIE O AGENTE DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

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

Comissão de Marcas

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

- 1 – apoiar as providências do Instituto Nacional da Propriedade Industrial no sentido de adotar a Classificação Internacional através da adesão à União de Nice;
- 2 – colaborar, em conjunto com a Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI –, para a implantação do novo sistema, pelo fornecimento ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial do possível levantamento das lacunas, dúvidas e dificuldades de qualquer espécie, enfrentadas

na aplicação da Classificação Nacional vigente e das possibilidades de solução das mesmas através da simples introdução da Classificação Internacional;

- 3 – realizar novas reuniões da Comissão, sem prejuízo da futura discussão de outros temas, com a participação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial para o cumprimento da tarefa referida no item anterior;
- 4 – adotar as providências cabíveis para que a mudança de classificação de produtos e serviços seja acompanhada da preservação dos critérios de proteção da marca, segundo o princípio da especialidade consagrado nos arts. 59 e 65, item 17, do vigente Código da Propriedade Industrial.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– adoção da patenteabilidade dos produtos químicos, farmacêuticos e alimentícios, bem como a viabilização expressa do patenteamento de invenções na área biotecnológica;

– fusão das atuais categorias de patentes de modelo industrial e desenho industrial na categoria única de desenho industrial;

– adoção do período de graça, medida esta que trará enormes benefícios ao inventor nacional;

– simplificação das formalidades para depósito e da tramitação dos pedidos de patente;

– aperfeiçoamento no Instituto do desdobramento de pedidos de patente;

– possibilidade de retirada de pedidos de patente antes de sua publicação;

– faculdade de apresentação de subsídios ao exame, sem que isso represente mais uma etapa processual;

– tramitação simplificada e diferenciada para desenhos industriais;

– aumento do prazo de vigência das patentes e a possibilidade de sua extensão para incentivar a pesquisa no Brasil;

– adoção do instituto da "infração por contribuição";

– garantia dos direitos do usuário anterior;

– adoção do instituto da oferta de licença com redução do valor das anuidades;

– extensão do instituto da licença obrigatória para qualquer situação que configure abuso do direito conferido pela patente;

– instituição da licença obrigatória para a patente dependente;

– instituição do certificado de adição de invenção, outra medida de grande valor para o empresário nacional;

– condicionamento do instituto da caducidade à existência prévia de licença obrigatória, desta maneira colocando a legislação brasileira em harmonia com a Convenção da União de Paris; e

- incentivo a pesquisadores de instituições da administração pública, dando-lhes participação nos proventos resultantes da exploração da patente.

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

2. A Comissão elogia ainda medida tomada recentemente pela Diretoria de Patentes do INPI, na transferência do exame dos pedidos de modelo de utilidade para a esfera de competência da Divisão de Patentes na área de Engenharia Mecânica do INPI, providência esta que certamente trará benefícios imediatos aos usuários, atendendo, inclusive, aos ensejos da ABPI, tal como expressos em resolução sobre o assunto aprovada por ocasião da Assembléia dessa Associação em 1989.

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



Vieira de Mello, Werneck Alves S/C
Advogados

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

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

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

Proposta da ABPI

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

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

A disciplina de proteção das topografias caracteriza-se por ser um regime híbrido, que incorpora regras oriundas de diferentes institutos da propriedades intelectual. No entanto, procurou-se simplificar os procedimentos de registro, estabelecendo mecanismos que reduzam a burocracia e reforcem aspectos de segurança e certeza.

Conclusão

Uma vez aprovada a proposta de Projeto de Lei elaborada pela Comissão de Informática, propõe-se esta a:

(a) acompanhar a tramitação dos projetos de lei existentes, analisando eventuais substitutivos ou emendas que venham a ser formulados.

(b) acompanhar a tramitação do projeto de lei de software que se encontra no Congresso Nacional, a fim de obter a adoção das Emendas elaboradas pelo Comissão de Informática no ano passado.

Estas são as recomendações e os comentários desta Comissão.

São Paulo, 23 de agosto de 1992

PROJETO DE LEI

LEI DE PROTEÇÃO DE TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º A presente Lei estabelece as condições de proteção das topografias de circuitos integrados.

Art. 2º Aplica-se o disposto neste Lei também às pessoas domiciliadas no exterior e que tenham proteção assegurada por tratado ou convenção em vigor no Brasil.

Art. 3º Os direitos estabelecidos nesta Lei serão também assegurados às pessoas domiciliadas em país que, em reciprocidade, assegure, aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil, direitos iguais ou equivalentes aos que concede aos domiciliados naquele país.

Art. 4º Para fins da presente Lei adotam-se as seguintes definições:

(a) "circuito integrado" significa um produto em forma final ou intermediária, tendo elementos formados sobre uma peça única, através do processamento de áreas distintas, de acordo com um padrão tridimensional predeterminado, e destinado a efetuar função eletrônica.

(b) "topografia de circuito integrado" significa uma série de imagens relacionadas, expressas ou codificadas sob qualquer meio ou forma que:

i) representam a configuração tridimensional das camadas que compõem um circuito integrado, e

ii) onde cada imagem representa, no todo ou em parte, a disposição geométrica ou arranjos da superfície do circuito integrado em qualquer estágio de sua manufatura.

CAPÍTULO I

DA TITULARIDADE

Art. 5º Ao criador da topografia de circuito integrado será assegurada a proteção nas condições desta Lei.

Par. 1º Salvo prova em contrário, presume-se criador o requerente do registro de que trata esta Lei.

Par. 2º Quando se tratar de topografias realizadas conjuntamente por duas ou mais pessoas, o registro poderá ser requerido por todas ou quaisquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais, para ressaltar os respectivos direitos.

CAPÍTULO II

DAS TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS
PROTEGIDAS

- Art. 6º** A proteção prevista nesta Lei só se aplica a topografia que seja original, no sentido de que tenha resultado de esforço intelectual de seu criador e que não seja comum ou vulgar para técnicos especialistas ou fabricantes de circuitos integrados.
- Par. 1º** Uma topografia que consiste em uma combinação de elementos ou interconexões comuns somente será protegida se a combinação considerada como um todo, atender ao disposto no *caput* do presente artigo.
- Par. 2º** A proteção será conferida a topografias originais idênticas desde que criadas de forma independente.
- Par. 3º** A proteção não será conferida aos conceitos, processos, sistemas ou técnicas nas quais a topografia se baseia ou a qualquer informação armazenada mediante utilização da topografia.

CAPÍTULO III

DA FORMALIDADE PARA PROTEÇÃO

SEÇÃO I

DO DEPÓSITO DO PEDIDO DE REGISTRO

Art. 7º

A proteção de que trata esta Lei decorre da criação e se aperfeiçoa mediante registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI.

Art. 8º O pedido de registro deverá ter um único objeto, atender às condições estabelecidas pelo INPI e conter:

- i) requerimento;
- ii) cópia impressa ou desenhos da topografia e, no caso de exploração comercial anterior, um exemplar do circuito integrado com a descrição da função eletrônica;
- iii) comprovação do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

Par. ún. Os documentos que integram o pedido deverão ser apresentados em língua portuguesa, dispensada a legalização consular.

Art. 9º Em caso de ter sido efetuada uma exploração comercial sem pedido de registro, esse deverá ser feito até dois anos a contar da data de início da referida exploração, sob pena de decadência do direito.

SEÇÃO II

DO PROCESSAMENTO DO REGISTRO

Art. 10. Protocolado o pedido de registro, será processado exame formal, podendo-se formular exigências que deverão ser cumpridas no prazo de sessenta dias, prorrogável por igual período, sob pena de devolução ou arquivamento da documentação.

Art. 11. Uma vez instruído o processo, o pedido de registro será publicado no órgão oficial do INPI, tornando-se acessível ao público. Fica estipulado o prazo de 180 dias para que o INPI decida sobre o pedido de registro, contado a partir do respectivo protocolo.

Par. ún. Da publicação deverão constar dados identificadores do pedido de registro, ficando cópia à disposição dos interessados.

Art. 12. O pedido de registro será processado sem exame da titularidade do requerente ou de identificação e originalidade da topografia.

SEÇÃO III

DA EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO

Art. 13. O certificado de registro será considerado expedido na data de sua publicação no órgão oficial do INPI.

Art. 14. Do certificado de registro deverão constar número e data do registro, nome, nacionalidade e domicílio do titular, data do depósito do pedido de registro e título da topografia, bem como, quando for o caso, data do início de exploração comercial.

SEÇÃO IV

DA DURAÇÃO DA PROTEÇÃO

Art. 15. O prazo de proteção da topografia iniciar-se-á na data de sua primeira exploração comercial, se atendido o disposto no Art. 9º., ou na data do depósito do pedido de registro, e vigorará pelo período de dez anos.

CAPÍTULO IV

DOS EFEITOS DA PROTEÇÃO

SEÇÃO I

DOS DIREITOS

Art. 16. O registro de topografia de circuitos integrados confere a seu titular o direito exclusivo de explorá-la, sendo vedados a terceiros, sem o seu consentimento:

(a) reproduzir ou utilizar a topografia por qualquer meio, inclusive incorporá-la a um circuito integrado, no todo ou em parte, desde que a parte reproduzida ou utilizada constitua matéria protegida em si mesma e

(b) importar, vender, distribuir ou manter em estoque para fins comerciais as topografias ou circuitos integrados que a incorporem.

SEÇÃO II

DAS LIMITAÇÕES DOS DIREITOS

Art. 17. Os efeitos da proteção não se estendem a:

(a) atos praticados por terceiros com finalidade de análise, ensino e pesquisa;

(b) atos que consistam na exploração comercial de uma topografia, cuja criação resulte da análise e pesquisa de topografia anterior, mesmo que a topografia ulterior seja substancialmente similar à anterior, desde que essa seja original conforme o disposto no artigo 6º desta Lei;

(c) atos que consistam na importação, venda, distribuição ou manutenção em estoque para fins comerciais de circuitos integrados produzidos ou comercializados no mercado nacional ou internacional pelo titular do registro da topografia respectiva ou com seu consentimento.

CAPÍTULO V

DAS NULIDADES

SEÇÃO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 18. O registro da topografia de circuito integrado poderá ser declarado nulo, administrativa ou judicialmente, se as condições de proteção previstas nestas Lei não tiverem sido atendidas.

Par. ún. A nulidade poderá ser total ou parcial. A nulidade parcial só ocorre quando a parte subsistente constitui matéria protegida por si mesma.

SEÇÃO II

DO CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO

Art. 19. O processo de cancelamento poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento no prazo de doze meses contados da expedição do certificado de registro.

Art. 20. O titular poderá manifestar-se no prazo de sessenta dias a contar da data em que tiver sido notificado do início do processo de cancelamento.

Par. 1º. Decorrido o prazo fixado no *caput* desse artigo havendo ou não manifestação pelo titular, o INPI elaborará parecer em até sessenta dias.

Par. 2º. Publicado o parecer no órgão oficial do INPI, o titular e o requerente poderão se manifestar no prazo de sessenta dias.

Art. 21. Decorridos os prazos fixados no artigo anterior, o INPI deverá, no prazo de noventa dias, decidir a matéria e publicar a decisão em seu órgão oficial, sob pena de arquivamento definitivo do processo.

Art. 22. Da decisão caberá recurso.

Art. 23. O processo de cancelamento prosseguirá ainda que decorrido o prazo de proteção.

SEÇÃO III

DA NULIDADE JUDICIAL

Art. 24. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou qualquer pessoa que tenha legítimo interesse.

CAPÍTULO VI

DA CESSÃO, DA LICENÇA E DA ALTERAÇÃO DE NOME E SEDE DO TITULAR

Art. 25. Os direitos decorrentes desta Lei poderão ser cedidos total ou parcialmente.

Art. 26. O INPI fará as seguintes anotações:

i) da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário;

ii) de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o registro e

iii) das alterações de nome, sede ou endereço do titular.

Art. 27. A cessão e as alterações só produzirão efeitos em relação a terceiros depois de publicadas no órgão oficial do INPI.

Art. 28. Se as partes não dispuserem de modo diverso, a licença exclusiva investe o licenciado de todos os poderes para agir em defesa dos direitos assegurados pela Lei à topografia de circuitos integrados.

CAPÍTULO VII

DA EXTINÇÃO DO REGISTRO

Art. 29. O registro extingue-se:

i) pela expiração do prazo de vigência;

ii) pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros, mediante documento hábil, dispensada a legalização consular;

iii) pelo cancelamento administrativo ou declaração judicial de nulidade do registro.

Par. ún. Extinto o registro, o objeto da proteção cai em domínio público.

CAPÍTULO VIII

DA TOPOGRAFIA DE CIRCUITO INTEGRADO REALIZADA POR EMPREGADO OU PRESTADOR DE SERVIÇO

Art. 30. A topografia de circuito integrado pertence exclusivamente ao empregador quando decorre de contrato de trabalho que tenha por objeto pesquisa ou atividade criadora, para as quais o empregado foi contratado, ou quando decorre da natureza das atividades do empregado.

Par. ún. Salvo expressa disposição contratual em contrário, a retribuição pela criação a que se refere este artigo limita-se ao salário ajustado.

Art. 31. Pertencerá exclusivamente ao empregado a topografia por ele desenvolvida, desde que desvinculada do contrato de trabalho e não decorrente da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador.

Art. 32. Ressalvada a hipótese prevista no artigo 30, a propriedade da topografia será comum, em partes iguais, quando resulta da contribuição pessoal do empregado e de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador.

Par. ún. É garantido ao empregador o direito exclusivo de exploração, assegurada ao empregado a justa remuneração.

Art. 33. O disposto nos artigos precedentes aplica-se, no que couber, às relações entre prestador de serviço ou estagiário e a empresa contratante.

Art. 34. Aplica-se o disposto nos artigos 30 a 33, no que couber, às entidades da administração pública direta e indireta, federal, estadual ou municipal.

CAPÍTULO IX

DAS SANÇÕES CIVIS E PENAIS

Art. 35. Reproduzir no todo ou em parte topografia registrada de circuito integrado, sem autorização do titular do direito.

Pena: detenção de seis meses a dois anos e multa.

Art. 36. Importar, vender, distribuir ou manter em estoque, para fins comerciais, sem autorização do titular do direito, a topografia registrada ou circuito integrado que a incorpore.

Pena: detenção de um a três anos e multa.

Art. 37. Nos crimes previstos nos artigos 35 e 36 somente se procede mediante queixa.

Art. 38. As diligências de busca e apreensão nos processos cíveis e criminais por violação dos direitos decorrentes desta Lei serão acompanhadas por dois peritos, aos quais incumbirá confirmar previamente a ocorrência da violação, podendo o juiz ordenar a apreensão de todas as cópias produzidas ou comercializadas com violação de direito, em poder do infrator ou de quem as esteja mantendo em estoque, reproduzindo ou comercializando.

Art. 39. Independentemente da ação penal, o prejudicado poderá intentar ação para proibir ao infrator a prática do ato incriminado, com a cominação de pena pecuniária para o caso de transgressão do preceito.

Par. 1º A ação de abstenção de prática de ato poderá ser cumulada com a de indenização pela violação dos direitos decorrentes desta Lei, a qual independará da prova do prejuízo.

Par. 2º Não se conhecendo o número exato de cópias produzidas ou comercializadas com violação dos direitos decorrentes desta Lei, pagará o transgressor o valor de duas mil cópias, além das apreendidas e constatadas em perícia judicial.

Par. 3º O juiz poderá conceder medida liminar proibindo ao infrator a prática do ato incriminado, no termos do *caput* deste artigo, independentemente de ação cautelar preparatória.

Par. 4º As informações e dados de caráter técnico que instruírem a ação civil relativa à violação dos direitos decorrentes desta Lei serão tratados como confidenciais, sendo permitido o acesso aos mesmos apenas aos peritos judiciais, assistentes técnicos e ao juiz da causa, excetuados tão somente aqueles dados e informações que já forem ou se tornarem de conhecimento público.

CAPÍTULO X

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

SEÇÃO I

DOS RECURSOS

Art. 40. Os recursos previstos nesta Lei serão interpostos no prazo de sessenta dias da publicação da decisão.

Par. ún. O recurso terá efeito suspensivo e será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando a instância administrativa.

Art. 41. Admitido o recurso, os interessados terão prazo de sessenta dias para oferecer contra-razões, contado da publicação no órgão oficial do INPI.

Art. 42. Para fins de instrução, o INPI poderá formular exigências, que deverão ser cumpridas ou contestadas no prazo de sessenta dias, sob pena de arquivamento definitivo do recurso.

SEÇÃO II

DOS ATOS DAS PARTES

Art. 43. A pessoa domiciliada no estrangeiro deverá constituir procurador com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.

Art. 44. A procuração deverá ser apresentada até dois meses contados da data do depósito, dispensado o reconhecimento de firma, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

Art. 45. As petições sujeitas a retribuição só serão recebidas mediante comprovação do respectivo pagamento.

SEÇÃO III

DOS PRAZOS

Art. 46. Os prazos estabelecidos nesta Lei são contínuos. Decorrido o prazo, extingue-se automaticamente o direito de praticar o ato, ressalvado à parte provar que não o realizou por força maior.

Art. 47. Os prazos somente começam a correr, salvo disposição expressa em contrário, a partir do primeiro dia útil após a intimação, que será feita mediante publicação no órgão oficial do INPI.

Art. 48. Não havendo estipulação em Lei, o prazo para a prática do ato será de sessenta dias.

SEÇÃO IV

DA RETRIBUIÇÃO

Art. 49. Pelos serviços previstos nesta Lei será cobrada retribuição, cujo valor e processo de recolhimento serão estabelecidos pelo órgão competente.

CAPÍTULO XI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 50. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

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

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

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

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

1. No que tange ao art 1, segundo o qual o contrato de franquia é aquele que reúne, combinadamente, o licenciamento de marca e assistência técnica e administrativa e/ou tecnologia, há que se firmar o entendimento de que pelo menos as marcas principais do sistema deverão estar registradas à época da averbação, dado que a dinâmica dos negócios na franquia obriga a atualização e inovação constante dos instrumentos de "marketing". O franqueador deverá, quando não se tratar da pessoa jurídica em cujo nome se acha o registro, estar autorizado a sublicenciar os direitos relativos ao contrato.
2. Quanto ao art. 2, a apreciação dos níveis de preços praticados internacionalmente deverá levar em conta, além, das práticas do segmento envolvido, o grau de profissionalização e formatação do negócio.
3. Quanto ao art. 3, cabe observar que a própria natureza jurídica do contrato já implica no estabelecimento de restrições territoriais e outras limitações tendentes à uniformização das práticas comerciais, donde deflui serem inaplicáveis as disposições restritivas do art. 90 da Lei nº 5.772/71, especialmente quanto aos seus incisos 2º e 4º. Ainda, o simples fato de se cuidar de contrato de franquia não implica, em princípio, em prática abusiva.
4. Na observação das características e peculiaridades do negócio deverão ser respeitadas as disposições acordadas pelas partes, particularmente considerando-se as contratações já incluídas no país de origem.
5. O art. 5, na medida em que se refere a "atividades semelhantes à execução de franquia", deveria ser interpretado no sentido de permitir que não somente os franqueadores já em operação internacionalmente possam prevalecer da Resolução em apreço, senão também as empresas que comprovem estar capacitadas e estruturadas a iniciar a franquia no Brasil, mediante a apresentação de dados técnicos e operacionais que mostrem esse preparo, nos moldes da Circular de Oferta de Franquia proposta no Projeto de Lei de Franquia do dep. Magalhães Teixeira, já aprovado na Câmara dos Deputados, e hoje em trâmite no Senado Federal.
6. As taxas do INPI para a averiguação deveriam ser diferenciadas para contratos de franquia *master*, i.e., aqueles em que o franqueado é autorizado a sublicenciar dentro de determinado território, e para franquia unitária, com redução de taxas.
7. O cancelamento da averbação só deveria ocorrer no caso de perda da vigência do último registro relativo à marca principal da franquia e na impossibilidade de continuidade das operações da rede.
8. Da leitura do art. 8, extrai-se claramente a noção de que as demais normas relativas aos atos e contratos de tecnologia que se aplicam no caso são tão-somente aquelas atinentes ao processo de averbação, i.e., à processualística de averbação, limitando-se, desse modo, as regras adjetivas do andamento do processo, tais como os prazos e documentos formais exigíveis.
9. Quanto aos casos entre matriz e subsidiária, há que se observar as modificações vigentes, introduzidas pelo art. 50 da Lei nº 8.383. Ainda, em se tratando de sistemas que já se encontravam em operação no momento do advento da Resolução, as partes deveriam estar autorizadas a apresentar os contratos para a regularização dos pagamentos, já que a regulamentação não decorreu de modificação legislativa da competência do INPI.

XIII SEMINÁRIO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL PROGRAMA DAS SESSÕES

Quarta-feira - 11 de agosto de 1993

19:00 hs - Registro dos participantes

20:00 hs - Sessão Solene de Abertura, pelo Prefeito de Blumenau, Dr. Renato de Mello Vianna, pelo Secretário de Tecnologia, Energia e Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina, Dr. Cláudio Ávila da Silva, pelo Presidente do INPI, Dr. José Roberto D'Afonseca Gusmão, pelo Presidente da ABPI, Dr. Gert Egon Dannemann e autoridades governamentais convidadas.

21:00 hs - Inauguração dos estandes institucionais, seguida de coquetel.

Quinta-feira - 12 de agosto de 1993

08:00 hs - Registro dos Participantes

09:00 hs - **A.** Paineis de Marcas ("Pirataria de Marcas no âmbito do MERCOSUL"; "A nova Legislação de Propriedade Industrial" e a "Proteção das Indicações Geográficas" no Brasil).

Palestrantes:

Representante do INPI, Desembargador Ramon G. von Berg (Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul). Sr. Jorge Tonietto (EMBRAPA - Centro Nacional de Pesquisa de Uva e Vinho, Bento Gonçalves/ Rio Grande do Sul).

Moderador:

Dr. Ricardo P. Vieira de Mello (Vieira de Mello, Werneck Alves Advogados/Rio de Janeiro - RJ).

B. Curso de Licenciamento (Cláusulas obrigatórias, permitidas e não permitidas, a proteção dos segredos de fábrica e de negócio transferidos via contratos; aspectos fiscais relevantes).

Coordenadores:

Dr. Luiz Roberto Borges (Sul América Marcas e Patentes S/C. Ltda.) e Dra. Juliana Laura Bruna Viegas (Trench, Rossi e Watanabe Advs.), São Paulo - SP.

11:00 hs - Painéis

C. Transferência de Tecnologia, Informática e Franchising.

Palestrantes:

- 1) Dr. Humberto Pandolpho Jr. (Pizza Hut do Brasil Restaurante Ltda./São Paulo - SP).
- 2) Dr. Eros Santos Carrilho (Eros Santos Carrilho - Advogados/Curitiba - PR).
- 3) Representante do INPI.

Moderadora:

Dra. Regina Gasparly Torres (Ávila Pereira, Torres - Advogados/Rio de Janeiro - RJ).

D. Patentes (A nova Legislação de Propriedade Industrial vista pelo INPI e o novo regime de proteção dos Desenhos Industriais)

Palestrantes:

Dr. Carlos Rodrigues Pazos (INPI/Rio de Janeiro - RJ).

Moderador:

Dr. Peter Dirk Siemsen (Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira/Rio de Janeiro - RJ).

12:30 hs - Almoço

14:30 hs - Sessão Plenária - BIOTECNOLOGIA

Palestrantes:

Dr. Luiz Fernando Xavier Farah (Biofill Produtos Biotecnológicos S.A./Curitiba - PR). Representante do INPI (Rio de Janeiro)

Moderador:

Professor Antonio Paes de Carvalho (Presidente da ABRABI/Rio de Janeiro - RJ).

Sexta-feira - 13 de agosto de 1993

09:00 hs - Sessão Plenária - MERCOSUL

Palestrantes:

Dr. Ulrich Kuhn (Hering Textil S.A./Blumenau - SC). Dra. Marta Laudares de Almeida (Secret. Política do Ministério da Indústria, Comércio e Turismo/Brasília - DF). Dr. Luiz Carlos Mandelli (Vice-Presidente da Confederação Nacional da Indústria e Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul - FIERGS).

Moderador:

Dr. Osvaldo Moreira Douat (Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina - FIESC).

12:00 hs - Almoço

14:30 hs - Sessão de Encerramento.

Pronunciamento do Exmo. Sr. Governador do Estado de Santa Catarina e do Dr. Jorge Konder Bornhausen.

MAURO DIAS PEREIRA

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial

É uma grata satisfação participar deste XIII Seminário Nacional de Propriedade Industrial, promovido pela ABPI com o apoio do INPI, da ABAPI, Prefeitura Municipal de Blumenau e FIESC e espero que a minha participação possa de alguma forma trazer aos senhores informações e esclarecimentos sobre alguns aspectos que pretendo abordar, relativo à nova lei de Propriedade Industrial marcária.

Como é do conhecimento dos senhores, o projeto de Lei nº 824 encontra-se em discussão no Senado, após mais de dois anos de árduo trabalho em outras instâncias. Trata-se de um diploma legal complexo, com mais de 200 artigos, que, no entanto, está apoiado em certos princípios fundamentais que traçam o seu perfil.

No que concerne às marcas, título que me compete comentar, os aspectos mais relevantes desse projeto, que aportam inovações e adequações ao sistema de registro estão relacionados à própria conceituação de marcas; à sua natureza; às condições de validade do registro; à manutenção dos direitos; obrigações e ao procedimento concessório.

O primeiro artigo do Título III do projeto dispõe, de maneira clara e objetiva, sobre o que é passível de registro, ou seja, qualquer sinal distintivo visualmente perceptível, não compreendido nas proibições legais.

Esta norma, conforme expressada, não deixa mais qualquer dúvida sobre as qualidades de ser, que deve apresentar um sinal para ser passível de registro, quais sejam: **Ser Distintivo e Ser Visualmente Perceptível**.

Quanto à primeira, consagra-se na lei nacional o que há muitos anos tratados internacionais e a doutrina e jurisprudência já enunciavam. Ser distintivo é qualidade essencial e basilar de um sinal que se preste a distinguir ou a individualizar produtos/serviços.

A segunda qualidade, por seu turno, põe termo às discussões que houveram no passado, sobre a possibilidade de haver distintivo que não necessariamente pudesse ser percebido pelo sentido da visão. Esta posição legal descarta, em princípio, a possibilidade de registro das chamadas marcas olfativas, gustativas e sonoras, enquanto não puderem estas ser traduzidas em símbolos passíveis de registro pela mente humana.

Contudo, os sinais sonoros podem se socorrer do direito autoral, pela possibilidade de ser caracterizado como obra intelectual representada por sons e melodias.

Quanto à natureza, a partir da vigência da nova lei serão admitidas as marcas coletivas e de certificação. Pouco ou quase nada tem-se falado sobre estas marcas. Nem mesmo os doutrinadores contemporâneos destacam, em suas obras, relevantes comentários sobre este tema.

No projeto de Lei, entretanto, essas marcas merecem um capítulo específico, face às peculiaridades que apresentam.

Assim, conceitua-se a marca coletiva como sendo aquela usada para identificar produtos ou serviços de membros de uma determinada entidade e, a de certificação, àquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada.

Tem legitimidade para requerer marcas coletivas, as cooperativas, as corporações e associações de produtos e comerciantes e, para merecerem proteção, o regulamento de utilização é essencial neste tipo de marca.

Para ser titular de marca de certificação é preciso não haver qualquer interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado.

Além das causas de extinção estabelecidas no projeto de Lei, quais sejam, expiração do prazo de vigência, renúncia e caducidade, o registro das marcas coletivas e de certificação pode ser extinto se o seu objeto só for utilizado em condições outras que não as previstas no regulamento de utilização, pois este é um instrumento de observância obrigatória.

Atualmente, por não existir previsão legal para esses tipos de marcas, os sinais distintivos de entidades, tais como as cooperativas, são registrados nas classes correspondentes aos produtos produzidos por seus cooperados, embora não tenham por fim identificá-los *de per se*, por não existir outra alternativa. Da mesma forma, os sinais destinados à certificar a conformidade de produtos com normas técnicas acabam protegidos na classe do serviço, como se fossem marcas específicas.

Outro ponto importante concernente às marcas coletivas e de certificação é quanto a sua disponibilidade após a extinção do registro. Segundo o projeto de Lei as marcas que foram objeto de registro ficam indisponíveis para terceiro durante o prazo de 5 anos, contados da extinção do registro.

O terceiro aspecto relevante do projeto de Lei que merece destaque diz respeito às condições de disponibilidade e de distintividade da marca.

A nova lei passa a proteger, expressamente, a marca notoriamente conhecida nos termos do artigo 6 *bis* da CUP, independentemente de registro no País.

Reintroduziu-se, também, no sistema de registro o instituto do pré-uso, já conhecido no passado, com algumas modificações. Este instituto garante à pessoa que faz prova de anterioridade de uso do sinal enquanto marca, no prazo mínimo de 6 meses, o direito de precedência ao registro em relação ao pleito de outrem formulado anteriormente.

Ainda, a nova lei põe fim à possibilidade de registrar sinais que caracterizam o nome comercial e título de estabelecimento de terceiros, sempre que houver possibilidade de confusão ou associação entre os signos.

Importante instrumento legal de combate à pirataria e a usurpação são as disposições do último inciso do artigo que dispõe sobre as marcas irregistráveis. Com efeito, a nova lei passa a autorizar a recusa de sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

Vê-se que não há, neste caso, exigência de conhecimento notório por parte do público alvo como se exige para aplicação do artigo 6 *bis* da CUP. aplicar-se-á esta norma sempre que restar comprovado que o impugnado não podia desconhecer a origem verdadeira do sinal por ele pleiteado.

Sobre o aspecto da distintividade, releva destacar a possibilidade de registro das **Marcas Tridimensionais**.

Embora essas marcas não constituam novidade no direito brasileiro, porque no passado houveram leis que as protegiam, certo é que desde 1945 existem restrições ao seu registro, seja porque não autoriza a lei o registro de marcas constituídas pela forma ou embalagem dos produtos, seja porque defeso é o registro de marcas constituídas por elementos passíveis de proteção como modelos ou desenhos industriais.

Vários sistemas jurídicos europeus reconhecem a validade da marca tridimensional por considerá-la passível de desenvolver um papel individualizador ou distintivo do produto.

Por exemplo, a Alemanha embora não proteja os sinais distintivos tridimensionais pela lei específica, a proteção é conferida por outra lei, à condição de que esses sinais sejam notórios.

A Itália, por sua vez, admite proteger as marcas de forma absolutamente arbitrária. Trata-se de proteção consagrada pela doutrina e jurisprudência, pois que a lei vigente não prevê, expressamente, esse tipo de proteção.

No direito marcário francês a previsão de proteção às marcas tridimensionais é expressa no art. 1º da Lei.

A marca tridimensional deve preencher, da mesma forma que as demais marcas, todas as condições de validade, isto é, **Ser Lícita, Distintiva e Disponível**.

Mas a experiência internacional sobre o assunto revelou que outras condições eram necessárias, de maneira que não houvessem riscos de perpetuar direitos que a lei de patentes não mais estaria a tutelar.

Essas condições outras também foram observadas no projeto de Lei 824, posto que somente será autorizado o registro de marcas tridimensionais constituídas pela forma do produto, se esta forma não representar o seu valor essencial, comum ou vulgar ou, ainda, não for dissociada ou determinada pelo efeito técnico ou resultado industrial.

No que tange ao procedimento concessório, cabe lembrar que aquele previsto na lei 5772/71 é extremamente longo e pouco racional, provocando o retorno do processo à mesma instância técnica em até 3 vezes.

Pelo projeto de Lei, a concessão do registro de marca será agilizado e o prazo concessório deverá ser reduzido à metade, no mínimo.

Para se ter uma idéia, o registro de marca que não sofra oposição passará a ser concedido no prazo de aproximadamente 8 meses, mesmo estando ainda em operação o atual sistema de atualização da base CADMAR.

O procedimento concessório previsto no projeto de Lei 824 é bem mais vantajoso tanto para os usuários dos serviços do INPI, quanto para os técnicos da Diretoria de Marcas, que poderão proceder à análise com maior precisão e critério, pois que conhecerão, já na época do primeiro exame, eventuais manifestações de terceiros.

E o procedimento assim será estabelecido:

- a) publicação imediata do pedido protocolizado, para que seja apresentada oposição, no prazo de 60 dias. E enquanto flui o prazo de oposição, a Diretoria de Marcas processará a busca de anterioridades.
- b) Findo o prazo, a Diretoria decidirá e, se deferido o pedido será feita a publicação correspondente e, simultaneamente, notificado o titular para o pagamento das retribuições finais.

c) Se indeferido o pedido, será providenciada a publicação correspondente, abrindo-se, a partir desta, o prazo para recurso ao presidente.

d) Da concessão do registro caberá somente processo de nulidade administrativa, que poderá ser instaurado dentro dos 6 meses subsequentes à concessão. A nulidade administrativa será decidida pelo presidente do INPI, e sua decisão encerra a instância administrativa.

No que concerne à manutenção dos direitos, ao contrário do que ocorre com o objeto da patente, que cai em domínio público após um determinado período de tempo, o registro de marca pode ser mantido indefinidamente, mediante sucessivas prorrogações.

A falta de prorrogação do registro da marca nos prazos legais constitui uma das causas de extinção, e, portanto, da proteção. Assim, uma das obrigações do titular é prorrogar o registro, através do qual obteve o direito. O prazo para tomada desta medida continua sendo no projeto de Lei o mesmo estabelecido no atual CPI. Contudo, passará a constar expressamente da nova lei o prazo de graça já hoje admitido através do Ato Normativo nº 111/93, qual seja, até 6 meses da data do termo final da vigência, mediante pagamento de retribuição adicional.

No que concerne à caducidade – perda do direito por falta de uso da marca – algumas novidades foram introduzidas no projeto de Lei.

Primeiro, o prazo de 2 anos para início de uso da marca e prazo máximo para desuso no curso da vigência do registro passará para 5 anos, em harmonia com a tendência internacional.

Outra novidade de grande importância é a norma que confere ao INPI o poder de recusar e instaurar processo de caducidade sobre registro que tenha sofrido processo idêntico há menos de 5 anos. Com isso põe-se fim a uma prática procrastinatória usualmente adotada por pessoas que mesmo sabendo que o uso da marca havia sido recentemente aferido, requeriam a sua caducidade a fim de impedir que fosse indeferido seu pedido de registro, aumentando, sensivelmente, a cadeia de inviáveis, de custosa administração.

E por fim, a nova lei passa a prever a caducidade parcial, ou seja, quando um registro protege segmentos mercadológicos, que, embora na mesma classe, não guardam afinidade entre si, pode haver caducidade para parte do registro, relativo ao segmento para qual não foi comprovado o uso ou justificado o desuso da marca, mantendo-se a vigência somente para os demais. Mas é importante observar que esta regra só será observada nos casos de produtos ou serviços não afins àqueles para os quais o uso da marca restou comprovado.

Como demonstrado, estas inovações do projeto de Lei nº 824 acarretarão melhor aparelhamento conceitual na área de marcas, permitindo um combate mais eficaz à pirataria e à concorrência desleal e um avanço claro na desburocratização e racionalização dos procedimentos do INPI.

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.

A Indicação de Proveniência – Sua Proteção pelo CPI

RAMON G. VON BERG

Juiz – TJERGS

I – À Guisa de Introdução

A indagação que se pretende responder, com base na doutrina e jurisprudência pátrias, é se pode uma empresa brasileira ou sediada no Brasil, rotular produto aqui industrializado, com nome de similar estrangeiro. Ou, se pode simplesmente adotar figura, emblema ou logotipo associado à marca do produto, ou não.

II – Disposição do Código de Propriedade Industrial

A Lei 5772/71, que instituiu o Código de Propriedade Industrial dispõe, em seu artigo 65:

"Não é registrável como marca:

...

- 10) denominação simplesmente descritiva do produto, mercadoria ou serviço a que a marca se aplique, ou, ainda, aquela que possa *falsamente* (o grifo é nosso) induzir indicação de qualidade ou procedência."

Temos, então, que o Código se preocupou em coibir qualquer indicação que possa induzir a crer que a proveniência seja outra, que não aquela indicada no rótulo ou propaganda do produto.

III – Posição da Jurisprudência

A distinção entre denominação de origem e indicação de proveniência é objeto de longa discussão judicial, em memorável aresto do Pretório Excelso, cujo relator foi o ministro Cordeiro Guerra e de cujo teor extrai-se as seguintes passagens:

"Preambularmente, impõe-se a fixação de um ponto: A legislação pátria não faz distinção entre denominação de origem (*appellations d'origine*) e indicações de proveniência (*indications de provenance*),...

Define o art. 100 do Código de Propriedade Industrial:

"Entende-se por *indicação de proveniência* a designação de nome de cidade, localidade, região ou país, que sejam notoriamente conhecidos como o lugar da extração, produção ou fabricação das mercadorias ou produtos.

O Acordo de Madrid, por sua vez, em seu art. 1º cogita da repressão à *falsa indicação de procedência*. Não versa o dispositivo sobre a *denominação de origem*.

As expressões "indicação de proveniência" e "denominação de origem" não são sinônimas.

...

O termo *champagne* não constitui indicação de proveniência, isto porque nem todos os produtores de vinho, estabelecidos na antiga província de Champagne, têm o direito de usá-lo.

...

Ora, se fosse indicação de proveniência, qualquer vinicultor de Champagne poderia usar a denominação para seus vinhos espumantes, porque a procedência traz ínsita a noção geográfica do lugar, sem a pressuposição de qualquer qualidade do produto que de lá se originou.

Temos, para nós, entretanto, que a palavra *champagne* atualmente não constitui, sequer, denominação de origem, mas designa modalidade característica de vinho, oriunda de processo especial de fabricação.

...

Até aqui o aresto do sumo aerópago transcreveu passagens da ven. sentença de primeiro grau. Passo, agora, ao voto do ministro-relator, o eminente Cordeiro Guerra:

... como salientou o eminente ministro Esdras Gueiros – é irresponsável a demonstração de que o termo *Champagne* não configura "indicação de procedência", pois não caracteriza uso comum de todos os produtores daquela província francesa, mas apenas assinala mera "denominação de origem", estranha ao nosso direito (art. 100 do Código de Propriedade Industrial) e desprotegida da segurança do art. 4º do Acordo de Madrid, específico sobre indicação de procedência.

O seu uso pelos vinicultores brasileiros não tipifica falsa indicação de procedência, mas simples qualificação de vinho espumante, tanto mais que, em todos os rótulos dos produtores nacionais há menção expressa à origem nacional do produto, bem como indicações precisas sobre o nome do fabricante, que tornam inconfundíveis os produtos nacionais com os franceses (RTJ, 73/262-271).

Temos, então, até agora, que o termo, vocábulo ou denominação *champagne* não se constitui em indicação de proveniência, mas mera denominação de origem, tal como a designação *cognac*, que, outrora, servia para indicar toda a região de onde procedia a bebida.

Mas, quais as situações que visa a lei proteger, ou como e quando se aplica o dispositivo do Código de Propriedade Industrial, relativo à proteção da indicação de proveniência?

Trago, aqui, um caso verdadeiro, extraído de julgamento do Rio Grande do Sul. Antes disso, importaria destacar que, na conformidade do acórdão do Pretório Excelso, também entendeu o Tribunal Gaúcho que a expressão *gamay Beujolais* pode ser utilizado por qualquer fabricante de vinho no Brasil, pois não se trata de região produtora, mas, apenas e tão-somente, de varietal de uva utilizada para a fabricação de vinhos (Apelação Cível nº 591060694).

No caso, porém, em que tratamos da *indicação de proveniência*, em que se discutia a possibilidade da utilização, por vinícola brasileira, da marca SCHWARZE KATZ, em rótulo em que constava a figura de um gato preto, assim fizemos constar da ementa do acórdão de nossa lavra:

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

MARCA DE VINHO.

INDICAÇÃO DE PROVENIÊNCIA.

Inviabilidade de utilização por indústria brasileira, quando se trata de produto internacionalmente conhecido, e indicativo de região de cultivo em outro país.

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

..."

E, do corpo do acórdão, fizemos constar as seguintes passagens:

"... o livro *The Concise Atlas of German Wines* trazido pela demandante/apelante em cópias reprográficas... põe a questão a calvo ao definir:

"Zell é a mais conhecida comunidade vinícola (e nome de zona) do baixo Mosela, tendo em vista, em grande parte, ao seu memorável distrito *Schwarze Katz* e o inevitável Gato Preto impresso no rótulo"...

E, mais adiante, argumentei:

"A demandada sustenta não ser possível, ao *connaisseur*, fazer confusão entre o vinho por ela fabricado (Schwarze Katz) e aqueles defendidos pela autora (Zeller Schwarze Katz). "Data venia", a questão não está em saber se o conhecedor de vinhos pode fazer tal distinção, mas sim se o vulgo, o homem-médio, pode ser levado a pensar que está consumindo vinho alemão ou vinho produzido e engarrafado sob a orientação da empresa alemã. É essa a proteção

que deve ser concedida, não só em respeito ao consumidor, como em defesa daqueles excelentes produtos do país europeu." (Apelação Cível nº 591 040 688 – julg. em 30.9.92).

Em conclusão temos que a lei protege não só o produtor, como também o consumidor, que tem o direito de saber a verdadeira procedência do produto que está adquirindo.

O Conceito de Denominação de Origem

Uma Opção para o Desenvolvimento do Setor Vitivinícola Brasileiro*

JORGE TONIETTO

Engenheiro agrícola do CNPUV – EMBRAPA

O vinho e seus derivados possuem características organolépticas que são a expressão dos fatores naturais e humanos que concorrem na produção das uvas e na sua elaboração e envelhecimento.

Vinhos de diferentes regiões, elaborados com a mesma tecnologia, apresentam produtos distintos, com características próprias. Daí a importância do conceito de denominação de origem, que valoriza as peculiaridades das diferentes regiões de produção.

O conceito de denominação de origem, já implementado por diversos países, ainda é uma questão em aberto no Brasil. O "I Simpósio Internacional sobre a Denominação de Origem de Produtos Vitivinícolas na América Latina", realizado no Chile em 1987, trouxe o assunto à discussão. Conforme explicita a resolução do referido evento, ficou acordado recomendar, através do *Office International de La Vigne et du Vin* – O.I.V., a conveniência de aprofundar o tema das denominações de origem e indicações de procedência, por serem elas um fator de desenvolvimento da indústria vitivinícola e da economia de cada país ou região.

Assim, considerando que no Brasil o assunto está em fase inicial de discussão, o presente trabalho objetivou analisar, sob diversos aspectos, o conceito de denominação de origem, a possibilidade de sua implementação no Brasil e suas implicações, buscando com isso subsidiar e estimular o debate sobre o tema.

A opinião do setor vitivinícola

O desenvolvimento do MERCOSUL tem levado o setor vitivinícola brasileiro a avaliar os impactos que essa integração acarretará.

Em 1991, sob o patrocínio da EMBRAPA – Centro Nacional de Pesquisa de Uva e Vinho, foi realizado um estudo de análise prospectiva do setor vitivinícola brasileiro, através do Programa de Estudos do Futuro da Universidade de São Paulo. O estudo permitiu obter uma visão atual da situação do setor, com dados quantitativos e qualitativos dos principais fatores e atores influentes, além de identificar situações futuras alternativas segundo três cenários sócio-político-econômicos distintos (Wright et al., 1992).

No estudo referido, um grupo de 81 especialistas de diversas áreas do setor opinaram sobre vários assuntos, dentre eles a importância de se estimularem estudos visando a implementação de denominações de origem no Brasil. Os resultados mostraram que 77,8% dos painelistas consideraram importante estimular tais estudos, tendo como principal justificativa que a implantação de denominações de origem será favorável na competição dos produtos brasileiros com os de outros países. Foi referido, ainda, que o setor vitivinícola deverá colaborar com os estudos sobre zoneamento vitivinícola, através do Ministério da Agricultura. Dos demais painelistas, 18,5% não acreditam serem tais estudos importantes, tendo como justificativa basicamente as dificuldades para a implementação de denominações de origem. Não responderam à questão 3,7% dos painelistas.

Como pode ser verificado, a ampla maioria é favorável à idéia de denominações de origem para o Brasil, o que é, sem dúvida, um elemento básico e fundamental para qualquer ação nesse sentido.

O conceito de denominação de origem e seu uso

A denominação de origem possui duas definições técnicas internacionais: a da O.I.V., adotada na Assembléia Geral da referida entidade em 1947, e a do Acordo de Lisboa, ratificado por 16 países em 31.10.58.

As referidas definições, sem serem contraditórias, apresentam algumas diferenças, conforme analisa Tinlot (1987). A definição do Acordo de Lisboa, que serve perfeitamente para a análise pretendida neste trabalho, define denominação de origem, em seu artigo segundo, como:

"1) a denominação geográfica de um país, de uma região ou de uma localidade, que serve para designar um produto que lhe é originário, e cuja qualidade e características são devidas exclusivamente ou essencialmente ao meio geográfico, compreendendo os fatores naturais e os fatores humanos; e 2) o país de origem é aquele onde está situada a região ou localidade cujo nome constitui a denominação de origem que deu ao produto seu renome."

Da definição, entende-se como fatores naturais aqueles sobre os quais o homem não tem influência direta, e são determinantes da qualidade e características dos vinhos (latitude, altitude, formação geológica, declividade, textura, estrutura e composição do solo, precipitação pluviométrica e sua distribuição, umidade do ar, soma térmica, insolação, ventos, flora natural, dentre outros).

Já os fatores humanos são aqueles sobre os quais o homem tem influência direta e que também são determinantes da qualidade e características dos vinhos (porta-enxertos e variedades recomendadas, espaçamento, sistema de condução e poda, época de colheita, sistemas de vinificação e envelhecimento, dentre outros).

Segundo o Bollettino del CIDEAO (1992), os países com maior volume de produção de vinhos com denominação de origem são a França (421.117 ha de vinhedos com AOC-VDQS em 1990: 46,1% da superfície total de vinhedos), seguida da Espanha (590.698 ha de vinhedos com DO-DOC – v.e.c.p.r.d. em 1989), Itália 281.758 ha de vinhedos com DOC-DOCG em 1990: 27,5% da superfície total de vinhedos) e África do Sul (119.911 ha de vinhedos com D.O. em 1984). Na América Latina, que conta com uma vitivinicultura jovem, culturalmente originada da européia, as denominações de origem constituem tema pouco explorado, sendo que o Brasil não possui nenhum estudo avançado visando sua implementação.

Os objetivos básicos da denominação de origem são os de proteger os produtos dela originados, bem como sua denominação geográfica. Isso beneficia tanto os produtores vitivinícolas, que têm interesses comerciais e ficam sujeitos ao cumprimento de um conjunto de regras de produção, quanto os consumidores, que têm a garantia da autenticidade da origem e de um padrão mínimo de qualidade dos produtos.

Ainda, a título de reflexão, cabe referir a proposição feita por Yravedra (1980), visando aprimorar o conceito de denominação de origem, conforme segue:

"Entende-se por denominação de origem de um produto videira, o nome geográfico pelo qual se designa um produto vitivinícola, que provém da uva colhida exclusivamente no lugar geográfico correspondente, elaborado dentro da mesma zona e cujas qualidades e características provêm essencialmente do meio natural e dos fatores humanos aplicados; o produto designado pelo nome geográfico deve ter um renome suficiente e seu regime de produção e de elaboração deve ser regulamentado pelo seu país de origem."

Denominação de origem e indicação de procedência

Conforme refere Yravedra (1980), para precisar o conceito de denominação de origem, é interessante compará-lo com a indicação de procedência.

* Publicado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA – Centro Nacional de Pesquisa de Uva e Vinho – CNPUV (Bento Gonçalves – RS)

Assim, é fundamental a distinção entre denominação de origem e indicação de procedência. Dessa forma, verifica-se que se podem produzir, em um mesmo lugar geográfico, vinhos com denominação de origem e outros com indicação de procedência. Todos os vinhos de um lugar geográfico podem usar a indicação de procedência, mas somente os que cumprem os requisitos específicos podem utilizar a denominação de origem. Ela garante além de uma origem geográfica precisa do produto, qualidades e características obtidas dos fatores naturais dessa origem e dos fatores humanos, que são regulamentados.

A análise acima referida é importante para futuras denominações de origem no Brasil por dois motivos básicos: um deles se refere à indicação de procedência, que é muito menos complexa e confere ao produto uma identificação que o valoriza, devendo, portanto, ser estimulada; o outro se refere a que a delimitação de denominações de origem deve obrigatoriamente implicar uma qualidade e tipicidade da denominação, e que, se isso não ocorrer, se estará mais próximo do conceito de indicação de procedência do que de denominação de origem.

Assim, para o Brasil, deve-se evitar o uso incorreto, no futuro, da denominação de origem se esta se referir apenas ao lugar geográfico. Dessa forma, além de preservar o conceito de denominação de origem, evitar-se-á o que ocorreu em algumas denominações de origem históricas, como é referido por Seguin (1991).

A geografia da vitivinicultura brasileira

No Brasil, sete estados participam da produção de vinhos e outros derivados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Bahia e Pernambuco. Assim, a vitivinicultura é explorada comercialmente desde os 31° até 9° de latitude sul.

As características naturais e humanas da vitivinicultura nas diferentes regiões desses estados são marcadamente diferenciadas, o que é natural num país com as dimensões do Brasil.

Considerando que a implementação de denominações de origem pode viabilizar-se em regiões onde os produtos vitivinícolas elaborados tenham atingido níveis de qualidade reconhecidos, com características particulares resultantes dos fatores naturais e humanos, cabe referir, com destaque, o Estado do Rio Grande do Sul. Responsável por mais de 90% dos produtos vitivinícolas elaborados no Brasil, esse Estado possui uma grande região produtora – a Encosta Superior do Nordeste, também conhecida como Região da Serra Gaúcha. Nela encontram-se diversos produtos, que vão desde vinhos brancos, tintos e espumantes, até destilados, que têm obtido o reconhecimento do consumidor pela qualidade e características que apresentam.

Aspectos da legislação brasileira de vinhos quanto à origem geográfica dos produtos

A atual legislação está firmada no Decreto nº 99.066, de 08.03.90, que regulamenta a Lei nº 7.678, de 08.11.88, e dispõe sobre a produção, circulação e comercialização de vinhos e derivados da uva e do vinho (Brasil, 1990).

A referida legislação é bastante genérica em relação à designação geográfica nas diferentes regiões de produção. Nela são relacionadas quatorze zonas de produção (regiões geográficas formadas por parte ou totalidade de um ou mais municípios, na mesma unidade da Federação onde exista a cultura da videira e a industrialização da uva).

As zonas de produção citadas utilizam nomes geográficos de municípios ou de regiões onde existe a vitivinicultura.

O Decreto nº 99.066, estabelece competência ao Ministério da Agricultura para, juntamente com a participação do setor vitivinícola, caracterizar e demarcar as zonas de produção citadas.

A análise do que estabelece a legislação brasileira de vinhos mostra que não há referência à denominação de origem e que existe uma demanda no sentido de caracterizar e demarcar as zonas de produção.

A citação da zona de produção no rótulo dos produtos não é obrigatória nem usual, mostrando que pouco se tem explorado o valor técnico, social e econômico contido na origem geográfica de produtos vitivinícolas de determinada região.

De fato, o Brasil ainda não institucionalizou o uso do conceito de indicação de procedência.

Com o advento mais recente de outras regiões vitivinícolas no Brasil, com o aumento da concorrência no mercado interno gerado pela importação de produtos e pela possibilidade de exportação de produtos vitivinícolas é de se esperar que a indicação de procedência comece a ser utilizada, como também deve ocorrer um crescimento da demanda pela implementação de denominações de origem.

Os nomes geográficos das zonas de produção contidas na legislação brasileira e/ou outros nomes geográficos que venham a ser legalmente formalizados, inclusive para subzonas vitivinícolas nas zonas de produção já definidas, poderão ser utilizados como indicações de procedência no Brasil. Tais nomes geográficos, que definirão indicações de procedência delimitadas, devem ser incluídos na legislação, regulamentando e garantindo seu uso em benefício da vitivinicultura. Isso valoriza as regiões de produção, levando ao consumidor uma informação importante para subsidiá-lo na escolha do produto a consumir. O uso da indicação de procedência também poderia se constituir num primeiro passo para se chegar à denominação de origem.

O conceito de denominação de origem e o consumidor

Nenhuma atividade de produção pode deixar de estar direcionada para a demanda do mercado.

O decrescente mercado mundial de vinhos mostra um consumidor que busca produtos de melhor qualidade.

No Brasil, diferentemente dos principais países tradicionalmente vitivinícolas, verifica-se uma tendência de crescimento do consumo, embora em alguns anos as taxas de crescimento tenham sido negativas, especialmente pelas crises econômicas que afetam diretamente o poder de compra dos consumidores. Cabe ressaltar que o consumo de vinhos no Brasil é baixo quando comparado com países tradicionalmente produtores e consumidores.

Mesmo sendo assim, a demanda por qualidade também vem crescendo no mercado interno. Aliada a isso, a recente implementação legal do Código de Defesa do Consumidor está exigindo providências dos diversos setores produtivos, no sentido de dar maiores informações e garantias dos produtos ao consumidor.

Ao pensar-se no mercado internacional, verifica-se a importância da qualidade e da identidade dos produtos.

Analisando sob o enfoque das denominações de origem, verifica-se que elas representam um elemento importante de garantia para o consumidor, pois trazem uma informação clara e segura, estando alinhadas com o sentido de mercado.

O importante, no caso das denominações de origem, é ter claro que, por se constituírem numa propriedade de caráter coletivo, pertencem aos vitivinicultores que as implantam, competindo aos mesmos sua definição, defesa, melhoria e promoção comercial. Isso quer dizer que entre eles deve haver, implícita, a adequada e eficiente associação.

A denominação de origem é vontade exclusiva dos produtores e não pode ser imposta.

Para obterem êxito, as denominações de origem devem nascer da base, isto é, dos atores do setor produtivo vitivinícola, definindo regras que serão aplicadas, com o amparo legal do Estado.

Estudos científicos básicos para denominações de origem

Na prática, a aplicação do conceito de denominação de origem implica a definição clara de pelo menos alguns aspectos, como: área geográfica determinada, com características naturais homogêneas, variedades, sistemas de produção, sistemas de processamento agroindustrial, padrões mínimos de qualidade, além de organismos que controlem o cumprimento dos pontos citados anteriormente.

Conforme referem Laville et al. (1992), a caracterização objetiva de zonas vitícolas não pode ser realizada sem um esforço científico que caracterize os vinhos em relação aos diversos fatores do meio de produção. Deve haver a busca de limites geográficos técnicos e não administrativos para a demarcação das regiões. Dessa forma, as denominações de origem estarão se estabelecendo sobre bases científicas reais. Assim, o adequado estudo e caracterização das zonas de produção constituem conhecimento indispensável para se chegar às denominações de origem.

Se o Brasil tem, por um lado, um longo caminho para incorporar o conceito de denominação de origem, por outro poderá fazê-lo de forma a utilizar critérios científicos na delimitação das zonas com denominação de origem. Assim, a pesquisa como suporte técnico-científico para denominações de origem assume papel importante.

Há no país, prioritariamente, a necessidade de aprofundar o conhecimento das regiões de produção que já alcançaram apreciável reconhecimento dos produtos vinícolas, no sentido de delimitar zonas de produção com características naturais homogêneas (clima, solo, topografia etc.).

Essa demanda é aplicável à região de produção da Serra Gaúcha. Sobre ela, Seguin (1990) refere-se dizendo:

"É possível, a curto prazo, criar denominações de origem nas regiões que já possuem certa notoriedade – por exemplo Garibaldi para os espumantes, Bento Gonçalves para vinhos tintos ou brancos. Tal delimitação deverá ser afinada, no futuro, por subdenominações de origem caracterizadas seja por seu *mesoclima* (em função da altitude e exposição), seja pela *tipicidade do solo* e, eventualmente, pela natureza das *variedades*." (grifo do autor).

Conclui Seguin (1990) dizendo ainda:

"...o Brasil deve se preparar para uma delimitação de denominações de origem de vinhos (e destilados?). Não se devem copiar as mais velhas regiões vitícolas francesas (Bordeaux, Borgogne, Val de Loire, Côtes du Rhône etc.), onde o peso dos fatores geográficos, históricos, humanos e a *tradição* (...) não permitiram efetuar delimitações de denominações de origem sobre critérios realmente objetivos (...). Um estudo climático e agropedológico, em relação às diversas cultivares, parece, num primeiro momento, absolutamente indispensável." (grifo do autor).

Para o aprofundamento dos estudos necessários, deverá ser selecionada uma metodologia adequada para a caracterização e delimitação de denominações de origem. Laville et al. (1992) apresentam uma revisão com diversos critérios que podem subsidiar a definição de metodologia para os estudos necessários.

Possíveis benefícios das denominações de origem para o Brasil

Como refere Yravedra Llopis (1979), a denominação de origem atende a diversos objetivos que resultam em benefícios, conforme segue:

- a) traz satisfação ao produtor, que vê seus produtos comercializados no mercado com a denominação geográfica do seu local de trabalho, valorizando sua propriedade;
- b) não permite que os outros produtores, não incluídos na zona de produção delimitada, utilizem a denominação;
- c) facilita a presença, no mercado, de produtos característicos e que sentirão menos a concorrência com outros produtos de preço e qualidade inferiores;
- d) contribui para preservar as particularidades e a personalidade dos produtos, que se constituem num patrimônio de cada região/país;
- e) estimula a melhoria qualitativa dos produtos, já que são submetidos a controles de produção e elaboração;
- f) aumenta a participação do produtor no ciclo de comercialização dos produtos e estimula a elevação do seu nível técnico.

g) aumenta o valor agregado dos produtos, sendo que o ciclo de transformação se dá na própria zona de produção;

h) permite ao consumidor identificar perfeitamente o produto dentre outros, inclusive de preços inferiores;

i) melhora e torna mais estável a demanda do produto, pois cria uma confiança do consumidor que, sob a etiqueta da denominação de origem, espera encontrar um produto de qualidade e com características determinadas;

j) estimula investimentos na própria zona de produção (novos plantios e replantios, melhorias tecnológicas no campo e na agroindústria); e

k) melhora a comercialização dos produtos, facilitando o acesso ao mercado através de uma marca coletiva e de renome como a denominação de origem; isso se constata especialmente junto às cooperativas ou pequenos viticultores, que, via de regra, possuem menor experiência/renome junto ao mercado.

Especificamente para o Brasil, pode-se referir que as denominações de origem representariam, ainda:

– ganhos de confiança junto ao consumidor quanto à autenticidade dos produtos, pela ação dos conselhos reguladores que seriam criados e da autodisciplina que exigem;

– maiores facilidades de *marketing*, através da denominação de origem, que é uma propriedade coletiva, com vantagens em relação à promoção baseada em marcas comerciais apenas, que ocorre na situação atual; é importante considerar que o Brasil possui um consumidor disperso geograficamente e de pouco hábito para o consumo de vinhos; e

– maior facilidade de acesso e maior competitividade junto ao mercado internacional, incluindo os países do MERCOSUL.

É de se esperar, também, que numa comunidade vitivinícola existam aqueles produtores que se dedicam à elaboração de vinhos sem as exigências de uma denominação de origem. Por certo, existem outros que desejam que seus produtos sejam perfeitamente identificados pelo seu público consumidor e que tenham caráter determinado. Estes é que podem formar o grupo de interesse nas denominações de origem, pois cuidarão da qualidade e tipicidade dos produtos e terão zelo pela denominação.

Importante se torna referir que o conceito de denominação de origem faz parte de uma doutrina internacional. Assim, optando o Brasil por integrar esse modelo, deverá respeitar os regulamentos, para ser internacionalmente reconhecido.

Dificuldades para implementação das denominações de origem

Algumas dificuldades podem ser arroladas para as denominações de origem no Brasil, conforme segue:

a) a falta de estudos científicos básicos que caracterizam regiões geográficas vitivinícolas homogêneas, requisito essencial para implementar esse conceito;

b) a integração associativa no meio vitícola ainda pouco desenvolvida e exercitada;

c) a existência de uma vitivinicultura nova no Brasil, que ainda busca a definição de opções para a melhor exploração das potencialidades;

d) o pouco exercício que tem sido desenvolvido junto ao consumidor, no sentido de valorizar a origem dos produtos no mercado interno;

e) a existência de uma estrutura de produção embasada em pequenos viticultores, que produzem com o fim de comercializar a grandes empresas ou através de cooperativas, que elaboram produtos de distintas procedências; e

f) a inexperiência do Brasil em relação à denominação de origem, a qual se constitui numa barreira a ser vencida, bem como a necessidade de estabelecer legislação que regule a matéria.

Trajetória da Negociação para Licenciamento de Patente

EROS SANTOS CARRILHO

Sócio de Eros Santos Carrilho – Advogados

I – Considerações preliminares

A negociação para o licenciamento de uma patente exige a análise de uma série de fatores preliminares, a saber:

I.1 – A Patente propriamente dita

- a) **EXISTÊNCIA DA PATENTE** – É preciso em primeiro lugar que exista uma patente de invenção ou de modelo de utilidade e que ela represente a proteção de algo novo ou uma modificação significativa de um processo ou produto já existente.
- b) **VALOR ECONÔMICO** – A patente deve assegurar proteção a um processo ou produto que tenha valor econômico. Sem esse requisito a patente não irá gerar qualquer interesse de terceiros em receber seu licenciamento.
- c) **FORÇA E SEGURANÇA DA PATENTE** – Essa questão diz respeito à maior ou menor possibilidade de sofrer um *by pass* ou a probabilidade de ser o processo superado por outro processo mais avançado.
- d) **EXTENSÃO TERRITORIAL** – A patente já deve pelo menos ter sido depositada nos países que representem um percentual expressivo do mercado mundial do produto. Daí resulta também a extensão do seu valor econômico.
- e) **PRAZO DE VIGÊNCIA** – É preciso que o saldo médio do prazo de vigência nos diversos países assegure um período razoável de exploração sob o monopólio. Se esse prazo já estiver por se extinguir a patente terá seu valor substancialmente reduzido, já que um dos principais atrativos de uma patente é o monopólio que ela proporciona para a sua exploração.
- f) **PROBABILIDADE DO REGISTRO** – Se no momento da negociação a patente ainda não estiver registrada em todos os países, é importante que se tenha condições de demonstrar a probabilidade de obter esses registros. Um dos principais indicadores é, por exemplo, ter-se conseguido o registro em país com rígidos critérios para concessão de patentes. Ou ainda, o fato de inexistir oposição ao registro ou, finalmente, devido às evidências de ineditismo do objeto da patente.

II – Momento para se iniciar as negociações

- a) A primeira questão que se coloca quanto ao momento para se iniciar as negociações da patente é a relativa ao registro. O ideal é efetivamente iniciar as negociações imediatamente após o depósito da patente nos países programados para o registro, de modo a proporcionar o prazo máximo de utilização do monopólio. Isto nem sempre é possível e pode significar uma posição mais frágil nas negociações, a menos que as evidências da novidade do objeto da patente possam indicar grande probabilidade quanto à obtenção do registro.

- b) É necessário também que o titular da patente já tenha reunido um amplo volume de conhecimentos sobre o objeto da patente e do setor em que ele se insere, de modo a poder determinar o seu valor econômico. Este é um requisito fundamental sem o qual não se consegue defender uma posição sólida nas negociações.

III – Pressupostos para a negociação

- a) **DETERMINAÇÃO DO VALOR DE EXPLORAÇÃO** – É indispensável determinar o valor econômico do objeto da patente para se entrar numa negociação de licenciamento. Patente é um ativo intangível que não tem um valor intrínseco. O seu valor resulta tão somente do que a sua exploração possa proporcionar em termos de riqueza passível de quantificação monetária. Em outras palavras quanto ela pode oferecer de lucros ao longo do período de vigência do monopólio. Por isso o método mais adequado para a valorização de uma patente é o que utiliza a projeção de lucros futuros pelo prazo de vigência do privilégio, trazido o valor presente através do fluxo de caixa descontado.
- b) **DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS** – Para se iniciar as negociações é necessário fixar os objetivos que se pretende atingir com a transação: (i) venda pura e simples de todos os direitos da patente; (ii) licenciamento exclusivo com um pagamento antecipado *down payment* e recebimento de *royalties* ou licenciamento exclusivo só com recebimento de *royalties*; (iii) licenciamento não exclusivo; (iv) licenciamento abrangendo patente e uma marca de propriedade do licenciador; (v) posicionamento do produto no mercado; (vi) licenciamento a nível mundial (*worldwide*) ou a nível regional ou finalmente país a país.
- c) **ESCOLHA DO PARCEIRO** – Fixados os objetivos, deve-se definir o perfil do parceiro. A escolha do parceiro deve ser precedida de uma avaliação de uma lista de organizações que se encaixem no perfil e que possam a vir se interessar no licenciamento. Vários fatores devem ser considerados: (i) porte compatível com o tamanho do mercado que se pretende atingir; (ii) situação econômico-financeira dos eventuais candidatos, seu prestígio e posição no *ranking* do setor a que pertence; (iii) experiência pregressa em licenciamento e qual o desempenho que alcançou na exploração de patente licenciada; (iv) comportamento ético do eventual parceiro nos seus negócios já que o licenciamento pressupõe muita confiança recíproca.
- d) **CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA A ESCOLHA** – Como via de regra o licenciamento de patente significa uma transação com parceiros sediados no exterior, é de extrema prudência identificar uma organização com grande prestígio e conceito a nível internacional para, em conjunto com o detentor da patente, definir o perfil do parceiro e posteriormente fazer sua seleção, iniciar os contactos e acompanhar as negociações. A importância dessa consultoria internacional decorre de vários fatores: (i) dificuldade de se obter informações sobre os eventuais parceiros; (ii) dificuldade de acesso às pessoas certas para se iniciar os contactos; (iii) falta de

credibilidade especialmente quando a detentora da patente é uma pequena ou mesmo média empresa de um país do terceiro mundo.

- e) **DOSSIÊ DO EMPREENDIMENTO** – É necessário elaborar, com o apoio de consultoria externa, o Dossiê do Empreendimento que deverá compreender todos os aspectos técnicos do processo ou produto patenteado, todos os testes e respectivos resultados já realizados, eventuais opiniões da comunidade científica sobre o objeto da patente e a avaliação econômico-financeira do negócio resultante da patente.
- f) **DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO** – Esta etapa envolve vários passos, a saber: (i) indicação dos representantes do titular da patente (empresa) que irão participar das negociações (no mínimo dois e no máximo três) de preferência com bons conhecimentos do inglês, língua em que normalmente se desenvolvem as negociações; (ii) escolha do advogado que irá participar das negociações que, além de ter bons conhecimentos do inglês, deverá ter experiência específica em negociações de licenciamento; (iii) preparação de uma apresentação que contenha, de forma resumida, a descrição da empresa titular da patente, o objeto da patente, o âmbito de sua utilização, o estado da patente quanto aos registros, uma demonstração do valor econômico da patente e os objetivos pretendidos com a negociação; (iv) fixação dos limites de transigência em relação aos objetivos da negociação; (v) fazer um exercício de *brain storming* procurando antecipar as prováveis objeções, questionamentos e críticas que serão levantadas nas negociações, definindo que tipo de respostas serão dadas; (vi) definir o, ou os interlocutores (no máximo dois) para os futuros contactos.
- g) **QUALIDADE DO MATERIAL** – O material gráfico, o material da apresentação e tudo quanto disser respeito à patente, ao produto e à negociação deve ser da melhor qualidade. Isto normalmente gera uma predisposição favorável nos interlocutores e uma maior credibilidade para o objeto das negociações e para a organização detentora da patente.
- h) **RECURSOS FINANCEIROS** – A disponibilidade de um mínimo de recursos para fazer face às despesas é indispensável à realização das negociações. Não é demais lembrar que as negociações internacionais de uma patente envolvem inúmeras viagens ao exterior, preparação de material de boa qualidade e pagamento de consultoria externa. Quem não dispuser desses recursos mínimos corre o risco de não concretizar o licenciamento ou, quando não, realizá-lo com grandes perdas para o titular da patente.
- i) **RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS** – Jamais delegar integralmente a responsabilidade das negociações a consultores e advogados. É da máxima importância a participação dos representantes diretos da organização detentora da patente e que estes estejam perfeitamente familiarizados com todos os itens da estratégia definida e tenham um posicionamento harmonioso durante as negociações, jamais exteriorizando eventuais divergências entre si perante os interlocutores. Por outro lado, a falta de um assessoramento competente poderá significar perdas irreparáveis e posições extremamente frágeis para os detentores da patente.

IV – A Realização das negociações propriamente ditas

As negociações propriamente ditas se desenvolvem, em princípio, de acordo com as seguintes fases:

- 1 – **IDENTIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS A PARCEIROS** – Feita uma seleção prévia de organizações que tenham o perfil traçado, a Consultoria Externa manterá os primeiros contactos com esses potenciais parceiros, procurando indagar do seu interesse em analisar o negócio objeto da patente. Confirmado o interesse, será apresentado um acordo de sigilo *secrecy agreement* que uma vez assinado pelas partes, ensejará o envio, ao eventual candidato, de um prospecto elaborado pelos Consultores, contendo informações básicas sobre o empreendimento a que se refere a patente. Esse prospecto será analisado pelo candidato que num lapso de tempo acordado declinará aos Consultores seu interesse em iniciar as negociações. Estes por sua vez encaminham à empresa detentora da patente a lista dos interessados com as informações disponíveis sobre os mesmos.
- 2 – De posse desses dados, a empresa detentora da patente fará uma análise das informações recebidas, formulando seu próprio juízo quanto as características e potencialidades dos candidatos, para decidir com quais deles interessa iniciar conversações e em que ordem de prioridade.
- 3 – Marcar, através dos Consultores, as reuniões de preferência com representantes dos eventuais parceiros que tenham nível adequado para a avaliação do negócio que se está propondo e, se possível, que tenham também poder de decisão. Antes de cada reunião rever, juntamente com os consultores, a estratégia a ser adotada.
- 4 – Na primeira reunião, dar a oportunidade ou até solicitar dos interlocutores que façam um *display* de sua organização e dos seus objetivos gerais. A seguir fazer a apresentação do negócio objeto da patente a ser licenciada. Responder as questões que forem posteriormente suscitadas. Deve-se nessa primeira reunião adotar uma postura mais expositiva do negócio, dando oportunidade aos interlocutores de captar com a maior precisão o objeto do negócio, suas vantagens competitivas, as oportunidades e as sinergias. Não cobrar nesse momento uma definição dos interlocutores nem tão pouco assumir posições intransigentes quanto aos objetivos. É necessário dar oportunidade aos interlocutores de fazerem suas próprias análises e formarem o juízo de convencimento, até porque normalmente qualquer decisão não dependerá somente deles.
- 5 – É importante que durante essa e demais reuniões sejam tomadas notas das manifestações e até das reações subjetivas dos interlocutores para uma criteriosa análise e posterior avaliação do resultado da reunião. Isto será muito importante para definir a estratégia das reuniões que se seguirem.
- 6 – Deve-se dividir as reuniões em duas categorias: (i) reuniões negociais; (ii) reuniões negociais/contratuais. Nas primeiras, a participação do advogado deve ser mais de observador e eventualmente de advertência em caráter privado quanto algum aspecto jurídico relevante. Deve-se nessas reuniões discutir basicamente as grandes linhas do negócio, o que não significa seja dispensável a participação do advogado que necessita ter pleno conhecimento dos principais fatos que influenciaram as negociações para poder retratá-los no contrato. Nas reuniões

negociais/contratuais, os aspectos jurídicos serão definidos, devendo a atuação do advogado ser decisiva, porém não exclusiva. Isto significa que o advogado deverá dar as diretrizes do contrato as quais serão avaliadas e confirmadas pelos representantes da empresa, à luz dos objetivos propostos. O advogado não pode adotar uma postura autoritária quanto ao conteúdo do contrato. Muitas vezes, os interesses maiores da empresa sugerem que se transija em algum ponto decisivo. Cabe neste caso ao advogado assegurar as salvaguardas dos interesses dos detentores da patente.

7 - MINUTA DO CONTRATO - Da máxima relevância é a iniciativa da primeira minuta do contrato de licenciamento ser tomada pela empresa detentora da patente. Uma minuta habilmente elaborada pode significar a conquista de importantíssimas disposições favoráveis à empresa titular da patente que podem passar despercebidas na análise do licenciado. De qualquer forma, quem defere a iniciativa da primeira minuta à outra parte, tem a incomoda posição de conquistar mudanças no texto inicial, o que significa negociação e em contrapartida, transigência de outros pontos. Para se ter o máximo resultado é de fundamental importância a qualificação profissional e a experiência específica do advogado a ser contratado.

8 - REMUNERAÇÃO - Deve-se buscar no contrato a maximização da remuneração sob duas modalidades: um pagamento antecipado *down payment* como uma retribuição pelo monopólio e *royalties* pela exploração da patente.

9 - CLÁUSULAS ESSENCIAIS - O contrato deve ainda contemplar cláusulas essenciais para garantia dos interesses e maximização dos ganhos do licenciador, entre as quais merecem destaque: (i) fixação de *royalties* mínimos; (ii) definição objetiva do valor líquido do produto (*net value*) para efeito de cálculo dos *royalties*; (iii) sempre que possível estabelecer como base de incidência dos *royalties* o preço de venda para o mercado e não o preço de venda da fábrica que muitas vezes é pouco expressivo em virtude do sistema de comercialização do produto ou da existência de transações intermediárias (da fábrica para as subsidiárias e destas para o mercado); (iv) fixar de forma

clara os critérios de apuração dos *royalties*, assegurando acesso às informações contábeis da empresa licenciada através de relatórios periódicos e de auditoria externa; (v) compromisso de não desenvolver nem comercializar, direta ou indiretamente, produto similar ou concorrente; (vi) compromisso recíproco de transferência, sem custo, dos avanços e desenvolvimentos em cima da tecnologia ou do produto patenteado; (vii) fixação do juízo arbitral internacional para dirimir questões emergentes do contrato, com descon siderações das legislações dos países envolvidos; (viii) se a patente envolver um produto com múltiplas aplicações, tomar cuidado para que fique perfeitamente definido o limite de extensão do licenciamento; (ix) estabelecer para pagamento uma única moeda, preferencialmente que não sofra grandes flutuações no mercado e que tenha plena conversibilidade no mercado internacional.

10 - TRANSFERÊNCIA DA TECNOLOGIA - Concluídas as negociações, assinado o contrato e recebido o *down payment* caberá ao licenciador realizar a transferência da tecnologia patenteada. Para isso, é da máxima importância ter um dossiê de transferência da tecnologia que contenha todas as informações técnicas que levem à eficiente reprodução do processo e ao produto patenteado. É necessário também que o licenciador disponha de um corpo técnico capacitado para prestar assistência técnica. Cabe salientar que um dos principais motivos para a rescisão do contrato é incapacidade de se transferir a tecnologia ou a impossibilidade do licenciado fabricar o produto por deficiência das informações prestadas.

V - Engenharia empresarial para a exploração da patente

O sistema tributário do Brasil, como todos sabem, impõe pesados ônus às pessoas jurídicas. Por isso é fundamental que se analise formas mais criativas de organização jurídica do negócio, de modo a minimizar o impacto tributário sobre os resultados auferidos com o licenciamento da patente. Atente-se para o fato de que a exploração de patentes através de licenciamento gera um mínimo de despesas, o que significa que os valores recebidos a título de *down payment* e *royalties* representarão em sua quase totalidade lucro para a empresa.

RICCI & ASSOCIADOS ADVOCACIA

MARCAS - PATENTES
REGISTROS NO BRASIL E EXTERIOR
ADMINISTRATIVO E JUDICIAL

ASSESSORIA EMPRESARIAL
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
PARECERES E CONTRATOS

Rua Guaratuba, 201 - São Paulo - SP - CEP 04310-050
Fone: 581-5707 e 276-9864 - 276-9864

Passagem de Transparências

CARLOS RODRIGUES PAZOS

INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Até bem pouco tempo atrás, a discussão predominante, em termos de propriedade industrial era a contestação da própria validade do sistema de patentes para países em desenvolvimento, no caso o Brasil.

Questionava-se se não seria mais vantajosa a não existência do mesmo, o que daria a qualquer brasileiro o livre direito a cópia, até que o país atingisse um grau de desenvolvimento compatível e competitivo, uma vez que a maioria das patentes de invenção concedidas não são para titulares residentes no Brasil.

Não somos de opinião de que essa seja a posição ideal para alcançarmos o desenvolvimento tecnológico e industrial uma vez que a patente concede a seu titular uma reserva de mercado por prazo limitado que representa um incentivo a pesquisa e a sociedade recebe, em troca, o conhecimento que lhe possibilitará desenvolver novas tecnologias, gerando uma contínua renovação industrial mantendo, e até mesmo aumentando, o ritmo dos investimentos. Desse modo o sistema de patentes é um fator que promove não só o progresso de seus titulares como também o desenvolvimento econômico em geral, desde que a sociedade saiba utilizar e tirar as vantagens oferecidas pelo mesmo, que por sua vez deve ser o mais confiável e seguro possível.

Hoje em dia não mais se discute a validade da adoção do sistema de patentes para o país, o que acreditamos seja um grande passo dado, pelo menos na conscientização nacional da importância de sua manutenção e de um maior conhecimento do mesmo.

A discussão foi deslocada para as disposições da nova lei, que embora trate de toda a propriedade industrial ficou conhecida por grande parte das pessoas como a "Lei de Patentes". Isto deve-se ao fato de que a sociedade em geral não desconhece o fator principal que motivou e, deu início ao processo de reformulação da lei existente sobre a matéria, ou seja a questão da não privilegiabilidade dos produtos químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação.

É indiscutível que a Lei 5772/71, há muito tempo, não satisfazia plenamente às exigências dos usuários do sistema, conforme pode ser comprovado pelos inúmeros Atos Normativos editados após a sua aprovação. Tais atos normativos, inclusive, há muito, perderam sua função de normatização de procedimentos, para assumir força de regulamentação, estabelecendo critérios, conceitos, etc...

Na área de patentes podemos citar como exemplos o Ato Normativo 017 de 11 de maio de 1976 que estabelece conceitos básicos e normas gerais para explicitar e cumprir dispositivos da lei no que se refere a privilégios e o Ato Normativo 100 de 14 de junho de 1989 que dispõe sobre normas e procedimentos relativos ao desdobramento de pedidos de patentes estando inclusive, no momento, em fase de revisão em função da adesão à Revisão de Estocolmo da Convenção de Paris, atos esses que não se limitaram a mera formalização de estabelecer regras procedimentais.

O próprio número de Atos normativos editados por si só já justificaria a necessidade de uma nova lei de propriedade industrial, pois constituem verdadeiras emendas à lei vigente.

Estando a nova lei ainda em fase de aprovação, podendo sofrer alterações, nos absteremos de comentar os dispositivos mais polêmicos que podem vir a ser suprimidos ou sofrerem emendas detendo-nos naqueles que, embora alterados pelo novo projeto, não são tão suscetíveis de modificações até sua aprovação como lei.

Modelos e Desenhos Industriais

A Lei 5772/71 além de diferenciar um modelo industrial de um desenho industrial, definindo modelo como sendo toda forma plástica que possa servir de tipo de fabricação de um produto

industrial e ainda se caracterize por nova configuração ornamental e, desenho como sendo toda disposição ou conjunto novo de linhas ou cores que, com fim industrial ou comercial possa ser aplicado à ornamentação de um produto por qualquer meio manual, mecânico ou químico, singelo ou combinado; estabelece que a partir do depósito, todos os procedimentos e prazos previstos tanto para os modelos quanto para os desenhos são exatamente os mesmos que para uma invenção, a exceção do prazo de vigência da patente que é de 10 (dez) anos contados da data de depósito ao invés de 15 (quinze).

Como normalmente os pedidos de desenhos e modelos industriais referem-se a matéria sujeita a tendências de moda, limitadas a um curto tempo de vida útil se comparado com o das invenções e até mesmo com o dos modelos de utilidade e, que ainda os modelos e desenhos industriais são mais rapidamente e facilmente copiáveis, foi emitido em 29 de novembro de 1985 o Ato Normativo 077 que estabelece procedimentos visando a redução dos prazos legais necessários a expedição da carta-patente permitindo com isso uma maior celeridade na sua obtenção mas, ainda assim, os mesmos ficaram sujeitos a prazos e procedimentos, como por exemplo o prazo de oposição e o exame de mérito, que não podem ser mudados em função da lei.

Visando total simplificação de procedimentos e rapidez na concessão da proteção, a nova lei estabelece que os atuais modelos e desenhos industriais passarão a constituir uma única matéria denominada "desenho industrial" e definida como sendo a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial; e que, seguindo a tendência universal e a orientação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual no sentido de os desenhos serem protegidos por um título específico, com processamento e direitos próprios, os mesmos não mais serão protegidos como patente, e sim como registro, possibilitando desta forma uma desvinculação dos prazos e procedimentos de uma invenção ou modelo de utilidade.

Desta forma, se for do interesse do depositante, o pedido de desenho industrial que não incidir no artigo 100 que trata dos desenhos industriais não registráveis, estiver com a documentação conforme o estabelecido no artigo 101 e atender as condições do artigo 104 será automaticamente publicado, logo após o depósito, sendo concedido, simultaneamente, o registro.

O exame de mérito só será realizado quanto ao aspecto de novidade e originalidade se for desejo do titular que poderá solicitá-lo a qualquer tempo da vigência do registro.

Terceiros só poderão manifestar-se administrativamente, através de processo de nulidade que poderá ser requerido no prazo de 05 (cinco) anos contados da concessão do registro.

A proteção será pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data de depósito, prorrogável por 03 (três) períodos sucessivos de 05 (cinco) anos cada e, as taxas de manutenção do registro não serão anuais como as das patentes e sim quinquenais a partir do segundo quinquênio da data do depósito.

E, ainda como forma de simplificação, não mais será obrigatória a apresentação, por ocasião do depósito, de relatório descritivo e reivindicações e apesar do pedido de registro de desenho industrial ter que se referir a um único objeto, será permitida uma pluralidade de variações, limitado cada pedido a um máximo de 20 (vinte), desde que se destinem ao mesmo propósito e guardem entre si a mesma característica distintiva preponderante.

Com isso deverá haver um estímulo ao uso dos serviços levando a uma maior utilização do sistema de propriedade industrial, com uma maior procura de proteção as suas criações por parte dos criadores de *design*

Pipeline

A nova lei estabelece em suas disposições transitórias, nos artigos 228 e 229 critérios que permitem que possam ser objeto de patente no Brasil, as matérias de que tratam as alíneas "b" e "c" do artigo 9º da Lei 5772/71 ou seja, as substâncias, matérias ou produtos obtidos por processos químicos, e os respectivos processos de obtenção ou modificação e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação; mesmo após o prazo de 12 (doze) meses previsto para a reivindicação de prioridade unionista no caso de pedido do exterior e, da divulgação do invento no caso de pedido nacional, desde que no primeiro caso ainda não tenha sido concedida a patente no país de origem e em ambos os casos o objeto do pedido não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular da patente ou por terceiros com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a sua exploração.

Uma vez que de acordo com o artigo 240 a matéria disciplinada nos artigos 228 e 229 entra em vigor quando da publicação da Lei, foi criado um grupo de trabalho com a finalidade de estudar e regulamentar os procedimentos a serem adotados a fim de que tão logo ocorra essa publicação possa ser publicado um Ato Normativo que oriente aos usuários quanto as normas a serem seguidas.

O fluxo de um pedido de patente depositado segundo o disposto no artigo 228, ou seja por quem tenha proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil, aplicando-se as disposições da nova lei no que couber, será basicamente o seguinte:

A apresentação do pedido deverá ser feita dentro do prazo de 01 (um) ano contado da publicação da lei sendo indicada a data do primeiro depósito no exterior. A seguir o pedido será submetido a exame formal preliminar e se devidamente instruído será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentação. Caso necessário será feita exigência que, se devidamente cumprida, no prazo de 30 (trinta) dias permitirá que se considere o depósito como sendo efetuado na data de apresentação do pedido e, em caso contrário, o pedido será considerado inexistente.

Deve-se ressaltar que para simplificar o depósito não mais é necessária a apresentação da tradução da documentação do país de origem.

Considerado depositado o pedido, procede-se a sua classificação internacional e a publicação automática do mesmo, sendo a partir desta data, no prazo de 90 (noventa) dias, facultada a manifestação de qualquer interessado quanto aos fatos:

- da matéria ser relativa a tratada nas alíneas "b" e "c" do artigo 9º da lei 5772/71,
- do objeto não ter sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular da patente ou por terceiros com seu consentimento e,
- não tenham sido realizados, por terceiros, no país, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto da patente.

Havendo tal manifestação de terceiros o depositante terá um prazo de 60 (sessenta) dias para apresentar suas contra-razões.

Respeitados os artigos 10 e 18, ou seja objeto do pedido é considerado como invenção patenteável, não sendo procedentes as manifestações apresentadas por terceiros e comprovada a concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido o mesmo será deferido.

Em caso contrário, de modo a permitir a regularização do pedido, será feita exigência, que deverá ser atendida no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo. Não sendo considerada satisfatória a manifestação de exigência o pedido será indeferido, cabendo recurso contra essa decisão no prazo de 60 (sessenta) dias.

Deferido o pedido e após o pagamento da taxa de expedição será concedida a respectiva carta-patente, tal como concedida no país de origem, através da qual ficará assegurado o prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido e limitado ao prazo de 20 (vinte) anos

No caso de depósito nacional, artigo 229, o fluxo será o mesmo variando apenas o prazo de vigência da patente que será o remanescente da proteção de 20 (vinte) anos contados da data da divulgação do invento, a partir do depósito no Brasil.

Em ambos os casos o depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às matérias de que tratam as alíneas "b" e "c" do artigo 9º da Lei 5772/71, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidas, juntando prova de desistência do pedido em andamento.

"Período de Graça"

A Lei 5772/71 prevê no artigo 7º que caso o autor pretenda de alguma forma divulgar a sua invenção antes de requerer a patente pode ser ressaltada a garantia de prioridade que deverá ser apresentada antes dessa divulgação, acompanhada de um relatório descritivo circunstanciado, bem como desenhos se for o caso, e que vigorará por 1 (um) ano para as invenções e 06 (seis) meses para os modelos e desenhos, findo os quais deverá ser apresentado o pedido de privilégio.

Ou seja, o autor antes de divulgar a sua invenção tem que conhecer o sistema para garantir através de um depósito prévio o direito de mais adiante poder apresentar o pedido de privilégio.

A nova lei, no seu artigo 12, permite que o inventor divulgue, sem que isso seja considerado como estado da técnica, a sua invenção desde que a divulgação tenha ocorrido durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou da prioridade do pedido de patente.

Este artigo vem beneficiar, principalmente, ao inventor nacional, antes de fazer o depósito correspondente no INPI, ficando, por este motivo, impossibilitado de requerer mais tarde proteção para a mesma.

Patenteabilidade

A Lei 5772/71 estabelece uma grande confusão, em seu artigo 9º, agrupando em um mesmo título matérias não sujeitas a privilegiabilidade por contrariarem os requisitos básicos essenciais internacionalmente utilizados para definição de invenção com matérias excluídas da proteção por motivos econômicos, sociais, etc..., variáveis de acordo com as leis nacionais e condições específicas.

A nova lei distingue claramente as matérias que não são patenteáveis das que não são consideradas como invenção ou modelo de utilidade e as mesmas são apresentadas em seu artigo 18, ou seja: O que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e a saúde pública; as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e seus respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico e os seres vivos, incluindo microrganismos quando isolados de processo industrial.

Note-se que na área de biotecnologia foi estabelecida uma restrição ao patenteamento, uma vez que na lei atual, por omissão, é permitido que a proteção se dê, genericamente, a qualquer tipo de microorganismo. Este assunto será objeto de painel específico sobre a matéria neste mesmo encontro, hoje à tarde.

Procedimentos

Um outro aspecto positivo da nova lei, é que a partir da redução do número de instâncias será possível agilizar a decisão dos pedidos de patentes.

Tomando como exemplo um primeiro pedido de patente depositado sob a lei 5772 que atenda a todos os requisitos de privilegiabilidade, que não tenha nenhum prazo antecipado pelo interessado e que não tenham sido interpostas oposições e recursos;

e um segundo pedido de patente depositado sob a nova lei e que atenda a todos os requisitos de patenteabilidade e que não tenham nenhum prazo antecipado pelo interessado teremos:

PUBLICAÇÃO – em ambos o sigilo será mantido durante 18 (dezoito) meses contados da prioridade mais antiga, sendo que para ambos é ressalvada a excessão para os casos de invenção de interesse nacional.

PEDIDO DE EXAME – em ambos os casos o pedido de exame deverá ser requerido pelo depositante ou por qualquer interessado sendo que o do primeiro pedido deverá obedecer ao prazo de até 24 (vinte e quatro) meses contados da publicação e o do segundo de 36 (trinta e seis) meses contados da data de depósito.

PUBLICAÇÃO DO PEDIDO DE EXAME E OPOSIÇÃO – requerido o exame do primeiro pedido o mesmo será submetido a um exame formal após o que é providenciada a publicação do pedido de exame, correndo desta data o prazo de 90 (noventa) dias para eventuais oposições.

– requerido o exame do segundo pedido o mesmo está apto a ser examinado sem necessidade de publicação do pedido de exame, uma vez que o prazo para apresentação, pelos interessados, de documentos e informações como subsídios, é a partir da publicação do pedido e até o final do exame.

INICIO DO EXAME – uma vez que para o segundo pedido não existe um prazo fixado para espera por parte do INPI de eventuais manifestações de terceiros, regulamentou-se que o exame não será iniciado antes de decorrido 60 (sessenta) dias da publicação para permitir um prazo mínimo para a apresentação dessas manifestações antes do final do exame.

DEFERIMENTO – ambos os pedidos serão deferidos, uma vez que atendem todas as condições necessárias de patenteabilidade.

RECURSO – o primeiro pedido deverá aguardar um prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação de recursos; já o segundo seguirá o curso normal uma vez que não cabe recurso da decisão que deferir o pedido de patente.

CHAMADA, PAGAMENTO E EXPEDIÇÃO DA CARTA-PATENTE – para o primeiro pedido será feita uma chamada para recolhimento da taxa de expedição em 60 (sessenta) dias, que é uma forma de comunicar que não houve interposição de recurso, já o pagamento da taxa do segundo pedido deverá ocorrer no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta), contados do deferimento, já que não cabe recurso dessa decisão.

Em ambos os casos a patente será concedida após o pagamento da taxa de expedição, sendo que a resultante do primeiro pedido vigorará por 15 (quinze) anos no caso de invenção e 10 (dez) anos no de modelo de utilidade e, a resultante do segundo pedido por respectivamente 20 (vinte) anos e 10 (dez) anos contados da data de depósito.

Teremos então para o primeiro pedido:

Prazos Obrigatórios: 90 dias da oposição e 60 dias do recurso.

Prazos Antecipáveis pelo Interessado: 18 meses da publicação, 24 meses do Pedido de Exame e 60 dias da Taxa de Expedição.

Prazos do INPI: Exame Formal, Exame Técnico e Publicações e para o segundo pedido:

Prazo Obrigatório: 60 dias do Início do Exame

Prazos Antecipáveis pelo Interessado: 18 meses da publicação, 36 meses do Pedido de Exame e 60 dias da Taxa de Expedição

Prazos do INPI: Exame Formal/Técnico e Publicações

Tendo sido considerado que em ambos os pedidos não houve antecipação de prazos por parte do interessado, e que não foram interpostas oposições nem recursos para o primeiro, teremos que o tempo mínimo necessário para a expedição da carta-patente do primeiro pedido será de aproximadamente 04 (quatro) anos e (01) mês e para o segundo, uma vez que não havendo antecipação do prazo do pedido de exame os prazos de sigilo e de início de exame serão absorvidos pelo mesmo, será de aproximadamente 03 (três) anos e 02 (dois) meses.

Ou seja com a implantação da nova lei os prazos legais necessários para a expedição de uma carta-patente serão consideravelmente menores, permitindo uma redução no processamento dos pedidos de, no mínimo 11 meses, não contando os prazos gastos pelo INPI.

Para que essa redução se torne uma realidade é necessário que a Diretoria de Patentes esteja preparada para a implantação de tais procedimentos.

Consideramos que a melhor maneira de começar a preparar a Diretoria para que isso aconteça é organizá-la de modo a atender da melhor forma possível a lei atual, melhorando os nossos serviços e consequentemente atendendo mais rapidamente as solicitações dos usuários. Para que isto aconteça está sendo implementado na área administrativa da Diretoria um programa de trabalho visando a garantir prazos máximos entre a entrada de uma petição e a sua solução.

O primeiro setor a ser organizado foi o de expedição de carta-patente, transferência e alterações onde, no primeiro semestre, foram expedidas 1.961 cartas-patentes e publicadas 2.058 anotações de transferências e alterações representando um aumento de respectivamente 67% e 256% em relação a igual período do ano passado, e com isso os serviços foram colocados em dia sendo, agora possível, através de um acompanhamento da entrada de petições para o setor, estabelecer e contralar a produção mensal de modo a garantir que o tempo máximo entre a petição de pagamento da taxa de expedição e a respectiva expedição e entre a petição de transferência e alteração e a respectiva publicação da anotação, desde que os pedidos não apresentem problemas e os requerimentos estejam em ordem, será de 03 meses.

Está em andamento a organização do setor de exame formal, onde no primeiro semestre foram publicados 3.807 pedidos de exame do ano passado e esperamos ainda este mês colocar este serviço em dia, de modo a garantir que, igualmente, o tempo máximo entre a entrada da petição de exame e a publicação do mesmo, desde que o pedido esteja em ordem, seja de 03 meses.

A seguir serão organizados o Núcleo de Cadastro e Controle de Documentos e o de Controle do Pagamento de Anuidades.

Quanto a área técnica, recente levantamento indicou um acúmulo de cerca de 20.000 pedidos de patentes com exame requerido e ainda não decididos.

Para examinar estes pedidos contamos, no momento, com um corpo técnico de apenas 91 examinadores atuando diretamente no exame de patentes, sendo 24 lotados na divisão de Patentes de Mecânica, 18 na Divisão de Patentes de Química Orgânica, Biotecnologia e Areas Correlatas, 16 na Divisão de Química Inorgânica, Metalurgia, Têxteis, Papel e Areas Correlatas, 14 na divisão de Patentes de Física, Eletrônica e Eletricidade, 14 na divisão de Engenharia Civil e 05 na Divisão de Patentes de Modelos e Desenhos Industriais.

O total de exames técnicos publicados no primeiro semestre foi de 4.107 sendo 1.176 exigências, 208 Ciências de Parecer, 2.070 Deferimentos, 371 Indeferimentos, 240 Recursos e 42 Cancelamentos.

Uma comparação com igual período do ano passado permite-nos observar que enquanto o número de exigência sofreu um decréscimo de 13%, o número de decisões aumentou em 21%, havendo um acréscimo de 22,5% no total de exames publicados.

Os números apontados indicam que um examinador de patentes gasta em média 2,5 dias para realizar um exame, o que pode ser considerada uma média muito boa principalmente se levarmos em conta que o exame inclui ainda a classificação e a busca de anterioridades do pedido.

Entretanto, em função do acúmulo existente estamos começando a execução de um programa de trabalho que consiste basicamente de em uma primeira etapa, incluir a classificação internacional de patentes no cadastro de todos os pedidos com exame requerido e ainda não decididos; o arquivamento dos que estiverem em débito com as anuidades e o levantamento da distribuição desses pedidos pelas diversas áreas técnicas das divisões em uma segunda etapa,

planejar a produção de cada divisão promovendo se necessário: O remanejamento de técnicos dentro da divisão, o remanejamento de técnicos entre as divisões, a requisição de técnicos que encontram-se no momento em outras áreas do INPI e a contratação e treinamento de novos técnicos.

O objetivo é o de estabelecer um prazo para terminar com o acúmulo existente e planejar, através de um controle mensal dos exames técnicos requeridos e das áreas a que os mesmos se referem, a produção de cada divisão, de modo a evitar atrasos nos exames a serem realizados, impedindo desta forma um acúmulo futuro de pedidos a serem examinados.

Além da contratação e treinamento, caso seja necessário, de técnicos para a realização e manutenção deste trabalho deverão ser efetuadas contratações e providenciado treinamento para atender ao aumento de depósitos resultante da patenteabilidade em áreas em que hoje não são concedidas patentes.

Baseado no princípio da garantia de qualidade, que trata de estabelecer normas e procedimentos de uma organização, está sendo desenvolvido no INPI um trabalho nesse sentido que tem como objetivo final um manual que servirá de guia não só para os seus funcionários como também para os seus usuários.

Em sua primeira versão esse manual estará de acordo com a lei 5772/71, e tão logo seja aprovada a nova lei será revisto e atualizado, de acordo com as alterações introduzidas pela mesma.

Através de uma transparência de nossos procedimentos e decisões, esperamos conseguir uma maior integração com o ambiente externo, uma vez que para que possamos decidir um pedido de patente com qualidade é fundamental que o mesmo nos seja apresentado com qualidade.

ADVOCACIA

PIETRO ARIBONI S/C

INTERNATIONAL LAW OFFICE

Av. Paulista, 352 - conj. 51/57 - São Paulo-SP - CEP 01310 - BR

Telefones: 289-3385 - 289-3386 - 289-3988 - 287-1703

P. O. BOX 3967 - ZIP 01065 - Telex: 1134338 ADVA - BR

FAX: 0055 11 2883220

MARIA BEATRIZ AFFLALO BRANDÃO

Sócia da Modo Novo Design

Momento de extrema oportunidade. O convite para a participação no XIII Seminário Nacional de Propriedade Industrial chegou em meio a acontecimentos importantes relativos à consolidação da atividade de desenho industrial no Brasil: os trinta anos da fundação da primeira instituição acadêmica de *design* do país, a ESDI – Escola Superior de Desenho Industrial e a luta pela regulamentação da profissão – com projeto de lei em tramitação na Câmara.

Pela sua própria natureza e abrangência, o *design* carece de nomeação e definição que satisfaça a todos os setores envolvidos. Desde a fundação da ESDI em 1963 o problema da nomenclatura tem sido abordado.

Toda a definição corre o risco de ser imprecisa ou imprópria, ainda mais se o propósito é especificar um campo tão vasto quanto a atividade que se ocupa da concepção de objetos do nosso cotidiano.

Mesmo assim, a 2ª edição revista e aumentada do Aurélio já define o *design* como:

1. Concepção de um projeto ou modelo: planejamento
2. O produto deste planejamento
3. Desenho Industrial
4. Desenho de Produto
5. Programação Visual

Em 1988, o termo *Design* foi proposto para identificar a profissão até então denominada de Desenho Industrial, com habilitações em Projeto de Produto e Programação Visual. Isso foi feito para evitar confusão com a atividade do desenhista técnico, artístico, copista, arquitetonico, industrial, de tubulações, projetistas e auxiliares. A proposta foi formulada em reunião patrocinada, naquele ano pelo CNPq e pela Secretaria de Ensino Superior do MEC em Florianópolis.

Design e Desenho são duas palavras distintas porque exprimem dois conceitos diferentes. Uma delas é inglesa, e é usada por não existir tradução equivalente e adequada em português, assim como não existe em italiano, francês, russo, polonês, japonês etc.

Internacionalmente usa-se a palavra *Design*, inglesa, mas cujo radical é italiano, o mesmo de *designio* e *designação*. Somente as línguas inglesa e espanhola possuem dois termos para os dois diferentes conceitos: *Drawing* e *Design*, assim como *Dibujo* e *Diseño* significam, respectivamente Desenho e Projeto. Desenho é basicamente representação e Projeto é essencialmente concepção.

E *concepção* é a palavra chave: o *design* se ocupa com o problema de como devem ser as coisas, criando objetos que cumpram objetivos.

Há tendências que consideram a atividade do *design* subordinada a modismos. Mas isso resulta de uma avaliação superficial da questão. O *design*, como qualquer representação humana do ato de criar é contextual – baseia-se em referências sociais, antropológicas, econômicas e tecnológicas do seu tempo de criação. Pode, no entanto, pela excelência da concepção, tornar-se atemporal como tantos exemplos que já atravessaram mais de meio século de produção e uso.

A estratégia de proteger o *design* dos produtos através do registro é sem dúvida adequada. A característica contextual do *design* dos objetos necessita de um mecanismo ágil de proteção; impossível no caso das patentes.

A registrabilidade vem, também facilitar as relações *design*/empresário, principalmente no caso das parcerias criação/produção que possibilitam o desenvolvimento de produtos para pequenas e médias empresas.

Só é preciso que os usuários desses registros reconheçam no texto da lei a abrangência dos seus projetos – e uma palavra é, atualmente o entrave desse processo.

Examine-se o artigo 95 da Seção I, Capítulo II:

"Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linha e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial."

Mas *design* não é ornamento, adorno ou floreio de estilo. Sua própria história confunde-se com o modernismo, movimento antítese do ornamento.

Quando em 1851, a Inglaterra organizou no Palácio de Cristal a primeira exposição internacional de produtos industrializados, – que em sua maioria seguiam os mesmos princípios formais dos objetos artesanais em uso no início da produção mecânica, sem a excelência do acabamento manual – resultou no desastre denominado "A Exposição dos Horrores". Tanto nos jornais quanto nas revistas especializadas a discussão passou a ser uma só: O desenho dos produtos para produção mecânica precisava se adequar a esse meio – despir-se dos ornamentos tão enfatizados na produção artesanal.

"A forma segue a função" sintetiza os parâmetros de projeto desde o início das atividades de *design*.

Mas isso não é lei, nem é obedecido cegamente. O desenvolvimento do *design* nos Estados Unidos seguiu linha oposta ao desenvolvimento europeu, e se firmou através do *styling* que define exatamente uma postura de ornamentação.

Embora hoje, seja uma política de *design* já obsoleta o *styling* pode ser entendido a partir do exemplo Ford x General Motors, no início da produção dos carros.

A postura da Ford na fabricação dos automóveis era privilegiar a engenharia do produto – *engineering first*, mantendo ano após ano o modelo standard preto. Nos anos vinte a General Motors, na disputa do mercado, estabeleceu uma política oposta, priorizando a estética para aumentar o valor de troca dos automóveis – *styling first*. O sucesso de venda foi grande e consolidou a política oposta ao funcionalismo, que acabou por se estabelecer como estratégia de recuperação da indústria nos anos subsequentes à depressão norte-americana.

A estética passou, então, a ser usada para criar necessidades, e para gerar insatisfação. A inovação estética ou o ornamento puro simula um novo valor de uso, evoca um sentido de inovação, desvalorizando subjetivamente o produto anterior. E o meio mais barato de lançar "novos produtos" – denominado maquiagem.

O uso do *styling* na produção americana acirrou-se nos anos 50 com exemplos que chegam ao esdrúxulo descascador de batatas que teria a mesma cor e textura da casca para, confundido com ela, ser jogado no lixo.

Veio então, o tempo de críticas e o *styling* passou a ser considerado como uma estratégia de desperdício.

Por muito tempo o funcionalismo e o *styling* representaram, na produção, as tendências ideológicas de esquerda e direita.

Mas com o avanço tecnológico e o abrandamento das questões ideológicas já não existe essa bipolaridade.

O que se percebe é uma necessidade de se pensar o produto da forma mais abrangente possível, para equacionar na inovação dos problemas perceptivos, ergonômicos, antropológicos, tecnológicos,

econômicos e ecológicos que interferem na definição daquele produto. Só assim é possível compensar os custos necessários para os investimentos de produção e lançamento de novos produtos.

A concorrência é cada vez mais acirrada, e considerar somente os aspectos ornamentais não é suficiente para definir o sucesso de um novo produto no mercado.

Dessa forma, a retirada da palavra "ornamental", nas duas vezes

que aparece no texto do artigo 95 será importante para que a lei se torne mais abrangente aos projetos dos *designers* brasileiros.

Ainda assim, um trabalho contínuo de troca de informações entre os criadores de novos produtos – os *designers*. E aqueles que podem orientá-los na proteção da criação – os agentes da propriedade industrial, se torna cada vez mais importante para a consolidação do *design* brasileiro.



Luiz de França & Associados

Marcas & Patentes

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

ATHOS DE SANTA THEREZA ABILHOA

Diretor - BIO FILL Produtos Biotecnológicos S/A

1. Neste amanhecer da década de 90, agora com reais perspectivas de uma era de paz entre as grandes potências, um novo aspecto da economia mundial está revelando a sua face: A formação de blocos de países, para integração de suas economias.

A importância deste fato, quanto ao Brasil, é indiscutível.

A nova face começou a ser descortinada na Europa, que está realizando a utopia de um Continente sem fronteiras. A implantação final de sua Comunidade Econômica formará um mercado gigantesco de 350 milhões de pessoas, com altíssimo poder aquisitivo. Em seqüência, os Estados Unidos já iniciaram a integração com o Canadá e há reais possibilidades do México e alguns países da América Central e do Caribe participarem do bloco. No mesmo rumo encontram-se os "tigres asiáticos" (Taiwan, Singapura, Hong Kong e Coreia do Sul, talvez com a inclusão da Tailândia e Malásia), sem ser esquecida a opção de uma aliança com a economia japonesa. Sabendo-se que hoje o Japão possui os oito maiores bancos do mundo e que, entre as 15 maiores empresas mundiais, 7 são japonesas, a relevância desta aliança não precisa ser ressaltada.

2. Cabe, portanto, a pergunta: Que papel irá o Brasil desempenhar nesse cenário?

Vale lembrar que nossa posição já se caracteriza como a de nação exportadora de produtos primários e de produtos industriais de menor sofisticação, com preços competitivos no mercado internacional graças à mão de obra abundante e barata (mas deficiente em qualificação de alto nível).

3. Ora, até o momento, o contexto natural do Brasil, a América do Sul, pouco andou neste rumo, além dos passos curtos da ALALC e ALADI e dos objetivos grandiosos do MERCOSUL ao qual os países integrantes têm dado uma merecida prioridade e cujo cronograma de implantação vêm sendo seguido à risca.

No entanto, existem sérios problemas a enfrentar, principalmente a desarmonia entre as economias dos mesmos. Difícil ou até mesmo impossível entrosar economias, em que a inflação existente numa é de 1% e noutra excede 30% ao mês.

De qualquer forma, poucas chances de desenvolvimento haverá para os países que permanecerem isolados.

4. A formação de blocos, como novo paradigma da economia mundial, tem uma das raízes mais fundas na Revolução Tecnológica em que se acham mergulhados os países ricos. A ponta de lança dessa Revolução é o setor de Ciência e Tecnologia, no qual os países referidos estão investindo prioritariamente quantias assustadoras. Vale como exemplo, na Europa, o fato que o lançamento de um novo medicamento envolve anos de pesquisas e um investimento médio de 200 milhões de dólares. O desenvolvimento de um novo computador (Mainframe) chega a exigir valores da ordem de 4 bilhões de dólares.

Os investimentos são tão pesados que mesmo países de economia próspera têm dificuldades de enfrentá-los e um dos caminhos para amenizar o enfrentamento certamente é o da conjugação de esforços, seja entre empresas, corporações e mesmo países.

Muitos entendem que aí reside o objetivo principal da formação de blocos, especialmente quanto à Comunidade Econômica Européia.

Seus participantes que estavam no campo das tecnologias pioneiras, ficando significativamente atrás dos Estados Unidos e do Japão pretendem somar os recursos, ratear os custos, para voltar a participar da linha mundial de vanguarda.

Não esquecer que, ao falar na Comunidade e na dificuldade de seus membros, ao enfrentar o peso dos investimentos, a referência é dos países do porte da Alemanha, Inglaterra, França, Itália, Bélgica, Holanda, etc. Qual o destino, então, de países de menor porte, com quase nenhuma capacidade de investimento?

5. Em nosso país, os valores destinados à área da ciência e tecnologia (C&T), tanto os oriundos do Estado quanto da maioria das empresas, não dão para começar uma conversa séria. O pior, no entanto, é que de modo geral não temos sequer a consciência de que o desenvolvimento científico, as novas tecnologias e os novos materiais influirão decisivamente na qualidade do nosso futuro.

Não estávamos sequer na estação quando o trem da Revolução Industrial iniciou a sua histórica viagem e, agora, não estamos conseguindo entender os novos mecanismos (literais e metafóricos) da Revolução Tecnológica. Grande parte do empresariado brasileiro não sintoniza a nova onda, permanecendo no espírito de uma fase que os países ricos já há muito ultrapassaram.

No carro-chefe da nova onda, a Informática, os números em relação ao Brasil são candentes. Para cada grupo de 1.000 pessoas existem: Nos Estados Unidos, 160 computadores; no Japão, 70 computadores; no Brasil, 6 computadores.

Nas áreas científicas e universitária, bem como na governamental e empresarial, existe, sem dúvida, um limitado número de pessoas e instituições que possui antenas e elas estão ligadas: São o CNPq, FINEP, UNICAMP, BNDESpar, Metal-Leve, entre outras, mas poucas andorinhas continuam incapazes de fazer o verão.

A realidade é essa e somente o conhecimento da verdade é que nos poderá libertar. Ressalte-se, no quadro, a dificuldade de acesso a recursos muito escassos e de qualquer maneira não condizentes com as necessidades mínimas do país. Não se trata, porém, de uma declaração falencial. A magnitude do país, certo em balço que o desenvolvimento e a economia já tomaram, trazem a convicção (ou a fé?) que, com novos rumos e conjugação de esforços, chegaremos lá.

6. Resta examinar um outro ponto nuclear da Revolução Tecnológica, a chamada "Propriedade Industrial", que consiste nas patentes de invenção, modelos de utilidade e marcas registradas. Sem esse instituto jurídico e um sistema internacional capaz de impor o cumprimento de suas normas, dificilmente os investimentos maciços em Ciência e Tecnologia seriam considerados viáveis, uma vez que inexistiria qualquer segurança quanto a ressarcimento dos mesmos, com adequada taxa de rentabilidade.

Nem mesmo os mais ousados investidores de capital de risco (*venture/capital*) iriam praticar o gesto tresloucado de aplicar milhões e bilhões naquilo que poderia ser corretamente definido como colocar azeitona na empada alheia. Cumpre frisar que o quadro aqui descrito diz respeito basicamente a investimentos a serem feitos pelo empresariado privado, que tem como bússola a economicidade dos empreendimentos. Sempre existirão, com outro enfoque, cientistas com objetivos transcendentais, cuja escala de valores nada tem a ver com a economia, bem como governos,

universidades, fundações que se engajam no desenvolvimento científico e tecnológico visando a busca da verdade e a melhora da qualidade da vida, e nada mais do que isso. Mas, por outro lado, a corrida internacional atrás das tecnologias pioneiras dificilmente poderá contar apenas com a desprendimento individual e com recursos colocados a fundo perdido.

Mesmo o governo de países socialistas, com objetivos não diretamente ligados ao lucro, não poderia ver com bons olhos uma sua invenção ser de imediato açambarcada por terceiros que invadissem o mercado internacional com um produto para cujo surgimento em nada colaboraram.

7. As patentes de invenções constituem, na verdade, um corolário indispensável aos custos do desenvolvimento científico e tecnológico, uma vez que elas conferem ao titular da invenção o direito, temporário, de ele e tão somente ele fabricar e vender os produtos decorrentes. É um monopólio legal concedido ao inventor, cuja fundamentação reside no prêmio ao seu mérito e no fomento ao progresso tecnológico. Ultrapassado o período do monopólio (em média 20 anos), no qual se presume que tenha havido a recompensa financeira, a invenção passa ao domínio público, integrando-se ao estado da arte e ao patrimônio da humanidade.

8. O assunto é de relevância tão grande para os países investidores em *high tec* que os Estados Unidos estão jogando o peso de sua diplomacia na tarefa de transferir o controle do sistema da Propriedade Industrial, atualmente na órbita da Organização Mundial da Propriedade Intelectual - *WIPO* para o *GATT* (Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio), que é um cenário mais condizente para o exercício de pressões de ordem econômica e comercial. No sistema da *WIPO*, a Propriedade Industrial, bem juridicamente tutelado, é defendida no âmbito de cada país pelo recurso ao Poder Judiciário, através de ajuizamento de ação contra quem estiver vulnerando as garantias da patente. Não há espaço para pressões internacionais, a não ser através da abominável diplomacia do *big stick*. Na área do *GATT*, no entanto, os protagonistas são os países e o uso de pressões e contra-pressões faz parte do cardápio. Os EUA (e outros países ricos) pretendem impor o respeito às patentes de que são titulares. Aí se localizará uma área contenciosa entre os países ricos e pobres, uma vez que, para estes, o monopólio legal concedido pelas patentes constitui um instrumento de perpetuação da defasagem científica e tecnológica que é um dos fortes componentes do seu sub-desenvolvimento econômico e social. É polêmica de difícil conciliação, de vez que ambos os lados se arrimam em argumentos de peso. Talvez o caminho seja o adotado por alguns dos países ricos: O não reconhecer os direitos patentários durante um breve período necessário para alcançar um nível adequado de desenvolvimento.

Tecnologia Patenteada no Brasil

9. Como os investimentos em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, no Brasil, são diminutos (de uma pequenez até mesmo ridícula para um país que almeja atingir o nível potência mundial) é evidente que a safra de invenções é extremamente reduzida. Assim, patentes brasileiras de real potencial econômico são dramaticamente escassas, bem como quase nenhum número de patentes em vigência no exterior, em condições de carrear *royalties* para o país.

Este fato tem repercussões até mesmo de natureza psicológica, no que diz respeito - por exemplo - ao empresariado brasileiro, cuja cultura corporativa acaba por não valorizar corretamente as patentes de invenção. Uma fábrica (o imóvel, a construção civil, os equipamentos, as máquinas) é visível, palpável, concreta, enquanto que o *know how*, o conhecimento, a fórmula para atingir uma tecnologia pioneira é um bem intangível, incorpóreo, se bem que juridicamente protegido pelo direito de propriedade. Assim, as patentes chegam a não ser admitidas como ativo das empresas, nem consideradas como garantias reais, em operações financeiras. Esse absurdo reflete com perfeição uma das faces do atraso do Brasil com referência a verdades de há muito aceitas no âmbito internacional.

10. Um exemplo: No Brasil uma fábrica que fature anualmente US\$ 300 milhões é considerado um empreendimento significativo, colocado na relação de empresas de médio porte. Em contrapartida (e é um fato) um medicamento recentemente inventado no Brasil, mas patenteado no exterior, fatura por ano em torno de US\$ 800 milhões, com investimento industrial pequeno e baixo custo de produção.

Daí ter a patente de invenção, o bem intangível, um valor econômico tão concreto quanto o da fábrica, podendo ser avaliado pelos métodos conhecidos de fluxo de caixa e valor presente.

11. Para concluir: a formação de blocos de países com o escopo de integrar as suas economias (individualmente já as mais poderosas do mundo); os desafios da nova revolução demandando grandes investimentos em Pesquisa & Tecnologia; um sistema eficaz de proteção aos inventos - tais temas são, enfim, de irrecusável importância para o Brasil e para todos os países em condições objetivas para fugir ao círculo de ferro do sub-desenvolvimento e da pobreza.

Felizmente o Governo Federal, o Congresso Nacional, as forças produtivas de caráter privado, os sindicatos, etc. estão participando do esforço para criar um novo Código da Propriedade Industrial, mais adequado a este momento histórico, em que a interdependência das economias é uma tendência poderosa e irreversível.

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
Tel.: (021) 224-4212
Fax.: (021) 224-7091 - 224-3344 - 232-5548

HANS PRAYON

Diretor Vice-Presidente da Cia. Hering

É grande a satisfação de poder participar de um encontro de tão importante envergadura como o XIII Seminário Nacional de Propriedade Industrial, que conta com a presença da mais importante casta de profissionais desse ramo do Direito. Satisfação também pelo fato deste Seminário estar sendo realizado pela primeira vez no Estado de Santa Catarina, e a cidade de Blumenau orgulha-se em receber a todos com especial atenção e carinho.

Vou fazer o possível para transmitir a situação atual do MERCOSUL pela minha própria experiência, principalmente como observador atento do nascimento da Comunidade Econômica Européia, especificamente na minha função de Cônsul da Rep. Federal da Alemanha.

Os nossos Estados do Sul são os mais afetados em todos os sentidos quando da entrada em vigor deste Tratado, tanto quanto as suas vantagens e também desvantagens. O tema sobre o qual lhes falarei, versa justamente sobre "O Impacto do Mercosul junto às empresas nos Estados do Sul".

É lógico que o Mercosul irá reforçar o relacionamento natural já existente entre estas duas regiões geograficamente vizinhas. Já se sentem problemas, principalmente de ordem econômica, que não deveriam afetar negativamente o objetivo almejado neste nosso Mercado Comum. Por outro lado queremos evitar um "fogo de palha", por isto este tratado deve ser muito bem formulado e merece alguns comentários.

O MERCOSUL é um corpo em formação e os países que o integram ainda estão se adaptando a nova realidade, mas esta adaptação não pode demorar.

A união de países formando blocos econômicos regionais é uma tendência moderna que não podemos deixar de acompanhar. Como exemplo temos a já sacramentada experiência do Mercado Comum Europeu, o acordo entre o Japão e alguns países do Leste Asiático e o acordo entre Canadá, México e Estado Unidos (NAFTA), este último com um nível de integração interna menos profundo. A observância e o estudo do comportamento desses "blocos econômicos",

MERCOSUL

(TRATADO DE ASSUNÇÃO)

DATA DA ASSINATURA:

26 de MARÇO DE 1991

LOCAL:

BANCO CENTRAL DO PARAGUAI, EM ASSUNÇÃO.

SIGNATÁRIOS:

- PARAGUAY
- URUGUAI
- ARGENTINA
- BRASIL

OBJETIVOS DO MERCOSUL

1. criar um território econômico no qual nada deve se opor à livre circulação de bens, serviços, capitais e pessoas;
2. eliminar qualquer discriminação entre produtos;
3. instaurar uma política econômica, financeira, fiscal e social coordenada;
4. instituir uma tarifa externa comum;
5. estabelecer uma política comercial e cambial comum em relação a outros países;
6. promover o bem-estar econômico e social de seus povos.

RUMO AO MERCADO COMUM

- Harmonização das políticas de promoção e reconversão industrial regional ou setorial;
- Política comum de salvaguardas;
- Nomenclatura comum aduaneira do Mercosul;
- Normas administrativas das importações e exportações;
- Zona Franca e de Processamento de Exportações;
- Harmonização das legislações aduaneira, migratória, fitozoossanitária;
- Desregulamentação aduaneira e documental nas zonas fronteiriças;
- Procedimentos de informações entre países referentes às normas técnicas;
- Metrologia legal – instrumentos;
- Regime cambial;
- Mercado de capitais;
- Sistema financeiro;
- Seguros;
- Promoção e proteção recíproca de investimentos;
- Transporte terrestre, ferroviário, multimodal e marítimo;
- Regulamento relativo à defesa contra importação que seja objeto de *dumping* ou de subsídios de terceiros países;
- Política tecnológica comum;
- Harmonização das políticas de qualidade e produtividade;
- Política para micro, pequenas e médias empresas;
- Diagnóstico da competitividade setorial, industrial e agrícola;
- Harmonização, reestruturação e reconversão das atividades agrícolas e agro-industriais;
- Tarifa externa comum;
- Comparação dos sistemas tributários nacional, provincial, estadual e municipal;
- Acompanhamento e harmonização da política macroeconômica;
- Harmonização das legislações sobre a defesa da concorrência e do consumidor do Mercosul;
- Tratamento dos serviços no Mercosul;
- Relações individuais de trabalho;
- Relações coletivas de trabalho;
- Formação profissional.

Obs: Pontos prioritários definidos na reunião do Conselho do Mercosul (Las Leñas, 06/92)



O Tamanho do Mercosul

Área	11,8 milhões de km ²
População	185,7 milhões de pessoas (37% da população de América Latina e Caribe)
Produto Interno Bruto	US\$ 484,4 bilhões
Dívida externa global	US\$ 190 bilhões
Exportações globais	US\$ 44,5 bilhões
Importações globais	US\$ 23,7 bilhões

especialmente do Mercado Comum Europeu por ser o mais completo e eficiente está subsidiando o nosso processo de aperfeiçoamento.

Do ponto de vista comparativo, porém, o Tratado de Assunção aproxima-se bem mais do Tratado de BENELUX de 1944 que instituiu a união aduaneira entre a Bélgica, o Luxemburgo e os Países Baixos.

Para o sucesso dessa proposta os países latino-americanos devem respeitar as próprias experiências vivenciadas com os antecedentes do MERCOSUL: o tratado de Montevideu firmado em 1960, criando a Associação Latino-Americana de Livre Comércio (ALALC) e a Associação Latino-Americana de Integração (ALADI) criada em 1980, que veio substituir o primeiro.

O novo tratado reprisa alguns conceitos contidos nos tratados anteriores e a sua estrutura orgânica manteve-se praticamente a mesma. Algumas mudanças significativas, porém, foram introduzidas, por exemplo, não se fala mais em zona de livre comércio mas sim em constituir um mercado comum e um compromisso de fortalecimento do processo de integração.

Enquanto a zona de livre comércio visa apenas a eliminação das tarifas para o comércio regional, mantidas as taxas aduaneiras individuais para o comércio com terceiros países, o sistema de mercado comum, eleito pelo MERCOSUL, constitui a forma mais avançada e complexa de integração econômica, porque não visa apenas à liberação dos fluxos comerciais, mas sim a plena liberdade de circulação de bens, pessoas, serviços e capitais, onde não basta a remoção das barreiras.

É típico de toda nação soberana criar mecanismos de estímulos diretos ou indiretos à produção nacional. Estímulos diretos como subsídios, incentivos e favores fiscais. Os indiretos consistem em barreiras e restrições criadas para a concorrência externa, sob as mais diversas formas como proteção tarifária, quotas de importação e reservas de mercado. Estes estímulos são as barreiras que devem ser derrubadas e as discriminações que devem ser completamente abolidas. O sucesso do Tratado depende dessas providências.

A Comunidade Econômica Européia (CEE) constituiu um organismo autônomo, dotado de competência própria (inclusive legislativa e judiciária) oriundas da renúncia dos Estados ao exercício de seus direitos de soberania nos campos objeto da outorga de competência à Comunidade. A Corte de Luxemburgo é competente para julgar e esclarecer as controvérsias originadas do pacto de integração comunitária.

Esse sistema pelo menos no primeiro momento não foi adotado no Cone-Sul. Optou-se pela instituição de um organismo de apoio, sem competência própria no qual as deliberações são tomadas a nível internacional e as medidas executadas individualmente por cada Estado.

A título provisório o MERCOSUL instituiu um "Conselho do Mercado Comum", um "Grupo do Mercado Comum", uma "Comissão Permanente Mista" e um "Corpo Arbitral Ad Hoc" este último instituído pelo Protocolo de Brasília em 17.12.91, em substituição ao regime inicial de solução de controvérsias.

Estes órgãos serão responsáveis pela administração e execução do Tratado e devem vigorar até o final do período transitório (31 de dezembro de 1994).

Vejamos alguns números e informações do MERCOSUL:

QUEDA DAS TAXAS ALFANDEGÁRIAS

Mês/Ano	%
Dez/92	68,0%
Jun/93	75,0%
Dez/93	82,0%
Jun/94	89,0%
Dez/94	100,0%

Cortes ainda a fazer, segundo o Tratado de Assunção

Produtos Agroindustriais (BRASIL)

Produtos Sensíveis

- Trigo, Milho
- Soja, Girassol, Oliva
- Produtos Lácteos
- Viticultura
- Alho, Batata, Cebola
- Bovinos

Produtos Beneficiados

- Café
- Cacau
- Açúcar
- Produtos Cítricos
- Suínos e Aves
- Fumo

Vantagens competitivas atuais

Pontos Fortes

Brasil: Custos energético, Estrutura empresarial e gerencial, Tecnologia

Argentina: Qualificação da mão-deobra, Estrutura empresarial e gerencial

Paraguai: Custo energético, Infraestrutura viária, Estabilidade econômica

Uruguai: Qualidade da mão-de-obra.

Pontos Fracos

Brasil: Carga Tributária, Estabilidade econômica.

Argentina: Custo energético, Custo mão-de-obra, Custo de frete.

Paraguai: Nível de produtividade, Tecnologia

Uruguai: Custo energético.

Fonte: Coopers & Lybrand

Listas de Exceções (composta de "Produtos Sensíveis")

	BRASIL	ARGENTINA	PARAGUAI	URUGUAI
Exceções	324	394	439	960
Até Dez/91	259	315	395	864
Até Dez/92	194	236	351	768
Até Dez/93	129	157	263	576
Até Dez/94	64	79	175	384
Até Dez/95	Zero	Zero	87	192
A partir Jan/96	Zero	Zero	Zero	Zero

O tratado ainda é de natureza programática, as normas definitivas ainda estão por ser criadas. É necessário, antes de tudo, vontade política dos governos latino-americanos que sem qualquer paixão devem buscar as soluções coletivas para os seus problemas.

Observo que estas nações ainda impõem certa resistência com um grande sentimento individual de protecionismo, no Brasil bem exemplificado com o processo de discussão e aprovação do novo Código da Propriedade Industrial, cujo resultado não consagrou as expectativas da sociedade.

E na Argentina com a recente edição da Resolução nº 811 do Ministério da Economia instituindo uma nova política tarifária para o setor têxtil que afetará profundamente as negociações com seus sócios do Mercosul.

Vejamos agora a importância que o mercado do MERCOSUL representa para as exportações brasileiras:

Fonte: F.M.I. (I.F.S.) / BACEN

(*) Projeção

INTERCÂMBIO COMERCIAL - BRASIL (US\$ MILHÕES)

	1985		1990		1991		1992 (*)	
	US\$ Milhões	% PART.	US\$ Milhões	% PART.	US\$ Milhões	% PART.	US\$ Milhões	% PART.
EXPORTAÇÕES	25.639	100%	31.414	100%	31.625	100%	34.500	100%
MERCOSUL	990	3,9%	1.320	4,2%	2.303	7,3%	3.280	9,5%
ARGENTINA	548	2,1%	645	2,1%	1.476	4,7%	2.500	7,2%
PARAGUAI	302	1,2%	380	1,2%	491	1,6%	450	1,3%
URUGUAI	140	0,5%	295	0,9%	336	1,1%	330	1,0%
IMPORTAÇÕES	13.153	100%	20.661	100%	21.010	100%	20.100	100%
MERCOSUL	699	5,3%	2.327	11,3%	2.269	10,8%	1.800	9,0%
ARGENTINA	496	3,8%	1.412	6,8%	1.615	7,7%	1.240	6,2%
PARAGUAI	60	0,5%	330	1,6%	218	1,0%	210	1,0%
URUGUAI	143	1,1%	585	2,8%	434	2,1%	350	1,7%
SALDO COMERCIAL	12.486	100%	10.753	100%	10.615	100%	14.400	100%
MERCOSUL	291	2,3%	-1.007	-9,4%	34	0,3%	1.480	10,3%
ARGENTINA	52	0,4%	767	-7,1%	-140	-1,3%	1.280	8,8%
PARAGUAI	242	1,9%	50	0,5%	273	2,6%	240	1,7%
URUGUAI	-3	0,0%	-290	-2,7%	-98	-0,9%	-20	-0,1%
INTERCÂMBIO	38.792	100%	52.075	100%	52.635	100%	54.600	100%
MERCOSUL	1.689	4,4%	3.647	7,0%	4.570	8,7%	5.080	9,3%
ARGENTINA	1.044	2,7%	2.057	4,0%	3.091	5,9%	3.740	6,8%
PARAGUAI	362	0,9%	710	1,4%	709	1,3%	660	1,2%
URUGUAI	283	0,7%	880	1,7%	770	1,5%	680	1,2%

E, os indicadores econômicos e sociais cuja performance deve melhorar substancialmente com o tratado de cooperação:

INDICADORES
Analfabetismo (em % da população)

BRASIL	18,9%
ARGENTINA	4,7%
PARAGUAI	9,7%
URUGUAI	4,7%

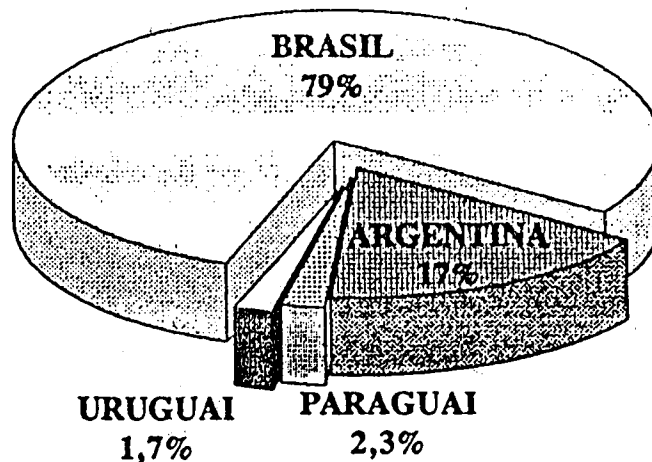
Expectativa de Vida (em anos)

BRASIL	64,9
ARGENTINA	70,6
PARAGUAI	68,9
URUGUAI	72,0

Pobreza (em % da população)

BRASIL	40,0%
ARGENTINA	13,0%
PARAGUAI	-
URUGUAI	13,0%

POPULAÇÃO
(185,7 Milhões de Habitantes)



	ARGENTINA	BRASIL	PARAGUAI	URUGUAI
PBI (US\$ milhões)	160.000	470.437	5.807	10.200
PBI per capita (em US\$)	4.205	2.796	1.420	3.240
Inflação (em% 1992)	17,5	1.157	24,3	81,5
Salário mínimo (em US\$)	350	63	200	80
Dívida externa (US\$ milhões)	76.500	122.000	1.500	7.300

A título de ilustração gostaria de contar-lhes algo real acontecido com a nossa empresa por volta do ano de 1978. Uma experiência que nos marcou porque na época abalou as exportações de nossos produtos para Argentina.

Já tínhamos uma boa carteira de clientes na grande Buenos Aires, quando um deles alertou-nos que nossos produtos não poderiam ser comercializados na Argentina com a marca Hering, porque lá o titular da marca era outro.

Nossos clientes ficaram preocupados porque estavam justamente desencadeando uma campanha promocional de nossas camisetas que ficariam sujeitas a busca e apreensão por parte do "falso" proprietário da marca naquele país.

De imediato tomamos as medidas legais cabíveis em defesa de nossos clientes e da recuperação da marca Hering.

Nossa marca já estava bastante difundida no território argentino, pelas exportações diretas e as indiretas por intermédio dos turistas portenhos que em especial no sul do Brasil adquiriam nossas camisetas. Por este motivo e também por ser marca constituída por patronímico dos fundadores e atuais administradores de nossa empresa fomos orientados no sentido de pedir a anulação do registro argentino.

Enquanto isso anúncios em jornais argentinos de uma outra empresa sediada no sul daquele país ofereciam a venda camisetas "Hering" fabricadas sob licença do titular da marca registrada, porém intencionalmente omitiam o nome do licenciador. Da forma como o anúncio foi formulado o público era induzido a pensar que a *Licenciante* era a Hering do Brasil.

Os produtos da empresa argentina ostentavam a estampa frontal "Hering Brasil", com as mesmas letras e cores utilizadas por nossa empresa confundindo o consumidor.

Finalmente a empresa portenha mostrou-nos o que queria oferecendo a venda de seu registro por US\$ 100.000,00. Acabamos comprando nossa própria marca por US\$ 40.000,00, sem contar os gastos que suportamos com inúmeras viagens e honorários advocatícios. Infelizmente fatos semelhantes ocorreram no Paraguai e Uruguai.

Com o advento do MERCOSUL imagino que situações como estas não venham mais ocorrer. A harmonização da legislação da propriedade industrial é questão relevante e fundamental para tranquilizar o empresário que negocia com os países integrantes do mercado comum e garantir um livre trânsito de mercadorias.

A solução para esta questão poderá ser encontrada em seminários como esse, onde está reunida a elite profissional que milita com estes assuntos, responsáveis pela ética e moralização desse importante patrimônio.

O assunto é notoriamente complexo e está na pauta de estudos do Subgrupo 07 do MERCOSUL que se dedica à Política Industrial e Tecnológica.

O tratamento a ser dispensado às patentes não me parece tão complicado. Pois enquanto que uma mesma marca pode estar registrada nos quatro países em nome de titulares diferentes, a patente é única e exclusiva.

A nível do MERCOSUL o esforço criador do inventor deve ser incentivado, assegurando-lhe o direito exclusivo de utilizar a invenção na forma de fabricação e comercialização e o direito de opor-se às contrafações.

Porém para se afinar com o espírito do MERCOSUL entendo que o titular da patente não poderá impedir que seu produto seja comercializado em outro Estado Membro, mesmo que produzido por um terceiro licenciado. A idéia é de continuar protegendo a exclusividade e proibir o isolamento de territórios.

Vejo como muito positiva a característica popular desse Tratado, que deixou de ser um projeto exclusivamente governamental. A sociedade vem sendo mobilizada e grupos representativos das mais diversas classes dos setores privados empresariais tem seus espaços garantidos na busca das soluções.

Tenho certeza que o MERCOSUL será um meio eficiente e grande propulsor do nosso progresso. O esforço conjunto traduzirá o avanço econômico comercial, cultural, político, jurídico e de conservação ambiental, este último normalmente esquecido quando se fala em nome do progresso. Hoje esta questão é uma exigência dos países desenvolvidos. Tenho um exemplo concreto: Para fornecer às grandes organizações européias, da nossa empresa foi exigido adequar as instalações a um rígido controle ambiental, especialmente de despoluição dos recursos hídricos. Hoje o europeu prefere artigos de empresas que não poluem.

Ao encerrar, quero uma vez mais pedir desculpas às senhoras e senhores por não ter, talvez, alcançado as suas expectativas, mas de uma coisa tenho certeza: o MERCOSUL já está causando um grande impacto junto as empresas não só no Sul do Brasil bem como em todo país.

Todo o mundo está se organizando em blocos econômicos, e assim cada país signatário do Mercosul têm o sério dever e a responsabilidade, de "colocar a sua casa em ordem". Quer sejam econômicos, políticos e sociais: doa a quem doer. Para o Brasil isto significa que temos que reduzir urgentemente a nossa inflação, para podermos voltar a investir, criando oportunidades de emprego e amenizar assim com o nosso grave problema social, que afeta sobremaneira o nosso povo.

Quero parabenizar a ABPI - Associação Brasileira de Propriedade Industrial, os organizadores e todas as pessoas que dedicaram seu trabalho a esse encontro anual, que como foi dito no início, irá solidificar os caminhos para a modernidade de nosso bloco econômico, o MERCOSUL.

PRESTIGIE O AGENTE DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

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

MARTA M. LAUDARES DE ALMEIDA

Secretaria de Política Industrial – MICT

1 – Estrutura e Funcionamento do Mercosul

Segundo disposto no Tratado de Assunção, a partir de janeiro de 1995, começa a funcionar uma zona de livre comércio e uma união aduaneira entre os quatro países do MERCOSUL: Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.

Durante o período de transição, a findar em 31/12/94, as decisões dos governos estão sendo consideradas através de dois órgãos provisórios: o Conselho do Mercado Comum (CMC) e o Grupo Mercado Comum (GMC). O Conselho é o mais alto órgão de decisão política dos Estados-Partes do MERCOSUL e é composto pelos ministros de Relações Exteriores e de Economia. Uma vez por ano o CMC reúne-se na presença dos presidentes dos países membros.

Por outro lado, o GMC é o órgão executivo provisório, que adota as providências necessárias para cumprimento das decisões do Conselho, administra as ações necessárias para cumprimento do Tratado de Assunção, elabora e coordena o cronograma a ser cumprido até a assinatura do tratado definitivo. Integram o GMC quatro representantes de cada um dos países que compõem o MERCOSUL, pertencentes aos Ministérios de Relações Exteriores (responsáveis pela coordenação em cada país), de Economia e do Banco Central. Para auxiliar sua tarefa o GMC constituiu 11 subgrupos de trabalho (SGTs), que tratam de temas específicos, através de Comissões. Os SGTs e suas Comissões reúnem-se, em média a cada 3 meses. No Brasil, foram constituídas Comissões nacionais, encarregadas de discutir os assuntos, antes de serem levados às reuniões das Comissões Quadripartites.

As decisões tanto do CMC como do GMC são tomadas por consenso, na presença de todos os membros.

Com o andamento dos trabalhos, verificou-se que alguns temas especiais, que ainda não eram objeto de tratamento nos subgrupos mereciam tratamento diferenciado. Desta forma o CMC criou as chamadas Reuniões Especializadas, delegando poderes ao GMC para estabelecer e participar das Reuniões Especializadas que forem necessárias para o cumprimento de seus objetivos (Artigo 2 CMC/DEC nº 09/91). No momento, acham-se em atividade as Reuniões Especializadas de Ciência e Tecnologia, de Meio Ambiente, de Turismo, de Cultura e de Cooperação Técnica.

2 – A Reunião de Las Leñas

Para o período de transição, foi aprovado em reunião do CMC com a presença dos presidentes dos Estados-Membros do MERCOSUL, realizada em Las Leñas em 26/06/92, cronograma de trabalho para os diversos subgrupos. Este cronograma pode ser dividido a grosso modo em três fases distintas:

- 1 – Levantamento das legislações dos diversos países;
 - 2 – Estudo das simetrias e assimetrias;
 - 3 – Proposta para o tratamento regional do assunto.
- O Cronograma detalha o trabalho de cada Comissão dos SGTs.

3 – Objetivos e Estratégias do Subgrupo 7 – Política Industrial e Tecnológica

O Subgrupo 7 trata do tema Política Industrial e Tecnológica. Este Subgrupo coordenado no Brasil pela Secretaria de Política Industrial do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo tem como membros representantes de entidades governamentais afins, do setor empresarial e dos trabalhadores.

Em conformidade com o Tratado de Assunção, a política industrial para a região deve ter como objetivo o aumento da eficiência da produção de bens e serviços, através da modernização e reestruturação da indústria, promovendo-se desta forma o aumento da competitividade no conjunto das economias, a nível interno e com relação a terceiros países, e a melhoria da qualidade de vida da população em geral.

Espera-se atingir este objetivo através das seguintes estratégias:

- 1 – Exposição planejada da indústria à competição internacional, possibilitando uma inserção mais favorável do conjunto das economias do MERCOSUL em terceiros mercados, a melhoria progressiva dos padrões de qualidade e preços no mercado regional e o aumento da competição em segmentos industriais oligopolizados.
- 2 – Reestruturação competitiva da indústria, através de mecanismos de coordenação e mobilização de instrumentos de apoio creditício e de fortalecimento da infra-estrutura tecnológica.
- 3 – Capacitação tecnológica das empresas regionais, entendida como a capacidade de selecionar, absorver, adaptar, aperfeiçoar e desenvolver inovações tecnológicas.
- 4 – Política de financiamento estabelecida em função das características do processo de desenvolvimento industrial a ser adotado.
- 5 – Programa de apoio às exportações destinadas a terceiros países.
- 6 – Eliminação de restrições ao investimento estrangeiro.
- 7 – Adequada proteção à Propriedade Intelectual.
- 8 – Redução progressiva do papel do Estado na produção de bens e serviços, através de programas de privatização em todos os países do MERCOSUL.

4 – Tratamento do Tema Propriedade Intelectual/Industrial antes da Reunião de Las Leñas

- 4.1. – Seminário de Propriedade Industrial, no âmbito do SGT 7, realizado no Paraguai, nos dias 04 e 05 de junho de 1992.

Neste Seminário foram feitas diversas sugestões para o estudo do assunto, principalmente no campo das MARCAS.

- 4.2. – Reunião do SGT 7 em junho de 1992, quando reuniu-se pela primeira vez a Comissão, então designada, de Política Tecnológica. Na ocasião, foi apresentada uma primeira proposta para o tratamento das questões ligadas à tecnologia, incluindo-se a Propriedade Intelectual. Na ocasião, a delegação brasileira já se preocupava com a latitude do tema, considerando fundamental que se tratasse da Propriedade Intelectual.

- 4.3. – Em 15/06/92, reuniram-se em Brasília, os presidentes dos Institutos de Propriedade Industrial dos 4 países, tendo sugerido a criação de uma Comissão de Propriedade Industrial no âmbito do SGT 7, de acordo com a

recomendação deste subgrupo, em sua reunião realizada em 11 e 12 de junho de 1992, tendo sugerido, na ocasião, programa de trabalho.

5 – A Criação da Comissão de Propriedade Intelectual

Em setembro de 1992, realizou-se em São Paulo reunião do SGT 7. Na ocasião, se fizeram representar Argentina e Paraguai, além do Brasil que sediava o encontro.

Em conformidade com a Agenda para a Comissão de Tecnologia, o Brasil encaminhou a discussão, no sentido de iniciar-se pelo tema Propriedade Industrial, especificamente a questão das MARCAS na região e a avaliação do Seminário de Propriedade Industrial realizado no Paraguai, conforme havia sido decidido na Comissão Nacional. Argentina e Paraguai se recusaram a tratar de qualquer questão relativa à Propriedade Industrial, pois no entendimento daqueles países a Comissão de Tecnologia seria apenas receptora das informações oriundas da Comissão, cuja criação havia sido proposta na reunião dos presidentes dos INPIs. Diante desse desentendimento o Brasil sugeriu que fosse encaminhado ao Grupo Mercado Comum consulta formal, indagando onde seria tratado o tema Propriedade Intelectual, sugerindo a criação de uma Comissão específica, no âmbito do SGT 7.

Através da Resolução MERCOSUL/GMC nº 25/92, foi definitivamente decidida a criação da Comissão de Propriedade Intelectual no âmbito do SGT 7. Esta Resolução estabelece, em seus considerandos, que os temas de Propriedade Intelectual têm grande relevância para a harmonização das políticas industriais e tecnológicas.

Entretanto, não há impedimento que outros SGTs tratem de assuntos relativos ao tema desde que encaminhem suas propostas ao SGT 7.

6 – Reuniões Realizadas

6.1. –Montevideu – Novembro de 1992

Finalmente os trabalhos puderam ser iniciados, tendo a Comissão Quadripartite se reunido em novembro em Montevideu, onde foi feita nova proposta para a condução dos trabalhos.

A proposta, então acordada, limitou-se aos aspectos da Propriedade Industrial, mencionando a Propriedade Intelectual apenas no que se refere à cooperação com organismos internacionais.

Conforme consta do item 1 da proposta a Comissão deveria iniciar seus trabalhos através de uma análise das simetrias e assimetrias dos sistemas de proteção vigentes nos quatro países em matéria de marcas e indicações geográficas.

Foram então, elencados 16 pontos que deveriam ser tratados prioritariamente.

6.2. –Montevideu – Março de 1993

Em março de 1993, a Comissão reuniu-se pela 2ª vez em Montevideu, conforme estabelecido na Ata da 1ª reunião.

Acertou-se, na ocasião, que os quadros comparativos sobre as legislações em matéria de marcas que os 4 países estavam elaborando, deveriam ser entregues na programada reunião de cooperação OMPI-MERCOSUL, que deveria realizar-se em Assunção no dia 26 daquele mesmo mês. Considerou-se importante, que na citada reunião cada país fizesse uma apresentação sobre os avanços em direção à integração econômica e as metas que já haviam sido cumpridas, bem como a importância que têm os trabalhos na área de Propriedade Industrial para o aperfeiçoamento da livre circulação de bens e serviços.

A delegação brasileira destacou a necessidade de acelerar o programa de trabalho proposto na 1ª reunião, tendo sugerido que para o próximo encontro, cada país apresentasse sua lista de adesão

aos Convênios e Tratados internacionais. Com relação ao andamento dos trabalhos, sugeriu a criação de uma Coordenação administrativa rotativa, onde cada país indicaria um Coordenador, encarregado de centralizar os trabalhos por um período de 6 meses. O 1º Coordenador foi o Brasil.

6.3. –Assunção – Junho de 1993

Nos dias 22 e 23 de junho de 1992, realizou-se em Assunção a 3ª reunião da Comissão.

O 1º tema a ser tratado, Comparação das legislações marcárias, levou em consideração os 16 pontos relevantes, elencados na 1ª reunião da Comissão. Os quadros comparativos só foram entregues nesta data, uma vez que a reunião prevista para março de 93 em Assunção não se realizou. A ata desta reunião encontra-se à disposição dos interessados.

Com referência ao 2º ponto da Agenda a delegação brasileira mostrou sua preocupação, com a questão de prazos para atender ao Cronograma de Las Leñas.

Sugeriu-se então, que a exemplo das marcas, se passasse a considerar os pontos relevantes em matéria de patentes, tendo a delegação brasileira apresentado proposta de pontos, que deveriam merecer tratamento imediato, para que já fosse sendo feito estudo das simetrias e assimetrias.

A Argentina ficou de consultar as autoridades superiores, e na semana passada o Coordenador do SGT 7 argentino, em mensagem enviada aos demais países informou, que seu país ainda não tem condições de tratar do assunto.

A delegação brasileira enfatizou a necessidade de que os representantes dos demais países tivessem mandato para tratar dos outros aspectos da Propriedade Intelectual, proteção aos programas de computador, topografias de circuitos integrados, direito autoral, cultivares e outros, considerando mais uma vez a importância desta temática para a política industrial e tecnológica.

No que se refere ao item 3 foi sugerida a realização de um Seminário conjunto com a Comissão Parlamentar do MERCOSUL, tendo o Brasil distribuído aos outros países, ata da última reunião da Comissão Parlamentar, que tratou especificamente do tema Propriedade Industrial.

Nesta reunião todas as Comissões do SGT 7 deveriam apresentar suas propostas de correção no Cronograma de Las Leñas, para encaminhamento ao GMC, que iria reunir-se na semana seguinte. A delegação brasileira encaminhou sugestão, que pelos demais países foi aceita, com a ressalva de que seria necessária a aprovação das autoridades competentes para os aspectos da Propriedade Intelectual, que não estivessem compreendidos no campo das marcas e patentes.

7 – Cooperação Internacional

Como é do conhecimento de muitos a reunião em Assunção, que trataria do acordo de cooperação técnica a ser celebrado com a OMPI não se realizou, pois a Argentina, pouco antes da reunião, informou que não se faria representar. Este episódio, extremamente lamentável levou a GMC em sua IX reunião, recomendar ao SGT 7, que fizesse constar o tema Cooperação com a OMPI na agenda de sua próxima reunião.

Ainda, no que se refere à Cooperação técnica, o Diretor de Cooperação Técnica Internacional da EPO – Escritório Europeu de Patentes, em carta enviada ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil, encaminhou proposta de cooperação no âmbito do MERCOSUL, sugerindo, inclusive, que inicialmente, fosse realizada uma *study tour* com representantes dos 4 países para conhecimento do que está sendo realizado naquele Organismo Internacional. Brasil e Uruguai já confirmaram seu interesse, estando aguardando as respostas da Argentina e do Paraguai.

O Impacto da ROD-UR sobre a Integração Regional**MAURO LAVIOLLA**

Membro do Conselho Técnico da AEB

1. Panorama Geral do Com. Internacional na Década de 80

- 1.1. – Coincidência do processo negociador da ROD-UR, e as persistentes ameaças ao multilateralismo:
- medidas unilaterais de retaliação comercial;
 - fração crescente do comércio administrado;
 - quotas e restrições quantitativas;
 - subsídios como arma comercial;
 - reforço excessivo da propriedade da informação e das invenções por parte dos países desenvolvidos;
 - as retaliações norte-americanas e o emprego da Super 301 (dívida externa americana: US\$ 350 bilhões);
 - tendência marcante de polarização do comércio internacional em blocos.
- 1.2. – Repercussões na AL: (1) diminuição da região na participação dos fluxos comerciais e de investimentos em nível mundial (associada ao problema da dívida externa); (2) perda de dinamismo dos Estados como agentes econômicos; (3) redirecionamento de capitais para a Europa Central e Oriental.

2. O Formato da ROD-UR

- 2.1. – Novo quadro regulatório que afetará as relações dos países da ALADI entre si e deles com o MUNDO (o mais recalcitrante PA está aderindo ao GATT). Nova inserção desses países na economia mundial.
- 2.2. – Efeitos positivos:
- a) liberalização comercial com acesso ampliado aos mercados;
 - b) redução das barreiras não-tarifárias;
 - c) reestruturação dos mercados agrícolas mundiais com redução ou eliminação dos subsídios à produção e exportação que distorce o mercado alimentar com terríveis consequências para os países em desenvolvimento. Também no setor têxtil.

2.3. – Efeitos incertos:

- "novos temas" no GATT, serviços, investimentos, desiguais para os países em desenvolvimento.
- propriedade industrial/intelectual – grande choque de interesses – tema de fundamental importância para se buscar um termo de equilíbrio regulamentário que coloque um meio termo entre:
 - a) excessivamente rigoroso – risco de repetir-se o que ocorre com a dívida externa: enorme transferência de recursos adicionais da AL aos detentores da tecnologia proprietária; e
 - b) demasiadamente brando – risco de inibir-se novas inversões, fechamento maior ao acesso de novas tecnologias e recrudescimento das retaliações comerciais em larga escala; (parênteses: retaliações sempre haverão, com ou sem Lei de Propriedade)
 - c) situação equilibrada – justo pagamento pela criatividade intelectual e industrial incorporadas em produtos, serviços, *know-how*, processos e obras diversas, bem como inibição à prática da pirataria de marcas e patentes.

3. A Necessidade de Harmonização Legal e Normativa no Mercosul Sobre Patentes e Marcas

O enfoque de utilizar a propriedade intelectual/industrial como:

- a) elemento aglutinador "neutro" de atração de investimentos externos;
- b) elemento minimizador de confrontações comerciais na sub-região que evitem a aplicação desordenada e sistemática de mecanismos de defesa (medidas *anti-dumping*/subsídios, cláusulas de salvaguarda);
- c) o perigo das retaliações internas e o desarmamento para enfrentar retaliações externas;
- d) o limite entre a normatização e a aplicação de restrições não-tarifárias.

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

A Comissão de Marcas da ABPI, reunida em Blumenau, em 14 de agosto de 1993, ocupou-se da análise da juridicidade do Decreto nº 793, de 05 de abril de 1993.

O Decreto nº 793 dá nova redação aos Decretos nºs 74.170, de 10 de junho de 1974, e 79.094, de 05 de janeiro de 1977, que regulamentam as Leis nºs 5.991, de 23 de julho de 1976, 6.360, de 23 de setembro de 1976, e 6.437, de 20 de agosto de 1977.

O ponto central do estudo pela ABPI, que afeta diretamente os titulares das marcas, está contido no art. 2 do Decreto nº 793, que deu nova redação aos arts. 3, 5, 18 e 95 do Decreto nº 79.094, este último artigo tendo especificamente introduzido as limitações ao uso de marca nas embalagens de medicamentos. O referido decreto sujeita o uso de marcas nas embalagens a regras restritivas visando a destacar as denominações genéricas.

A Comissão entendeu, à unanimidade, que, a pretexto de tornar corrente o uso das denominações genéricas no país, o decreto em berlinda criou limitações substanciais ao direito de propriedade assegurado na Constituição Federal (art. 5, incisos XXII e XXIX) e no Código da Propriedade Industrial - CPI (art. 59), além de ferir o art. 81 do CPI, que traduz a única limitação aplicável desejada pelo legislador no caso de produtos farmacêuticos, ao estabelecer que o uso da marca específica deve se dar com igual destaque da marca genérica.

Dentro desse quadro, o decreto, norma de hierarquia inferior cujo propósito é de regulamentar ou explicitar nos limites da lei, não consistiria no instrumento legislativo capaz de impor limitações à propriedade da marca. Viola ele ainda, *inter alia*, o princípio da reserva legal, como previsto no art. 5, inciso II, da Constituição.

Note-se que os incisos I, II, III e IV do parágrafo 4º introduzidos pelo decreto ao art. 95 do Decreto nº 79.094 dirigem-se não à oposição das denominações genéricas nos rótulos, mas, isto sim, a forma de utilização das marcas.

Todos esses dispositivos conjugados, além de outros que se aplicam ao caso, conduzem à conclusão de que o decreto impõe, na prática, verdadeiro aniquilamento do direito de uso das marcas

farmacêuticas, conferindo às denominações genéricas total supremacia como elemento de identificação dos produtos. De fato, embora não exclua completamente o direito de uso da marca, restringe-se o sobremodo, e, com isso, afigura-se inconstitucional e ilegal.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 5, inciso XXIX, expressamente determina que caberá à lei assegurar e regular o direito de propriedade das marcas. Dentre as faculdades do domínio no regime do Código Civil, encontra-se o direito de usar. Logo, ao restringir o uso, o decreto contraria o dispositivo constitucional, já que o conceito de propriedade abrange, como salienta Caio Mario da Silva Pereira, em "Instituições de Direito Civil", vol. 4, Forense, pág. 73, o direito de usar - *Ius Utendi* - que "(...) consiste na faculdade de colocar a coisa a serviço do titular, sem modificação na sua substância".

Quanto à autorização legal conferida pela legislação farmacêutica ao Poder Executivo para regulamentar o uso de embalagens, rótulos e etiquetas, há que se atentar para o princípio de que o regulamento deve permanecer dentro dos limites da legalidade, não extrapolando as fronteiras delineadas pelo legislador constitucional e ordinário.

Aliás, após o exame de toda a legislação de vigilância sanitária em vigor, a Comissão concluiu que inexistente qualquer norma que possa servir de sustentação legal à limitação da propriedade da marca.

Além dos aspectos de marcas, vale destacar ainda que o decreto, em seu artigo 1, que deu nova redação aos arts. 9, parágrafo segundo, e 35, inciso 1, do Decreto nº 74.170, de 10 de junho de 1974, acaba, de um certo modo, por contradizer os princípios de proteção ao consumidor, ao permitir a violação de embalagens por meio do fracionamento e obrigar o uso das denominações genéricas pelos médicos.

Desse modo, a Comissão propõe que a ABPI, dentro de sua esfera de atribuições, adote as medidas cabíveis para o resguardo do direito de propriedade sobre as marcas farmacêuticas.

A Comissão de Estudos sobre Transferência de Tecnologia da ABPI reuniu-se com regularidade e freqüência nos últimos doze meses. De fato, no período compreendido entre julho de 1992 a julho de 1993, foram efetuadas nove reuniões, em 16/07/92, 22/08/92, 15/10/92, 27/01/93, 03/02/93, 03/03/93, 11/03/93, 15/06/93, e 12/07/93. Quatro dessas reuniões, foram em conjunto com o Grupo de Trabalho sobre Franquia da ABPI, uma vez que os temas a serem debatidos interessavam a ambas as Comissões. Entre os vários assuntos estudados, debatidos, e que geraram inclusive sugestões dirigidas ao INPI, estão:

- Análise da Resolução nº 35/92 do INPI, relativa a averbação de Contratos de Franquia;
- Análise das Circulares nºs 2202 e 2282 do Banco Central, a respeito, respectivamente, de remessas ao exterior em pagamento de serviços que não envolvam transferência de tecnologia ou licenciamento, e capitalização de cessão de marcas e patentes;
- Análise e sugestões relativas à viabilização da averbação, por parte do INPI, de contratos de rateio de custo de pesquisa e desenvolvimento;
- Análise da possibilidade de averbação de Contratos de Franquia na hipótese em que o franqueador estrangeiro não tenha marca registrada no Brasil;

- Análise do Ato Normativo nº 109/93;
- Análise e estudo do Ato Normativo nº 112/93;
- Análise da minuta do Ato Normativo sobre franquia e do Ato Normativo sobre *cost sharing*, enviadas pelo INPI.

A freqüência às reuniões da Comissão tem sido significativa e crescente, diante do interesse que as discussões despertam. Por outro lado, as conclusões dos debates realizados a nível da Comissão de Estudos sobre Transferência de Tecnologia, bem como da Comissão sobre Franquias, têm merecido a atenção da Diretoria de Contratos do INPI, com a qual as Comissões têm colaborado, pelo menos em três ocasiões nos últimos doze meses, isto é, através do envio de relatórios sobre pontos controvertidos das posições adotadas pelo INPI em processos de averbação de licenciamento e de transferência de tecnologia; através do envio das conclusões dos estudos das comissões de transferência de tecnologia e de franquia a respeito da viabilidade de averbação de contratos de franquia em que a marca não esteja registrada no Brasil, e através do envio de comentários sobre as minutas de Atos Normativos, preparadas pelo INPI, sobre franquia e sobre *cost sharing*.

Temos a satisfação, portanto, de constatar que a seriedade e a profundidade dos debates que se realizam no âmbito do Grupo de Trabalho, valeram ao Grupo não só a constância e o interesse de seus membros colaboradores, mas também e principalmente alcançaram angariar o respeito e a atenção do INPI.

Assunto: Emendas ao texto da nova Lei de Propriedade Industrial, ora sendo apreciada pelo Senado Federal.

Resoluções da Comissão:

1. Desenhos Industriais: A comissão discutiu e aprovou a proposta apresentada pela Dra. Maria Beatriz Afflalo Brandão, no sentido de que seja apresentada emenda ao artigo 95, para a retirada da palavra "ornamental", ficando a redação do *caput* daquele artigo como segue:

Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica de um objeto ou o conjunto de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.

Justificativa: a emenda destina-se a adequar o texto da nova lei à terminologia própria da área de desenhos industriais que, no dizer da Dra. Maria Beatriz, tem diversas funções, entre elas a ornamental, de modo que aquela palavra assumiria, na prática, conotação restritiva, deixando de fora da cobertura dada pelos registros de desenhos industriais as demais funções da atividade dos desenhistas industriais, tais como a ergonômica, funcional, ambiental, etc...

2. Artigo 16: A Comissão propõe a eliminação dos parágrafos 2º a 8º.

Justificativa: Destina-se a emenda a eliminar a exigência de comprovação automática da prioridade para todos os casos de depósitos de pedidos de patente, uma vez que entendeu a Comissão que basta, no ato de depósito, que a prioridade seja declarada, conforme exige a

CUP, deixando, obviamente, ao INPI a possibilidade de exigir a apresentação do documento de prioridade, caso julgue necessário no decorrer do exame.

Ainda com relação a esta emenda, sugere a Comissão a retirá-la do inciso III do artigo 34 e a sua inclusão, com as devidas alterações de redação, no artigo 35, que é aquele que trata das exigências técnicas.

3. Artigo 36, parágrafo 1º: Propõe-se a retirada da palavra "definitivo" do texto daquele parágrafo.

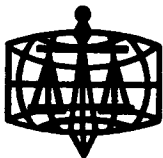
Justificativa: Destina-se a emenda a possibilitar que o pedido, no caso deste artigo, seja arquivado com direito a recurso.

4. Artigo 222 – A comissão propôs aqui uma emenda ao texto da emenda apresentada pelo INPI e que inseriu neste artigo um parágrafo único prevendo uma extensão de prazo de 30 dias para aqueles prazos do título de patentes, de modo a alterar aquela extensão de prazo para 60 dias.

Justificativa: Destina-se a aumentar o prazo disponível, principalmente para o cumprimento de exigências técnicas em patentes, que está muito curto, mesmo com a referida extensão.

5. Artigo 228 (*pipeline*): A Comissão propõe a volta ao texto original da ABPI, aprovado na AGO de 1989.

Justificativa: O texto atual está truncado, de difícil aplicação e, no entender da Comissão, conseguiu desagradar a todos os segmentos da sociedade.



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

Fala-se muito hoje em dia sobre Biotecnologia, Biodiversidade e Ecossistemas, sobretudo após a ECO-92, Encontro Mundial de Ecologia que teve lugar em junho de 1992, no Rio de Janeiro e onde foi firmada a Convenção da Biodiversidade.

Pouco se sabe no entanto o que significam tais termos que ouvimos a todo o instante serem mencionados nos meios de comunicação, cada pessoa dando a interpretação que melhor lhe parece. A grosso modo e para uma avaliação geral da importância do tema, vamos tentar definir estes termos, para depois entrarmos no mérito da Biotecnologia fazendo parte do sistema da Propriedade Industrial. Biotecnologia significa, entre outras, qualquer aplicação tecnológica que use sistemas biológicos, organismos vivos ou derivados destes, para fabricar ou modificar produtos ou processos para fins específicos.

Juntamente com a Biodiversidade, que é a diversidade biológica representada pela variabilidade entre organismos vivos de todas as origens e os Ecossistemas, que representam um complexo dinâmico de comunidades de plantas, animais, microorganismos e seu meio ambiente, vem a Biotecnologia representar a ponte de ligação construtiva entre estes dois conceitos e muito mais do que uma simples ponte de ligação, é ela que com suas transformações genéticas, suas mutações, suas sondas moleculares e suas replicações, frutos inegáveis de processos inventivos do próprio Homem, tem a chance de restaurar o desequilíbrio ocasionado por este mesmo Homem.

Tanto assim é que as Universidades e os Institutos de Pesquisa do mundo inteiro vem se voltando cada vez mais para as pesquisas biotecnológicas, podendo-se já mencionar estatísticas expressivas dos E.E.U.U, onde 44% dos novos produtos farmacêuticos são resultados de pesquisas acadêmicas recentes em Biotecnologia e onde mais do que 50% das patentes de Biotecnologia provem de pesquisas universitárias.

A transferência de tecnologia de invenções biotecnológicas tornou-se por sua vez uma fonte vultosa de divisas para as Universidades e os Institutos de Pesquisa, que, com tal retorno financeiro, caminham aceleradamente em direção ao progresso.

Estamos às vésperas de uma total transformação no enfoque dado até hoje às doenças e à alimentação, duas molas propulsoras da Humanidade e a Biotecnologia com seus novos tipos de terapia e com suas novas possibilidades de manipulação genética em plantas, poderá aumentar enormemente a produção de alimentos no mundo.

É pois de vital significado que sejam protegidos os inventos biotecnológicos, para que qualquer país que almeje sua continuidade como NAÇÃO, possa acompanhar o desenvolvimento do mundo.

Se neste momento, o Brasil perder a oportunidade de proteger suas invenções biotecnológicas, devido ao modo como tem sido tratado o assunto das patentes sobretudo em Biotecnologia, poucas possibilidades teremos de resgatar tal perda e nosso país estará fadado a pertencer indiscutivelmente às nações mais atrasadas do mundo atual.

A Biotecnologia é patenteada hoje, entre outros, nos seguintes países: Austrália, Argentina, Colômbia, Chile, Equador, Indonésia, Filipinas, México, República da China (Taiwan), República da Coreia do Sul e Tailândia.

A Biotecnologia é hoje auto-sustentada, ou melhor, é pesquisada, experimentada e fabricada no próprio país, sem que para isto haja necessidade de recursos externos, pertencendo os proventos advindos de suas patentes aos próprios nacionais, nos seguintes países: Austrália, República da China (Taiwan), República Popular da China, República da Coreia do Sul.

O Brasil, por sua extensão de território, por suas riquezas naturais, por seu parque industrial já desenvolvido e por sua capacidade de pesquisa já consagrada e estabelecida, tem todos os requisitos para concorrer e ainda se lançar à frente, em Biotecnologia auto-sustentada.

Por todos os motivos acima referidos, dada a importância da matéria e levando em consideração o texto do Projeto de Lei n.º 824, ora em tramitação no Senado Federal, concluiu a Comissão de Biotecnologia da A.B.P.I, que deverá ser tomada neste momento uma Resolução cuja proposta será a seguir apresentada e votada, no que concerne principalmente aos Artigos 10 e 18, diretamente dirigidos a Biotecnologia que em continuando formulados de forma imprecisa, confusa e limitativa como estão, em lugar de incentivar o progresso do país, o limitarão definitivamente.

Art. 10 – Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

IX – o todo ou parte dos seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza OU AINDA QUE DELA ISOLADOS, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

CONSIDERANDO que o ISOLAMENTO de materiais biológicos que se encontram na natureza, em sua grande maioria, representa um grande passo inventivo tanto no que diz respeito ao processamento em si quanto ao grau de pureza do produto isolado, que o distingue claramente do produto bruto natural, é inadmissível que exatamente o trabalho inventivo do Homem, ou melhor, sua invenção, seja colocado no Artigo 10, que define aquilo que NÃO é considerado uma invenção.

A COMISSÃO propõe:

Que seja suprimida deste Artigo 10, a expressão "ou ainda que dela isolados".

Art. 18 – Não são patenteáveis:

III – Seres vivos, inclusive microorganismos quando isolados de processo industrial.

CONSIDERANDO que a palavra ISOLADOS significa também em linguagem técnica "obtidos, preparados", dando margem assim a inúmeras interpretações inclusive a de que os microorganismos "obtidos" de processo industrial não seriam patenteáveis e tendo em vista que uma das pretensões desta lei é a de proteger invenções biotecnológicas e assim os MICROORGANISMOS que representam uma parte inerente e consequente das invenções de Biotecnologia, surge o texto original proposto pelo Governo Itamar Franco, como sendo o melhor a ser adotado.

A COMISSÃO propõe:

Que se volte ao texto do Governo, que é:

III – Seres vivos, exceto microorganismos.

Art. 18 – Não são patenteáveis:

Parágrafo único – As proibições deste Artigo, observado o disposto no inciso IX do Art. 10, não incluem as reivindicações de patentes de invenções relacionadas a microorganismos, desde que sua utilização se dê unicamente para um determinado processo que gera um produto específico.

CONSIDERANDO que a nova lei de Propriedade Industrial deseja que os microorganismos sejam patenteáveis e não que os mesmos fiquem já desde seu início com sua patenteabilidade restrita, para não dizer confundida e mal definida, tendo em vista que os microorganismos que gerarem mais do que um produto (o que é muito usual) e que tiverem mais de uma utilização (o que é também muito usual), não mais serão patenteáveis segundo este artigo).

A COMISSÃO propõe:

Suprimir definitivamente o parágrafo único.

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.

Souza Cruz.
90 anos de
propriedade
nacional.

