

# REVISTA DA ABPI

# 14

Órgão Informativo da  
Associação Brasileira  
da Propriedade Intelectual

São Paulo, Jan/Fev de 1995

## A PROPRIEDADE INDUSTRIAL E SUA TUTELA JURÍDICA

POR MARCELO ROCHA SABOIA

## AN OBJECTIVE MEASUREMENT OF THE COMPARATIVE VALUE OF PATENTS AROUND THE WORLD

POR MICHAEL D. BEDNAREK

## A EVOLUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NO BRASIL

POR PAULO VALOIS PIRES

## INFRAÇÃO PARCIAL OU SUBCOMBINAÇÕES

POR IVAN B. AHLERT

## AS MARCAS FARMACÊUTICAS NO BRASIL: GENÉRICOS E PROTEÇÃO

POR LUIZ LEONARDOS

## OS CONTRATOS DE FRANQUIA E O DIREITO ANTITRUSTE

POR NUNO TOMAZ PIRES DE CARVALHO

# VOCÊ NÃO PODE PERDER!

De 20 a 22 de agosto, em Curitiba, PR, o  
XV Seminário Nacional de Propriedade Intelectual discutirá sobre

## **A Propriedade Intelectual como Instrumento de Competitividade para a Pequena e Média Empresa do Século XXI**

**Promoção:** ABPI — Associação Brasileira da Propriedade Intelectual

**Apoio:** INPI — Instituto Nacional da Propriedade Industrial  
ABRAPI — Associação Brasileira dos Agentes de Propriedade Industrial  
CITPAR — Centro de Integração de Tecnologia do Paraná  
AECIC — Associação das Empresas da Cidade de Curitiba

### **Programação:**

#### **Domingo, 20 de agosto**

- 17:00hs. — Abertura Solena na Ópera de Arame, antecedida de um espetáculo musical ou de balê, com a presença do Exmo. Sr. Prefeito de Curitiba, Dr. Raphael Greca.  
18:30hs. — Coquetel de boas vindas, na Ópera de Arame.

#### **Segunda-feira, 21 de agosto**

- 8:00hs — Registro dos Participantes.  
9:00hs — Conferência Inaugural pelo Prof. Egas Moniz de Aragão (Curitiba, PR).  
9:30hs — Inauguração da Exposição Paralela  
10:30hs — Curso de **Licenciamento**, pela Dra. Juliana Laura Bruna Viegas (Trench Rossi e Watanabe Advogados, São Paulo, SP) e Dr. Nuno Tomaz Pires de Carvalho (Usiminas, Belo Horizonte, MG).  
12:30hs — Almoço.  
14:00hs — Sessão Plenária **A Patente como Instrumento de Competitividade para a Pequena e Média Empresa.**  
**Palestrantes:** David Fussell (VenturSource International Consulting, Inc. - St. Augustine, Florida) e Prof. Flávio Alterthum (USP, São Paulo, SP).  
16:30hs — Painel de **Marcas.**  
18:00hs — Coquetel de Confraternização.

#### **Terça-feira - 22 de agosto.**

- 8:00hs — Registro dos Participantes.  
9:00hs — Painéis: **Mercosul e Patentes.**  
11:00hs — Painel de **Informática.**  
12:30hs — Almoço.  
14:30hs — Mesa Redonda de Empresários discutindo o tema do Seminário.  
**Convidados:** Dr. Jorge Aloysio Weber (Presidente da Federação de Indústrias do Estado do Paraná), Dr. Hermann Helnemann Wever (Siemens do Brasil, São Paulo, SP), Dr. Omar Carneiro da Cunha (Rio de Janeiro, RJ), Dr. José Augusto Coelho Fernandes (CNI, Rio de Janeiro, RJ).  
16:00hs — Debate entre os empresários e os participantes do Seminário.  
17:30hs — Sessão de Encerramento, com a presença do Exmo. Sr. Governador do Estado do Paraná, Dr. Jaime Lerner, e do Procurador Geral do Estado do Paraná, Dr. Ronald Leite Schulman.

**Grupos de Trabalho:** Como nos anos anteriores, serão realizados, no sábado e domingo (19 e 20 de agosto), reuniões com Grupos de Trabalho, constituídos por Associados da ABPI, para a discussão de oportunos temas sobre: Marcas, Patentes, Transferência de Tecnologia, Licenciamento, Franquia, Biotecnologias, Indicações Geográficas, Software, Direitos Autorais e Mercosul.

### **Maiores Informações:**

R. HAMAM EVENTOS S/C LTDA.  
Rua Tácito de Almeida, 148  
01251-010 - São Paulo, SP  
Tels.: (011) 65-5744/65-3893/65-0818  
Fax: (011) 65-5336

# SUMÁRIO

## NOTA DO EDITOR 2

## A PROPRIEDADE INDUSTRIAL E SUA TUTELA JURÍDICA 3

*Por Marcelo Rocha Saboia*

Em linhas gerais, o autor traça a sistemática legal da tutela jurídica de Propriedade Industrial no Brasil.

## AN OBJECTIVE MEASUREMENT OF THE COMPARATIVE VALUE OF PATENTS AROUND THE WORLD 14

*Por Michael D. Bednarek*

O autor comenta o método e os resultados de uma pesquisa sobre a variação do custo de obtenção de patentes de país para país.

## A EVOLUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NO BRASIL 20

*Por Paulo Valois Pires*

Os eventos jurídicos, segundo o autor, colaboraram para a consolidação da legislação brasileira sobre transferência de tecnologia.

## INFRAÇÃO PARCIAL OU SUBCOMBINAÇÕES 24

*Por Ivan B. Ahlert*

Através do questionamento de diversas decisões, o autor aborda um assunto que ainda gera muita polêmica sob a ótica jurídica.

## AS MARCAS FARMACÊUTICAS NO BRASIL: GENÉRICOS E PROTEÇÃO 30

*Por Luiz Leonardos*

Segundo o autor, a incoerência na regulamentação, aliada à lentidão dos tribunais, contribui, e muito, para uma relação conturbada entre o governo e a indústria farmacêutica.

## OS CONTRATOS DE FRANQUIA E O DIREITO ANTITRUSTE 36

*Por Nuno Tomaz P. de Carvalho*

Mesmo com a Lei nº 8.955 em vigor, o autor alerta que os contratos de franquia não estão imunes às imposições antitruste.

## NOTÍCIAS DA ABPI 42

## NOTÍCIAS DO INPI 44

## NOTÍCIAS DA ABAPI 46

## INFORME DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NO MUNDO 48

## COMISSÕES DE ESTUDOS DA ABPI 49

## AGENDA 55

*A edição deste exemplar da Revista da ABPI foi também possível graças ao patrocínio dos seguintes escritórios e instituições: Trench, Rossi e Watanabe – advogados; Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira; Clarke-Modet do Brasil Ltda.; Machado, Meyer, Sendaez e Opice – advogados; Guerra & Associados; Advocacia Lanir Orlando; Daniel & Cia.; Momsen, Leonardos & Cia.; Vieira de Mello, Werneck Alves S/C; Carvalho de Freitas e Ferreira – advogados, Albino Advogados; Pinheiro, Nunes, Arnaud, Scatamburlo S/C, Castro, Barros, Sobral e Xavier – advogados e Interfarma.*

Órgão Informativo da ABPI  
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA  
PROPRIEDADE INTELECTUAL  
Av Franklin Roosevelt, 23, sala 802  
Tel.: (021) 220-4879, fax: (021) 240-1266  
Cep 20021-120, Rio de Janeiro, RJ

**Director-Editor**  
José Roberto d'Afonseca Gusmão  
**Jornalista Responsável**  
Valéria Lima Rocha (MTB 16.907)  
**Redação**  
R. Dr. Franco da Rocha, 137  
12º andar - Cep 05015-040, São Paulo, SP

**Comitê Executivo da ABPI**  
**Presidente**  
Gert Egon Dannemann  
**1º Vice-Presidente**  
Denis Allan Daniel  
**2º Vice-Presidente**  
José Carlos Tinoco Soares  
**3º Vice-Presidente**  
Luiz Antonio Ricco Nunes  
**4º Vice-Presidente**  
Nuno Tomaz Pires de Carvalho  
**Director Relator**  
Gustavo Starling Leonardos  
**Director Tesoureiro**  
Francisco de Paula Palhano Pedrosa  
**Directora Secretária**  
Sonia Maria D'Elboux  
**Director-Editor**  
José Roberto d'Afonseca Gusmão

**Conselho Diretor da ABPI**  
Antonio Luis de Miranda Ferreira, Athos de Santa  
Therese Abilhoa, Elias Marcos Guerra, Custódio  
Cabral de Almeida, Gabriel Francisco Leonardos,  
Geraldo Colucci, Helio Fabbri Junior, Henry Knox  
Sherrill, João Pedro Gouveia Vieira Filho, Juliana  
Laura Bruna Viegas, Julio Cesar Cassano, Lillian de  
Melo Silveira, Luiz Leonardos, Manoel Joaquim  
Pereira dos Santos, Maria do Rosário de Lima,  
Mariângela Vassalo, Oscar José Werneck Alves,  
Paulo Parente Marques Mendes, Peter Dirk Siemsen,  
Sandra Leite, Sonia Silva Campos

**Coordenação Editorial e Produção**  
Prêmio Editorial Ltda.  
Alameda Campinas, 463 - 5º andar  
01404-902 - São Paulo - SP  
Fone: (011) 289-8133 - Fax: (011) 287-4181  
**Editoração Eletrônica**  
Lume Artes Gráficas  
**Fotolito**  
Ponto&Meio PréImpressão Digital  
**Impressão**  
Bandeirante S/A Gráfica e Editora

Os artigos, de inteira responsabilidade de seus  
autores, não expressam, necessariamente, as  
opiniões da Editoria ou da ABPI. As matérias  
relacionadas poderão ser reproduzidas sem prévia  
autorização, desde que citada a fonte.

Cartas, críticas, sugestões e colaborações devem ser  
enviadas para a Redação da Revista, aos cuidados  
do Diretor-Editor, José Roberto d'Afonseca Gusmão.

## NOTA DO EDITOR

**R**ecomeça a discussão pública a respeito da nova lei de propriedade industrial, aprovada pela Câmara dos Deputados e sob análise nas diversas Comissões do Senado Federal. O exercício argumentativo dos prós e contras às restrições à patenteabilidade de determinados segmentos, como o alimentício, o farmacêutico e o dos produtos químicos reacende uma emocionada discussão no Congresso Nacional. Como já salientado por vários de nossos associados, o debate restringe-se a poucos temas polêmicos, altamente ideologizados, o que dificulta em muito a compreensão do alcance e da importância do novo diploma legal. A desinformação é uma constante em toda abordagem que se faz desta matéria tão complexa e detalhada.

Um dos pontos mais importantes nessa polêmica toda é o referente à adequação de nossa lei interna aos preceitos do Acordo do novo GATT, em vigor no Brasil desde 1º de janeiro de 1995. Um dos capítulos deste imenso tratado internacional é denominado de TRIPs, sigla relativa aos *Aspectos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio*, ou,

no original, *Trade Related Intellectual Property Rights*. Essa verificação da "consistência" da lei interna com TRIPs gera mais confusão e indefinição em razão direta do seu desconhecimento por parte da maioria das pessoas. De fato, é um tratado de difícil compreensão. Além de novo, sua redação não obedece à forma tradicional dos tratados, o que dificulta ainda mais sua já complexa interpretação. Com certeza, vão ser necessários vários anos para que possamos ter uma visão geral abrangente e completa de todos os seus dispositivos.

A *Revista da ABPI*, assim, entendeu de programar uma de suas próximas edições, provavelmente a de número 16, como um número especial destinado a tratar exclusivamente de temas relativos a TRIPs. Alguns artigos nesse sentido já se encontram em poder do Editor para publicação, e estamos aguardando outros. Junto a esse futuro número, procuraremos providenciar uma separata com o texto do acordo para nossos associados.

José Roberto d'Afonseca Gusmão  
Diretor-Editor





# A PROPRIEDADE INDUSTRIAL E SUA TUTELA JURÍDICA

MARCELO ROCHA SABOIA

*Pós-graduado em Direito pela UERJ  
Assessor Legislativo da Câmara dos Deputados - Brasília - DF  
Colaborador de Alcoforado Adv. Assoc. S/C*

**Sumário:** — I. Introdução — II. Histórico da Propriedade Industrial e de sua Tutela — II.1 Em Geral — II.2 Direito Brasileiro — III. Natureza Jurídica — IV. Proteção nas Esferas Civil e Penal — IV.1 Tutela Civil — IV.2 Tutela Penal — V. Execução e Tutela Cautelar — V.1 Execução — V.2 Tutela Cautelar — VI. Conclusões

“Cuidado com a pirataria...!”  
(De um cartaz nos corredores do INPI no Rio de Janeiro, em 1991.)

## I. INTRODUÇÃO

No direito brasileiro, a Propriedade Industrial é regida pela Lei nº 5.772/71 (intitulada “Código da Propriedade Industrial”), que arrola dispositivos referentes tanto às marcas de indústria, comércio e serviços, como também aos privilégios, às expressões ou sinais de propaganda e, ainda, à transferência de tecnologia.

Todavia, e tendo em vista a generalidade do termo “tutela” empregado no tema de nosso trabalho, não é só a Lei nº 5.772/71 que rege a proteção aos sinais distintivos e aos privilégios no Brasil. Também o Decreto-Lei nº 7.903/45, arts. 169-189, que trata dos crimes em matéria de Propriedade Industrial, mantido em vigor por força do art. 128 do CPI, e inúmeros atos administrativos, e ainda normas de fundo (do Código Civil, do Código Comercial, da Lei das S/A – Lei nº 6.404/76, da Lei de Registro de Comércio – Lei nº 4.726/76), e de forma (dispositivos do Código de Processo Civil e do Código de Processo Penal aplicáveis em ações relativas à proteção de Propriedade Industrial) também inserem-se em estudo que pretenda abraçar toda a amplitude da tutela jurídica à Propriedade Industrial no direito brasileiro.

Finalmente, saliente-se que a Constituição Federal de 1988, repetindo dispositivo análogo (porém não idêntico) da EC 01/69 (art. 153, parágrafo 24), em seu art. 5º, XXIX, manteve em nível constitucional a proteção aos sinais distintivos e aos privilégios no Brasil. Tal fato, aliado à aplicabilidade entre nós da “Convenção da União de Paris de 1883 para a Proteção da Propriedade Industrial”, só fez reforçar nossa intuição preliminar acerca da real relevância do tema jurídico escolhido neste ensaio. Com efeito, é unânime no meio jurídico o reconhecimento da crescente importância jurídica da Propriedade Industrial e da chamada “propriedade intelectual” como um todo – objeto até mesmo de uma organização especializada integrante da ONU – a OMPI, Organização Mundial da Propriedade Intelectual, com sede em Genebra – Suíça.

Para Leonardos, foi com a promulgação da CF/88 que, pela primeira vez, encontra-se expressa em nível constitucional<sup>2</sup>. “A preocupação social é de um desenvolvimento mediante o reconhecimento dos direitos de Propriedade Industrial, o que era apenas implícito nas constituições anteriores.”

Tal dado, que é novo, da ampliação da proteção constitucional dos sinais distintivos e dos privilégios no direito brasileiro junta-se a outros, menos novos, menos formais e de caráter sócioeconômico, e que certamente vieram redundar no dispositivo constitucional tal como este é hoje, com o advento da nova Constituição da República.

## NOTAS

1. Versão condensada (Rio, mimeo., fev. 1994). A versão original do trabalho teria servido de base à nossa dissertação de mestrado, que deixou de ser apresentada devido a compromissos profissionais assumidos à época. Agradecemos os (evidentemente exagerados) elogios e o estímulo dos advogados João Luiz C. Rocha e Luis Carlos Alcoforado (Brasília-DF), o mesmo valendo para os associados Carlos Henrique Fróes, Luiz Leonardos, Hugo Casinhas, Elisabeth K. Fekete, Paulo Maurício C. de Oliveira, Oscar José Werneck Alves, Pedro Bhering e Valdir Rocha (de Veirano Advoga-

dos Associados, a quem devemos um especial agradecimento pelo depoimento à época do auge dos debates em torno da nova Lei da Propriedade Industrial). O homenageado dispensa maiores apresentações – jurista, advogado e escritor; um homem de bem e um homem bom – humanista e filantropo, desempenhou papel fundamental na Propriedade Industrial brasileira.

2. Leonardos, Luiz – in “Anais do IX Seminário Nacional da Propriedade Industrial”, Rio, ABPI, 1989.



Integrando, segundo Martins<sup>3</sup>, o chamado “Fundo de Comércio”, ao lado da “Propriedade Comercial” (lugar do estabelecimento), do nome comercial e de seus acessórios e do “aviamento” ou propriedade imaterial, a Propriedade Industrial é instrumento fundamental no exercício da atividade comercial e industrial, tendo em vista o fato de consistir elemento atrativo da freguesia, em última análise. Nesta mesma linha de raciocínio, aponta Tavares Paes o fato de que as marcas “Coca-Cola” e “Coke”<sup>4</sup> foram recentemente avaliadas em US\$ 3 bilhões (!), sendo assim de capital importância na economia moderna, dado o fato de os sinais distintivos e os privilégios possuírem inegável valor econômico e integrarem o ativo das empresas e indústrias.

Sendo assim, a Propriedade Industrial reveste-se de importância não só jurídica – mas também social e econômico-financeira – nos dias de hoje. E foi esta múltipla importância que nos levou a escolher o tema do nosso trabalho, que, a par de um ligeiro histórico da proteção dos sinais distintivos e dos privilégios no direito pátrio e comparado, traçará, em linhas gerais, toda a sistemática legal da tutela jurídica da Propriedade Industrial no Brasil. A natureza jurídica dos sinais distintivos e dos privilégios, suas várias modalidades; os aspectos civis e penais da tutela de tais institutos (e aí incluindo-se a tutela cautelar e a questão da Execução de Sentenças relativas a ações envolvendo a concessão ilegal, bem como o uso indevido de marcas, expressões de propaganda e privilégios em geral).

## II . HISTÓRICO DA PROTEÇÃO AOS SINAIS DISTINTIVOS E AOS PRIVILÉGIOS

### II.1 Em Geral

Têm origem remota os sinais distintivos e os privilégios, assim como a proteção legal aos mesmos, e isso nos mais diversos sistemas jurídicos – no Ocidente e no Oriente, nos países de direito codificado e costumeiro, o fenômeno do aparecimento e da tutela jurídica da Propriedade Industrial tem fincadas suas raízes desde as mais remotas eras.

Segundo Tavares Paes<sup>5</sup>, “a necessidade de marcar ou assinalar os seus produtos teve o produtor, desde as mais remotas

eras”. Gama Cerqueira<sup>6</sup>, indubitavelmente a maior autoridade em Propriedade Industrial no Brasil, aponta, com base em Braun, o mundo romano e também a Grécia como origem das marcas.

Foi, porém, na Idade Média, com a evolução e expansão do comércio, que as marcas passaram a gozar da proteção do direito. Assim, era a corporação medieval que expunha o produto, com marcas corporativas, registradas no local próprio. Ensina Lattes<sup>7</sup>:

“O uso de marcas de fábricas, *SIGNUM*, *BULLA*, *MARCA*, foi no comércio medieval muito freqüente e também imposto pelos estatutos, já a todos os mercadores em geral, já para certas mercadorias, mas deviam ser notificadas e registradas na corporação dos mercadores, sendo então inscritas no livro próprio de matrícula deste. Era proibido usar sinais análogos aos já registrados ou mudar sinais já habituais com o fim de trazer confusão com os preexistentes”.

No entanto, releva notar que a extensão da propriedade dos inventos e das marcas aos seus autores é relativamente recente. Neste sentido vale citar o magistério de Martins<sup>8</sup>:

“Até a Revolução Francesa, em geral os inventos não pertenciam aos seus autores, sendo propriedade comum de certas corporações ou do Estado, que outorgava privilégios de exploração dos novos inventos pela livre vontade do soberano. Foi na segunda metade do séc. XVIII que o direito de propriedade dos inventores foi reconhecido, passando estes a ter o privilégio de explorar com exclusividade as suas invenções por um tempo limitado”.

A seguir, apontando também a antiguidade do fenômeno dos privilégios e dos sinais distintivos e da necessidade da sua proteção, este autor salienta o fato, de notável importância histórica, de que, até a Idade Média, aqueles não tinham, como ocorre atualmente, finalidade JURÍDICA – assim, só podiam as marcas, até o advento da Revolução Francesa e de seu ideário liberal, com o aparecimento das Declarações de Direitos e garantias individuais, não constituindo propriedade industrial ou do comerciante, serem usadas no intuito de distinguir os seus produtos dos produtos semelhantes – não tinham, em suma, significado patrimonial. Ainda para este autor, foi o desenvolvimento das relações comerciais entre os indivíduos e os povos, ocorrido a partir da Idade Média, que permitiu aos

3. Martins, Fran – *Curso de Direito Comercial*, Rio, Forense, 1984.

4. Tavares Paes, P.R. – *Propriedade Industrial*, São Paulo, Saraiva, 1987.

5. Tavares Paes, P.R. – verbete “marca de comércio”, in “Enciclopédia Saraiva do Direito”, Vol. 51, São Paulo, Saraiva, 1977.

6. Gama Cerqueira, João da – *Tratado da Propriedade Industrial*, Vol. 2, São Paulo, RT, 1982.

7. Citado em Carvalho de Mendonça, J.X. – *Tratado de Direito Comercial Brasileiro*, Vol. V, Rio, Freitas Bastos, 1954.

8. *Op. cit.*



sinais distintivos e aos privilégios integrar, como elemento patrimonial, o ativo das empresas e indústrias. Foi aquela revolução e seu ideário, ao lado da industrialização ocorrida em larga escala na Europa a partir da Revolução Industrial na Inglaterra, que permitiu aos inventos e às marcas deslocarem-se da propriedade do Estado à propriedade dos inventores (no que respeita aos privilégios) e dos comerciantes e industriais (no tocante às marcas e às expressões de propaganda). Data também dessa época a prescrição das primeiras sanções e penas aos que fizessem concorrência desleal, usurpando marcas de outrem, estando essas marcas registradas<sup>9</sup>.

Afirma Leonardos<sup>10</sup> que a Revolução Francesa é o verdadeiro termo da evolução do direito de Propriedade Industrial, que a partir dessa deixa de se caracterizar como ato de arbítrio do soberano, "muitas vezes destinado a favorecer algum favorito do momento, e consolidando-se como direito subjetivo do inventor a obter o reconhecimento pelo seu esforço de criação". Para este autor, não obstante o fato de o Estatuto dos Monopólios inglês de 1623 haver limitado o poder do monarca, reconhecendo o direito de obter patente a quem, de fato, contribuisse para a introdução de novas indústrias, o que foi seguido dois séculos depois no Brasil com o Alvará Régio de 1809 do príncipe regente D. João (pelo qual afirmou-se a conveniência de que os inventores e introdutores de alguma nova máquina e invenção nas artes gozassem do privilégio exclusivo por um prazo de 14 anos), foi mesmo o espraiamento do reconhecimento dos direitos individuais, fruto do já mencionado ideário liberal daquela revolução que levou à adoção de leis de patente nos diversos países. Foi assim, recebendo os elogios de Mirabeau e Boufflers, que a Lei Francesa de 1791, em seu art. 1º, consagrou o direito de propriedade do autor

sobre toda descoberta ou nova invenção em todos os ramos da indústria<sup>11</sup>. Para Bandeira, foi "sob a égide do sistema capitalista, sendo uma de suas instituições mais próprias" que nasceu a Propriedade Industrial. Foi na então pré-industrial cidade italiana de Veneza, há mais de cinco séculos, que criou-se o "Estatuto das Patentes", que tinha como fundamento básico a definição da propriedade tecnológica.

Entretanto, a marca, como objeto de propriedade industrial, é de data mais recente, só aparecendo seu conceito moderno em fins do séc. XVII e princípios do séc. XVIII. Finaliza este especialista, que presidiu o INPI:

"Desde o princípio as funções a serem cumpridas pelas patentes e marcas sofreram modificações substanciais temporais de promover e apoiar o desenvolvimento econômico e social, mas sempre mantendo o fundamento básico de proteção à Propriedade Industrial<sup>12</sup>".

Miguel Reale, por sua vez, vislumbra no Direito Romano os primeiros vestígios da "necessidade de regras destinadas a preservar contra a ilícita exploração alheia a tudo que seja fruto do espírito inventivo de uma pessoa vista como titular de um direito sobre o produto de sua criação".

Assim, na *Lex Cornelia* os problemas da invenção e da sua prioridade já se acham postos – "o valor de descobrir-se ou construir-se algo, e o valor da precedência desse ato no tempo". Referendando o ensinamento unânime, este autor aponta a Idade Média como marco na definição de contornos mais nítidos da regulação do uso e de proteção dos privilégios e dos sinais distintivos – foi a idéia de distinguir, com sinais, os inventos ou produtos, a fim de assegurar privilégio de uso a seu titular, que marca o início de uma evolução rumo ao complexo Direito Industrial de nossos dias<sup>13</sup>.

9. *Ibidem*.

10. *Op. cit.*

11. *Ibidem*.

12. Bandeira, Arthur C. – in "Anais do II Seminário Nacional da Propriedade Industrial", Rio, ABPI, 1982.

13. Reale, Miguel – "Aplicação da Convenção de Paris no Brasil", in "Anais do II Seminário Nacional da Propriedade Industrial", *op. cit.*

## ALCOFORADO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

Advocacia e Consultoria

*Marcelo Rocha Saboia*

SCS Quadra 08, Ed. Venâncio 2.000, Bloco B-50, 1º Andar, Salas 109/115

C.E.P.: 70.312-971 - Brasília/DF

Telefone: (061) 225-7039/225-3091 FAX: (061) 225-5210





Ensina Arita: "Na Idade Média, conheciam-se dois tipos básicos de marcas: 1) Marca de mercadores ou comerciantes, cuja finalidade era estabelecer a propriedade dos produtos por ela assinalados; e 2) Marca de produção, cuja função era indicar a origem ou procedência. Enquanto o primeiro tipo de marca estabelecia tão-somente o vínculo de propriedade, o segundo era utilizado por associações para garantir qualidade e regulamentar o acesso a determinadas profissões. Estas marcas de produção eram de uso obrigatório e supõe-se que estabeleciam responsabilidade ao produtor, no que concerne à qualidade dos seus produtos."

Assim, em relação àquela fase, hoje não mais existem a obrigatoriedade de uso de marca, a identificação do proprietário com o objeto da marca e ainda a definição de responsabilidade como função da mesma. É esta parte do patrimônio do seu titular<sup>14</sup>. Interessante também, no que toca à origem histórica dos sinais distintivos e de sua proteção legal, é a questão da distinção existente entre o âmbito de proteção conferido no Direito Romano e nos ordenamentos atuais.

Assim, e a partir da Idade Média, passando pelas Revoluções Industrial e Francesa até chegar aos nossos dias, verifica-se notável alargamento no âmbito da proteção e especialmente no que respeita aos privilégios. Entre nós, vale transcrever a lição de Domingues no particular:

"Muito embora os romanos já concebessem a teoria dos bens incorpóreos, *quae tangi non possunt*, não incluíam na mesma a IDÉIA INVENTIVA que dá solução a um problema técnico. Na verdade, nada mais faziam que identificar o direito com o objeto material, o produto acabado, o invento. Assim, protegiam apenas a invenção ou obra de arte comum, objeto tangível, não tutelando a idéia inventiva e criadora que lhe dera origem. O Direito Romano cogitava apenas da coisa, *res*, que a invenção criara, e assegurava a seu titular o uso e gozo do referido bem material<sup>15</sup>".

Este autor, unindo-se ao ensinamento comum, vai também apontar a Idade Média como berço dos privilégios, segundo sua concepção moderna. Prossegue:

"É na Idade Média que encontramos a origem dos privilégios como um ato pessoal e discricionário da vontade do monarca, favor ou liberdade com que o soberano agraciava algum súdito".

Assim, o mais antigo privilégio de que se tem notícia foi

"o concedido em 1236 pela autoridade municipal de Bordeaux a um certo Bonafusus de Sancta Columbia e Companhia, para tecer, calandrar e tingir tecidos de lã de costumes ao modo flamengo, francês e inglês, pelo prazo de 15 anos, com exclusividade".

A seguir, esse autor também menciona a cidade de Veneza, na Itália, como lugar onde os privilégios aparecem de forma estruturada, e também a Inglaterra, com a real concessão de patentes (*As literal patents*, cartas abertas a todos os súditos do reino e forma usual de conceder honrarias, dignidades e direitos exclusivos de compra, venda, fabricação de algum produto, ou ainda direitos de monopólio às guildas ou a eminentes cidadãos)<sup>16</sup>.

Relevando o valor jurídico histórico do *Statute of Monopolies* firmado na Inglaterra em 1623 (caso *Darcy versus Allein*), passando pelo *Patent Act* norte-americano de 1790, até chegar à Lei Francesa de 1791 e aos também norte-americanos *Acts* de 1793, os privilégios empreenderam longa caminhada até chegar à sua concepção atual.

Ainda quanto aos privilégios, ensina Requião que é na passagem do regime da disciplina corporativa do privilégio real que tem-se o grande marco no reconhecimento destes rumo à atual forma. Assim, "a patente, que é diploma oficial que assegura o monopólio de exploração do invento, passou a ser deferida pelo príncipe"<sup>17</sup>. Registrando a pitoresca notícia da defesa feita por Francis Bacon do princípio do privilégio para novas invenções na Câmara dos Comuns em 1602, este autor, baseado em Rotondi, também reivindica para a cidade italiana de Veneza o título de berço dos direitos sobre invenção industrial, com a concessão de uma patente ligada à história da imprensa, na forma de "direito temporário ao desfrute monopolístico", e tendo sanção típica no confisco da produção dos contraventores, elementos estes que anteviam, para Requião, o instituto nos seus delineamentos definitivos, prevalecente até os nossos dias<sup>18</sup>.

Outrossim, no que toca às marcas de indústria, comércio e serviços, foi também só com as leis francesas de 1803 e 1857 que estruturou-se a proteção legal das mesmas, tais como compreendidas hoje – organizando-se o registro e incluindo-se as contrafações nas penas dos crimes por falsificação de documentos privados, com perdas e danos. É a lição de Requião<sup>19</sup>.

14. Arita, Hissao – "O Papel das Marcas Comerciais no Desenvolvimento Econômico e Tecnológico dos Países em Desenvolvimento", in "Anais do I Seminário Nacional da Propriedade Industrial", Rio, ABPI, 1981.

15. Domingues, Douglas G. – *Direito Industrial – Patentes*, Rio, Forense, 1980.

16. *Ibidem*.

17. Requião, Rubens – *Curso de Direito Comercial*, São Paulo, Saraiva, 1974.

18. *Ibidem*.

19. *Ibidem*.





## II.2 Direito Brasileiro

Segundo Silveira, o mais antigo privilégio de que se tem notícia no Brasil data de 18 de novembro de 1752, quando Edito Real concedeu a Antonio Francisco Marques o mesmo a fim de instalar uma fábrica de descascar arroz pelo prazo de dez anos. Na vigência do privilégio ninguém podia empregar as máquinas inventadas pelo concessionário, mas era permitido a qualquer pessoa adquirir o arroz, tratado por ditas máquinas, de qualquer pessoa que o vendesse<sup>20</sup>.

Entretanto, fatores vários e de várias ordens (econômicos, sociais e políticos) fizeram com que, e mencionem-se a Carta Régia de 1766, o Alvará de 1785 e os de 1808 e 1809, só na Constituição Imperial de 1824 viessem os "inventores" a ter acolhidas, na forma de garantia de direito civil, suas "descobertas" e "produções". Prescrevia o art. 179, nº 26, daquela Carta, *verbis*:

"Os inventores terão a propriedade de suas descobertas ou das suas produções. A lei lhe assegurará um privilégio exclusivo e temporário ou lhes remunerará em ressarcimento da perda que hajam de sofrer pela vulgarização".

Para Carvalho de Mendonça, foi nessa disposição pioneira, vez que só meio século depois, no Congresso de Propriedade Industrial de Paris, em 1878, seria reconhecido o direito do inventor como direito de propriedade<sup>21</sup>. Ganhou cunho constitucional assim a disposição do Alvará de 1809, o que, segundo Domingues, coloca o Brasil em 4º lugar em matéria de legislação de patentes, atrás apenas do *Statute of Monopolies* de 1623, do *Patente Act* de 1790 e da Lei Francesa de 1791<sup>22</sup>. Para esse autor, foi este preceito constitucional, regulamentado pela Lei

de 28 de agosto de 1830, que, juntando-se ao Decreto nº 2712/1860, ao Aviso de 22 de janeiro de 1881, à Lei nº 3129/1882, ao Regulamento de 1923 e ao Decreto nº 24.507/34, caracterizam a proteção legal dos privilégios no Brasil até a Codificação<sup>23</sup>. Para Requião, constitui dado curioso o fato de que a Constituição Imperial de 1824 só mencionou os inventores, garantindo-lhes privilégios. Foi só na Constituição Republicana de 1891 que o direito às marcas, no 27 § do art. 72, *verbis*: "A lei assegurará também a proteção das marcas de fábricas" – foi finalmente reconhecido entre nós<sup>24</sup>. Para este autor, deve-se em grande parte ao caso da marca "Areia Preta" (tal litígio envolveu a firma Meuron & Cia., em 1875, quando Rui Barbosa, na qualidade de advogado da mesma, ingressou em juízo a fim de defender aquela marca de rapé de usurpação – o tribunal não acolheu as razões daquele notável jurista, vez que entendeu que "nem o código criminal, nem outra lei qualifica delito o fato em que se assentou o processo". Foi então que a sociedade e seu patrono representaram ao Parlamento Nacional, o que acabou por provocar a elaboração e a promulgação da Lei de 1875, primeira a assegurar a propriedade das marcas no país), no século passado, a "arrancada" rumo à tutela efetiva da Propriedade Industrial no Brasil. Redundando na Lei de 1875, seguiu-se-lhe a Lei nº 3.346 de 1887 (Projeto de Ouro Preto), e após a Lei nº 1.236 de 1904, até chegar à fase codificada (Códigos da Propriedade Industrial de 1945, 1967, 1969 e, finalmente, o que vigora atualmente – Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971)<sup>25</sup>.

Mais sucinto, também Tavares Paes menciona o processo de Meuron & Cia., como gênese da tutela jurídica efetiva das marcas e privilégios no Brasil. Correlacionando-as ao desenvolvi-

20. Silveira, Newton – "RT Informa", in "Revista dos Tribunais", nº 114/17, São Paulo, 1974.

21. Carvalho de Mendonça, J.X. – *op. cit.*, parte I, nº 109.

22. Domingues, Douglas G. – *op. cit.*

23. *Ibidem*.

24. Requião, Rubens – *op. cit.*

25. *Ibidem*.

# CRUZEIRO/NEWMARC

PATENTES E MARCAS LTDA

62th ANNIVERSARY

INDUSTRIAL & INTELLECTUAL PROPERTY

**Newton Silveira**

**Wilson Silveira**

**Clovis Silveira**

**PATENTS TRADEMARKS COPYRIGHT SOFTWARE PROTECTION LICENSING TECHNOLOGY TRANSFER**

**ASPI - ABPI - ABAPI - AIPPI - ABDI - ATRIP**

R. Itajobi, 79 - SÃO PAULO 01246-010 BRAZIL - P.O. Box 390 - Tel 55 11 231 2211 - Telex 34027 CSNP BR - Fax 55 11 258 0469  
Av. Erasmo Braga, 255 Cj. 403 RIO DE JANEIRO 02020-000 BRAZIL Tel 55 21 242 8764 - Fax 55 21 252 7973



mento tecnológico e à industrialização, para este autor também devemos ao insigne Rui Barbosa a primeira lei marcária, que redundaria afinal no preceito da Constituição Republicana de 1891<sup>26</sup>. A primazia histórica do Brasil na tutela jurídica dos sinais distintivos e dos privilégios mereceu do então Ministro da Indústria e do Comércio Castelo Branco considerações enaltecedoras: "Esta primazia histórica se reflete no presente, com a estrutura e o funcionamento de nosso sistema de Propriedade Industrial". Arrematando em seguida:

"Pois toda esta tradição e todo este rigor da Propriedade Industrial brasileira representa um compromisso básico de nossa história. O Brasil sempre procurou conciliar o respeito à propriedade das invenções e ao fundo de comércio e empresas, de um lado, e o imperativo de desenvolver esta terra, de acordo com a necessidade do povo brasileiro, de outro. Quando D. João VI estabeleceu a primeira patente brasileira, em 1809, ele o fez como parte de um 'pacote econômico' - o primeiro de todos eles - em que a Propriedade Industrial era apenas um entre vários instrumentos do desenvolvimento industrial<sup>27</sup>".

### III. NATUREZA JURÍDICA

A natureza jurídica dos direitos de Propriedade Industrial constitui-se em tema dos mais controvertidos na doutrina relativos aos privilégios e aos sinais distintivos - tanto pátria como estrangeira. Porém, antes de considerações pertinentes diretamente à natureza jurídica dos privilégios e dos sinais distintivos, faz-se necessário rever certas noções básicas.

Integra a teoria geral do direito civil o estudo do OBJETO DOS DIREITOS. Estes, ensina Caio Mario, constituem-se em COISAS e BENS, ambos integrantes do conceito jurídico de PATRIMÔNIO. Os bens, por sua vez, dividem-se em bens CORPÓREOS e bens INCORPÓREOS, quando considerados em si mesmos, e ainda em MÓVEIS e IMÓVEIS<sup>28</sup>. "A doutrina classifica os bens sob vários critérios, não para a satisfação pura de uma tendência lógica do espírito, mas em razão das relações jurídicas que suscitam"<sup>29</sup>.

Assim, salientando o fato de que, enquanto as coisas corpóreas se transferem pela compra e venda, as incorpóreas pela cessão, este autor afasta a Propriedade Industrial dos direitos mais propriamente dominiais (cf. o art. 674 do CC), e afirma que é

na tecnologia moderna, na doutrina e na lei que vai a Propriedade Industrial, ao lado da literária, da artística e da científica e da propriedade de um fundo de comércio, buscar a qualificação de PROPRIEDADE INCORPÓREA<sup>30</sup>. Prosseguindo, e no que toca à distinção entre bens móveis e imóveis, os bens objeto de propriedade incorpórea (e aí incluídos os direitos de Propriedade Industrial, como já visto) são móveis por DETERMINAÇÃO LEGAL, vez que a lei os trata expressamente como tal (cf. o art. 48, III, do CC, aplicável por analogia aos direitos de Propriedade Industrial previstos na Lei nº 5.772/71, e ainda o art. 2º da Lei nº 5.988/73). Assim, "bem móvel de mesma categoria é ainda a PROPRIEDADE INDUSTRIAL, com os direitos originados do poder de criação, de organização e de invenção, na utilização exclusiva das marcas de indústria e comércio e do nome comercial, e protegendo os direitos assentados na capacidade de imaginação criadora contra a utilização alheia e a concorrência desleal"<sup>31</sup>.

Orlando Gomes, outro ilustre tratadista na matéria, ensina: "dizem-se... incorpóreos os direitos que as pessoas podem ter sobre as coisas, sobre os produtos de sua inteligência, ou contra outra pessoa. Bem incorpóreo é o que, não tendo existência material, pode ser objeto de direito... São bens incorpóreos: Os direitos reais, os direitos pessoais, os *direitos intelectuais*" (grifamos)<sup>32</sup>.

Assentada a noção de que constituem-se os privilégios e os sinais distintivos em modalidades de PROPRIEDADE INCORPÓREA, recaindo sobre bens imateriais, resta considerar o enquadramento da Propriedade Industrial quanto a um outro ângulo jurídico - e que é o da classificação dos direitos subjetivos em patrimoniais e extrapatrimoniais, e mais especificamente a divisão dos direitos subjetivos patrimoniais em DIREITOS REAIS e DIREITOS PESSOAIS<sup>33</sup>.

Segundo Orlando Gomes, a distinguir os direitos pessoais dos reais "predomina a distinção baseada no modo de exercício do direito. O direito real se exerce numa coisa, sem intervenção de outra pessoa. O direito pessoal, por intermédio de outra pessoa, a quem incumbe satisfazer determinada prestação, positiva ou negativa; seu objeto é esta PRESTAÇÃO, isto é, a obrigação de alguém dar, fazer ou não fazer alguma coisa, como esclarece De Page, observando que, mesmo nas obrigações de dar, o direito de crédito não recai na coisa, mas visa a

26. Tavares Paes - *Propriedade Industrial, op. cit.*

27. Castelo Branco, J.H. - in "Anais do VI Seminário Nacional da Propriedade Industrial", Rio, ABPI, 1986.

28. Silva Pereira, Caio Mario de - *Instituições de Direito Civil, Vol. I*, Rio, Forense, 1982.

29. *Ibidem.*

30. *Ibidem.*

31. *Ibidem.*

32. Gomes, Orlando - *Introdução ao Direito Civil*, Rio, Forense, 1979.

33. *Ibidem.*



sua obtenção. Um é *jus in re*, o outro *jus ad rem*.”  
Prevalece a doutrina que os considera *taxativos* (grifamos) – é o critério *numerus clausus*, não estando ao livre-arbítrio das pessoas o poder de criá-los. Os direitos reais são *erga omnes*. Os direitos pessoais, *in personam*<sup>34</sup>.

A seu turno, ensina Caio Mario:

“Quanto à FORMA DE DOMINAÇÃO os direitos são reais ou de obrigação. São DIREITOS REAIS os que atribuem ao sujeito uma dominação direta sobre o objeto, ora abrangendo todas as suas qualidades, ora uma parte delas. São DIREITOS DE OBRIGAÇÃO ou DIREITOS DE CRÉDITO os que importam na exigibilidade de uma prestação relativamente a uma pessoa ou a um grupo de pessoas... O que distingue os direitos reais dos de obrigação é o fato de os primeiros (*jura in re*) traduzirem uma dominação direta sobre a coisa, atribuída ao sujeito e oponível *erga omnes*, enquanto os outros implicam a faculdade de exigir do sujeito passivo uma prestação, havendo, por conseguinte, uma relação que se arma entre o sujeito ativo e um ou mais sujeitos passivos, podendo imediatamente se referir a uma coisa. No direito real, objeto é uma coisa; no direito de crédito uma prestação positiva ou negativa do devedor, consistente na entrega de uma coisa (*dare*) ou na prática de uma ato (*facere*) ou numa omissão (*non facere*)”<sup>35</sup>.

Assim, e apesar de, entre nós, Domingues se opor (este autor, na linha de Franceschelli, considera a natureza jurídica dos privilégios e dos sinais distintivos DIREITO DE MONOPÓLIO, e não de propriedade – falta o elemento de DISPOSIÇÃO DA COISA aos direitos de Propriedade Industrial, e estes, já que

possuem função concorrencial no plano econômico, se não se podem reproduzir e vender em concorrência lícita falta disposição ao titular, esbarrando assim na doutrina da propriedade dos privilégios e dos sinais distintivos no rol de atributos da propriedade do art. 524 do CC<sup>36</sup>), é a concepção que considera os direitos de Propriedade Industrial como DIREITO DE PROPRIEDADE SOBRE BEM INCORPÓREO E MÓVEL que predomina e prevalece entre nós. Assim entendem Tavares Paes<sup>37</sup>, Martins<sup>38</sup>, D. Dória<sup>39</sup>, Requião<sup>40</sup>, Leonardos<sup>41</sup>, e o grande mestre Gama Cerqueira, que, apontando a ocupação (cf. os artigos 592 e 593 do CC) como título originário de aquisição de propriedade das marcas, afirma que: “as objeções que se erguem contra a aplicação do conceito de propriedade ao direito sobre as marcas não atingem esse direito no que tem de essencial”<sup>42</sup>.

No plano do direito positivo têm-se diversos exemplos de acolhida desta doutrina.

Assim, o art. 5º, XXIX da CF de 1988, refere-se à propriedade quando cuida de tutelar a Propriedade Industrial e a Comercial. Transcreve-se:

“XXIX – A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à *propriedade* das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico econômico do país (grifamos)”.

No mesmo sentido, referindo-se aos privilégios, consigna o art. 5º do CPI:

34. *Ibidem*.

35. Silva Pereira, Caio Mario da – *op. cit.*

36. Domingues, Douglas G. – *Marcas e Expressões de Propaganda*, Rio, Forense, 1984.

37. Tavares Paes, P.R. – *Propriedade Industrial*, *op. cit.*

38. Martins, Fran – *op. cit.*

39. Dória, Dylson – *Curso de Direito Comercial*, vol. 1, São Paulo, Saraiva, 1983.

40. Requião, Rubens – *op. cit.*

41. Leonardos, Luiz – “A Natureza do Direito Sobre a Invenção Patentada”, dissertação de mestrado, mimeo., UGF 1983.

42. Gama Cerqueira, João da – *op. cit.*



## REGISTROS NO BRASIL E EXTERIOR

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

**São Paulo** Av. Nove de Julho, 3239; Fone 884 9699; Fax 884 8963

Rua Luís Goes, 1296; Fone 584 0933; Fax 581 3858

**Rio de Janeiro** Rua do Acre, 51 / cj. 903; Fone 233 1589; Fax 253 0284

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



“Art. 5º – Ao autor da invenção, de modelo de utilidade, de modelo industrial e de desenho industrial será assegurado o direito de obter patente que lhe garanta a *propriedade* e o uso exclusivo, nas condições estabelecidas neste Código (grifamos)”.

Quanto às marcas de indústria, comércio e serviços, estabelece o art. 59 do CPI:

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

#### IV. PROTEÇÃO NAS ESFERAS CIVIL E PENAL

##### IV.1 Tutela Civil

É no plano da tutela civil que na prática se revelam mais litígios envolvendo os direitos de Propriedade Industrial, protegidos, ao lado de outros institutos integrantes da chamada propriedade intelectual (nome comercial, direitos autorais, etc.) pelo inciso XXIX do art. 5º da CF de 1988, a tutela civil à Propriedade Industrial encontra no preceito do art. 159 do CC, *verbis*: “Art. 159 – Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano...” e ainda nas várias hipóteses de encerramento da instância administrativa previstas no CPI (Lei nº 5.772/71), seus fundamentos básicos.

Assim, cabe ação de procedimento comum, ordinário ou sumaríssimo (nos casos do art. 275 e segs. do CPC), conforme o caso:

- A – Para anular privilégio ou registro de marca ou expressão de propaganda concedida pelo INPI, nos termos dos arts. 56 e 57 do CPI ou 99 e 100, conforme o caso. Trata-se de **AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO**;
- B – Para anular as decisões do INPI acerca de declaração de caducidade de privilégio ou registro de marca ou expressão de propaganda, conforme art. 54 e único c/c 97 e único do CPI.
- C – Contra as decisões finais do INPI nos recursos nos processos de cancelamento administrativo e revisão administrativa de privilégios e registros de marcas ou expressões de propaganda respectivamente, conforme art. 58, 4º, art. 101, 3º e art. 108, 1º e 2º do CPI. Trata-se sempre de ação de

anulação de ato administrativo, e que tem o INPI no pólo passivo da relação processual. Este constitui-se em autarquia federal com domicílio no Rio de Janeiro – RJ, e é este domicílio que determina a competência nas ações civis interpostas em face deste órgão (CPC, art. 94). No plano da competência *ratione personae*, sendo o INPI uma autarquia federal, a competência é da Justiça Federal de 1º grau, segundo o preceito do art. 109, I da CF de 1988, com recurso para o Tribunal Regional Federal nos termos do art. 108, II, da CF, e ainda para o STJ e STF se for o caso (art. 105, III, e 102, III, “a” da CF).

Outrossim, cabe também ação de procedimento comum, ordinário ou sumaríssimo, nos casos de concorrência desleal ou contrafação nos termos do art. 65, item 17 do CPI.

A partir do esgotamento do contencioso administrativo, a parte que julgue ter sua marca ou expressão de propaganda imitada ou reproduzida move a ação contra o suposto usurpador, e o INPI tem a posição de litisconsorte necessário (o antigo TFR decidiu que o INPI tem esta posição nas ações de anulação de registro de marca e quaisquer outros atos por ele praticados<sup>43</sup>) no pólo passivo de relação processual. A ação visa tanto a anulação do registro de marca (mais exatamente do ato administrativo que concedeu o registro), quanto ao INPI, quanto fazer com que a outra parte deixe de usar a marca, reproduzindo-a. Pede-se a anulação do registro e que a outra parte abstenha-se do ato de usar o sinal distintivo (obrigação de não fazer). Registre-se aqui a necessidade de cominação de pena pecuniária na petição inicial neste tipo de ação para o caso de descumprimento da sentença (art. 287 c/c 644 e 645 do CPC – a combinação destes artigos constitui sucedâneo da “ação cominatória” regulada no CPC de 1939).

Outrossim, cabível também é o Mandado de Segurança, tal como previsto no art. 5º, inciso LXIX da CF de 1988 e Lei nº 1.533/51 no plano da legislação ordinária, como ação civil na Propriedade Industrial. Autoridade coatora será o Presidente do INPI no *writ* e competente também é a Justiça Federal de 1º grau, com recursos para o TRF, STJ e STF, e proposta no Foro do domicílio do INPI (Rio de Janeiro – RJ) a ação.

Finalmente, embora na prática seja raríssimo, cabíveis são também as ações possessórias (arts. 920 - 930 do CPC) em matéria marcária.

Em qualquer ação civil que tenha o INPI no pólo passivo de relação processual incide o benefício de dilatação dos prazos previstos no art. 188 do CPC<sup>44</sup>.

43. Negrão, Theotônio – *Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor*, nota 3 ao art. 47 do CPC, São Paulo, RT, 1986.

44. ———— – *op. cit.*, nota 6 ao art. 188 do CPC.





## II.2 Tutela Penal

Também no plano penal a Propriedade Industrial encontra devida tutela em nosso ordenamento. O CPI de 1971, no art. 128, expressamente manteve em vigor os arts. 169 - 189 do Decreto-Lei nº 7.903/45 (antigo CPI), até a entrada em vigor do CP de 1969 (Decreto-Lei nº 1.004/69). Como tal código não chegou a entrar em vigor (foi revogado pela Lei nº 6.578/78<sup>45</sup>), vigem aqueles dispositivos do antigo CPI em matéria de crimes contra a Propriedade Industrial.

Damasio de Jesus traça o seguinte quadro, no que toca ao aspecto processual dos crimes em matéria de Propriedade Industrial:

- A – Nos crimes contra a Propriedade Industrial a ação penal é EXCLUSIVAMENTE PRIVADA (cf. art. 30 e segs. do CPP) no caso dos crimes definidos no Art. 169 - 172, 174 - 177 e 180 do Decreto-Lei nº 7.903/45. É PÚBLICA INCONDICIONADA (cf. art. 24 do CPP) no caso dos crimes definidos nos Arts. 173 e único e 179 e único;
- B – Nos crimes de CONCORRÊNCIA DESLEAL, é a ação penal EXCLUSIVAMENTE PRIVADA no caso dos incisos I a VIII do art. 178 do Decreto-Lei nº 7.903/45, e PÚBLICA E CONDICIONADA A REPRESENTAÇÃO (cf. arts. 24 e 25 do CPP) no caso dos incisos IX a XI do art. 178 do citado Decreto-Lei nº 7.903/45. Criticando a “péssima redação do artigo 181”, a ação penal no caso do art. 180 do Decreto-Lei nº 7.903/45 é EXCLUSIVAMENTE PRIVADA (“queixa”) para este autor<sup>46</sup>.

45. Tavares Paes, P.R. – *Propriedade Industrial, op. cit.* Nota ao art. 128 do CPI.

46. Jesus, Damasio E. de – *Código de Processo Penal Anotado*, São Paulo, Saraiva, 1984.

47. Theodoro Jr. Humberto – *Processo de Execução*, São Paulo, LEUD, 1975.

## V. EXECUÇÃO E TUTELA CAUTELAR

### V.1 Execução

Ensina Theodoro Jr.:

“De maneira ampla, as sanções podem ser *civis e criminais*. Estas últimas dizem respeito à prática de delitos punidos pelo direito penal e dão ensejo a aplicação de penas. As sanções civis são de caráter *reparatório* e visam compensar ao titular de algum direito subjetivo o prejuízo injustamente causado por outrem. Em direito processual, a *execução* forçada destina-se especificamente a realizar a *sanção*”<sup>47</sup> (grifos no original).

Para E. Liebman, a execução é “a atividade desenvolvida pelos órgãos judiciários para dar atuação à sanção”<sup>48</sup>. Cria assim o processo de execução para o devedor uma situação ou estado de SUJEIÇÃO, ficando seu patrimônio à mercê da vontade do Estado, para dele extrair-se o bem devido ou o valor a que tem direito o credor<sup>49</sup>. Funda-se o processo de execução num TÍTULO EXECUTIVO, que pode ser a sentença exequenda ou CRÉDITO com EFICÁCIA de título executivo (ex. gr. o cheque e a nota promissória), e se desenvolve entre dois termos: pedido de execução, que é o ato inicial, e aquele ato em que se esgotam as providências executórias solicitadas: entrega de coisa, de quantia certa ou a prática ou omissão de ato (obrigação de fazer ou não fazer)<sup>50</sup>.

Já para Barbosa Moreira, enquanto o processo de conhecimento visa a formulação, na sentença definitiva, da regra jurídica

48. Liebman, Enrico T. – *Processo de Execução*, São Paulo, Saraiva, 1968.

49. Theodoro Jr., Humberto – *op. cit.*

50. Amaral Santos, Moacyr – *Primeiras Linhas de Direito Processual Civil*, Vol. 3, São Paulo, Saraiva, 1985.

# Gouvêa Vieira, Mitaini & 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 13º andar  
20040-004 Rio de Janeiro RJ BRASIL  
Tel. (021) 223 4161  
Fax (021) 263 2088



concreta que deve disciplinar a situação litigiosa ao processo de execução cabe ATUAR PRATICAMENTE aquela norma jurídica concreta<sup>51</sup>. No que concerne ao título executivo, o processo de execução em ações CIVIS em matéria de Propriedade Industrial será, quase sempre, "execução por título executivo judicial" e, além de vários tipos de sentenças CIVIS (inclusive a sentença estrangeira homologada pelo STF), poderá ser também a Sentença PENAL condenatória transitada em julgado (arts. 583 e 584 do CPC c/c art. 63 e segs. do CPP) o título executivo.

De outro lado, quanto ao objeto da Execução, o processo de execução nas ações civis em matéria de propriedade industrial será, SEMPRE, de "execução de obrigação de fazer e de não fazer" nos termos dos arts. 632 - 645 do CPC. Assim, se nos afiguram as várias hipóteses possíveis, ex. gr.:

- A - Processo de execução pedindo que o INPI conceda o registro de determinada marca ou expressão de propaganda (obrigação de fazer).
- B - Processo de execução pedindo que o INPI anule o registro de determinada marca ou expressão de propaganda (obrigação de fazer).
- C - Processo de execução pedindo que o INPI anule o registro de determinada marca ou expressão de propaganda e que a Firma "X" deixe de usar a mesma marca ou expressão de propaganda em seus impressos, cominando-se multa diária (decidida no título executivo - a sentença condenatória no processo de conhecimento), pelo não-cumprimento. É modalidade de "execução de obrigação de fazer" quanto ao INPI a de "obrigação de não fazer" (não usar) quanto à Firma "X". E assim por diante.

Ressalva-se que eventual indenização é, "liquidada" a Sentença (cf. arts. 603 - 611 do CPC), executada na forma de "execução por quantia certa contra devedor solvente" - se solvente o devedor, ou na forma de "execução por quantia certa contra devedor insolvente" - se insolvente o devedor (cf. art. 646 e segs. e art. 748 e segs. do CPC). O mesmo se aplica na execução das multas cominadas na sentença exequenda. A execução em matéria penal rege-se pelo disposto no LIVRO IV do CPP.

## V.2 Tutela Cautelar

Como já ficou assentado, o processo de conhecimento cuida de verificar a efetiva situação jurídica das partes - é a cognição da

lide. Ao processo de execução cabe, em seu turno, realizar efetivamente a situação jurídica apurada. Ao processo cautelar cabe estabelecer as condições necessárias para que se possa, num ou noutro caso, pretender a prestação jurisdicional (condições da ação). É a lição de Theodoro Jr.<sup>52</sup>. Para este autor, surge o processo cautelar tal qual remédio preventivo e provisório, como um *tertium genus* entre a cognição plena e a execução forçada. Para Buzaid, o processo cautelar tem por elemento específico a PREVENÇÃO, e contém funções tanto do processo de conhecimento quanto do de execução<sup>53</sup>. O processo cautelar tutela o próprio PROCESSO, e não o direito, função principal da jurisdição. É, assim, forma de tutela auxiliar e subsidiária - ACESSORIEDADE e PROVISORIEDADE são as características básicas deste tipo de tutela<sup>54</sup>.

Carnelutti, um dos maiores processualistas italianos, arrolou as seguintes hipóteses de tutela cautelar:

- A - Para impedir provável mutação de situação (seqüestro, antecipação de prova, exibição de documento, etc.)
- B - Para eliminar mutação já ocorrida na situação fática (atentado, busca e apreensão, etc.)
- C - Para antecipar provável ou possível mutação de situação (alimentos provisionais, separação de corpos, etc.)<sup>55</sup>

Serve o processo cautelar, na feliz definição de Theodoro Jr., para criar ou manter um estado ideal de fato ou de direito para a atuação da prestação jurisdicional definitiva<sup>56</sup>. INSTRUMENTALIDADE e REVOGABILIDADE são também características deste tipo de processo.

Disciplinado de forma autônoma pelo CPC de 1973 (LIVRO III), as medidas cautelares podem ser PREPARATÓRIAS ou INCIDENTES, INONIMADAS ou ESPECÍFICAS (arts. 796 e 798 do CPC). As inominadas fundam-se no chamado "poder geral de cautela" conferido ao juiz pelo art. 798 do CPC. Além das condições gerais de qualquer ação, e que são a possibilidade jurídica, o interesse processual e a legitimidade das partes (cf. art. 3º c/c 267, VI do CPC), as medidas cautelares demandam requisitos específicos, e que são o *periculum in mora* e o *fumus boni iuris*. O primeiro situa-se no campo do interesse processual, e o segundo, no da possibilidade jurídica. Corresponde o *periculum in mora* à ameaça de DANO POTENCIAL ao processo principal - é o RISCO, que deve ser objetivamente apurável. Por *fumus boni iuris* entende-se a plausibilidade do direito substantivo (material) invocado por quem pretenda segurança.

51. Barbosa Moreira, J. C. - *O Novo Processo Civil Brasileiro*, Rio, Forense, 1984.

52. Theodoro Jr., Humberto - *Processo Cautelar*, São Paulo, LEUD, 1986.

53. Buzaid, Alfredo - "Exposição de Motivos do CPC de 1973", várias edições, nº 11, 1972.

54. Theodoro Jr., Humberto - *Processo Cautelar*, op. cit.

55. Carnelutti, Francesco - *Direito e Processo*, Nápoles, 1958.

56. Theodoro Jr., Humberto - *Processo Cautelar*, op. cit.



Neste sentido é o magistério de Ovídio B. da Silva<sup>57</sup>. A exegese do art. 801, IV do CPC indica serem tais requisitos indicáveis na peça exordial.

Saliente-se também que as medidas cautelares podem ser (e geralmente o são) ou não CONTENCIOSAS. Aponta-se assim a existência de medidas de caráter administrativo ou voluntário. É o caso, em alguns casos, das vistorias *Ad Perpetuam Rei Memoriam* e do depósito voluntário na existência de medidas que apenas tomam o RITO característico do processo cautelar, sem serem medidas cautelares estritamente falando. A ausência de LIDE e de contestação tipificam tais medidas. São exemplos as medidas dos arts. 861, 867, 874, 877, 882 e 888, II e VIII do CPC<sup>58</sup>. Relevante também na matéria é a previsão de concessão de LIMINAR em matéria cautelar, no caso de o réu, sendo citado, poder tornar ineficaz a medida (cf. o art. 804 do CPC). A partir da efetivação da medida, o requerente tem o prazo (decadencial) de 30 dias para propor ação principal, sendo aquela preparatória (art. 806 do CPC). Cessa a eficácia das medidas cautelares nas hipóteses dos incisos e II do art. 808 do CPC (prazos peremptórios), e ainda quando o juiz declarar extinto o processo principal, com ou sem julgamento de mérito, nos termos dos arts. 267 e 269 c/c 808, III do CPC.

No âmbito da proteção legal à Propriedade Industrial, cabíveis também são as medidas cautelares. Assim, tanto as chamadas medidas cautelares “inominadas” fulcradas no “poder geral de cautela” do juiz do art. 798 do CPC, como as específicas de cunho civil e penal são utilizáveis em processos relativos à Propriedade Industrial.

Medida cautelar inominada seria, ex. gr., a que, preparatória de ação de anulação de ato administrativo, que concedeu registro de marca movida em face do INPI em litisconsórcio necessário com a Empresa “Y”, pedisse a concessão de liminar suspendendo a comercialização de bem contrafeito. Obtida após a medida cautelar, enquanto não fosse julgado o mérito da ação principal os produtos distinguidos pela marca *sub judice* não poderiam ser vendidos.

No que toca às medidas cautelares nominadas, cabíveis são as seguintes:

- A – Caução (art. 826 e segs. do CPC);
  - B – Busca e apreensão (art. 839 e segs. do CPC);
  - C – Exibição (art. 844 e segs. do CPC);
  - D – Antecipação de prova (art. 846 e segs. do CPC).
- Cabíveis também a Justificação (art. 861 e segs. do CPC), os

protestos, notificações e interpelações (art. 867 e segs. do CPC). Muito comum na prática é a expedição de notificação extrajudicial registrada em cartório a fim de evitar litígios diversos em matéria de Propriedade Industrial.

Cabível também, no âmbito penal, a busca e apreensão e o seqüestro (não cabível aquela e na existência das condições do art. 126 do CPP). A respeito, cf. os arts. 126 c/c 132 e 240, 1º, “c” e 527 e 528 do CPP.

Segundo Damasio de Jesus, o requerimento de busca e apreensão com fins de perícia previne a jurisdição (cf. arts. 83 e 524 do CPP)<sup>59</sup>.

## CONCLUSÕES

Pensamos que, o nosso modesto trabalho apenas procurou dar um apanhado geral no tema – salientando os mais importantes aspectos da Propriedade Industrial – o histórico dos institutos integrantes deste ramo do Direito (muitos já falam na autonomia deste ramo: é o DIREITO INDUSTRIAL, distinto do comercial e do econômico), a natureza jurídica e os meios específicos de tutela civil e penal e existentes no ordenamento jurídico pátrio utilizáveis na proteção jurídica de privilégios e sinais distintivos (inclusive aspectos especiais, como a execução e a tutela cautelar), a Propriedade Industrial é, atualmente, em seus diversos desdobramentos – e que são plano técnico, o jurídico, o econômico e social – um fenômeno cuja importância crescente não se pode negar.

Integrando o fundo de comércio e o ativo das empresas e indústrias, avultam os privilégios e os sinais distintivos (aí incluídas as marcas e expressões de propaganda, bem como o nome comercial e o título do estabelecimento) na economia moderna como expressão da ciência e de tecnologia mesclados aos interesses econômicos de ordem industrial e comercial.

De outro lado, releva também notar que, neste momento em que se afigura iminente e Reforma do Código da Propriedade Industrial de 1971, a importância do tema a que nos dedicamos aflora ainda mais em significação e atualidade. O que se espera é que a nova lei, atendendo aos anseios tanto da nação brasileira como de uma economia, de uma concepção de ciência e de tecnologia que tem já contornos mundiais, venha efetivamente refletir os múltiplos interesses que se movimentam em torno dos direitos de Propriedade Industrial. Assim, encerramos nossa singela contribuição ao assunto.

57. Silva, Ovídio B. da – *As Ações Cautelares e o Novo Processo Civil*, Rio, Forense, 1980.

58. Theodoro Jr., Humberto – *Processo Cautelar*, op. cit.

59. Jesus, Damasio E. de – *Código de Processo Penal Anotado*, op. cit., nota ao art. 183 do Decreto-Lei 7903/45.





# AN OBJECTIVE MEASUREMENT OF THE COMPARATIVE VALUE OF PATENTS AROUND THE WORLD

MICHAEL D. BEDNAREK

*Mr. Bednarek is a partner in the Washington D.C. office of Marks & Murase. He specializes in patent, trademark, copyright and trade-secret matters.*

**Summary:** I. Introduction — II. Our Study — III. Explanation and Discussion of the Methodology Used — IV. Results of our Study — V. Conclusion

## I. INTRODUCTION

Recently a survey of patent attorneys and agents around the world was conducted to provide a comparative estimate of patent filing costs in various countries. The results of that survey for 32 different countries were reported in an article entitled "Patent Filing Costs Around the World" that appeared in the July 1993 issue of the *Journal of the Patent and Trademark Society*.<sup>1</sup> The estimated total patent costs reported ranged from US\$ 460 for filing a patent application in India, to US\$ 4,772 for filing a patent application in Japan.

Total patent costs do not tell the whole story, however. To arrive at an understanding of comparative patent value, one must consider both the cost of obtaining a patent and the value or worth of the patent itself. Thus, there is a need for an objective way to measure the value of patent protection obtained per unit cost.

## II. OUR STUDY

A patent's value resides in its grant of a right to exclude. The value of the exclusionary right, in turn, depends on the importance of the market covered by the patent. Market size is, of course, the principal determinant of market importance. Accordingly, we measured comparative patent value by comparing the cost of filing a patent application to protect a market of constant size in various countries around the world.

## III. EXPLANATION AND DISCUSSION OF THE METHODOLOGY USED

On a countrywide basis, the number of people within a market (population) and the economic size of that market (gross domestic product) are particularly appropriate measures of market size. Accordingly, we decided to measure market importance in two different ways. First, we calculated the cost to cover a market of one million people in each country. Secondly, we calculated the cost to cover a market of one billion dollars GDP in each country.

Based on these calculations, we calculated a patent value index for each type of market measurement. In both cases, we assigned a value of 100 to the United States so that the index for the remaining 31 countries roughly reflects the comparative value (as a percentage) of obtaining a U.S. patent. We then ranked the countries according to patent value based on each measure of market size — population and gross domestic product. Finally, we calculated a cumulative or overall rank for each of the countries based on their rankings in the two different studies.

In this way, we measured patent value objectively as a function of total cost and the significance of the market protected. We selected two objective measures of the significance of the market protected, namely the raw size (population) of the market and the economic size (based on GDP) of the market. The population or raw size of the market might be the best

### NOTES

1. Samson Helgott, "Patent filing costs around the world," 75 *J. Pat. & Trademark Off. Soc'y* 567-580, 1993.





measure for products having widespread use, such as pharmaceuticals or products that are daily necessities. On the other hand, the economic size of the market is probably a better measure of market importance for luxury products or other products that are not necessities. Naturally, one could use other measures of market importance.

To find the cost of covering a market of one million people, we divided the average total cost of filing a patent application in a country by the population of that country (in millions). We obtained the average cost of filing a patent application from the previously mentioned report. Data regarding population of the countries involved was obtained from the 1994 edition of *The World Almanac and Book of Facts*.<sup>2</sup>

To find the cost of covering a market of one billion dollars GDP, we divided the average total cost of filing a patent application in a country by the gross domestic product of that country (in billions of dollars). Again, we obtained the average cost of filing a patent application from the previous mentioned report. Data regarding the gross domestic product of the countries involved was obtained from the 1994 edition of *The World Almanac and Book of Facts*.<sup>3</sup> In the case of South Korea and Taiwan, however, the gross national product (GNP) was used because GDP data was not available.<sup>4</sup> For that reason, the value of these two countries' patents might be slightly overstated. Next we calculated a patent value index for each type of market measurement. We designed the patent value index to provide some measure of the comparative worth of patents in the countries studied. Thus, we calculated the patent value index based on the amount of market protected per dollar of patent cost, i.e., the inverse of cost per unit of market protected. In both cases, we assigned a value of 100 to the United States to simplify the comparison. Thus, the patent value index for the remaining 31 countries roughly reflects the value (as a percentage) compared to obtaining a U.S. patent.

We then ranked the countries for patent value based on each measure of market size – population and gross domestic product. Finally, the countries were given a cumulative rank based on their ranks in the two different studies.

While the methodology employed is not perfect, it is sufficient for purposes of comparative analysis between countries. Thus, small differences in the patent value indices of two countries are statistically insignificant. On the other hand, where the

patent value indices differ by one order of magnitude or more, the findings are especially significant.

Several characteristics of the methodology employed should also be noted. To begin with, we based our analysis only on the cost of initially filing a patent application and did not include prosecution costs. This is not believed to be a significant defect, since the greatest variation in cost occurs at the filing stage because of the need for translations, etc.

In addition, we recognize that the overall size of a country's market is not the best measure of the value of that market for all inventions. In particular, measures of overall market size are not especially relevant with regard to inventions that are applicable only to niche markets. For these inventions, another measure of market value should be used. Thus, although population and gross domestic product were selected as the best measures of overall market importance, other measures may be used to determine the market importance for any particular product.

For example, with regard to a patent covering computer software, the number of computer users in each particular country may be a more significant measure of market importance. Similarly, with regard to a patent for an improved automobile tire, the annual demand for automobile tires is a more accurate measure of market importance than raw population or gross domestic product.

#### IV. RESULTS OF OUR STUDY

The attached tables detail the results of our study. Specifically, Table 1 shows the result obtained when the number of people covered is used as the measure of market importance. Table 2 shows the result obtained when the economic size (GDP) of the market covered is used as the measure of market importance. Table 3 summarizes the rankings of Tables 1 and 2 and includes a cumulative or overall rank. Finally, Table 4 summarizes the results by listing the ten best values for patent protection based on overall ranking.

One surprising result of our inquiry was that India, often overlooked by companies seeking patent protection, is among the best values in the world. When market importance was measured by raw population covered, India was by far the best value for patent protection – even a better value than the United

2. *The World Almanac and Book of Facts* 1994, Robert Famighetti et al. Eds., 1993.

3. *Idem*.

4. Gross National Product (GNP) is a measure of the total value of all goods and services produced by a nation during a specified period, usually one year. Gross Domestic Product (GDP) is an alternative, more accurate, measure that excludes foreign investment and foreign trade.



States. India also fared well, ranking fourth, when the importance of the market was measured in terms of gross domestic product.

Not surprisingly, the United States fared well no matter how market importance is measured. Those involved in the patent field have long recognized that a United States patent is a tremendous value because of the enormous size of the U.S. market, its large population, and the relatively low cost of filing. Most other English speaking countries turned out to be a good value. The United Kingdom ranked third overall, and Canada was a close fourth. Australia and South Africa also ranked among the ten best overall values.

Except for Brazil, Latin America countries did not fare well. When market importance was measured by economic size, the patents of Panama, Paraguay, Columbia and Venezuela ranked as the worst values – worth only a fraction of a U.S. patent. These countries did not do much better when market importance was measured by raw market size. It is not surprising, therefore, that these countries all ranked among the worst overall values.

Japan, the most expensive country to file patent applications in, turned out to be a very good value. Indeed, when market importance was measured by economic size, Japan ranked among the top five values. Japan also finished in a tie with Germany and Brazil as the fifth-best overall values and the best values among non-English speaking countries.

While the total cost of filing patent applications in non-English speaking European countries is roughly the same from country to country, the value of those patents varies dramatically. As already noted, Germany ranked among the best overall values. France and Italy also did well, ranking eighth and eleventh, respectively. The Scandinavian countries of Sweden, Norway and Denmark did not fare as well, especially when

raw market size was used as a measure of market importance. Luxembourg ranked as the second-worst overall value.

Finally, while the overall rankings are helpful, the percentage of difference in value, as reflected by the patent value index, could be even more helpful to those planning a global patent strategy. For example, it was shocking to find that a Swedish patent has only one percent of the value of a U.S. patent (according to Table 2). Even a Canadian patent, which ranks as the second best value when GDP is used to measure market importance, has less than one-fifth the value of a U.S. patent. One should also consider these comparative values when planning a global patent strategy.

## V. CONCLUSION

Those responsible for planning a global patent strategy can use the methodology proposed in this article in two ways. First, one can use the rankings of Tables 1 and 2 and the overall rankings of Tables 3 and 4 to target those countries that offer the most protection per unit cost. Secondly, one can use the patent value indices of Tables 1 and 2 to compare the value of patents granted by any two countries included in our investigation.

In addition, one can easily adapt our methodology for use with other measures of market importance. For example, one could select the number of personal computers sold annually in a country as the best measure of market importance. In that case, a patent value index could be calculated based on the cost per million computers sold annually. Likewise, persons in non-English speaking countries can use our methodology by substituting their average total patent costs for the values listed (which are based on an English language text). Finally, one can apply our methodology to measure the comparative value for other forms of intellectual property, especially trademarks.

---

## PRESTIGIE O AGENTE DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Profissão regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 8.933  
de 26 de Janeiro de 1946



AN OBJECTIVE MEASUREMENT OF THE COMPARATIVE VALUE OF PATENTS AROUND THE WORLD

TABLE 1

Country	Total Patent Cost	Population in Millions	Cost per Million People	Patent Value Index 1 - US = 100	Rank
Argentina	\$ 2415	32.9	73.4	8.04	14
Australia	\$ 970	17.6	55.1	10.71	10
Austria	\$ 2419	7.9	306.2	1.93	25
Brazil	\$ 1770	158.0	11.2	52.68	3
Canada	\$ 690	27.4	25.1	23.51	6
Columbia	\$ 2216	34.3	64.6	9.13	13
Denmark	\$ 3930	5.2	755.8	0.78	31
Finland	\$ 2700	5.0	540.0	1.09	28
France	\$ 3042	57.3	53.1	11.11	9
Germany	\$ 3066	80.4	38.1	15.49	7
Greece	\$ 1660	10.1	164.4	3.59	21
India	\$ 460	886.3	0.519	1,136.80	1
Israel	\$ 770	4.7	163.8	3.60	20
Italy	\$ 3662	57.9	63.2	9.34	12
Japan	\$ 4772	124.5	38.3	15.41	8
Korea	\$ 2467	44.1	55.9	10.56	11
Luxembourg	\$ 1636	0.4	4,090.0	0.14	32
Mexico	\$ 2605	92.4	172.5	3.42	22
Netherlands	\$ 2303	15.1	152.5	3.87	19
New Zealand	\$ 853	3.3	258.5	2.28	24
Norway	\$ 2958	4.3	687.9	0.86	30
Panama	\$ 1665	2.5	666.0	0.87	29
Paraguay	\$ 1187	4.9	242.2	2.47	23
Singapore	\$ 355	2.8	126.78	4.65	18
Spain	\$ 3504	39.1	89.6	6.59	15
South Africa	\$ 918	41.7	22.0	26.81	5
Sweden	\$ 3325	8.6	386.6	1.53	26
Switzerland	\$ 2995	6.8	440.4	1.34	27
Taiwan	\$ 2406	20.9	115.1	5.13	17
U.K.	\$ 1220	57.8	21.1	27.96	4
Venezuela	\$ 2282	20.7	110.2	5.35	16
United States	\$ 1390	248.7	5.9	100.00	2

## PINHEIRO, NUNES, ARNAUD & SCATAMBURLO S/C

### PROPRIEDADE INTELECTUAL

Rua José Bonifácio, 93 - 7º e 8º andares - CEP 01003-901 - São Paulo - SP  
Tel.(011) 607-4001 - Telex 1125277 PNAS - BR - Fax (011) 604-8037/606-5088



TABLE 2

Country	Total Patent Cost	Gross Domestic Product	Cost per Billion \$ GDP	Patent Value Index 2 - US = 100	Rank
Argentina	\$ 2415	101.2	23.8	0.97	24
Australia	\$ 970	311.0	3.1	7.42	8
Austria	\$ 2419	164.0	14.8	1.55	19
Brazil	\$ 1770	388.0	4.6	5.00	10
Canada	\$ 690	521.0	1.3	17.69	2
Columbia	\$ 2216	43.0	51.5	0.45	29
Denmark	\$ 3930	91.0	43.2	0.53	27
Finland	\$ 2700	80.0	33.8	0.68	25
France	\$ 3042	1,000.0	3.0	7.67	7
Germany	\$ 3066	1,331.0	2.3	10.00	6
Greece	\$ 1660	77.0	21.6	1.07	22
India	\$ 460	328.0	1.4	16.43	4
Israel	\$ 770	54.6	14.1	1.63	18
Italy	\$ 3662	965.0	3.8	6.05	9
Japan	\$ 4772	2,300.0	2.1	10.95	5
Korea	\$ 2467	273.0	9.0	2.56	14
Luxembourg	\$ 1636	7.8	209.7	0.11	31
Mexico	\$ 2605	289.0	9.0	2.56	13
Netherlands	\$ 2303	249.0	9.2	2.50	15
New Zealand	\$ 853	46.0	18.5	1.24	20
Norway	\$ 2958	72.9	40.6	0.57	26
Panama	\$ 1665	5.2	320.2	0.07	32
Paraguay	\$ 1187	7.0	169.6	0.17	30
Singapore	\$ 355	38.3	9.3	2.47	16
Spain	\$ 3504	487.0	7.2	3.19	11
South Africa	\$ 918	104.0	8.8	2.61	12
Sweden	\$ 3325	147.0	22.6	1.02	23
Switzerland	\$ 2995	147.0	20.4	1.13	21
Taiwan	\$ 2406	180.1	13.6	1.69	17
U.K.	\$ 1220	915.0	1.3	17.69	3
Venezuela	\$ 2282	52.3	43.6	0.53	28
United States	\$ 1390	5,950.0	0.23	100.00	1





AN OBJECTIVE MEASUREMENT OF THE COMPARATIVE VALUE OF PATENTS AROUND THE WORLD

Country	Rank by GDP	Rank by Population	Overall Rank
Argentina	24	14	18*
Australia	8	10	10
Austria	19	25	22*
Brazil	10	3	5*
Canada	2	6	4
Columbia	29	13	20
Denmark	27	31	30
Finland	25	28	27*
France	7	9	8
Germany	6	7	5*
Greece	22	21	21
India	4	1	2
Israel	18	20	18
Italy	9	12	11
Japan	5	8	5
Korea	14	11	12
Luxembourg	31	32	32
Mexico	13	22	17
Netherlands	15	19	14*
New Zealand	20	24	22*
Norway	26	30	29
Panama	32	29	31
Paraguay	30	23	27*
Singapore	16	18	14*
Spain	11	15	13
South Africa	12	5	9
Sweden	23	26	26
Switzerland	21	27	25
Taiwan	17	17	14*
U.K.	3	4	3
Venezuela	28	16	22*
United States	1	2	1

\* indicates a tie

Best Values for Patente Protection
1. United States
2. India
3. United Kingdom
4. Canada
5. Japan
6. Germany
7. Brazil
8. France
9. South Africa
10. Australia



## CUSTÓDIO DE ALMEIDA E CIA.

AGENTE DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Rio de Janeiro – RJ – Rua Álvaro Alvim, 21 – 19º/20º – C. 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 – C. Postal 2024 - CEP 90020-022  
Tel. (0512) 28-2292/24-0124 – Telex (051) 2267 – CPPE – BR – Fax (055-512) 24-0124



# A EVOLUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NO BRASIL

PAULO VALOIS PIRES

*Advogado em São Paulo, membro de Ulhôa Canto, Rezende e Guerra — Advogado; pós-graduado em Direito da Comunidade Européia no Institut des Hautes Etudes Européennes de l'Université de Strasbourg*

1. A evolução da transferência de tecnologia no Brasil deve ser analisada a partir dos primeiros diplomas legais surgidos no século XIX, que traduziam a preocupação da metrópole em prover a colônia com um moderno regime de proteção jurídica aos direitos relativos à propriedade industrial. O antecedente histórico que influenciou de maneira decisiva a preocupação incipiente das autoridades portuguesas com a proteção da propriedade industrial no Brasil foi a transferência da família real para o território brasileiro em 1808. Com a instalação da família real portuguesa no Brasil, foram assinados a Carta Régia, de 28.01.1808, prevendo a “Abertura dos Portos às Nações Amigas”, e o Alvará de 01.04.1808, que revogou o regime jurídico, vedando a produção industrial no território brasileiro.

2. Dentro desse contexto histórico, as autoridades portuguesas decidiram editar o Alvará de 28.04.1809, que seria o primeiro diploma jurídico brasileiro a estabelecer a proteção específica aos “direitos do inventor”.

“Parágrafo VI — Sendo muito conveniente que os inventores e introdutores de alguma nova máquina e invenção gozem do privilégio exclusivo além do benefício que possam ter ao favor pecuniário, ordeno que todos os que tiverem neste caso apresentem o plano de seu novo invento à Real Junta de Comércio e que esta, reconhecendo a verdade e fundamento dele, lhes conceda o privilégio por 14 anos, ficando obrigada a publicá-lo depois, para que no fim desse prazo, toda a Nação goze do fruto dessa invenção.”

3. À época da publicação do Alvará de 28.04.1809, havia uma grande discussão doutrinária a respeito de duas teorias que procuravam explicar a natureza jurídica da proteção conferida

ao titular dos direitos relativos ao invento. Parte da doutrina seguia a tradição francesa da Lei Revolucionária de 1791, por força da qual a proteção jurídica ao invento emana da própria personalidade do inventor: “*Ce serait attaquer les droits de l’homme dans leur essence que de ne pas regarder une découverte comme la propriété de son inventeur*” (Lei de 07.01.1796, Preâmbulo). A segunda teoria deriva do *Statute of Monopolies* editado na Inglaterra em 1624, cuja idéia central reside no fato de que a concessão de privilégios industriais constitui uma exceção legal ao princípio da livre iniciativa. Em outras palavras, o Estado concede ao inventor o monopólio privado à exploração econômica do invento, devendo a sociedade abster-se de qualquer ato suscetível de atentar contra a sua exclusividade.

4. Traduzindo a preocupação da família real em fomentar a atividade industrial brasileira, foi editado o Alvará de 15.07.1819, que outorgava à Real Junta de Comércio a competência para distribuir prêmios aos titulares de invenções produzidas na esfera das artes, agricultura e navegação. A Carta de 25.03.1824 erigiu a proteção jurídica dos direitos relativos à propriedade industrial à esfera constitucional, estabelecendo, expressamente, que os inventores terão a propriedade de suas descobertas e produções, sendo que a lei lhes assegurará o privilégio exclusivo, temporário, ou lhes remunerará em ressarcimento da perda que hajam sofrido pela vulgarização (art. 179, XXVI).

5. Em 23.10.1875, surge o primeiro decreto sobre a propriedade das marcas no ordenamento jurídico brasileiro, como uma reação natural às fraudes ocorridas na primeira metade do século XIX, em que se visava conferir aos titulares de marcas a proteção jurídica adequada contra os crimes de contrafação largamente praticados no país. Alguns anos mais tarde, em



1883, o Brasil assinaria a Convenção Internacional de Paris sobre marcas de indústria e comércio, privilégios de invenção, desenhos e modelos industriais, apoiando, de certa forma, a preocupação da comunidade internacional em construir um sistema jurídico multilateral cuja eficácia não estivesse exclusivamente adstrita aos limites territoriais impostos pelo direito positivo dos Estados (Decreto nº 9.233, de 28.06.1884).

6. A Constituição Republicana de 24.02.1891 renovou a proteção jurídica conferida pela Carta de 1824 aos titulares de direitos sobre patentes, além de prever a criação por lei de um regime específico a respeito da propriedade das marcas de fábrica (arts. 72 & 25 e 27). Com base nessa previsão constitucional, foi promulgada a Lei de Marcas de 1904, que disciplinaria o regime jurídico relativo à propriedade de marcas de fábrica e comércio no território brasileiro. Nessa época, muito se discutiu acerca da necessidade de se criar um órgão federal encarregado da prestação de serviços relativos ao registro de marcas e patentes no País. As diversas teses sobre a matéria foram ardentemente discutidas na reunião do Congresso Jurídico de 1922, em comemoração ao centenário da Independência Brasileira.

7. Em 19.12.1923, o poder Executivo editou o Decreto nº 16.264, que dispôs sobre a criação da Diretoria Geral de Propriedade Industrial, órgão federal com atribuições para a concessão de privilégios aos titulares de inventos patenteáveis e para o registro de marcas de indústria e comércio no Brasil. Algumas críticas foram feitas à época ao referido decreto, que não previa a competência da Diretoria Geral da Propriedade Industrial para disciplinar a proteção jurídica aos desenhos e modelos de indústria e comércio no país. Dez anos mais tarde, foi editado o Decreto nº 22.989, de 26.07.1933, que aprovou o Regulamento do Departamento Nacional de Propriedade Industrial, órgão federal subordinado ao antigo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio a quem competia: (i) a concessão

de patentes de invenção, melhoramentos, modelos de utilidade, desenhos ou modelo industrial e garantia de prioridade; (ii) o registro de marcas de indústria e comércio, nome de estabelecimento, insígnias e emblemas; (iii) a repressão à concorrência desleal; (iv) a manutenção da Biblioteca e a Direção da Revista de Propriedade Industrial; e (v) a execução das convenções internacionais concernentes à proteção da propriedade industrial no País.

8. A conclusão preliminar a que se chega é a de que os documentos jurídicos criados, desde a transferência da família real para o Brasil até a instituição da Diretoria Geral da Propriedade Industrial na década de 20, permitiram a consolidação da legislação brasileira sobre marcas e patentes, através da edição do Código da Propriedade Industrial de 27.08.1945. É importante ressaltar que a codificação do direito de propriedade industrial no Brasil foi realizada ao final da Segunda Guerra Mundial, período em que a economia brasileira obteve digna performance internacional através do processo de substituição de importações.

9. O Código da Propriedade Industrial de 1945 tem por objeto precípuo disciplinar a proteção jurídica da propriedade industrial mediante a concessão de privilégios de patentes de invenção, modelos de utilidade, desenhos ou modelos industriais, variedades novas de plantas, marcas de indústria e comércio, nomes comerciais, títulos de estabelecimento, insígnias comerciais ou profissionais, expressões e sinais de propaganda e recompensas industriais. Nas disposições ainda vigentes dos artigos 169 a 189 o Código de 1945 procedeu à tipificação dos crimes contra a propriedade industrial, estabelecendo as sanções penais cabíveis em caso de violação das normas descritas pelo Código.

10. Ao final da década de 50 e durante os anos 60, o Poder Executivo adotou uma rígida política fiscal e cambiária com o

## 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 30413ABOG BR  
FAX 262 4247





objetivo de restringir a remessa de divisas ao exterior pela exploração de direitos de propriedade industrial no território brasileiro, destacando-se: (i) a imposição de limites percentuais à dedutibilidade das despesas com a remessa de *royalties* ao exterior; e (ii) a adoção de um sólido controle administrativo exercido pela antiga Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC) em relação à remessa de pagamentos ao exterior. Ainda na década de 60, foram editados dois códigos da Propriedade Industrial (Decreto-Lei nº 254, de 28.02.1967; e Decreto-Lei nº 1005, de 21.10.1969), que reproduziram, com algumas modificações, as principais normas previstas pelo legislador de 1945.

11. De notar que, até o final da década de 60, não existe previsão específica na legislação brasileira sobre a proteção jurídica conferida pelo direito de propriedade industrial à transferência de tecnologia propriamente dita.

12. No início da década de 70, iniciam-se, contudo, os debates sobre a questão da transferência de tecnologia no Brasil com a criação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial pela Lei nº 5.648, de 11.12.1970. O INPI é uma autarquia federal, vinculada ao então Ministério da Indústria e do Comércio, a quem compete executar as normas reguladoras da propriedade industrial no país. Cabe ao INPI adotar “medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia” para o país, além de criar melhores condições de absorção, adaptação ou desenvolvimento da ciência e tecnologia, através do pleno aproveitamento das informações acumuladas e de ampla divulgação nos setores industriais e de pesquisa (art. 2º, parágrafo único).

13. No ano seguinte, a Lei nº 5.772, de 21.12.1971, instituiu o quarto e atual Código da Propriedade Industrial, declarando, expressamente, que estão sujeitos à averbação no INPI os atos e contratos que impliquem a transferência de tecnologia no território brasileiro (art. 126).

14. Vê-se, pois, que a legislação editada no início dos anos 70 outorgou ao INPI a competência jurídica necessária para regular o processo de transferência tecnológica no Brasil. Num contexto mais amplo, tal legislação insere-se na política intervencionista adotada pelo Estado em diversos setores da atividade econômica brasileira, constituindo-se numa *longa manus* do poder público sobre o desenvolvimento das relações do setor privado.

15. Com o propósito de regular o processo de transferência tecnológica, o INPI editou diversos atos normativos visando a estabelecer os pressupostos necessários a serem observados

pelos partes para averbação administrativa dos respectivos contratos. O Ato Normativo nº 15, de 19.09.1975, estabeleceu, nesse sentido, os conceitos básicos para a averbação dos contratos de transferência de tecnologia e correlatos na forma do Código da Propriedade Industrial. A averbação do contrato no INPI era necessária para permitir a dedutibilidade de despesas com o pagamento de *royalties*, legitimar a remessa de valores ao exterior, bem como para comprovar a exploração efetiva de marcas e patentes no país. Os instrumentos de transferência de tecnologia eram até então classificados segundo uma divisão quinquipartite, envolvendo os contratos de licença para exploração de patentes, uso de marcas, fornecimento de tecnologia industrial, cooperação técnico-industrial e prestação de serviços técnicos especializados. Diversas restrições foram impostas ao princípio da liberdade de negociação das cláusulas contratuais pelas partes, uma vez que o INPI arrogava a si o direito de intervir na própria definição do negócio-base do contrato. De fato, o Ato Normativo nº 15/75 descrevia minuciosamente o conteúdo que deveriam apresentar os contratos de transferência de tecnologia no País quanto à definição do objeto social, a remuneração estabelecida, a forma de pagamento, o prazo de vigência, as garantias outorgadas, além de outras cláusulas a serem pactuadas entre as contratantes.

16. No início da década de 90, o INPI baixou a Resolução nº 22, de 27.02.1991, e a Instrução Normativa nº 01, de 02.07.1991, que marcaram o início da “flexibilização” da política intervencionista do estado em relação ao processo de transferência tecnológica no país. Os referidos atos contribuíram de fato para abrandar as exigências até então impostas pelo INPI à averbação dos contratos de transferência de tecnologia. Ainda no início dos anos 90, o INPI tratou de regular averbação dos contratos de *cost-sharing* e de franquia de marcas e serviços, que até então não haviam merecido uma orientação específica por parte da autarquia (Resolução nº 35, de 29.06.1992; e Ato Normativo nº 116, de 27.10.1993).

17. Finalmente chega-se ao Ato Normativo nº 120, de 17.12.1993, que traduz a nova política implementada pelo INPI no sentido de conferir ampla autonomia ao princípio da liberdade contratual em matéria de transferência tecnológica no País. O Ato Normativo nº 120/03 dispõe que o INPI averbará “os atos ou contratos que impliquem ou contenham dispositivos relativos a licenciamento de propriedade industrial, transferência de tecnologia, compartilhamento de custos e/ou cooperação em programas de pesquisa e desenvolvimento, franquia, serviços de assistência técnica, científica e semelhantes”. A averbação é necessária à validade perante terceiros de atos e



contratos de transferência de tecnologia, independentemente do domicílio das partes, (i) quando a licença envolver a propriedade industrial registrada ou concedida no Brasil e a obrigação objeto do contrato tiver que ser executada no território brasileiro; e (ii) para fins cambiários e dedutibilidade fiscal dos pagamentos envolvidos (art. 1º, parágrafo único, "a", "b" e "c").

18. O Ato Normativo nº 120/93 esclarece, ainda, que a análise dos contratos de transferência de tecnologia pelo INPI estará restrita ao exame formal da situação de marcas e patentes a serem licenciadas e ao fornecimento de informações sobre os limites previstos na legislação brasileira em matéria de dedutibilidade e remessa de *royalties* ao exterior. Portanto, não caberá ao INPI analisar nos contratos de transferência de tecnologia as cláusulas que se refiram a remuneração, formas de pagamento, prazo de vigência, lei aplicável e demais dispositivos que não estejam inseridos no âmbito de sua competência formal. Além disso, "não poderá, destarte, o INPI recusar averbação com base em alegada violação de legislação repressora de concorrência desleal, legislação 'anti-trust' ou relativa a abuso de poder econômico, de proteção ao consumidor e outras, facultada ao INPI a opção de alertar as partes quanto aos aspectos legais pertinentes" (arts. 4º, & 1º e 2º).

19. A política de "flexibilização" desenvolvida pelo INPI determinou a reação de segmentos conservadores contrários ao

processo de transferência tecnológica para o Brasil. Cite-se, nesse sentido, o Projeto de Decreto Legislativo, da Câmara dos Deputados, de 08.03.1994, que prevê a suspensão dos efeitos do Ato Normativo nº 120/93: "O Ato Normativo, mascarado sob a roupagem de uma pretensa desburocratização (o que, afinal, não mais seria necessário após a edição da Resolução nº 22/91, especificamente voltada para a questão administrativa) na realidade propicia que as empresas estrangeiras, matrizes de subsidiárias no País, possam receber pagamentos, a título de transferência de tecnologia, sem qualquer verificação por parte do governo brasileiro". Ademais, "trata-se de um inescrupuloso aproveitamento do ambiente de liberalismo reinante no país, para inserir normas irresponsáveis que poderão provocar situações similares e outras já vivenciadas pelo Brasil, quando as remessas feitas pelas subsidiárias brasileiras às matrizes no exterior, sob a rubrica de assistência técnica, alcançavam várias vezes o valor das quantias pagas a título de dividendos e/ou lucros".

20. Não resta dúvida de que o citado projeto representa um "retorno ao passado" em matéria de legislação sobre a transferência de tecnologia no país, que poderá trazer danos irreparáveis à continuidade do processo de capacitação tecnológica de empresas brasileiras visando à conquista de novos mercados com o desenvolvimento das relações de comércio no plano internacional.

## DANIEL & CIA

Agente de Propriedade Industrial

Sócios:

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

Rua da Alfândega, 108 - 7º andar - CEP 20070-001 - Rio de Janeiro - RJ  
TEL.: (021) 224-4212  
FAX.: (021) 224-3344



# INFRAÇÃO PARCIAL OU SUBCOMBINAÇÕES<sup>1</sup>

IVAN B. AHLERT

*Analista de patentes de Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira*

A infração de uma reivindicação de patente pode ocorrer de três formas distintas, a saber:

- infração direta ou infração literal
- infração por equivalência
- infração parcial ou subcombinação

Uma infração direta ocorre quando cada elemento do produto infrator coincide com a definição contida na reivindicação (por exemplo, se a reivindicação define um parafuso ou um elemento de união, e o produto contrafeito apresenta um parafuso). Na infração direta pode haver necessidade de interpretar o significado ou a abrangência de determinada expressão na reivindicação (por exemplo, o que se entende por um elemento de união), porém, interpretada a expressão e estabelecida sua extensão, a correspondência com o elemento do produto infrator é imediata.

A infração por equivalência, que é uma das duas formas de infração não-literal, apresenta-se quando o elemento do produto infrator não se enquadra diretamente na definição do elemento da reivindicação, porém constitui um equivalente técnico deste último (por exemplo, a reivindicação define um parafuso e o produto infrator possui um pino). Existe, em outros países, uma série de definições para se avaliar se um elemento deve ser considerado como equivalente a outro. Sem entrar em detalhes a esse respeito, visto não ser esse o tópico principal deste artigo, duas das principais definições para equivalentes residem em que o elemento (a) trata de um equivalente óbvio para um técnico no assunto ou (b) atende às condições do denominado teste tripartite<sup>2</sup>.

Já a infração parcial ou subcombinação, que é a outra forma de infração não-literal, existe quando o produto de um terceiro não possui *todos* os elementos da reivindicação de uma patente, porém ainda representa basicamente uma exploração da invenção patenteada. É fato que, como princípio geral, uma reivindicação é considerada infringida apenas quando para todos os elementos da reivindicação são encontrados elementos correspondentes no produto ou processo infrator, seja de forma direta, seja por equivalência. Contudo, não obstante o atual Código da Propriedade Industrial, Lei nº 5.772, ser silente a esse respeito, como o é em relação à infração por equivalência, decisão da 6ª Câmara Cível de Porto Alegre, à qual se fará menção adiante, bem como inúmeras decisões em outros países, cujas leis tampouco contemplam expressamente a figura da infração parcial, confirma que a infração pode existir quando não há uma correspondência completa entre os elementos da reivindicação e aqueles do produto infrator. O reconhecimento da infração não-literal, quer por equivalência, quer por subcombinações, é tido como uma alternativa para minimizar uma eventual insuficiência de proteção devido ao fato de se reivindicar de forma inadequada uma dada invenção, visto que as dificuldades de se preparar uma reivindicação com um escopo justo e adequado são bem conhecidas daqueles que trabalham nessa área<sup>3</sup>. Assim, em casos em que um terceiro não-autorizado pelo titular tem a clara intenção de se beneficiar da invenção reivindicada, admitir a possibilidade de infração parcial pode ser considerado como estando de acordo com

## NOTAS

1. Este artigo resulta de uma tradução e adaptação de um item de trabalho intitulado "Interpretation of Claims and Infringement of Patents on the Brazilian Industrial Property Law", preparado pelo autor no Instituto Max-Planck em Munique, Alemanha, em maio/junho 1994, ainda em fase de conclusão.
2. De aplicação mais freqüente nos EUA, esse teste consiste em investigar se o elemento realiza substancialmente a mesma função, executa a função substancialmente da mesma maneira e produz subs-

tancialmente o mesmo resultado que o elemento correspondente da reivindicação da patente.

3. "Human fantasy does not suffice to forecast at the granting stage the multitude of questions which arise later at the infringement stage and which may be relevant for the definition and limitation of the scope of protection of patents, since nobody is able to predict the many different possibilities which an invention offers for its use, development and circumvention." – Bruchhausen – IIC – vol. 5/1974 – p. 254.





as diretrizes gerais propostas pelo projeto de Tratado de Harmonização de Leis de Patentes da OMPI<sup>4</sup> no que diz respeito ao fato de que as reivindicações devem ser interpretadas de modo a assegurar justa proteção ao titular da patente. Não obstante, para se garantir simultaneamente um grau razoável de certeza e segurança para terceiros, a aplicabilidade do conceito de infração parcial deve ser limitada a casos particulares, seguindo-se diretrizes gerais já estabelecidas em decisões judiciais, algumas das quais serão comentadas adiante. Em outras palavras, a infração parcial deve constituir a exceção, e não a regra.

A decisão acima referida da 6ª Câmara Cível de Porto Alegre, no caso *Taurus Blindagens Ltda. versus Pier Luigi Nava*, claramente suporta a interpretação de que uma infração de patente pode existir em casos em que o produto de terceiros não possui todas as características da invenção reivindicada. Alguns dos trechos relevantes nesse aspecto são os seguintes:

“Constitui contrafação, no sentido de que infringe o privilégio, a fabricação do produto com aproveitamento da idéia inventiva básica protegida, ainda que sem completa e absoluta correspondência com a descrição patenteadada, mercê dos acréscimos e alterações que, àquela estranhos, todavia não a desfiguram.

(...)

A apelante invoca em seu socorro a presença de notáveis dessemelhanças entre o modelo patenteadado e o por ela produzido.

(...)

Mas é claro que essas diferenças não descaracterizam a infração ao privilégio. Nos dois primeiros casos, trata-se de recursos *acrescentados* ao produto e inteiramente independentes da idéia inventiva, que por eles não foi afetada de modo algum. Pode-se até admitir que se trata de aperfeiçoamentos capazes de tornar o produto final superior ao configurado na patente, mas isso é absolutamente irrelevante<sup>5</sup>. Já o sistema de travagem constitui uma *supressão* de um dos recursos proporcionados pelo invento, que não implica, porém, sua desfiguração.” (grifou-se).

De uma forma geral, essa idéia corresponde àquilo que os franceses denominam *doctrine de variantes d'exécution*, de acordo com a qual simples diferenças em detalhes não afetam a situação de infração de um invento patenteadado por um produto infrator<sup>6</sup>.

Entre outras<sup>7</sup>, as cortes francesas confirmaram em diversas decisões no passado a aplicabilidade do conceito de infração parcial<sup>8</sup>, o que pode ser explicado em parte pelo fato de que a legislação daquele país não previa reivindicações formais até o Ato de janeiro de 1968<sup>9</sup>. Contudo, decisões mais recentes na França confirmam que a proteção assegurada pela patente pode de fato abranger a infração parcial, mesmo se o escopo de proteção deva ser determinado à luz de reivindicações. Por exemplo, na decisão *Dolle versus Emsens*, o Tribunal de Recursos de Paris negou que havia infração, porém confirmou que a infração parcial é factível no caso de reprodução de um elemento essencial de uma *reivindicação*

4. Article 21(1)(b) The claims shall be so interpreted as to combine fair protection for the owner of the patent with a reasonable degree of certainty for third parties. In particular, the claims shall not be interpreted as being combined to their strict literal wording. Neither shall the claims be considered as mere guidelines allowing that the protection conferred by the patent extends to what, from a consideration of the description and drawings by a person skilled in the art, the owner has contemplated, but has not claimed.
5. Quando um inventor independente idealiza aperfeiçoamento de um invento patenteadado por terceiro, isso possibilita a tal inventor a obtenção de patente para o aperfeiçoamento. Estando a patente de terceiro ainda em vigor, a patente concedida ao referido inventor poderá constituir uma patente dependente daquela e não poderá ser explorada sem consentimento do titular da patente mais antiga (vide artigo “A Patente Dependente na Nova Legislação”, do mesmo autor, publicado na Revista da ABPI nº XX, 199X).
6. De acordo com uma decisão do Tribunal de Paris de 6 de janeiro de 1965: “La contrefaçon n'est pas supprimée par des adjonctions ou des restrictions qui ne modifient pas les éléments essentiels de l'invention brevetée”. Ainda de acordo com o Tribunal de Grenoble: “Il n'y a pas lieu de s'arrêter à une différence d'aspect entre deux appareils, si l'appareil argué de contrefaçon a repris les moyens essentiels de l'appareil breveté.” – “Les Brevets d'Invention –

Rédaction et Interpretation” – Etude du Centre de Recherche sur le Droit des Affaires sous la direction de J. Boucourechliev, J.-M. Mousseron.

7. Embora as reivindicações de uma patente fossem àquela época redigidas com referência parcial ao relatório descritivo (p.ex.: “We claim as our invention the construction and use of an endless apron, divided into troughs or cells, in a manner for cleaning grain, operating substantially in the way described”), decisões da justiça norte-americana trataram da questão da infração parcial ao menos desde 1843. Em *Pitts v. Whitman*, Patent Cases, vol. 2, 1854, p. 189, o magistrado afirma que, embora a patente refira-se claramente a um aperfeiçoamento, e não a diversos aperfeiçoamentos, uma vez que ela na realidade se relaciona com uma *combinação* de diversos aperfeiçoamentos, nem todos eles sendo encontrados na máquina do réu, a proteção deveria comportar cada um dos referidos aperfeiçoamentos, cada um dos quais constituindo uma invenção do titular.
8. Jean-Pierre Stenger – “La Contrefaçon de Brevet en Droit Français et en Droit Américain” – p. 142-143.
9. Georges LeTallec, Juiz da Suprema Corte, Paris – “Determining Patent Subject-matter in Grant, Infringement and Revocation Proceedings” – IIC – vol. 20 – nº 3/1989 – p. 355.



complexa, embora não de um elemento de uma reivindicação de combinação<sup>10</sup>, categorias estas sobre as quais tecerei comentários adiante.

Mathély já havia levantado a questão atinente à natureza das reivindicações da patente como fator relevante a considerar quando da determinação da aplicabilidade da infração parcial, isto é, se a reivindicação trata de uma reivindicação complexa ou de uma reivindicação de combinação<sup>11</sup>. Em uma reivindicação de combinação, os elementos definidos são usualmente conhecidos entre si, o resultado geral alcançado pela invenção dependendo predominantemente da combinação específica de tais elementos, os quais, combinados na maneira pleiteada na reivindicação, alcançam o novo efeito técnico desejado. Em reivindicações de combinação há um efeito sinérgico, que supostamente apenas é obtido por tais elementos quando combinados em uma forma específica, de tal modo que a combinação como um todo, e não cada elemento isolado, deve ser considerada como a invenção em si. Em uma reivindicação complexa, por outro lado, cada elemento ou conjunto de elementos executa uma função individual, e não necessariamente age de forma sinérgica como nas reivindicações de combinação. Assim, os elementos de uma reivindicação complexa podem, em princípio, ser dissociados, elementos dissociados estes os quais ainda realizarão novas funções ou ainda podem ser considerados novos e inventivos quando comparados com o estado da técnica<sup>12</sup>. Mathély expressou opinião de que infração por subcombinação ou infração parcial deveria apenas ser aplicada a reivindicações complexas. Essa opinião foi refletida em resolução da AIPPI sobre a Interpretação de Reivindicações de Patentes (Q 60)<sup>13</sup>, de acordo com o parágrafo 3.1: "uma reivindicação de uma combinação não comporta proteção independente para os integrantes isolados da combinação",

opinião esta também ratificada pelo Tribunal de Recursos de Paris na referida decisão Dolle *versus* Emsens.

Os tribunais ingleses em regra aplicam testes para investigar se uma determinada variante em um produto acusado, a qual não está de acordo com o significado literal de uma reivindicação, pode efetivamente ser considerada uma característica não essencial da invenção, não descaracterizando, assim, uma infração. O conceito geral de tais testes é, em alguns aspectos, semelhante ao conceito de equivalência, embora ele trate não com uma possível equivalência, mas predominantemente com a relevância de uma característica reivindicada que não esteja presente no produto acusado. Uma denominada *purposive construction* das reivindicações para identificar suas características essenciais reside na formulação das seguintes indagações<sup>14</sup>:

1. A variante da invenção, alegada como infração, tem um efeito material no modo como a invenção funciona?
2. Caso negativo, isso seria óbvio para o especialista no assunto?
3. Caso positivo, é óbvio para ele, a partir do relatório descritivo, que não se poderia pretender que a variante fosse excluída do âmbito da reivindicação<sup>15</sup>?

De acordo com decisões dos tribunais alemães, subcombinações podem ser protegidas, especialmente quando o produto infrator contém todas as características novas e inventivas da invenção reivindicada, mesmo que não estejam presentes características da invenção que já pertenciam ao estado da técnica, ou seja, aquelas que deveriam estar definidas no preâmbulo da reivindicação. Outras considerações relevantes em decisões dos tribunais alemães diziam respeito a: (a) se os resultados da invenção também eram substancialmente alcançados pela subcombinação ou (b) se as características essenciais da invenção estavam presentes no produto infrator<sup>16</sup> ou (c) se era óbvio para um técnico no assunto atingir os

10. "Considérant [...] que la contrefaçon partielle n'est pas plus réalisée; qu'en effet M. Dolle qui a choisi de revendiquer une invention de combinaison ne saurait extraire de cette combinaison un ou plusieurs moyens fussent-ils nouveaux et inventifs; qu'une contrefaçon partielle n'est concevable que par la reproduction d'un élément essentiel d'une revendication complexe et non pas d'un élément d'une combinaison de moyens." – (PIBD n° 491 – 1991 – III, 2.)

11. Jochen Pagenberg – "The Scope of art. 69 European Patent Convention: – Should Sub-Combinations be Protected?" IIC - vol. 24 n° 3/1993.

12. Em *Pitts v. Whitman*, veja nota 8 *supra*, embora seja feita referência a uma "combinação" de aperfeiçoamentos, é evidente que o caso diz respeito a uma patente complexa, isto é, à agregação de diversos aperfeiçoamentos, cada um dos quais suportando proteção individual.

13. *Annuaire 1981 – XXXI Congrès de l'AIPPI – Buenos Aires 1980.*

14. Questões na versão apresentada por Bodenheimer e Beton (Stephen M. Bodenheimer, Jr. and John Beton – "Infringement by equivalents in the United States and Europe: A comparative analysis" – *Mitteilungen der deutschen Patentanwälte – Heft 4/93* – p. 101), a qual é simplificada em relação aos denominados "Princípios Catnic", aplicados nos casos *Improver Corporation v. Remington* [1990] FSR, 181; *Southco v. Dzus Fastener Europe* [1990] RPC, 587; e *Edwards v. Acme Signs & Displays Limited* [1990] FSR, 621 (referências bibliográficas como citadas pelos autores).

15. Por ex., se o relatório menciona especificamente que determina a solução ou classe de soluções não se aplica à invenção ou que a invenção não se estende a tais soluções.

16. Em consequência, devemos fazer uma distinção entre "características essenciais" e "características não-essenciais" da reivindicação,



mesmos resultados sem usar todas as características reivindicadas. Todas estas considerações guardam grande afinidade com aquelas relativas à investigação de uma possível infração por equivalência.

Quando uma dada característica de uma reivindicação de patente é considerada como irrelevante para atingir o efeito técnico desejado da invenção, a literatura alemã identifica esta situação como "super-reivindicar" ou reivindicar em excesso, isto é, incluir em uma reivindicação características desnecessárias. A esta característica também se aplica a definição de característica "não-essencial", que foi incluída de modo indevido na reivindicação, possibilidade esta que é igualmente admitida pelos tribunais britânicos<sup>17</sup>. Determinar infração na base *pith and marrow* é uma terminologia comum na jurisprudência britânica, referindo-se aos casos em que o infrator toma a essência da invenção patenteada<sup>18</sup>, embora características não-essenciais das reivindicações não estejam presentes no produto desse infrator. Nesses casos particulares, a aplicação do conceito de infração parcial no que se refere a um produto infrator parece mais claramente tratar de uma solução

justa e equilibrada. Se, por outro lado, a característica da reivindicação que falta no produto infrator afeta de fato os resultados alcançados pelo produto, a decisão de considerar se uma infração parcial existe ou não dependerá da relevância dessa característica<sup>19</sup>. Dependendo das circunstâncias, a omissão de uma característica de uma invenção reivindicada pode resultar em outra invenção<sup>20</sup>, que, eventualmente, não infringe a patente já existente.

Por exemplo, em uma decisão baseada no artigo 69 da Convenção da Patente Européia (EPC)<sup>21</sup>, a Corte Suprema alemã (*Bundesgerichtshof*) afirmou que "proteção para uma subcombinação deve ser excluída de todo modo se não está presente um elemento da reivindicação que é essencial e determinante para o ensinamento da patente"<sup>22</sup>. Embora negando a existência de uma subcombinação neste caso específico, a Corte Suprema implicitamente reafirma a aplicabilidade deste conceito em casos em que as características essenciais da invenção reivindicada estejam presentes.

O fato de que diversos autores alemães e decisões naquele país confirmam a aplicabilidade do conceito de infração parci-

apesar do princípio básico de que toda característica de uma reivindicação independente deveria ser considerada como essencial [neste sentido, o item 1.3.2.1(a) do Ato Normativo 101/89 estabelece que "as reivindicações independentes devem definir todas as características técnicas essenciais da invenção"]. A flexibilização imposta por esta distinção segue, porém, o conceito geral de que as reivindicações não devem ser interpretadas de modo excessivamente estrito.

17. "If the alleged infringement takes all the essential integers or features of the claim, there will be infringement even though some inessential of the claim has been substituted by some variant such as a mechanical or electrical equivalent, or, indeed, omitted altogether." - Sir Douglas Falconer, Judge of the High Court of Justice, London (1989) - "The Determination of Subject-matter Protected by a Patent in Grant, Infringement and Revocation Proceedings" - IIC - vol. 20 - n° 3/1989.
18. Philip W. Grubb - "Patents in Chemistry and Biotechnology" - 1986 - p. 234.

19. Jochen Pagenberg - vide *supra* nota 11.

20. "The omission of one of the ingredients of a composition, before supposed to be essential, is a patentable subject, under certain circumstances." (District of Massachusetts, January 1874) - Tarr et al. v. Folsom - Reports of Patent Causes - vol. 1 - 1881 - p. 24.

21. "Apparatus for Washing Vehicles" - IIC - vol. 23 - n° 1/1992 - p. 120.

22. Neste caso, embora o efeito final (retornar as escovas de lavagem à posição de partida) também fosse obtido pelo dispositivo da parte contrária, isso era feito de uma maneira distinta, em que não se obtinha a principal vantagem da invenção. De acordo com o texto da decisão: "The protection conferred by a patent cannot be extended to cover an embodiment which completely forgoes the decisive advantage of the invention and employs instead a means from the state of the art which the invention was primarily designed to avoid".

**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





al sob a luz do artigo 69 EPC<sup>23, 24</sup> se reveste de maior importância no estudo da situação em nosso país, uma vez que o teor de tal artigo não se afasta em substância das correspondentes disposições a esse respeito em nosso atual Código da Propriedade Industrial<sup>25</sup>, sendo praticamente idêntico em essência ao teor do artigo 41<sup>26</sup> do projeto para uma nova Lei de Propriedade Industrial, conforme texto aprovado na Câmara dos Deputados em 2 de junho de 1992.

Se, por um lado, na vigência do atual Código, praticamente apenas a decisão acima comentada da 6ª Câmara Cível de Porto Alegre fornece um subsídio mais substancial à tese da aplicabilidade da infração não-literal, tal não ocorre no texto do projeto acima referido. Neste último, o artigo 186 estabele-

ce que o crime de infração não se descaracteriza, ainda que a violação se restrinja à utilização de meios equivalentes<sup>27</sup>. Ao que me parece, a equivalência como forma de estabelecer uma infração não-literal não deve ser encarada como exaustiva no que concerne às possíveis maneiras de se interpretar uma reivindicação. Visto de outro modo, pode-se considerar em algumas circunstâncias que a omissão de um dado elemento de uma reivindicação ainda pode ser considerada como uma solução equivalente, se o mesmo resultado geral é obtido e se os objetivos principais da invenção são alcançados. Neste sentido, deve-se observar que, embora a denominada Doutrina de Equivalência geralmente se aplique a um elemento que é equivalente a um elemento de uma reivindicação<sup>28, 29</sup>, o artigo 186

23. Bruchhausen – IIC – vol. 20 – 1989 – p. 341.

24. Article 69 – Extent of protection  
(1) The extent of protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the terms of the claims. Nevertheless, the description and the drawings shall be used to interpret the claims.

25. Art. 14 – (...)   
§2º As reivindicações, sempre fundamentadas no relatório descritivo, caracterizarão as particularidades do invento, estabelecendo e delimitando os direitos do inventor.

26. Art. 41 – A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos.

27. Art. 186 – Os crimes deste capítulo caracterizam-se, ainda que a violação não atinja todas as reivindicações da patente ou se restrinja à utilização de meios equivalentes ao objeto da patente. [Nota do autor: um dos inúmeros textos do projeto para a nova Lei de Propriedade Industrial submetidos à ABPI, à época de sua tramitação na Câmara dos Deputados, continha disposição semelhante em que se lia que “os crimes ... se caracterizam ainda que a violação não atinja a *totalidade* da patente ou ...” (grifou-se). Tal disposição poderia eventualmente ser interpretada como incluindo a hipótese da infração parcial. Contudo, acredito que esta hipótese não deva ser generalizada dessa forma, sob pena de provocar elevado grau de incerteza quanto à real abrangência de uma reivindicação.]

28. Por exemplo, compare com a definição de equivalentes do projeto da OMPÍ para um Tratado de Harmonização de Patentes:

Article 21 – Extent of Protection and Interpretation of Claims [...]

(2) [Equivalents]

(a) Notwithstanding paragraph (1)(b), a claim shall be considered to cover not only all the elements as expressed in the claim but also equivalents.

(b) An element (“the equivalent element”) shall generally be considered as being equivalent to an element as expressed in a claim if, at the time of any alleged infringement, either of the following condition is fulfilled in regard to the invention as claimed:

(i) the equivalent element performs substantially the same function in substantially the same way and produces substantially the same result as the element as expressed in the claim, or

(ii) it is obvious to a person skilled in the art that the same result as achieved by means of the element as expressed in the claim can be achieved by means of the equivalent element.

(c) Any Contracting Party shall be free to determine whether an element is equivalent to an element as expressed in a claim by reference to only the condition referred to in subparagraph (b)(i) or to only the condition referred to in subparagraph (b)(ii), provided that, at the time of depositing its instrument of ratification of or accession to this Treaty, it so notifies the Director General.

29. \*Element-by-element identity must exist between patented invention and accused infringing product for infringement to exist under

## PRESTIGIE O AGENTE DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Profissão regulamentada pelo Decreto-Lei nº 8.933  
de 26 de Janeiro de 1946



do mencionado projeto refere-se a um meio equivalente ao objeto da patente, o que eventualmente pode ser interpretado como significando que o produto infrator pode ser analisado como um equivalente global ao objeto reivindicado, em vez de necessariamente ter-se que investigar se para cada um dos elementos da reivindicação existe um correspondente direto ou um equivalente em tal produto. Nos EUA, onde o conceito de equivalência é largamente utilizado na determinação de infração, decisões na justiça referiram-se diversas vezes a fun-

ções, modos e resultados globalmente equivalentes<sup>30,31</sup>. Concluindo, não obstante ser razoável aplicar-se o conceito de infração parcial nos casos em que há um evidente aproveitamento não-autorizado de invento patenteado, apesar de não haver uma colidência total com os termos da reivindicação, este conceito deve ser aplicado com a devida reserva e discernimento, a fim de que a determinação do escopo de proteção de uma patente não seja sempre envolta em uma aura de incerteza.

doctrine of equivalents [...].” – Safe Flight Instrument Corp. v. Sunstrand Data Control Inc. (DC Del, February 17, 1989) – 10 USPQ2d – p. 1733.

30. “In the United States, there has been a struggle to determine whether infringement by equivalents involves consideration of the invention as a whole or consideration of the parts of the invention or both.” – Stephen M. Bodenheimer, Jr. and John Beton – “Infringement by equivalents in the United States and Europe: A comparative analysis” – Mitteilungen der deutschen Patentanwälte – Heft 4/93 – p. 99.

31. “Under the doctrine of equivalents infringement may be found (but not necessarily) if an accused device performs substantially the same

overall function or work, in substantially the same way to obtain substantially the same overall result as the claimed invention”. (CAFC, November 6, 1987) – Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland Inc. – 4 USPQ – 1987 – p. 1739; “It must be then determined whether the entirety of the accused device or process is so ‘substantially the same thing, used in substantially the same way, to achieve substantially the same result’ as to fall within that range [of equivalence].” (CAFC, March 4, 1985) – D.M.I., Inc. v. Deere & Co. – 225 USPQ – 1985 – p. 239; “Assessing equivalency involves a determination of whether the claimed invention and alleged infringing device [...] perform substantially the same function in substantially the same way to give [...] substantially the same result.” (CAFC, April 6, 1984) – Perkin Elmer Corp. v. Computervision Corp. – 221 USPQ – 1984 – p. 678 (grifou-se).



Vieira de Mello, Werneck Alves  
Advogados S/C

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



# AS MARCAS FARMACÊUTICAS NO BRASIL: GENÉRICOS E PROTEÇÃO

LUIZ LEONARDOS

Sócio de Morsen, Leonardos & Cia.

**Sumário:** I. Introdução — II. O Mercado Farmacêutico — III. Os Ataques às Marcas dos Produtos Farmacêuticos — IV. O Decreto nº 793, de 5 de Abril de 1993, e os Nomes Genéricos — V. A Proteção das Marcas Farmacêuticas

*"Diseases desperate grown  
By desperate appliance are relieved,  
Or not at all."*

(Hamlet, Ato IV)

## I. INTRODUÇÃO

O Brasil é um país de 8.500.000 km<sup>2</sup>, cerca de 150.000.000 de habitantes, um PIB de US\$ 431 bilhões, um saldo na balança comercial de US\$ 13,6 bilhões, reservas cambiais de US\$ 41,40 bilhões. Sua economia está incluída entre as dez maiores do mundo.

Ainda assim, o Brasil é um país subdesenvolvido ou em desenvolvimento. Por que?

Do total da população, cerca de 30 milhões são analfabetos, quase a metade ganha um salário mínimo ou menos por mês (cerca de US\$ 80,00), o nível de desemprego chega a dez por cento da população.

Além disso, ou por isso, inúmeras doenças endêmicas persistem, resistindo a malplanejados e pior executados programas de saúde, fazendo subsistir endemias que afetam largas faixas da população, como doença de Chagas, esquistossomose, malária e outras que pareciam já controladas e agora retornam com renovado vigor, como a tuberculose, na qual o recém-descoberto vírus multirresistente dificulta a prevenção e o combate.

Apesar desse quadro, de aspecto pessimista, pouco se faz na área da saúde, sendo escassos os recursos e faltando medicamentos para a rede pública, destinada a atender sobretudo a população carente. Some-se a isso, até data recente, o descontrole da inflação galopante que já anteriormente havia alcançado cem por cento em um mês e que em julho último beirava os 50 por cento. Com o conseqüente aumento vertiginoso dos preços, bem se pode imaginar a reação contra o aumento quase

diário dos preços dos medicamentos em um mercado pertencendo em cerca de 80 por cento a laboratórios estrangeiros.

Dentro desse quadro, não é de surpreender que algumas questões sejam escolhidas para compensar o insucesso no atendimento de causas populares e os caminhos e soluções propostas não tragam resultados ou os tragam piores... *Aegrescitque medendo* (piora com o remédio), já dizia Virgílio, na *Eneida*.

Não obstante a devastação causada por anos seguidos de inflação altíssima, contudo, a economia tem se sustentado graças, principalmente, ao sucesso nas exportações e boas safras agrícolas. O processo de abertura da economia brasileira, as privatizações de empresas estatais e, agora, o sucesso inicial alcançado pelo chamado Plano Real que, esperamos no Brasil, confirme-se em um prazo mais longo, reabrem as esperanças de voltarmos a situações mais favoráveis ao país, o que já se prenuncia pelo retorno de entradas elevadas de capital estrangeiro (US\$ 17,3 bilhões até maio de 1994), com o acordo sobre a dívida externa e pelo desenvolvimento das relações econômicas entre os quatro países que formam o Mercosul, sendo de destacar o acréscimo vigoroso do comércio na área, sobretudo entre Brasil e Argentina, passando de US\$ 47,61 bilhões em 1992, a US\$ 62,94 bilhões em 1993.

## II. O MERCADO FARMACÊUTICO

Dados do mercado farmacêutico mundial mostram que monta ele em US\$ 195,5 bilhões, cabendo à América Latina US\$ 13,3 bilhões ou sete por cento. O Brasil se situa no nono lugar no mercado mundial deste setor, sendo, porém, o primeiro na América Latina. As maiores presenças no mercado latino-americano cabem às seguintes empresas:



1993	
Porcentagem de Mercado	
1. Bristol Myers	4,43
2. Roche	3,75
3. Ciba-Geigy	3,42
4. Boehrning Ingel	3,39
5. Hoechst	3,28
6. Schering Plough	3,22
7. American Home	2,98
8. Johnson & Johnson	2,85
9. Abbott	2,39
10. Glaxo	2,32

Como se vê, não se apresentam aí as empresas na mesma ordem em que se situam em escala mundial:

Mercado Farmacêutico Maiores empresas do mundo	
Porcentagem de Mercado	
1. Glaxo	4,0
2. Merck & Co.	4,0
3. Bristol-Mayers Squibb	3,4
4. Smithkline Beecham	2,7
5. Ciba-Geigy	2,6
6. Pfizer	2,6
7. Roche	2,4
8. Eli Lilly	2,4
9. Hoechst	2,4
10. Johnson & Johnson	2,3

Quando chegamos às marcas, temos os seguintes quadros:

Ano 1992		
Depósitos totais: 47.689	nacionais	41.067
	estrangeiros	6.622
Registros totais: 37.964	nacionais	32.184
	estrangeiros	5.780

Ano 1993 - Somente na classe 05		
Depósitos: 2.161 ou 3,45 % do total	nacionais	1.373
	estrangeiros	788
Registros: 1.303 ou 4,54 % do total	nacionais	800
	estrangeiros	503

### III. OS ATAQUES ÀS MARCAS DOS PRODUTOS FARMACÊUTICOS

O campo das marcas farmacêuticas é pródigo de exemplos de medidas inúteis ou contraproducentes, que restringem os investimentos no setor e não conseguem influir, como se queria, nos preços dos medicamentos. Mas vejamos quais, ao longo do tempo, as medidas que se tomaram em relação às marcas de produtos farmacêuticos, sempre tendentes a dificultar o seu uso ou enfraquecê-las.

Já no Decreto nº 19.606, de 19 de janeiro de 1931, que regulava o exercício da profissão farmacêutica, estipulava-se que somente os farmacêuticos ou médicos legalmente habilitados, as firmas proprietárias de estabelecimentos devidamente instaladas e as firmas estrangeiras que estivessem habilitadas a licenciar seus produtos perante a Autoridade Sanitária poderiam registrar marcas para os mesmos (art. 38), exigindo o

## MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

AGENTE DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
DESDE 1919

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





parágrafo único desse dispositivo que se apresentasse certidão da autoridade sanitária comprovando este fato para que se pudesse proceder ao registro de marca. É fácil perceber a burocracia e as dificuldades então criadas, sem qualquer resultado prático. Essas exigências eram repetidas no regulamento executivo do decreto acima citado, aprovado pelo Decreto nº 20.377, de 8 de setembro de 1931 (art. 119 e § único). Esse dispositivo veio a ser descartado judicialmente, por decisão do Supremo Tribunal Federal, que o considerou violador do art. 7º da Convenção de Paris, segundo o qual a natureza do produto não pode servir de obstáculo ao registro de marca (Acórdão da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, na Apelação Cível nº 7.644, in Revista Forense, vol. 97, pág. 369).

Apesar da decisão do Supremo Tribunal, disposições idênticas foram incluídas no subsequente Regulamento do Exercício da Indústria Farmacêutica aprovado pelo Decreto nº 20.397, de 14 de janeiro de 1946, em seus artigos 16 e 17, e eram rigorosamente implementadas pelo antigo Departamento Nacional da Propriedade Industrial, dificultando a obtenção dos registros e a proteção das marcas farmacêuticas.

Procurou, mais tarde, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, ainda em 1970, reviver essa exigência, em período de exacerbada política nacionalista, mas o Tribunal Federal de Recursos reafirmou a orientação anterior do Supremo Tribunal Federal no sentido da invalidade da exigência frente ao art. 7º, da Convenção de Paris (Acórdão da 1ª Turma do Tribunal Federal de Recursos, na Apelação em Mandado de Segurança nº 74.245).

Novo atentado ao direito sobre as marcas farmacêuticas foi incluído nos artigos 80 e 81 do atual Código da Propriedade Industrial (Lei nº 5.772, de 21.12.71) permitindo o registro de marcas semelhantes destinadas a produtos farmacêuticos ou veterinários com a mesma finalidade terapêutica, salvo flagrante possibilidade de erro, dúvida ou confusão para o consumidor e obrigando-se que as marcas para esses produtos sejam usadas em conjunto com a marca genérica, à qual se deve dar igual destaque (aqui parece estar o antecedente ao Decreto nº 793, de 5 de abril de 1993, reduzindo ainda mais o tamanho das marcas nas embalagens dos produtos farmacêuticos, ao qual voltaremos adiante).

Prosseguindo nesse caminho, a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1972, que dispõe sobre a vigilância sanitária dos medicamentos, drogas e insumos farmacêuticos, com a redação dada pela Lei nº 6.480, de 1º de dezembro de 1977, expressamente proíbe o uso de marcas em relação aos medicamentos contendo uma única substância ativa sobejamente conhecida, a critério do Ministério da Saúde, as imunoterápicos, drogas e insumos farmacêuticos (art. 5º, § 4º), contudo, pelo art. 14, os

produtos que já haviam sido licenciados e industrializados anteriormente poderiam continuar a usar as respectivas marcas. É desnecessário dizer que nenhuma dessas medidas produziu qualquer resultado no sentido de desenvolver a indústria local ou de reduzir os preços dos medicamentos. Ao contrário, a redução dos investimentos e a avassaladora inflação levaram, como de resto em todos os outros ramos de atividades, a uma constante elevação de preços, embora, por longo período, os preços fossem administrados, isso é, fixados pelo Conselho Interministerial de Preços – CIP. É claro que, com a elevação dos índices inflacionários, houve a paralela elevação dos preços.

Daí, em medida de natureza eminentemente política, chegou-se ao Decreto nº 793, de 5 de abril de 1993, que deu origem a enorme celeuma, a inúmeras medidas judiciais e a grande insegurança na proteção e utilidade das marcas no ramo farmacêutico.

Diz-se que famoso livro enumeraria feitos tecnológicos para os quais a pesquisa se deveria orientar para que o mundo alcançasse mais harmonia e estabilidade econômica, tais como, entre outros:

- produtos da cozinha britânica;
- processos para aguçar a produção e arrefecer os impulsos eróticos dos italianos;
- processos para reduzir o superávit comercial japonês;
- processos para empobrecer os bancos suíços.

(De palestra do Ministro Raphael Valentino, no encerramento do XIV Seminário Nacional da Propriedade Industrial, Rio, 1994.)

Certamente, o autor de tal obra não teve a oportunidade de conhecer o Brasil e seus processos políticos, pois, se a tivesse, seguramente acrescentaria à sua lista:

- medidas lógicas e adequadas para atingir os fins visados, no Brasil.

#### IV. O DECRETO Nº 793, DE 5 DE ABRIL DE 1993, E OS NOMES GENÉRICOS

Afirmavam as autoridades governamentais, ao justificar o Decreto nº 793, que a modificação do critério para utilização das marcas, favorecendo o uso dos nomes genéricos dos produtos e conseqüente redução das despesas de *marketing*, causaria uma redução do preço do produto para o consumidor da ordem de 40 por cento. É claro que ninguém sabe nem ninguém viu (como diz a conhecida canção) quais os estudos e dados nos quais se basearam as autoridades do Ministério da Saúde para chegar a tal conclusão. Porém, que estranhos ca-



minhos trilhou até se converter em um decreto-executivo sem respaldo legal e violador da Constituição, e por isso mesmo inválido, parece óbvio. Em inúmeras medidas judiciais intentadas pelas partes que se sentiram prejudicadas, os juízes federais de primeira instância, quase sem exceção, concederam liminares para suspender a aplicação do decreto, chegando já a haver algumas sentenças concedendo mandados de segurança e reconhecendo a ilegalidade e inconstitucionalidade do Decreto nº 793. No momento, aguarda-se o julgamento do Superior Tribunal de Justiça em processo de reclamação formulada pelo Ministério Público, na qual o Ministro Relator cassou as liminares e suspendeu as sentenças até que o tribunal se pronuncie.

O Decreto nº 793/93, entre outras, estabelece as seguintes regras acerca da comercialização de produtos farmacêuticos:

- obriga a existência, nos locais de venda, de listas contendo nomes genéricos e as marcas correspondentes (art. 9, §1º);
- permite o fracionamento, nas farmácias, dos medicamentos, desde que garantida a sua qualidade e eficácia terapêutica e se dê em presença de farmacêutico e que a embalagem do produto fracionado contenha os nomes do produto, dos responsáveis técnicos pela fabricação e pelo fornecimento, o número do lote e o prazo de validade (art. 9, § 2º);
- a receita médica deverá mencionar obrigatoriamente o nome genérico do produto, podendo ser adicionada a marca (art. 35);
- todo o material relativo ao medicamento, isso é, embalagens, rótulos, bulas, informação médica, propaganda, deverá conter o nome genérico, não podendo a marca exceder um terço (1/3) do tamanho das letras do nome genérico, sendo ambos impressos no mesmo tipo de letra e no mesmo campo de impressão, ficando a marca abaixo do nome genérico (art. 95, § 4º).

Isso quer dizer que a conhecida marca ANTAK para produto cloridrato de ranitidina que hoje aparece assim nas embalagens:

**ANTAK**

cloridrato de ranitidina

deverá aparecer como:

**CLORIDRATO DE RANITIDINA**

ANTAK

A simples visualização mostra que, para efeitos práticos, a marca desaparece, perde a sua função, ou seja, é expropriada, por via indireta, sem nenhuma indenização. Mas, como mostraram as medidas judiciais apresentadas contra o Decreto nº 793/93, é ele ilegal porque excede os limites das leis que regulamenta e, além disso, é inconstitucional porque cria obrigação sem respaldo legal (art. 5, II, da Constituição), viola a garantia constitucional à propriedade das marcas (art. 5, XXIX) e viola o direito adquirido (art. 5, XXXVI).

Do mesmo modo, a única norma legal que se refere ao uso da marca farmacêutica é a encontrada no art. 81 do Código da Propriedade Industrial, que apenas condiciona tal uso a ser feito em conjunto com a marca genérica, em igual destaque. Portanto, o decreto altera a lei.

Finalmente, pode-se também considerar que o Decreto nº 793/93 viola o artigo 7º, da Convenção de Paris, que, ao permitir o registro da marca, não pode ser interpretado como permitindo que se lhe retire toda sua função econômica.

Mencionemos, para constar, que a Índia vem de abolir qualquer restrição ao uso de marcas em produtos farmacêuticos. Vamos aguardar, pois, os pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, lembrando o *Malade Imaginaire*, de Molière, onde se diz que *"presque tous les hommes meurent de leurs remèdes et non de leurs maladies"* (Ato III).

**tinoco soares & filho s/c ltda.****ADVOGADOS – ENGENHEIROS**

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

**JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES**

ALAMEDA DOS PIRATININS, 704 (ESQUINA AV. CECI) – SÃO PAULO – S.P. (011) **578-2299**  
FAX: 55-11-578-1252 (Gr. III) – TELEX: (11) 56121 – TISF-BR

## V. A PROTEÇÃO DAS MARCAS FARMACÊUTICAS

Não difere o Brasil do geral dos países no que se refere à proteção às marcas, seja no ramo farmacêutico, seja em qualquer outro. Algumas peculiaridades, porém, devem ser ressaltadas quanto às marcas farmacêuticas.

Em primeiro lugar, as marcas farmacêuticas, para serem usadas, dependem do registro dos produtos aos quais se destinam perante a Autoridade Sanitária. A Lei nº 6.360, em seu art. 5º, determina que esses produtos não poderão ter nome ou designação que induza a erro quanto à sua composição, qualidade, finalidade, suas indicações, suas aplicações, seu modo de usar ou sua procedência, enquanto as drogas e insumos farmacêuticos não poderão ostentar nomes ou designações de fantasia.

O parágrafo primeiro veda a adoção de nome igual ou assemelhado para produtos de diferente composição, ainda que do mesmo fabricante, harmonizando-se, assim, com o art. 80 do Código da Propriedade Industrial, o qual permite o uso de marcas semelhantes para produtos com a mesma aplicação terapêutica, embora de procedências diversas, admitindo, desse modo, a ocorrência de confusão quanto às origens dos produtos. E o parágrafo 3º obriga a modificação do nome ou designação do produto, uma vez comprovada a colidência de marcas. O art. 16, I, exige que o produto seja designado por nome que o distinga dos demais do mesmo fabricante e dos da mesma espécie de outros fabricantes. Assim, a própria Autoridade Sanitária poderá negar o registro do produto em caso de colidência de marcas, *ex-officio*, ou mediante impugnação do titular da marca igual ou semelhante. A questão devida ser decidida em favor de quem tiver o registro da marca.

Por sua vez, ao estabelecer a classificação dos produtos e serviços para efeito do registro de marcas, em decorrência do estabelecido no art. 110 do Código da Propriedade Industrial, dispôs o INPI, no Atos Normativos nºs 51/81 e 94/88, que os pedidos de registro de marca podem cobrir o máximo de três subclasses dentro da classificação prevista, exceto em relação aos produtos farmacêuticos para os quais apenas duas subclasses são permitidas e desde que se refiram a produtos com aplicações terapêuticas compatíveis.

Em consequência das regras adotadas:

- a) o mesmo titular não pode obter registro para marcas idênticas, ou muito semelhantes, em mais de duas subclasses;
- b) marcas semelhantes, mas não-idênticas ou muito semelhantes, podem ser registradas para titulares diversos desde que cubram produto com a mesma aplicação terapêutica;

- c) marcas idênticas, muito semelhantes ou semelhantes não podem coexistir em nome de titulares diversos para produtos com aplicações terapêuticas diversas.

Quanto à repressão às violações às marcas, lembre-se que constitui crime, segundo o art. 175, do Decreto-Lei nº 7.903/45, em vigor por força do art. 128 do Código da Propriedade Industrial:

“Art. 175 – Violar direito de marca de indústria ou de comércio:

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

II – usando marca reproduzida nos termos do nº I;

IV – vendendo, expondo à venda ou tendo em depósito:

a) artigo ou produto revestido de marca abusivamente imitada ou reproduzida no todo ou em parte;

b) artigo ou produto que tem marca de outrem e não é de fabricação deste.

Pena – detenção de três meses a um ano, e multa de um a quinze cruzeiros”.

Por sua vez, assegurada a propriedade e a exclusividade do uso da marca registrada pelo art. 59 do Código da Propriedade Industrial, sua violação constitui também ilícito civil, obrigando o infrator a reparar o dano causado.

Há grande variedade de ações que podem ser tomadas para reprimir a violação e obter a indenização, podendo as duas ações serem cumuladas, na esfera civil.

As medidas possíveis vão desde a busca e apreensão como medida prévia ao processo criminal ou como medida cautelar preparatória à ação civil até as ações de indenização ou, conforme o caso, às ações possessórias.

Saliente-se que os tribunais, de um modo geral, reconhecem a importância das marcas, como por exemplo decidiu a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 3.230: “No estágio atual da evolução social, a proteção da marca não se limita apenas a assegurar direitos e interesses meramente individuais, mas a própria comunidade, por proteger o grande público, o consumidor, o tomador de serviços, o usuário, o povo em geral, que melhores elementos terá na aferição da origem do produto e do serviço prestado.” (*in* Revista do Superior Tribunal de Justiça, vol. 21, pág. 315.)

De modo semelhante, dá-se a proteção contra a concorrência desleal, especialmente à vista dos preceitos contidos no art. 178, III, e parágrafo único do Decreto-Lei nº 7.903/45:

“Art. 178 – Comete crime de concorrência desleal quem:

III – emprega meio fraudulento para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

§ único – Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por outros atos de concorrência desleal não previstos neste arti-





go, tendentes a prejudicar a reputação ou "os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais ou industriais ou entre os produtos e artigos postos no comércio". As mesmas espécies de ações que em relação às violações de marca podem ser usadas para reprimir a concorrência desleal. Neste caso, duas hipóteses assumem especial relevo: primeiro, para a proteção de marcas ainda não registradas mas já copiadas ou imitadas. Havendo a prática desleal de molde a possibilitar o erro, a prática se caracteriza como concorrência desleal quer à vista dos dispositivos supracitados, quer à vista do art. 4, VI, da Lei nº 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Em segundo lugar, são também freqüentes os casos em que a cópia ou a imitação se prendem à aparência ou à embalagem dos produtos. Os tribunais têm sido repetidas vezes chamados a examinar esta espécie de caso, sendo de se destacar o acórdão da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, na Apelação Cível nº 638/88, na qual a Corte afirmou, condenando o concorrente desleal a cessar a prática e a pagar indenização:

"Caracterizou-se de maneira incontestável que a similitude de embalagem para produtos de mesma finalidade propiciava a confusão por parte do consumidor e o desvio de clientela que caracteriza até concorrência desleal."

Em caso semelhante, a 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, na Apelação Cível nº 511/90, proibia a importação de um licor português em embalagem que muito se aproximava da do conhecido COINTREAU. Contudo, neste

caso, negou-se a indenização por não haver prova de que houvesse qualquer prejuízo à Autora da ação.

Também a 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, julgando a Apelação Cível nº 30.822-1, considerou que a imitação de rótulos de detergentes, embora deles constassem marcas diferentes, deveria ser evitada, negando, porém, a indenização porque, embora admissíveis os prejuízos, em casos desta espécie, no caso concreto não se apresentou nenhuma prova a respeito.

O verdadeiro problema que existe para a proteção das marcas e contra a concorrência desleal reside na lentidão dos tribunais, em especial da Justiça Federal.

O projeto de nova lei de propriedade industrial já aprovado na Câmara dos Deputados e aguardando exame pelo Senado Federal contém dispositivos semelhantes aos da lei atual, sendo de se destacar, porém, a obrigatoriedade que ocorrerá da condenação do infrator em indenizar, aplicando-se o critério que for mais favorável ao lesado e, se outro não houver, a indenização será a base de um *royalty* razoável.

Em conclusão, há grandes dificuldades a serem superadas no Brasil que se estendem também à área da propriedade industrial, com problemas específicos em relação à indústria farmacêutica. Mas há também animadoras perspectivas de que muitos dos problemas possam ser superados em prazo não muito longo porque

*"A gente só sabe que tem aquilo que dói. O brasileiro quer que doa tudo, naturalmente. Daí ser a venda de remédios um negócio de primeira ordem."* (Antonio Callado, *Quarup*, 2.)

#### NOTA

O presente artigo foi elaborado anteriormente à entrada em vigor, no Brasil, de TRIPS, cujo art. 20, a nosso ver, revoga o art. 95 do Decreto nº 793/93

## 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  
Telefones: 581-5707 e 585-9442 – FAX: 276-9864





# OS CONTRATOS DE FRANQUIA E O DIREITO ANTITRUSTE

NUNO T. P. CARVALHO

*Advogado em Belo Horizonte, mestre (1990) e doutor (1991) em Direito Econômico pela Universidade Federal de Minas Gerais; mestre (1992) e doutor (1993) em Direito pela Washington University em St. Louis, MO, EUA e 4º vice-presidente da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*

1. A recente entrada em vigor da Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994, que dispõe sobre os contratos de franquia, pode ter causado a falsa impressão de que esses tipos de contrato estão imunes às imposições antitruste.

Com efeito, o art. 3º da lei, ao elencar as informações obrigatoriamente inseridas na Circular de Oferta de Franquia, menciona a divisão territorial (inciso X), as aquisições subordinadas (inciso XI), e o pacto de não-concorrência (inciso XIV). Poderia parecer, portanto, que o legislador estaria convalidando previamente qualquer cláusula que se incluísse em contrato de franquia, tendo aquelas três figuras como conteúdo.

2. Entretanto, essas três referências normativas não devem nem podem ser consideradas como "certificados de imunização" dos contratos de franquia contra os rigores da legislação antitruste. E isso por uma razão muito simples: as limitações antitruste decorrem de um imperativo de defesa da livre concorrência, expresso no § 4º do art. 173 da Constituição Federal ("A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros."). Ora, não existe nenhum outro dispositivo na Constituição que possa servir de ressalva a esse imperativo, ao qual, portanto, os acordos de franquia, bem como qualquer outro tipo de associação empresarial, estão submetidos. Qualquer diploma legal que tentasse outra solução seria inconstitucional.

3. Por outro lado, é certo que as franquias são hoje um importante fator de desenvolvimento econômico, gerador de empregos e de riqueza, mas isso não justifica a tolerância para com violações antitruste, as quais ocasionam ineficiências e perdas sociais. Um caminho diferente, afinal, acabaria por di-

minuir, senão mesmo anular, os ganhos decorrentes das franquias, sobretudo quando é possível estabelecer acordos baseados em termos justos para todas as partes envolvidas.

4. A título de ilustração do tema escolhido para a reflexão de hoje, detenho-me num tipo de cláusula que é muito comum em contratos de franquia e que, salvo algumas exceções, constitui uma infração da ordem econômica: as condições subordinadas, em inglês designadas por *tying* ou *tie-in*, entre nós vulgarmente chamadas de vendas casadas.

5. Nos termos do inciso XI do art. 3º da Lei nº 8.955/94, a Circular de Oferta de Franquia deverá conter "informações claras e detalhadas quanto à obrigação do franqueado de adquirir quaisquer bens, serviços ou insumos necessários à implantação, operação ou administração de sua franquia, apenas de fornecedores indicados e aprovados pelo franqueador, oferecendo ao franqueado relação completa desses fornecedores". A matéria das condições subordinadas está regulada em nada menos do que quatro dispositivos legais, a saber: a alínea i do artigo 11 da Lei Delegada nº 4/62, com a redação dada pela Lei nº 7.784/89; o inciso I do artigo 39 da Lei nº 8.078/90 (Código de Proteção do Consumidor); o inciso II do artigo 5º da Lei nº 8.137/90 (que reprime os crimes contra a ordem econômica); e o inciso XXIII do artigo 21 da Lei nº 8.884/94 (que dispõe sobre a repressão às infrações da ordem econômica). Assim, a subordinação pode constituir, a um só tempo, ilícito civil, administrativo e penal, dependendo do diploma legal em que seja enquadrada a prática.

Entretanto, apesar de a subordinação raramente servir a outros propósitos que não o de suprimir a concorrência, como disse o Supremo Tribunal dos Estados Unidos em *Standard*



*Oil v. United States*, 337 U.S. 293, 305-306 (1949), há alguns casos em que ela não constitui ilícito. Nesses casos, e só nesses casos, ela pode ser incluída num contrato de franquia.

6. A subordinação constitui a soma de três elementos. Em primeiro lugar, é preciso que haja uma nítida separação entre o produto ou o serviço que o comprador ou consumidor quer adquirir (chamado produto ou serviço *subordinante*) e o produto ou o serviço cuja aquisição o vendedor ou prestador impõe ao comprador (chamado produto ou serviço *subordinado*), sob pena de não lhe vender o primeiro. Onde a separação não for nítida ou onde as eficiências econômicas se impuserem de tal modo que a separação não se justifique, não há subordinação. Por exemplo, quando se adquire um automóvel, ele vem já com o limpador de pára-brisa instalado, apesar de a montadora do automóvel não fabricar o limpador. Entretanto, o comprador não poderá alegar subordinação, pois a eficiência econômica na montagem do veículo (desde o preço do limpador, desenhado, especificado e adquirido em grandes quantidades pela montadora, até o custo do transporte e a montagem) justifica que o limpador não seja considerado um produto separado do automóvel. Outro exemplo ainda mais nítido é o do par de sapatos. Para uma pessoa só com um pé direito, poderá parecer que a obrigação de comprar também o sapato esquerdo é uma subordinação. Imagine-se, entretanto, as ineficiências que resultariam para as lojas de sapatos se lhes fosse imposto vender os sapatos direito e esquerdo em separado. Justifica-se, assim, que os sapatos direito e esquerdo formem um único produto: o par de sapatos.

Em segundo lugar, só há ilícito se o fornecedor detém poder no mercado relevante do produto ou serviço subordinante. Este elemento tem a ver com o próprio conceito do ilícito antitruste. Este ocorre quando se nega ao consumidor (ou ao comprador que está numa situação de intermediação) a liberdade de escolha, seja pelo produto mais barato, seja pelo produto de melhor qualidade, seja por ambos. É o exercício da

escolha por todos os consumidores e compradores em um dado mercado que compõe uma das forças concorrenciais e que submetem os produtores aos constrangimentos de uma vontade que os ultrapassa (a outra força concorrencial é a da disputa pelos vendedores na atração daquela escolha). Portanto, quando o fornecedor ocupa uma posição dominante no mercado relevante, o comprador não tem como escolher quanto à aquisição do produto subordinante. Por isso é que lhe pode ser imposta a compra do produto subordinado. Assim, quando a mercearia da esquina se recusa a vender um quilo de feijão carioquinha a não ser a quem se dispõe a comprar um quilo de feijão branco, não há, em princípio, nenhum ilícito, porque os clientes poderão ir ao supermercado um pouco mais adiante comprar o produto em separado. Entretanto, se o distribuidor local de cerveja só entrega a esse dono da mercearia uma caixa de cervejas se ele comprar uma caixa de refrigerantes, há ilícito antitruste, dependendo da disponibilidade de outros distribuidores na mesma região.

Por fim, em terceiro lugar, a subordinação é ilícita quando existe a probabilidade de o vendedor assumir também uma posição dominante no mercado relevante do produto ou serviço subordinado.

7. Vamos ver agora, muito rapidamente, como é que estes conceitos se aplicam aos contratos de franquia.

8. Basicamente, são dois os tipos de franquias: as franquias de distribuição, nas quais o franqueado é sempre um distribuidor ou revendedor (e, por vezes, também um fabricante) do produto ou serviço do franqueador; e as franquias de gerenciamento de negócios, nas quais o franqueado não só tem acesso aos sinais distintivos e ao *trade dress* do franqueador (como ocorre geralmente nas franquias de distribuição), mas também ao seu *know-how* gerencial.

Por outro lado, frise-se que, em se tratando de franquias, o produto subordinante é o sinal distintivo que constitui o ele-

## Milton Leão Barcellos & Cia Ltda.

Advogados e Agentes da Propriedade Industrial

Registros de Marcas e Patentes no Brasil e no Exterior  
Advocacia Cível, Penal e Tributária

**Escritórios:** Rio de Janeiro, RJ – Blumenau, SC – Campinas, SP  
Tels. (051) 226-0624/224-7896/227-5047

**Matriz:** Rua Jerônimo Coelho, 44 cj. 501, Porto Alegre/RS  
Fax NS (051) 226-0624/227-5047



mento fulcral do contrato. Para aceder a este e aderir à rede de franquias, o franqueado muitas vezes vê-se compelido a adquirir do franqueador, ou de quem este indica, produtos, serviços e insumos necessários para a operação do negócio. Assim, a marca (ou o nome comercial ou o *trade dress*) transforma-se no próprio produto subordinante.

9. Pois bem. Quando se trata de franquias de distribuição, em geral não há separação nítida entre o produto subordinante (por hipótese, uma marca) e o produto subordinado. Assim, em geral, não é fácil divisar nesse tipo de contratos uma subordinação em violação das leis antitruste.

Por exemplo, a marca Água de Cheiro é inseparável dos produtos que ela designa. Assim, o franqueado Água de Cheiro terá necessariamente que adquirir os perfumes e as essências do franqueador. Como o Juiz Posner lembrou em *Jack Walters e Sons Corp. v. Morton Building, Inc.*, 737 F.2d 698, 704 (7º Circuito 1984), “um produto e o seu nome são inseparáveis. É uma coisa dizer que um fabricante de máquinas copiadoras que exige de seus clientes que adquiram dele o papel que é usado nas máquinas está subordinando à venda das máquinas a compra pelo cliente de um produto distinto; outra coisa bem diferente é dizer que a General Motors permite que se use o nome Buick sob a condição de que se adquira o carro ao qual o nome adere”.

Entretanto, os copos, os guardanapos, o pão e os hambúrgueres consumidos numa loja da rede McDonald's não são designados pela marca McDonald's. Se o franqueador dessa rede exige aos seus franqueados que comprem esses insumos de determinados fornecedores por ele designados, há subordinação, sem dúvida, pois os produtos são separados. Suponha-se, num outro exemplo, que o franqueador da Hertz Rent-A-Car determina que seus franqueados adquiram os automóveis de determinado concessionário. Aqui também há subordinação. Isto é, quando se trata de franquia de gerenciamento de negócios, em geral não existe identificação entre o sinal distintivo licenciado e os produtos, serviços ou insumos necessários à operação da franquia.

Mas há casos mistos. Por exemplo, os franqueados da Santa Marina que vendem boxes para banheiros são, a um só tempo, meros revendedores dos produtos Santa Marina (os vidros planos) e franqueados de negócios. Será que os boxes são um produto único de tal modo que a Santa Marina poderá impor aos franqueados a aquisição não só dos vidros, mas também dos outros elementos necessários para a sua instalação, como a esquadria de alumínio, o material de vedação e o cimento? A resposta depende de como o produto é entregue pela Santa Marina. Se a franqueadora entrega aos franquea-

dos o projeto completo dos boxes, com os seus componentes todos devidamente embalados, prontos para instalar, então trata-se de um único produto, e não há que falar em subordinação. Mas se a Santa Marina só entrega ao franqueado os vidros para o box, cabendo a este adquirir os outros componentes de terceiros, então o produto não é único. É como se a Ford entregasse os automóveis aos clientes e lhes indicasse o lugar para adquirir e instalar o limpador de pára-brisa.

10. No que respeita ao poder sobre o mercado relevante do produto, ou serviço subordinante, também chamado de “posição dominante”, a sua aferição não se faz em termos relativos, ou seja, em termos de participação do franqueador no mercado de seus produtos ou serviços.

Afinal, a McDonald's será provavelmente uma pequena empresa no mercado de bares, hotéis e restaurantes. Além disso, não se cogitaria, em princípio, de falar em cerceamento da liberdade de escolha do franqueado se, no fim das contas, ele está querendo iniciar uma atividade empresarial com capitais próprios. Ainda em princípio, se ele não gostasse da subordinação, poderia instalar-se por conta própria.

Mas a posição dominante dos franqueadores não se mede assim, conforme decidiu o Supremo Tribunal dos Estados Unidos em *Fortner Enterprises, Inc. v. United States Steel Corp.*, 394 U.S. 495 (1969). A posição dominante do franqueador afere-se em termos absolutos, isto é, referidos ao universo da própria franquia. Para isso, a verificação que se faz é se o franqueador conseguiu impor a cláusula de subordinação a um apreciável número de franqueados. Se muitos deles, digamos, mais de 20 por cento, viram-se constrangidos e cederam às pressões do franqueador do Burger King para adquirir os copos, pratos, talheres, carne etc. dos fornecedores por este designados, então o franqueador ocupa uma posição dominante.

Acresce a isto uma observação: os tribunais norte-americanos recorriam a uma presunção de poder de mercado derivado da titularidade de direitos de propriedade intelectual para apontar a ilicitude da subordinação. Essa presunção, que era economicamente equivocada, foi afastada hoje, depois da alteração introduzida na Lei de Patentes, em 1988.

11. No que respeita ao poder sobre o mercado relevante dos produtos subordinados, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos, no mesmo caso *Fortner*, aferiu esse elemento apurando o valor total da venda dos produtos subordinados aos franqueados. Nesse caso específico, o tribunal concluiu que vários milhões de dólares de vendas não podem ser considerados de *minimis*.





12. Uma vez caracterizada a subordinação, pela detecção dos três elementos que a compõem cumulativamente, resta saber se há eficiências que a justifiquem.

Quatro razões são geralmente apontadas para justificar a subordinação em contratos de franquia:

- a) garantir a padronização da apresentação visual e da qualidade dos produtos, serviços e estabelecimentos dentro da rede de franqueados;
- b) exercício de um controle rigoroso de qualidade;
- c) obtenção de descontos na aquisição de produtos, serviços e insumos de terceiros devido às compras em maior quantidade; e
- d) obtenção de rendimentos adicionais para o franqueador derivados das vendas diretas dos produtos subordinados ou de comissões quando esses produtos subordinados sejam vendidos por terceiros.

13. As duas primeiras justificativas, muito próximas uma da outra, têm tido a mesma resposta: elas são admissíveis mas muito raramente admitidas. Na verdade, o controle de qualidade é uma razão muito ponderável, mas o constrangimento dos franqueados, o cerceamento da sua liberdade só é admitido quando não existe outro modo menos restritivo para se atingir o mesmo resultado.

A palavra-chave para admitir ou recusar esta justificativa é a *praticabilidade*. Ou seja, quando for praticável a definição de parâmetros, padrões, processos e métodos de fabricação e de apresentação, mediante descrição no manual da franquia, a subordinação é ilícita. Quando o controle de qualidade não puder ser exercido de modo *praticável* a não ser pela venda direta dos produtos, serviços ou insumos do franqueador ou de terceiros aos franqueados, a subordinação é possível.

Este princípio foi, pela primeira vez, exposto pelo Supremo Tribunal dos Estados Unidos em *International Business Machines Corp. v. United States*, 298 U.S. 131 (1936). A IBM tentava justificar a subordinação da locação de seus computa-

dores à aquisição de cartões perfurados por ela fabricados. A eventual aquisição de terceiros causaria a rescisão dos contratos. O tribunal concluiu que o argumento de que a empresa estava apenas assegurando que os computadores operariam com os cartões tecnicamente mais adequados não era válido, pois havia uma alternativa menos restritiva: bastava estabelecer as especificações de qualidade para os cartões a serem usados nos computadores IBM.

No que respeita a utilização do argumento num caso específico de franquia, a primeira decisão foi *Siegel v. Chicken Delight, Inc.*, 311 F.Supp. 847 (N.D. Cal. 1970). O franqueador alegou que a designação de fontes de fornecimento para a rede de franqueados de *fast-food* era a melhor maneira de se conseguir a uniformidade e a garantia de qualidade quanto aos produtos de papel, molhos e insumos de cozinha. Quanto aos produtos de papel, o tribunal entendeu que outros fornecedores poderiam facilmente atender às especificações da *Chicken Delight*. Quanto aos insumos de cozinha, o tribunal parece ter concluído que não seria praticável para o franqueador estabelecer as especificações (entretanto, verificou-se que, de uma lista de seis fornecedores, o franqueador só tinha interesses societários em um deles e que os outros concorriam livremente quanto aos preços).

A mesma solução da *praticabilidade* foi adotada pela Comissão das Comunidades Europeias, no Regulamento (CEE) 4087/88, de 30 de novembro de 1988. Dispõe o art. 3º, I, b, do Regulamento que as proibições do art. 85 do Tratado de Roma relativo a acordos anticompetitivos não se aplicam à obrigação de o franqueado vender ou utilizar na operação da franquia "produtos fabricados apenas pelo franqueador ou por terceiros designados por ele, quando não for possível, na prática, em razão da natureza dos produtos que são objeto da franquia, a elaboração de especificações objetivas de qualidade".

14. No que respeita ao terceiro argumento, nada impede que o franqueador coloque o serviço de aquisição de produtos e

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





insúmos à disposição dos franqueados, visando a obtenção de descontos. Mas ficará a critério do franqueado aceitar ou não esse serviço. Na verdade, o franqueador tenderá a apropriar-se desses descontos, e, por isso, o franqueado geralmente ganhará se for abastecer-se num mercado competitivo. Se acaso esses descontos forem repassados aos franqueados, será agora a vez de estes se apropriarem deles, a menos que o franqueador lhes imponha preços máximos de revenda (note-se que estes são admissíveis; o que é claramente proibido é a estipulação de preços mínimos ou tabelados de revenda pelo franqueador).

Além disso, a proibição da subordinação impede o fechamento do mercado a outros fornecedores. Assim, os ganhos sociais eventualmente gerados com aqueles descontos não passam de transferência de renda (ou dos fornecedores designados para o franqueador, ou daqueles para os franqueados), e não geram nova riqueza.

15. Quanto ao argumento da fonte de renda para os franqueadores, vale aqui também o princípio já lembrado: se há um método que chegue ao mesmo resultado gerando menos ineficiências econômicas, é este que deve ser adotado. Assim, como aquele juiz federal do Distrito Norte da Califórnia decidiu em *Chicken Delight*, a subordinação não pode ser justificada como um modo de cobrar uma remuneração adici-

onal pela franquia; se o que o franqueador quer e receber mais, então que estabeleça um percentual maior sobre as vendas do franqueado. O resultado é o mesmo e não há efeitos anticompetitivos.

Além disso, preserva-se a lealdade e a transparência nas relações entre franqueador e franqueados, pois estes ficarão sabendo ao certo quanto é que estarão pagando pela sua adesão à franquia.

16. Por último, permito-me lembrar que a Lei nº 8.884/94 é bem clara: todos os atos ou contratos que contenham cláusulas anticompetitivas deverão ser apresentados ao CADE para aprovação, a qual será condicionada ao atendimento de várias eficiências econômicas elencadas no art. 54 da lei. A cláusula anticompetitiva constante de contrato de franquia que não tiver sido aprovada pelo CADE é nula de pleno direito.

Portanto faz-se necessária, com urgência, a aprovação de uma isenção por categoria para os contratos de franquia — e já agora para os contratos de transferência de tecnologia em geral — a exemplo do que ocorre na União Européia, evitando-se, assim, por um lado, que se inunde o CADE com milhares de processos voluntários de pedidos de aprovação e, por outro, que surjam os constrangimentos naturais decorrentes de contratos sob os quais pende a espada de Dâmocles da nulidade, por violação das normas antitruste.

**PRESTIGIE A**

REVISTA DA **ABPI**

**ANUNCIE**

# *Por que há tanto tempo organizamos os eventos da ABPI?*

Procurando cada vez mais aprimorar o padrão de qualidade nos serviços, a R. HAMAM EVENTOS vem mantendo seus principais clientes há anos. Por essa razão, orgulhamo-nos em atender a ABPI nos seus congressos e seminários, desde 1981.

Combinando perfeitamente experiência com renovação e mantendo uma sólida estrutura administrativa e operacional, estamos sempre preparados para organizar qualquer tipo de reunião:

☆ congressos

☆ recepções

☆ conferências

☆ seminários

☆ convenções

☆ exposições



EVENTOS S/C LTDA.

Rua Tácito de Almeida, 148  
01251-010 - São Paulo - SP  
Fones: (011) 65-5744/65-3893/65-0818  
Fax: (011) 65-5336

---

## ABPI PARTICIPA DE WORKSHOP REALIZADO PELO MICT E PELA FIESP

---

Luiz Antonio Ricco Nunes, vice-presidente da ABPI, representou a entidade no I Workshop sobre Design realizado pelo Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo e pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, em 26 de abril. O encontro teve como objetivo discutir temas relevantes, como a proposta da criação de um programa brasileiro de design, levantar propostas e recomendações para o detalhamento das ações e mobilizar os agentes para futuras parcerias na execução das ações do programa do design.

Além do representante da ABPI, participaram do encontro membros do governo, entidades ligadas às áreas do design, indústria, P&D, C&T e personalidades do setor acadêmico.

---

## ALMOÇO REÚNE ABPI E INPI NO RIO

---

Em 19 de abril passado, a ABPI realizou seu primeiro encontro com a diretoria do INPI, tendo entre os presentes, além do presidente da ABPI, membros da diretoria e associados da entidade; a presença de Célio França, presidente do INPI, Maria Margarida Mittelbach, diretora de patentes, e Vicente Luiz Barbosa Marotta, diretor de marcas do instituto.

Na ocasião, Gert Egon Dannemann, presidente da ABPI, saudou os convidados, agradeceu o comparecimento dos mesmos e enfatizou a certeza da necessidade de um trabalho em conjunto entre os dois órgãos.

O presidente do INPI, Célio França, agradecendo o convite para o almoço, disse também de seu propósito de implementar no instituto uma política de otimização de tempo e resultado, compatível com os tempos atuais. França explicou que "o INPI tem ainda uma estrutura dos anos 60 e um dos principais objetivos de minha gestão será o de introduzir um sistema operacional do ano 2000".

Para França, a incompetência gerencial é a

maior geradora da improdutividade. Ele esclareceu que desde sua posse, cerca de 3.000 processos foram solucionados e mais 17.000 outros estarão concluídos nos próximos quatro meses.

Para o presidente do INPI, "os membros da ABPI são interlocutores privilegiados e como tal devem e merecem ser tratados". Célio França manifestou sua intenção de trabalhar em parceria com a Finep e ressaltou a importância do órgão que preside como "único foco de entrada de tecnologia no Brasil".

No fim do encontro, o presidente da ABPI oficializou a candidatura da Dr<sup>a</sup> Juliana Laura Bruna Viegas para a presidência da associação no biênio 96/97.

---

## PRESIDENTE DA ABPI, EM ENTREVISTA EXCLUSIVA PARA A GAZETA MERCANTIL, MOSTRA OS RISCOS DE ADIAR A VOTAÇÃO DA LEI DE PATENTES NO BRASIL

---

Gert Egon Dannemann, presidente da ABPI, em entrevista publicada na Gazeta Mercantil nos dias 28/29 de abril e 01 de maio, disse que receia que a nova lei sobre patentes não entre em vigor no país ainda este ano. Para Dannemann, esse fato iria contrariar os compromissos assumidos pelo governo brasileiro em sua última viagem aos Estados Unidos e retardar a expectativa governamental de atrair para o Brasil relevantes investimentos estrangeiros e sua integração no mercado internacional.

Os constantes adiamentos de datas para a votação do novo código de Propriedade Industrial pelo Senado levam o presidente da ABPI a temer possíveis retaliações e sanções comerciais ao Brasil pelo governo americano. Dannemann lembra que o Brasil poderá, a partir de maio, ser incluído na 301ª com eventual adoção de sobretaxas que poderão inviabilizar as exportações brasileiras para o mercado americano".

O presidente da ABPI contesta a maioria das 120 emendas propostas pelo senador Ney

Suassuna, relator do projeto na comissão de constituição e justiça do Senado, esclarecendo que as mesmas contrariam princípios estabelecidos pelo TRIPS, a convenção da União de Paris para a Propriedade Industrial, bem assim regras e princípios de proteção aos inventores de uma maneira geral, desprezados pelo senador Suassuna, e a liberdade dos empresários negociarem a transferência de tecnologia, restabelecendo um controle exagerado pelo estado. Dannemann explica que as emendas no campo do direito industrial, incluídas no novo projeto, são de teor técnico e sua legitimidade pode ser questionada, já que no regimento da comissão do senado eventuais modificações devem ficar restritas à ordem constitucional e jurídica.

A entrevista do sr. Presidente da ABPI recebeu do jornal destaque no índice da edição e veiculação na editoria nacional; foi novamente publicada no caderno especial sobre patentes, no dia 5 de maio.

---

## GAZETA MERCANTIL PUBLICA CADERNO ESPECIAL SOBRE PATENTES

---

A Gazeta Mercantil, um dos mais importantes veículos da mídia impressa do país, lançou, em sua edição do último dia 05 de maio, um relatório abrangente sobre os mais diversos tópicos a respeito de patentes no Brasil.

Entre as matérias publicadas, uma entrevista exclusiva do presidente da ABPI, Gert Egon Dannemann, na qual ele expõe seu receio pelo adiamento constante da votação do novo código de Propriedade Industrial pelo Senado, explica as possíveis conseqüências do mesmo para o país e demonstra que as novas 120 emendas propostas pelo senador Ney Suassuna, relator do projeto Patentes na comissão de justiça e constituição do Senado, contrariam os princípios estabelecidos pelo TRIPS, aprovado, no âmbito da rodada Uruguai do GATT, e assinados pelo Brasil no ano passado.

A matéria tem em anexo um quadro comparativo entre o antigo código, as novas propos-

tas, as regras do TRIPS; além da posição atual do governo brasileiro.

No caderno especial, encontram-se também matérias sobre as patentes e o Mercosul, a patente e a indústria farmacêutica e as novas parcerias emergentes no panorama mundial, entre outras.

O relatório especial sobre patentes trata dos diferentes aspectos políticos e econômicos do assunto e é uma prova expressiva da importância do tema para o maior desenvolvimento econômico, industrial e tecnológico para o Brasil.

---

#### **A ABPI PARTICIPA DO SEMINÁRIO SOBRE PATENTES E GLOBALIZAÇÃO ECONÔMICA**

---

Em 8 de maio de 1995, comparecemos ao seminário "Patentes e Globalização Econômica" organizado pela Gazeta Mercantil, com o patrocínio da Interfarma, no auditório daquele jornal.

No evento, tomaram parte cerca de 150 pessoas, entre empresários, representantes do

governo federal, da classe política e da comunidade acadêmica e especialistas em propriedade industrial.

Dentre as palestras proferidas, todas de mais alta qualidade, merecem destaque as seguintes:

– **Professor Heinz Redwood**, sobre as "Conseqüências para o Brasil da proteção patentária de produtos farmacêuticos e de biotecnologia"; no geral, desfilou os resultados de profundas pesquisas realizadas no país, comprovando a necessidade de a nova legislação a ser instituída contemplar a prestação desses produtos;

– **Professor William T. Adams**, da Universidade Rutgers do Estado de Nova Jersey nos Estados Unidos, demonstrando os resultados positivos colhidos na cooperação universidade/empresa na pesquisa, o desenvolvimento de novos produtos e sua proteção patentária;

– **Dr. Luiz Antonio Barreto de Castro**, secretário-executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia, clamando por uma proteção adequada das invenções biotecnológicas;

– **Deputado Roberto Campos**, criticando os projetos de legislação disciplinadora da

Propriedade Industrial apresentados nos últimos anos nas duas casas do Congresso Nacional, especialmente no que tange às invenções da área da biotecnologia;

– **Embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima**, enfatizando a disposição do governo brasileiro de baixar uma legislação moderna de proteção à propriedade industrial, cumprindo, assim, os compromissos assumidos pelo Brasil em "Foruns" internacionais, e criticando as posições assumidas pela PHRMA quando da recente visita do presidente Fernando Henrique Cardoso aos Estados Unidos;

– **Dr. José Roberto d'Afonseca Gusmão**, diretor-editor da ABPI e ex-presidente do INPI, fazendo uma reportagem dos acontecimentos que motivaram o governo brasileiro a propor uma nova legislação de propriedade industrial compatível com a política de globalização da economia. Defendeu uma legislação moderna, capaz de assegurar adequadamente a proteção às invenções no campo farmacêutico e biotecnológico e dando aos empresários liberdade para negociar seus contratos de transferência de tecnologia.

---

## **GUSMÃO & LABRUNIE S/C LTDA.**

PROPRIEDADE INTELECTUAL

Rua Dr. Franco da Rocha, 137 12º andar — 05015-040 — São Paulo — SP  
Fone: (011) 871-4557  
Fax: (011) 65-0708



# INPI

## NOTÍCIAS DO INPI

SEÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO INPI — ORGANIZADA PELO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

### NOVA TABELA

A diretoria do INPI encaminhou à Ministra da Indústria, do Comércio e do Turismo, Dorothea Werneck, proposta que visa modificar os preços e reduzir os itens da tabela de serviços oferecidos pelo Instituto.

A medida, segundo o presidente Célio França, faz parte do esforço de fortalecer financeiramente a Instituição e de recuperar a capacidade de investimentos. Nas suas projeções, com a atualização das tarifas de serviços e outras medidas gerenciais que estão sendo adotadas, o INPI, pelo menos, duplicará a arrecadação de 1994, e executará um orçamento da ordem de R\$ 50 milhões.

A tabela — que não era reajustada desde janeiro de 1994 — sofrerá uma redução de mais da metade de seus itens. Serão, por exemplo, eliminados ou agrupados aqueles que se referirem aos mesmos assuntos. Esta nova estrutura já foi apresentada aos dirigentes da ABPI e ABAPI. "O objetivo da nova tabela de preços é atribuir um valor econômico aos produtos e serviços do INPI, além de tornar mais simples a sua aplicação em todos os protocolos do órgão", explicou o coordenador financeiro, Jackson Vasconcelos. Segundo ele, a nova tabela, além do reajuste financeiro, levou em conta o valor econômico dos serviços prestados. O aumento médio da tabela ficou em torno de 50 por cento. Os preços especiais para micro e pequenas empresas e também pessoas físicas serão mantidos.

### ASSESSORIA AO GOVERNO FEDERAL

O INPI tem participado ativamente, através de estudos e sugestões técnicas, da elaboração de diversos projetos de lei de interesse do Executivo, encaminhados ao Congresso Nacional. São exemplos os relativos ao direito autoral, à topografia de circuitos integrados e aos cultivos (variedades vegetais).

A participação do INPI tem sido realizada através de grupos de trabalho interministeriais, dos quais também fazem parte representantes da Secretaria de Política Industrial do MICT,

do Ministério da Cultura, do Itamaraty do Ministério da Ciência e Tecnologia e da Embrapa. Nas comissões interministeriais, têm representado o INPI o presidente Célio França, a coordenadora técnica Sônia Maia, o delegado, em Brasília, Antônio Carlos Coelho, a diretora de Patentes, Margarida Mittelbach, e a advogada Nelida Jessen. O mesmo grupo contribuiu também com o Governo Federal e o Poder Legislativo em todos os assuntos relativos à tramitação do projeto de Lei da Propriedade Industrial.

Outras ações de fortalecimento da atuação institucional do INPI são as que tratam da propriedade industrial no âmbito do Mercosul, das ações de cooperação com o Ministério da Saúde e da implementação dos artigos 70.8 e 70.9 do TRIPS que dizem respeito ao depósito especial e licença, em caráter de exclusividade, de produtos agroquímicos e farmacêuticos, e do acordo internacional da biodiversidade.

### RECONHECIMENTO

A Ministra Dorothea Werneck reconheceu a importância da propriedade industrial para a implementação da política industrial e comercial, incluindo, oficialmente — pela primeira vez na história do Instituto —, o INPI como integrante do grupo que está cuidando da elaboração da nova política industrial e de comércio exterior.

### GET ELIMINA SEIS MIL PROCESSOS

A nova Administração estabeleceu como meta prioritária acabar com 16 mil processos de recursos que estavam aguardando decisão da Presidência desde 1989. Para alcançar este objetivo, foram contratados, através de convênio, mais dez estagiários de direito, que se juntaram a outros quatro e aos 16 advogados do setor, na missão de analisar e instruir cerca de 800 recursos por semana. Em abril, já foram solucionados cerca de seis mil processos.

A liquidação desses recursos, que segue critérios estabelecidos nas Diretrizes de Análise de Marcas, faz parte das ações que estão sendo implementadas para adequar o INPI às ne-

cessidades da nova Lei da Propriedade Industrial. O presidente Célio França acredita que até julho o trabalho deverá estar concluído.

O GET, sob a gerência de Maria Elizabeth Broxado, foi instituído em setembro de 1992. Ele é o órgão responsável pela decisão dos recursos ao presidente, pela análise e instrução dos pedidos de revisão administrativa, dos recursos ao ministro de Estado e dos pedidos de cancelamento de patentes. Na época de sua criação, quase 25 mil processos aguardavam decisão do INPI.

### NOVOS PROJETOS

Entre os dias 8 e 12 de maio, o presidente do INPI, Célio França, visitou a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), o Escritório Europeu de Patentes e o INPI francês. O objetivo da viagem foi ampliar e dinamizar a oportunidade de cooperação e assistência técnica dessas três importantes instituições com o INPI brasileiro.

Na opinião de Célio França, a tradição de cooperação do INPI com instituições internacionais se caracterizou, nos últimos anos, por operar projetos de pequeno porte, envolvendo financiamentos externos de pouca expressão. Trata-se agora de "dar maior amplitude às oportunidades de cooperação e assistência técnica internacional, sobretudo no que se refere aos projetos de modernização e treinamento de pessoal no Brasil e no exterior.

No encontro com o diretor-geral da OMPI, Arpad Bogsh, Célio França abordou as possibilidades de apoio financeiro do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) para projetos de modernização do INPI, através de ações comuns com a OMPI, como, por exemplo, na área de informática e de reorganização administrativa. O presidente do INPI também esteve com o presidente do Escritório Europeu de Patentes, Paul Braendli, em Munique, avaliando o atual Acordo de Cooperação Técnica. Em Paris, com o presidente da instituição francesa, Daniel Hangard, tomou contato com a experiência de descentralização.

# **"XV Seminário Nacional de Propriedade Industrial"**

**Curitiba-PR, de 20 a 22 de agosto.**

**CONFIRA!**

**A Katur garante a sua presença!**

**Passagem aérea São Paulo/Curitiba/São Paulo,  
com a Rio-Sul; taxa de embarque; duas (02) noites de hospedagem  
no hotel escolhido, com café da manhã;  
traslados de chegada e saída.**

**A) Grand Hotel Rayon ou Hotel Bourbon**

apto. single - R\$ 440,00 por pessoa.

apto. duplo - R\$ 330,00 por pessoa.

**B) Hotel San Martin**

apto. single - R\$ 235,00 por pessoa.

apto. duplo - R\$ 200,00 por pessoa.

**Obs.: Acréscimo de R\$ 69,00 voando com a Vasp ou a Transbrasil.**

**Só passagem aérea e traslados.**

**A) Com a Rio-Sul - R\$ 180,00.**

**B) Com a Vasp ou a Transbrasil - R\$ 250,00.**

Obs.: Tarifas sujeitas à alterações.

**E, tem mais!  
Uma semana mágica em Paris.**

**Saídas dias 22/05, 28/05, 04/06, 11/06 e 12/06.**

**A Programação Katur inclui:** Passagem aérea com Air France; transfer in/out; 7 dias/ 6 noites no hotel escolhido, com café da manhã e taxas; city-tour; almoço e vinho na Brasserie Flo; Pass Musée de 3 dias; seguro saúde; atendimento em português; mapa da cidade; convite para desfile de modas e desconto para compras nas lojas Printemps. A partir de US\$1.385,00 por pessoa, em apartamento duplo.

**Consulte-nos sobre outros destinos.**

Informações e Reservas:

**KATUR**

KATUR TURISMO LTDA.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1483 - 2º andar - cjs 203/204

Tel.: (011) 815 1900 - Fax: (011) 814 8771

## REUNIÕES NO INPI DISCUTEM O AUMENTO DE TAXAS

Relatório das reuniões realizadas no INPI em 24.04.95, 27.04.95 e 09.05.95, sobre aumento de taxas de reestruturação da tabela

Participantes

Vicente Marotta – Diretor de Marcas e encarregado executivo da reestruturação do órgão (INPI)

Américo Poppin – Diretor de Administração Geral (INPI)

Jackson Vasconcelos – Diretor Financeiro (INPI)

Eduardo Assumpção – Coordenador de Planejamento (INPI)

Margarida Mittelbach – Diretora de Patentes (INPI)

Ricardo Vieira de Mello – ABAPI

Raul Hey – ABAPI

Denis Daniel – ABPI

Luiz Antonio Ricco Nunes – ABPI

Clóvis Silveira – ASPI

Custódio de Almeida – ASPI

Logo no início da primeira reunião, o Dr. Vicente Marotta, que é o executivo encarregado de dirigir a reestruturação do INPI, informou que o presidente do órgão recebeu ordem da Sra. Ministra da Indústria, do Comércio e do Turismo, com o aval do Exmo. Sr. Presidente da República, para que o INPI sofresse profunda reforma, visando colocá-lo em condições de ser o órgão mais importante de Propriedade Industrial do Mercosul, o que significa, principalmente, (i) resolver os atrasos de trabalho nas diretorias, (ii) reequipar o órgão em termos de pessoal capacitado e de informática, e (iii) dotar o local de condições mínimas de trabalho para os servidores.

Uma vez que, segundo o Dr. Vicente Marotta, o governo não pretende liberar nenhuma verba para o INPI, o dinheiro só poderia sair das Taxas, sendo esta a razão do aumento pretendido.

Após elogiar o programa de aumento das taxas efetuado pelo Dr. José Roberto d'Afonseca Gusmão na gestão anterior que, segundo ele, amenizou bastante o problema,

o Dr. Vicente Marotta afirmou que, para levar a cabo a missão recebida da ministra, seria necessário se proceder a um aumento substancial nas taxas.

Este anúncio, obviamente, gerou uma reação de espanto e revolta nos presentes, que apresentaram todos os argumentos possíveis para demonstrar o absurdo da pretensão. Para facilitar e resumir a exposição, foram colocados, de forma bastante veemente, os seguintes argumentos:

1 - Todos os presentes já haviam participado, ao longo de várias administrações passadas do INPI, de reuniões semelhantes, onde os mesmos problemas e intenções foram colocados para as Associações. Resultado: vários aumentos foram aplicados, alguns muito elevados. Os problemas persistiram e em vários setores até se agravaram.

2 - O aumento pretendido vai totalmente contra a própria política propalada pelo Governo, de controle de preços, de combate à inflação e de incentivo ao ingresso de capital estrangeiro no país.

3 - O aumento pretendido é contraproducente a médio/longo prazo, porque acaba encarecendo tanto a obtenção quanto a manutenção de direitos de propriedade industrial no país, fazendo com que, em consequência, os interessados deixem de requerer, ou reduzam bastante, seus depósitos de novos pedidos de patente e de registro de marcas.

4 - O aumento atinge, de forma violenta, os escritórios de propriedade industrial – que são empresas brasileiras –, devido à praxe internacional de adiantamento das taxas oficiais que estes escritórios fazem para seus clientes, e ao elevadíssimo custo do dinheiro no Brasil hoje em dia.

5 - Foi lembrado, também, ao Dr. Vicente Marotta que somente os associados da ABAPI respondem por quase 90 por cento do faturamento/arrecadação do INPI, e que, exatamente por esse motivo, deveria o INPI dar uma atenção especial aos argumentos colocados pelas Associações que, mais do que ninguém, gostariam de ver um INPI moderno, bem aparelhado, eficiente e confiável, mas que, por outro lado, não tem condições de

suportar o aumento pretendido.

6 - Também foi reclamado pelas Associações que o INPI deveria, primeiramente, ser saneado internamente, antes de se exigir do usuário um novo aumento de taxas e, principalmente, da magnitude pretendida.

7 - Finalmente, lembramos que, por mais eficiente e séria que seja a atual Diretoria do órgão, e por mais bem intencionada que esteja, ninguém poderia garantir a permanência da ministra no cargo até o final do atual Governo, pois sua saída, a qualquer tempo, resultaria, em princípio, em mudança da equipe do INPI, permanecendo, no entanto, em vigor o aumento em questão, como, aliás, já aconteceu em passado recente.

Após toda a troca de argumentos, o Dr. Vicente Marotta disse que entendia a posição das Associações, mas que nada podia fazer, tendo em vista a tarefa recebida da ministra, e que caberia ao Governo aprovar a nova tabela, muito embora estivesse submetendo a mesma à nossa apreciação e comentários antes de enviá-la para Brasília. O que, no entanto, admitiu é que ele aceitaria qualquer sugestão de reestruturação da tabela, desde que o valor final do porcentual do aumento não sofresse diminuição sensível, em face da já explicada necessidade de verba do órgão.

Diante dessa situação, só nos restou examinar, de acordo com o INPI, os 20/25 itens mais significativos da tabela. Como resultado desse exame, o que não significa dizer, repita-se, que aceitamos ou concordamos com a proposta apresentada, o que podemos adiantar é que, em face das nossas sugestões, a reestruturação da tabela foi substancialmente alterada.

Pretende, ainda, o INPI que a nova tabela entre em vigor em meados de junho ou no início de julho, dependendo disso, no entanto, da aprovação do governo e da burocracia referente a sua publicação no Diário Oficial. Cabe também aqui ressaltar que todas as tentativas que fizemos no sentido de, pelo menos, parcelar o aumento, foram em vão, sendo argumentado pelo INPI que as medidas propostas (de reestruturação do órgão) são urgentes e que um eventual parcelamento do aumento das taxas inviabilizaria os planos traçados.

Finalmente, além dos argumentos de ordem prática, retromencionados, entendeu, ainda, a ABAPI, com a finalidade de reforçar a sua posição, a necessidade de expor uma consideração de caráter legal, que se referia à finalidade ou destinação de uma taxa, quando comparada a um imposto. Na verdade, a taxa é um tributo cobrado pela prestação de um serviço e deve guardar estreita relação entre o seu valor e o serviço prestado, enquanto o imposto incide sobre um fato gerador de caráter mais genérico. Não se pode, portanto, aceitar um aumento de taxa destinado a reformar o prédio do INPI, comprar computadores para o órgão, instaurar concursos para a contratação de pessoal e assim por diante, uma vez que tais rubricas não guardam relação imediata com o valor de uma taxa de serviço, que se refere, isso sim, à atividade-fim do órgão.

A verba para aparelhamento, manutenção e capacitação do órgão para atender à sua finalidade legal é objeto de imposto, enquanto o pagamento por cada serviço prestado pelo INPI a seus usuários, este sim, deve ser objeto de taxa e, como tal, deve guardar proporcionalidade e correspondência com o serviço prestado.

Em síntese, os meios para consecução da atividade-fim devem ser providos pelo dinheiro dos impostos, ou seja, pela União, por mais necessárias que sejam as reformas pretendidas. Em resumo, as Associações se posicionaram contra o aumento proposto pelo INPI para as taxas.

## MANIFESTAÇÃO DA ABAPI AO INPI

Segue, na íntegra, carta enviada ao INPI sobre os problemas envolvendo o fechamento dos protocolos.

Rio de Janeiro, 12 de abril de 1995

Ilmo. Sr. Dr. Luiz Fernando Sumares  
Chefe de Gabinete do Sr. Presidente do INPI  
Praça Mauá, 7 - 18º andar - Centro  
20081-240 - Rio de Janeiro - RJ

Prezado Senhor

Nos termos dos entendimentos mantidos com V.Sa. esta manhã por telefone, venho, a seu pedido, expor, formalmente, as razões que justificam o funcionamento pleno dos diversos protocolos da autarquia durante a paralisação do trabalho dos respectivos servidores. Essas razões têm fundamento técnico e não implicam nenhum juízo sobre a motivação da mesma paralisação, matéria em que não devem intervir os usuários dos serviços da autarquia ou os profissionais que os representam.

Preliminarmente, é oportuno ressaltar que, tendo o sistema de proteção aos direitos de propriedade industrial caráter internacional, o funcionamento permanente e contínuo dos órgãos nacionais, no que se refere à fixação de prioridades e a observância dos prazos, através dos atos praticados perante os protocolos de documentos, é absolutamente indispensável.

Por esse motivo, entende a ABAPI que nas ocasiões em que ocorrer paralisação dos servidores da autarquia, os protocolos existentes na sede, no Rio de Janeiro, devem funcionar normalmente, como se verifica nos que funcionam nas delegacias.

Tal medida, sem sombra de dúvidas, evitará os problemas e transtornos causados pela pré-seleção que nor-

malmente é feita à frente dos protocolos, do que é prazo do último dia e do que não é, isto segundo o julgamento dos servidores designados para esta função.

Por exemplo, depósitos de pedidos de marcas e de patentes, sem prioridade, e que por isso são rejeitados, muito embora não estejam ainda subordinados a prazos, fixam-nos para efeito de estabelecimento de prioridades. Essa importância deve ser atribuída, também, a diversos outros atos; ainda exemplificativamente, uma simples petição de cópia oficial que, igualmente, é rejeitada, destina-se, sempre, ou a fazer prova do depósito ou do registro/patente perante o judiciário ou, ainda, a cumprir prazos no exterior.

Na realidade, o adiamento da fixação do termo inicial de um prazo pode implicar a perda do direito, da mesma maneira que o desrespeito ao termo final pode acarretá-la.

Por outro lado, e considerando os motivos expostos, além de outros tantos que a Associação entende desnecessário elencar, é que se torna imprescindível que toda e qualquer cópia de petição protocolada nessas ocasiões seja normalmente devolvida, o que costumeiramente não ocorre, senão quando a paralisação é suspensa.

Enfim, não desejando se alongar demais em suas considerações, o que a ABAPI, em resumo, pretende através da presente é, simplesmente, o funcionamento pleno dos diversos protocolos da autarquia, quer se encontrem em sua sede, na cidade do Rio de Janeiro, quer se encontrem nas demais delegacias espalhadas pelo país. É importante, pois, a garantia desse tratamento igual aos usuários em todo o território nacional.

Limitados ao exposto, com real estima e elevada consideração, subscrevemo-nos.

Atenciosamente

Associação Brasileira dos Agentes  
da Propriedade Industrial - ABAPI  
Ricardo P. Vieira de Mello  
1º Vice-Presidente

## LILIAN DE MELO SILVEIRA / ADVOGADOS ASSOCIADOS

### PROPRIEDADE INTELECTUAL

AVENIDA BRIG. FARIA LIMA, 1570 - 12º ANDAR  
01452-911 - SÃO PAULO - SP  
TELS. (011) 815 1188 / 210 9081  
FAX (011) 813 4639





# INFORME DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NO MUNDO

SEÇÃO ORGANIZADA PELA ASSOCIADA ELISABETH KASZMAR FEKETE

## MARCAS

### ALEMANHA

Como noticiado na RABPI nº 12, nesta seção, a Alemanha efetuou ampla revisão em sua legislação marcária, a fim de compatibilizar-se com os atuais padrões europeus. Os trabalhos de revisão culminaram com a entrada em vigor, em 1º de janeiro de 1995, da nova Lei de Marcas alemã. A reforma resultou na ampliação geral da lei, incluindo a expansão dos tipos de marcas registráveis, assim como uma nova tolerância com as marcas descritivas e as marcas similares a marcas oponentes mais antigas. Também foram efetuadas modificações nos requisitos de uso compulsório e novas limitações do prazo dentro do qual os registros mais antigos podem servir de fundamento de processos de anulação de registros mais recentes.

(KENYON & KENYON, *Insignia*, Primavera 1995).

### CHINA 1

Desde 1º de março de 1995, o Escritório de Marcas chinês está aceitando pedidos de marcas coletivas e de certificação. (WEISS DAWID FROSS ZELNICK & LEHRMAN, P.C., *Information Letter*, Mar. 1995).

### CHINA 2

Segundo o Escritório de Marcas chinês, os órgãos judiciais processaram mais de 130.000 casos de violação de marcas desde a entrada em vigor da primeira Lei de Marcas em 1983, incluindo 3.000 casos envolvendo empresas dos Estados Unidos, Japão, França, Grã-Bretanha, Alemanha, Taiwan, Hong Kong e Macau. O número de marcas registradas na China subiu para 440.000, incluindo mais de 60.000 marcas estrangeiras. Agora, a China possui mais de 7.000 fiscais que supervisionam o uso das marcas, assim como 300.000 funcionários em órgãos administrativos industriais e comerciais, dedicados especialmente aos assuntos relativos às marcas.

(CHINA SINDA INTELLECTUAL PROPERTY LTD., *Sinda NewsLetter*, Edição 4, Nov. 1994).

### INGLATERRA

Fazendo seqüência à notícia publicada na RABPI nº 10, nesta seção, informo que a nova Lei de Marcas entrou em vigor no dia 31 de outubro de 1994, implementando no Reino Unido a Diretiva EC nº 89/104 (sobre a harmonização das leis de marcas). A nova lei revoga inteiramente a anterior de 1938.

### NOVA ZELÂNDIA

A Lei de Marcas revista entrou em vigor em 1º de janeiro de 1995.

(LADAS & PARRY, *Information Letter N.S. 184*, 10 Nov. 1994).

### PORTUGAL

As modificações introduzidas no Código da Propriedade Industrial português entrarão em vigor em 1º de junho de 1995. Entre as inovações mais significativas, podem ser citadas a simplificação e agilização do contencioso administrativo, a extensão da proteção às marcas tridimensionais e às acústicas que possam ser representadas graficamente, a aceitação de consentimentos e o endurecimento das sanções impostas às infrações de marcas ou outros direitos de propriedade industrial.

(LADAS & PARRY, *Information Letter N.S. 184*, 10 Nov. 1994).

### SUÉCIA

Em 1º de janeiro de 1995, entraram em vigor as alterações introduzidas na Lei de Marcas sueca.

## PROPRIEDADE INTELECTUAL

### GRUPO DE TRÊS

Em 9 de janeiro de 1995, o México, a Colômbia e a Venezuela, formando o "Grupo de Três"

ou "G-3", celebraram um acordo de livre comércio, o qual entrou em vigor em 1º de janeiro de 1995. O Acordo contém dispositivos sobre a proteção dos direitos de propriedade intelectual e, particularmente, sobre marcas. (LADAS & PARRY, *Information Letter N.S. 184*, 10 de nov. de 1994).

### MOLDÁVIA

Em novembro de 1994, o governo moldávio promulgou uma nova "Lei sobre os Segredos Comerciais", a qual define genericamente os "segredos comerciais" como quaisquer informações sobre as atividades de fabricação, financeiras, administrativas, técnicas e outras de uma empresa. A lei identifica especificamente certas informações não consideradas segredos comerciais, como, por exemplo, documentos constitutivos, informações financeiras necessárias à verificação do pagamento de impostos, documentos relativos à solvência de uma empresa e informações concernentes a empregos, assuntos antitruste e ambientais.

(BAKER & MACKENZIE, *Computer Software & Telecommunications Update*, out./dez. 1994).

## DIREITOS DE AUTOR – PROTEÇÃO DO SOFTWARE

### NOVA ZELÂNDIA

A Nova Zelândia introduziu certas emendas em suas leis de propriedade intelectual, que entraram em vigor em 1º de janeiro de 1995, destinadas a cumprir o TRIPS. A Lei de Direitos Autorais foi alterada de forma a harmonizar-se com a Convenção de Berna. Ela passou a proteger especificamente os direitos morais, os direitos de radiodifusão, os dos artistas, das transmissões via satélite e das programações a cabo, bem como os direitos de licenciamento de software, filmes e gravações de som.

(LADAS & PARRY, *Information Letter N.S. 184*, 10 de novembro de 1994).



# COMISSÕES DE ESTUDOS DA ABPI

## COMISSÕES DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E DE FRANCHISING

COORDENADORES: DRA. JULIANA L. B. VIEGAS E  
DR. LUIZ HENRIQUE O. DO AMARAL

### ATA DA REUNIÃO DE 14 DE AGOSTO DE 1994

Temário:

- 1) Redução da alíquota do IOF incidente sobre os pagamentos relativos a contratos de transferência de tecnologia;
- 2) Os limites de dedutibilidade fiscal dos *royalties* pagos pelo uso de direitos de propriedade industrial e por contratos de transferência de tecnologia;
- 3) Os contratos de franchising diante da nova lei de repressão ao abuso de poder econômico.

Aos 14 de agosto de 1994, às 10:00 h, no Hotel Intercontinental, Rio de Janeiro, RJ, realizou-se, por ocasião do XIV Seminário Nacional de Propriedade Industrial, reunião conjunta das Comissões de Transferência de Tecnologia e de Franchising da ABPI, com a presença dos seguintes associados: Juliana L. B. Viegas e Luiz Henrique O. do Amaral, coordenadores, Elisabeth Aloia, José Antônio Faria Correa, Carlos Eduardo de Ipanema Moreira, Gabriel Arnaud, Carla Coelho, Roberto Luiz M. Santos, Fabiano Robalinho e Elisabeth Kasznar Fekete.

#### 1) Decreto nº 1157/94 (redução da alíquota do IOF).

Os dois grupos de trabalho reunidos examinaram o alcance do Decreto nº 1157, de 21 de junho de 1994, o qual reduziu a zero por cento a alíquota do IOF (Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários) incidente sobre as operações de câmbio realizadas para pagamento de contratos de transferência de tecnologia averbados pelo INPI. A promulgação desse decreto demonstra que a Receita Federal percebeu que o excesso de tributação incidente sobre os contratos de transferência de tecnologia acabava gerando um mercado secundário, com a procura, pelas partes, de soluções alternativas para as remessas. A questão de determinar quais são os tipos de contratos abrangidos pelo decreto vem recebendo interpretações diversas:

a) No Rio de Janeiro, alguns bancos continuam exigindo o recolhimento do IOF sobre os pagamentos relativos a contratos de licenciamento de uso de marca, por falta de regulamentação. Os bancos acreditam não terem poderes para autorizar a remessa sem o recolhimento do imposto, alegando que caso o dispensassem, estariam assumindo a responsabilidade pela interpretação do decreto, o que não lhes competiria.

b) O entendimento do INPI é no sentido de que a expressão "transferência de tecnologia" usada no decreto deve ser interpretada de forma extensiva, abrangendo todos os contratos, inclusive os de licenciamento de uso de marcas.

c) Há quem opine que o decreto abrange apenas os contratos comportando transferência de tecnologia em sentido estrito.

d) Como o Decreto nº 1157/94 não menciona o "fornecimento" de tecnologia, mas sim a "transferência", pode ser lembrado que nos contratos de franquia, por exemplo, a transferência de tecnologia é concomitante a outras obrigações contratuais, como licenciamento de marca, etc, mas ela sempre existe. Os contratos de licenciamento de exploração de patente também incluem a transferência de tecnologia.

e) Segundo outra corrente, o fato gerador da incidência do IOF é a própria operação de câmbio, realizada para pagamento de contratos de transferência de tecnologia *lato sensu* (abrangendo os contratos de licenciamento de uso de marca, os contratos de *cost-sharing*, etc.). Quanto a remessas por direitos autorais, foi levantada, mas afastada, a hipótese de aplicação da isenção aos *royalties* pagos pelos mesmos.

A propósito da exigência, pelos bancos, do recolhimento do IOF, foi levantada a questão do exame pelos mesmos dos contratos cuja averbação ocorreu automaticamente, pelo decurso do prazo de trinta dias previsto no art. 6º do Ato Normativo nº 120/93.

Na opinião dos participantes, diante da possibilidade de que as autoridades fiscais tendam a dar uma interpretação restritiva ao Decreto nº 1157/94, e da necessidade de uma portaria que o regulamente, a ABPI deve apoiar a interpretação extensiva do mesmo (sustentando sua aplicação inclusive aos contratos de licenciamento de uso de marcas).

Foi proposta e aceita à unanimidade a formação de um subgrupo da Comissão de Tecnologia (grupo *ad hoc*), com a missão de contatar a FIRCE, a Receita Federal e o INPI, procurando provocar uma manifesta-

## MARTINEZ & ASSOCIADOS

marcas e patentes

TEL./FAX: (011) 549-9479

Av. Chibarás, 446 – Moema  
04076-001 – São Paulo – SP

ção favorável desses órgãos. As Comissões decidiram que o grupo deverá começar contatando o INPI, depois o Bacen (optou-se por Brasília) e, finalmente, a Receita Federal.

## 2) Portaria nº 436/58 — Limites de dedutibilidade fiscal.

Os participantes discutiram como deve ser tratada a questão do excedente entre os valores remissíveis e os dedutíveis, entre empresas vinculadas ou não. Com relação às subsidiárias e suas matrizes com sede no exterior, o parágrafo único do art. 50 da Lei nº 8383/91 revogou a proibição de remessas para pagamento de *royalties* pelo uso de patentes e marcas contida no art. 14 da Lei nº 4131/62, não se referindo à transferência de tecnologia. Já o INPI considera que o art. 14 da Lei nº 4131/62 inclui também toda e qualquer forma de transferência de tecnologia. Na opinião de alguns participantes da reunião, o art. 12 da Lei nº 4131/62 estabelece (ainda que de forma indireta) como será tratado o excedente, e, portanto, essa não seria uma interpretação razoável. Tais membros entendem que o *royalty* excedente pode ser pago mas não remetido, e que a ABPI deveria discutir esse tema, para obter a respectiva liberalização.

Com base no exame da Portaria nº 436/58 e da Lei nº 3470/58, passou-se a discutir a possibilidade de estender a dedutibilidade fiscal dos *royalties* além dos limites estabelecidos na Portaria em questão, os quais estão muito ligados ao dirigismo estatal e ao controle de remessas ao exterior. No quadro atual, somente uma nova lei poderia elevar o limite do coeficiente porcentual de cinco por cento (a exemplo da Lei nº 8661/93). O limite máximo de dedutibilidade de cinco por cento sempre foi considerado legal, encontrando-se estabelecido no art. 74 da Lei nº 3470/58; é por esse motivo que sua elevação depende de uma nova lei.

Outro problema que surge diante da Portaria nº 436/58 é o fato de que ela deu ênfase à indústria, deixando de lado os setores de *serviços* e *comércio* (tais como, por exemplo, tecnologia ligada à organização de lojas de departamentos, etc.). Isso torna difícil o enquadramento dentro dos limites da Portaria nº 436/58 dos contratos que tratam de tecnologia de serviços e/ou comércio, sem falar de produtos que nela não estão especificados (como, por exemplo, sementes para agricultura).

Os participantes discutiram como deve ser tratada a questão do excedente entre os valores remissíveis e os dedutíveis, entre empresas vinculadas ou não. Com relação às subsidiárias e suas matrizes com sede no exterior, o parágrafo único do art. 50 da Lei nº 8383/91 revogou a proibição de remessas para pagamento de *royalties* pelo uso de patentes e marcas contida no art. 14 da Lei nº 4131/62, não se referindo à transferência de tecnologia. Já o INPI considera que os limites à remissibilidade, e à dedutibilidade entre subsidiárias e suas matrizes no exterior, impostos pelo art. 50 da Lei nº 8383/91 incluem também toda e qualquer forma de transferência de tecnologia. Na opinião de alguns participantes da reunião, o art. 12 da Lei nº 4131/62 estabelece (ainda que de forma indireta) como será tratado o excedente. Tais membros entendem que o *royalty* excedente pode ser pago mas não remetido, e que a ABPI deveria discutir esse tema, para obter a respectiva liberalização.

Existe outro entendimento segundo o qual a Lei nº 3470/58 teria sido

revogada pela Lei nº 4506/64, e, portanto, não prevaleceria sequer o limite percentual de cinco por cento; entretanto, trata-se de uma tese considerada bastante agressiva.

O que está sendo tentado é a simples eliminação da Portaria nº 436/58, para que todas as categorias passem a ter o limite único de cinco por cento. Para a ABPI, contudo, a meta deve ser a eliminação total dos limites.

## 3) Os contratos de Franchising diante da Nova Lei de Repressão ao Abuso de Poder Econômico.

O Dr. Luiz Henrique de O. Amaral passou a relatar que, no Congresso de 1994 do Comitê Executivo da AIPPI, realizado em Copenhague, a Comissão de Franchising dessa Associação discutiu a linha de demarcação entre o licenciamento de uso de marcas e o franchising (cf., a esse respeito, a Resolução adotada pela AIPPI no referido Congresso, sobre a questão no 116). Uma das conclusões alcançadas foi no sentido de que os contratos de franchising englobam, como elementos principais, o licenciamento de marca, a tecnologia, a assistência técnica, o *trade-secret*, etc, sendo que todos esses elementos encontram-se reunidos no contrato de forma que nenhum deles se sobreleva aos demais. Com relação ao Brasil, a Resolução acima mencionada oferece apoio ao entendimento dos participantes da reunião sobre a questão das restrições à remuneração de licença de marcas, estabelecidas pelo parágrafo 4º do art. 90 do CPI.

Outro tema muito debatido no Congresso da AIPPI de Copenhague foi o de especificar se e até que ponto se aplicam aos contratos de franchising as limitações estabelecidas pela legislação antitruste. Concluiu-se que, embora algumas cláusulas dos contratos de franchising possam conflitar com essa legislação, não devem ser consideradas anticompetitivas (é sob essa ótica que deveriam ser tratadas, por exemplo, as restrições territoriais). No Brasil, o assunto assume especial relevância diante da entrada em vigor da Lei nº 8884/94, que dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica. Os participantes passaram a analisar diversos dispositivos dessa lei, acerca dos quais foram emitidas as seguintes opiniões:

- a) contanto que não haja um abuso, e que os franqueados não passem a concorrer de forma predatória entre si, as cláusulas dos contratos de franchising não incidem nos ilícitos tipificados na Lei nº 8884/94;
- b) o bom senso deve prevalecer na interpretação dos artigos da lei analisada, sobretudo porque há condições consideradas essenciais para a franquia (diante da amplitude do texto da Lei nº 8884/94, surge a preocupação de que ela dê margem a interpretações muito extensivas);
- c) No Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8078/90), podem ser destacados alguns princípios que ajudam a defender a tese da não-caracterização das condições da franquia como infrações da ordem econômica e, sim, como estipulações contratuais voltadas à transparência das relações de consumo;
- d) No inciso VI do art. 21 da Lei nº 8884/94, a expressão "impedir o acesso de concorrente à tecnologia" não pode ser interpretada de forma ampla. Para caracterizar a violação, deve haver um abuso de direito, abuso de uma posição dominante.

Nada mais havendo a discutir, encerrou-se a reunião.



## COMISSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

COORDENADORA: DRA. JULIANA L. B. VIEGAS

### ATA DA REUNIÃO DE 10 DE JANEIRO DE 1995

A Dra. Juliana L. B. Viegas deu início aos trabalhos propondo a seguinte pauta:

D) Tratamento fiscal dos pagamentos efetuados com base em *cost-sharing agreements*;

II) Situação da Portaria nº 436/58, e possíveis medidas a serem tomadas junto ao governo para atualização dos níveis de dedutibilidade fiscal de *royalties* e taxas de assistência técnica;

III) Tratamento fiscal das remessas para pagamento de serviços de consultoria administrativa.

D) Tratamento fiscal dos pagamentos remetidos ao exterior com base em contratos de *cost-sharing*.

1. Tendo verificado que o INPI já averbou alguns contratos de *cost-sharing* (regulamentados pelo AN INPI nº 116, de 27/10/93), a Comissão decidiu dar continuidade à análise do tema, iniciada na reunião de 31 de maio de 1994.

2. Os contratantes de *cost-sharing* costumam optar entre duas modalidades de pagamento: a) remuneração *a posteriori* (reembolso das despesas à empresa a quem coube realizar as pesquisas), ou b) remuneração antecipada (rateio prévio dos custos da pesquisa planejada com base em orçamento). O tratamento fiscal pode variar em função dessas duas possibilidades e deve aplicar as seguintes regras, no entender da Comissão:

a) No primeiro caso, o pagamento deveria ser considerado totalmente dedutível, uma vez que não se trata de *royalties* ou "taxas de assistência técnica", mas sim de custos ou despesas operacionais, que devem ter o tratamento fiscal previsto no art. 288, e, subsidiariamente, nos arts. 242 e 243 do novo Regulamento do Imposto de Renda '94. (Isto é, as despesas devem ser documentadamente comprovadas, e guardarem estrita conexão com a atividade explorada e com a manutenção da respectiva fonte de receita). Note-se que, no momento em que incide, ainda não existe

base de cálculo para o coeficiente percentual de um a cinco por cento de dedutibilidade de *royalties* por patente (a qual sequer existe nessa fase) ou remuneração de *know-how* (tampouco existente ainda). Assim, a Comissão entende que não se aplicam os coeficientes percentuais estabelecidos na Portaria nº 436/58. Quanto à incidência de imposto de renda na fonte, a mesma é inevitável, embora o pagamento em questão não se caracterize como "renda" propriamente dita.

b) No segundo caso, o pagamento é antecipado, e portanto, poderia vir a ser tratado como investimento na aquisição de bem ativável, não sendo dedutível. Por outro lado, não incide imposto de renda na fonte; trata-se de despesa amortizável para aquisição de um bem. Seria, neste caso, dedutível, somente na hipótese de não se concretizar qualquer resultado aproveitável da pesquisa assim financiada.

3. Embora o tipo mais comum de *cost-sharing agreement* seja o celebrado entre matriz e subsidiária, merece também análise a situação dos contratantes independentes, ou seja, não vinculados por participação societária. É a conjuntura em que se enquadra, por exemplo, uma empresa brasileira que divida com uma universidade ou um centro de pesquisa estrangeiro as despesas de laboratório de desenvolvimento tecnológico.

4. Note-se, porém, que o art. 288 do RIR, segundo o qual "serão admitidas como operacionais as despesas com pesquisas científicas ou tecnológicas, inclusive com experimentação para criação ou aperfeiçoamento de produtos, processos, fórmulas e técnicas de produção, administração ou venda", não faz qualquer ressalva quanto ao pagamento ser efetuado a empresa coligada ou não, domiciliada no Brasil ou no exterior.

5. No caso de tratamento como investimento em bem ativável, não há dispositivo expresso estabelecendo que o investimento brasileiro no exterior seja isento de imposto de renda na fonte, por analogia com a isenção estipulada pelo art. 755, II do RIR, para as remessas de retorno ao país de origem dos investimentos de capital registrados como tais no BACEN.

6. As seguintes Conclusões foram adotadas em consenso pelos membros da Comissão:

### LAW OFFICES of TOWNSEND & BANTA

Marcas, Patentes, Direitos Autorais, Direito Comercial Internacional, Contencioso

Advogados: Laurinda Lopes Hicks  
Donald E. Townsend

Teresa Banta  
Thomas Walsh

1225 Eye Street, N.W., Suite 500, Washington, D.C. 20005, U.S.A.

Telefones: (202) 682-4727; (703) 536-8281 - Fax: (202) 842-2620, (703) 536-5082



6.1) Diante da constatação de que a abertura comercial do país não está encontrando eco no respectivo tratamento tributário, a Comissão entende ser necessário antecipar-se aos problemas que poderão surgir em decorrência da aplicação do limite máximo de cinco por cento de dedutibilidade aos contratos de *cost-sharing*.

6.2) Os limites estabelecidos pela Portaria nº 436/58 não se aplicam aos pagamentos feitos em contratos de *cost-sharing*; pela natureza jurídica de tais pagamentos, os mesmos não devem sujeitar-se a limite algum de dedutibilidade, como exposto no item 2 *supra*.

6.3) A Comissão retomou a solução adotada na reunião de 31 de maio de 1994 (cf. item 15 da respectiva ata): visando obter um pronunciamento oficial a respeito dos tributos incidentes sobre os pagamentos efetuados no âmbito dos contratos de *cost-sharing*, a Comissão reiterou a opção por acionar o INPI, para que este consulte a Receita Federal. Com essa finalidade, deverá ser encaminhado ao INPI um estudo preliminar elaborado pela Comissão, esclarecendo a legislação aplicável e a correta caracterização tributária dos pagamentos em questão.

6.4) Os membros Barbara Carol M. Brentani e Andrea Paula Oricchio auxiliarão na elaboração de uma pesquisa sobre o entendimento a respeito da legislação aplicável, para embasar o estudo a ser encaminhado à Receita Federal através do INPI.

## II) Portaria nº 436/58 — Limites de dedutibilidade fiscal.

7. A Comissão deu prosseguimento à matéria tratada na reunião de 14 de agosto de 1994, cuja abordagem parte da constatação de que a Portaria nº 436/58 está defasada, por não levar em consideração as mudanças ocorridas na economia mundial, tais como o crescimento da importância dos setores de comércio e serviços. Essa defasagem transformou a Portaria nº 436/58 num grande entrave à transferência de tecnologia.

8. A Coordenadora, Dra. Juliana, passou a relatar os avanços ocorridos: uma Comissão interna do INPI elaborou um parecer, esclarecendo que existem dois patamares de dedutibilidade fiscal: o limite máximo de cinco por cento para os casos comuns e o limite de dez por cento para os programas PDTI e PDTA (estes previstos na Lei nº 8661/93). Como ambos os patamares foram criados por lei, só podem ser alterados por lei. Assim, seria mais simples eliminar os percentuais inferiores a cinco por cento (dessa forma, todos os setores de atividades seriam equiparados, para efeito de aplicação do teto único de cinco por cento), de modo a envolver trâmite unicamente administrativo, dispensando o processamento legislativo.

9. Após a apresentação do trabalho ao Presidente do INPI, o mesmo enviou o ofício OF. INPI PR144/94, de 22/7/94, ao Ministro Elcio Álvares (Ministro da Indústria, Comércio e Turismo na época), propondo a revogação da Portaria nº 436/58, o qual, por sua vez, encaminhou ao Ministro da Fazenda na época, Rubens Ricúpero, o Aviso nº 455/GM-MICT, de 23/8/94, manifestando posição favorável à proposta. Posteriormente, o assunto não teve prosseguimento.

10. A Comissão propõe-se a fazer um *follow-up* do andamento diretamente junto ao MICT, reiterando um pedido de definição, e a comunicar previamente ao Presidente do INPI a realização desse acompanhamento.

11. O associado Gabriel F. Leonardos sugeriu, por intermédio da Secretária da Comissão, que seja examinada a necessidade de conceituação mais precisa, pelo INPI, das diversas formas de transferência de tecnologia e o ordenamento jurídico aplicável a cada tipo de contrato, visando superar as divergências terminológicas existentes entre os atos normativos do INPI e as leis fiscais, nessa matéria. Entre os elementos a serem analisados encontra-se a inaplicabilidade do limite de validade da averbação dos contratos de transferência de tecnologia por cinco anos, uma vez que a DIRCO vem inserindo nos respectivos certificados, uma vez que não é a averbação em si que dura cinco anos (nem a remissibilidade), e sim a dedutibilidade. A DIRCO, atualmente, já está aplicando corretamente os dispositivos legais pertinentes, mas ainda é desejável obter maior consistência nas decisões da DIRCO a respeito da matéria. O tema foi considerado para apreciação após conhecida a orientação da nova administração do INPI.

## III) Tratamento fiscal das remessas para pagamento de serviços de consultoria.

12. A Dra. Juliana ressaltou o interesse manifestado por muitas empresas pela possibilidade de remeter pagamentos ao exterior por serviços de consultoria técnica, jurídica, financeira e econômica, nos termos — atualmente — da Circular nº 2494 do Banco Central, de 19 de outubro de 1994. A carga fiscal dessas remessas é bastante pesada, na medida em que incide, além do IRRF, o IOF, despertando, assim, o interesse dos contratantes na dedutibilidade e fiscal das mesmas. Para beneficiar-se da dedutibilidade, tais pagamentos deveriam enquadrar-se nos requisitos estabelecidos no Regulamento do Imposto de Renda: necessidade da despesa para a atividade da empresa, valor compatível, etc.

13. A Coordenadora narrou o resultado de uma consulta endereçada à Secretaria da Receita Federal, por uma empresa interessada na dedutibilidade: o órgão deu resposta negativa, considerando que a despesa só seria dedutível se atendidas as exigências contidas nos arts. 293 e parágrafos do RIR. No entanto, tais remessas não envolvem transferência de tecnologia, nem licenciamento de direitos de propriedade industrial, de modo que os respectivos contratos não são passíveis de averbação no INPI. Tampouco são registráveis pelo Banco Central, diante da aprovação prévia para remessas, manifestada por meio da Circular nº 2494 do Banco Central. Por conseguinte, é contraditório exigir tais formalidades e a dedutibilidade deveria ser reconhecida.

## IV) Próxima reunião da comissão.

14. A Comissão acolheu a proposta da Coordenadora no sentido de contatar o Dr. Luiz Henrique O. do Amaral, para a realização de uma reu-



ção conjunta entre as Comissões de Transferência de Tecnologia e de Franchising da ABPI, no início do mês de março de 1995, para análise da Lei de Franquias.

## COMISSÕES DE MARCAS E DE PATENTES

COORDENADORES: OSCAR JOSÉ WERNECK ALVES E IVAN B. AHLERT

### ATA DA REUNIÃO DE 24 DE JANEIRO DE 1995

Tema: Minuta de Ato Normativo sobre processos de cancelamento de privilégio e de revisão administrativa de registros.

Coordenando os trabalhos, Oscar José Werneck sugeriu antes do início dos trabalhos exibir vídeo do Projeto Memória. Iniciando a seguir a exposição sobre a proposta de Ato Normativo encaminhada pelo INPI para apreciação das Comissões de Estudos da ABPI, lembrou que a recente mudança na presidência do INPI introduz um fator de dúvida quanto ao encaminhamento desta questão junto àquela repartição. Procedeu então à leitura de parecer do associado e Diretor-Redator José Roberto d'Afonseca Gusmão sobre o tema, cuja cópia encontra-se em anexo. Iniciadas as discussões sobre a minuta de ato normativo, Gustavo Leonards propõe dividir discussão em dois aspectos: (a) se o INPI pode basear decisão em fundamentos outros que não aqueles utilizados pelo requerente do cancelamento ou revisão administrativos e (b) se o INPI pode instaurar processos de ofício. Segue debate entre os presentes, havendo consenso no sentido de que o INPI pode decidir pedidos de cancelamento ou revisão administrativos com base em razões outras que as não apresentadas pelo requerente do cancelamento ou revisão, sendo tal entendimento também expresso no referido parecer de José Roberto Gusmão. A questão da legitimidade do INPI para instaurar processo administrativo de cancelamento ou revisão foi longamente debatido sem que se chegasse a um consenso. Ricardo Pinho informou que o INPI já vem instaurando de ofício processos de revisão de marcas, sendo confirmado por Ivan Ahlert a ocorrência de ao menos um caso semelhante em patentes. Quanto à possibilidade de instauração de ofício dos respectivos processos administrativos, foi levantado que o INPI, como autoridade

de julgadora, não pode ser, simultaneamente, parte no processo, sob pena de não haver imparcialidade no julgamento em vista de posição previamente assumida pelo INPI favorável à anulação do registro ou cancelamento da patente, ao que se rebateu que a situação não difere em essência de casos em que o INPI emite, durante o exame, parecer desfavorável, dando ao depositante a oportunidade de manifestar-se e, eventualmente, reverter a opinião desfavorável. Herlon Monteiro lembrou a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, que reconhece o direito da administração de anular seu próprio ato quando este for ilegal. Sustentou-se, ainda, que o poder do INPI de rever de ofício suas decisões pode ser justificado em razão do interesse público e economia processual, com o que se colocou a questão de se o interesse público pode ser invocado de forma geral ou se deve ser específico. Argumentou-se, ainda, que onde o legislador pretendeu dar ao INPI a possibilidade de instaurar processo de ofício, como no caso de caducidade por falta de uso, isto foi expressamente previsto no Código da Propriedade Industrial, inferindo-se daí que onde não há previsão neste sentido não deve ser entendido que tal possibilidade exista, resultando ainda que previsões específicas revogam o princípio geral da possibilidade de repartição rever indistintamente qualquer decisão sua. Além disso, foi colocado que nos casos de direito privado a anulação deve ser suscitada por uma das partes estendendo-se este princípio aos processos administrativos de cancelamento de patentes ou revisão de registros. Após longa discussão, em que outros argumentos foram colocados de um e de outro lado, foi colocada em votação a questão, tendo a maioria se manifestado pelo entendimento de que o INPI não tem autoridade para instaurar de ofício processos administrativos de cancelamento de patentes e de revisão de registros. O grupo concluiu, por um lado, que a minuta de ato normativo submetida às comissões é desnecessária quanto à colocação da possibilidade de o INPI inovar nos fundamentos do cancelamento ou nulidade, além de não ser suficiente para remediar esta situação como colocado no parecer de José Roberto Gusmão, e, por outro lado, é incabida quanto à possibilidade de o INPI poder instaurar de ofício os processos de que trata. Resolvida a questão da minuta, foi suscitada a questão da legitimidade do INPI para propor ação de nulidade na justiça, tendo sido acordado que o tema extrapola a matéria em discussão.



## 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: 213-1536 / 213-3685 CLRK BR

## COMISSÃO DE PATENTES

COORDENADOR: IVAN B. AHLERT

ATA DA REUNIÃO DE 28 DE MARÇO DE 1995

Tema: GATT/TRIPS – aspectos relativos às patentes.

O Coordenador deu início aos trabalhos relacionando os três pontos do TRIPS que mais afetam as questões relativas às patentes, a saber: (1) o artigo 65 relativo às disposições transitórias do TRIPS, (2) o artigo 70 relativo às questões sobre a matéria já existente e (3) a Seção 5 relativa especificamente às patentes, propondo que a Comissão efetue uma comparação dos dispositivos do TRIPS com as respectivas provisões contidas no Projeto nº 115/93 do Senado Federal para a nova legislação de Propriedade Industrial, para cuja finalidade elaborou e distribuiu uma tabela comparativa com disposições de ambos os textos (TRIPS u. Nova Lei).

Colocado em discussão o artigo 65 do TRIPS, ficou acordado que qualquer posição a respeito das disposições transitórias nele contidas depende claramente da definição da "data de aplicação do Acordo", assunto este que está sendo discutido por Comissão Especial da ABPI criada para este fim e que, portanto, tal discussão não deveria ser conduzida no âmbito da Comissão de Patentes, que aguardará um posicionamento da Comissão Especial neste sentido.

Passou-se, então, dentro do item (2) da pauta proposta pelo Coordenador, a estudar detalhadamente o artigo 70 do Acordo do TRIPS. No que se refere a grande parte dos incisos deste artigo, não foram suscitadas dúvidas, de tal modo que não mereceram maiores considerações por parte dos membros da Comissão. Já os parágrafos 2 e 8 do referido artigo foram debatidos e analisados pormenorizadamente.

No caso do parágrafo 2 do artigo 70, David Merrylees chamou a atenção para a utilização dos termos *aplicação* e *matéria objeto* ali mencionados, os quais, no seu entender, acarretam certa incoerência no texto. Segundo David, se considerarmos os pedidos de patente que apresentem matéria atualmente não patenteável e que ainda estiverem em andamento na data de *aplicação* do Acordo, seja ela qual for, não faria sentido fazer referência a tais pedidos como tendo matéria que "atenda ou *venha a atender*" critérios de patenteabilidade do TRIPS, como consta da redação de tal artigo, uma vez que, no momento em que o Acordo for efetivamente aplicável, ou sua matéria atende, naquele instante, aos critérios de patenteabilidade ou não atende, não havendo como a matéria do pedido *vir* a atender posteriormente a tais requisitos. Ao final, concluiu-se, entretanto, que a "matéria objeto" ali referida pretende englobar a *matéria reivindicada* no pedido de patente.

Dando continuidade à análise do artigo 70 do TRIPS, a Comissão passou a discutir o seu parágrafo 8 relativo ao denominado *black box*. Inicialmente todos os participantes concordaram que não se aplica ao Brasil o item (i) deste parágrafo, tendo em vista que sempre foi possível depositar pedidos de patente no INPI, mesmo que estes se referissem à matéria não patenteável. Em face da conclusão acima, surgiu a dúvida, já levantada em ocasiões anteriores, sobre se o termo "estes pedidos" (*these applications*) contido no item (ii) do *black box* não se referiria especifica-

mente aos pedidos de patente depositados segundo a linha (i) do artigo 70 (8). Em outras palavras, o *black box* poderia ser aplicado não somente aos pedidos depositados a partir de 01.01.95 — que é a data a que remete o item (i) — e sim a todos os pedidos de patente pendentes nesta data e que reivindiquem produtos agroquímicos e químico-farmacêuticos. Concluiu-se que a interpretação mais direta do artigo 70 (8) é pelo benefício apenas dos pedidos depositados após 01.01.1995, apesar do que existem argumentos que justificariam a extensão do benefício também aos pedidos pendentes depositados antes de tal data.

Outra conclusão foi a de que, no caso de um pedido depositado segundo o *black box* conter, além de reivindicações de *produtos* agroquímicos ou químico-farmacêuticos, também reivindicações de outra categoria, por ex. de processo, o *pedido como um todo* deve ser mantido em separado e ser examinado somente após a nova legislação entrar em vigor. Contudo, isso não elimina a possibilidade de o depositante requerer o desdobramento de seu pedido, de modo a submeter de imediato ao exame matéria já passível de patenteamento. Além disso, a comissão concluiu que a definição de "produtos" no caso do *black box* refere-se não somente aos compostos em si, mas também a "composições" agroquímicas e farmacêuticas, a expressão "produtos" contrapondo-se a aspectos não físicos da invenção, como processo ou uso.

Discutida a situação dos pedidos PCT frente ao *black box*, apesar de algumas opiniões divergentes, concordou-se que a data de depósito para todos os fins deve ser aquela do pedido internacional.

Ainda outro ponto abordado pela Comissão foi a incompatibilidade do *pipeline* previsto pelo Projeto nº 115/93 do Senado com as disposições do TRIPS, visto que a entrada em vigor da nova lei sem as necessárias alterações das disposições de *pipeline* (arts. 227 e 228 do Projeto de Lei nº 115/93) condicionaria a concessão de patentes para os pedidos *black box* ao atendimento de certos requisitos (patente não foi concedida no país de origem e seu objeto não tinha sido colocado em qualquer mercado), o que está em desacordo com o TRIPS.

Neste ponto Gustavo Morais sugeriu que — em face das várias dúvidas que ainda persistem com relação ao TRIPS e, mais especificamente, com relação ao *black box*, como por exemplo a sua aplicação aos pedidos pendentes depositados antes de 01.01.95 — a Comissão discutisse diretamente com o INPI a respeito, visando obter uma posição oficial. Entretanto, uma vez que todas as questões levantadas dependem em maior ou menor grau da determinação da data efetiva de aplicação do TRIPS no Brasil (inclusive a própria existência do *black box*), ficou decidido que se aguardaria a realização da próxima reunião do Conselho Diretor da ABPI que acontecerá em 19.04.95 e na qual se firmará a posição da ABPI em relação a esta data de aplicação do TRIPS, para, então, se realizar uma reunião da Comissão de Patentes sobre este tema. Não obstante, neste meio tempo o Coordenador dispôs-se a fazer um contato informal com o INPI, a fim de tomar conhecimento sobre o tratamento que o INPI pretende dar à questão.

O Coordenador concluiu a reunião sugerindo, que o item (3) da pauta, seja analisado em uma próxima reunião da Comissão, a ser marcada na semana seguinte à reunião do Conselho Diretor da ABPI.

**1995****MAIO-JUNHO****29 DE MAIO - 03 DE JUNHO  
(GENEBRA)**

WIPO

Comitê de *Experts* sobre Arbitragem de Disputas Referentes a Propriedade Intelectual entre Estados. A ABPI e a ABAPI foram convidadas a participar como observadoras.

**8-10 (BALTIMORE)**

LES (USA-CANADÁ)

Encontro de Verão no Harbour Court Hotel.

**7-10 (CANNES)**

ECTA (EUROPEAN COMMUNITIES TRADE MARK ASSOCIATION)

14ª Conferência Anual no Hotel Martinez. Para informações e inscrição, contactar: Mrs. Sue Van Looy (ECTA Secretariat) c/o Bureau Gevers N.V. — Rubenslei 2, Bus 8, B-2018 Antwerp (Bélgica). Tel.: 32/3-231 56 56 ou Fax: 32/3-231 95 99.

**12-15 (STRASBOURG)**

CEIPI

Licenciamento e Transferência de Tecnologia. Seminário Anual organizado pelo Centre D'études Internationales de la Propriété Industrielle (CEIPI).

Local: Maison du Commerce International, Strasbourg - FR

Detalhes e inscrições: Université Robert Schuman, 11, rue du Marechal Juin, Boite Postale 68, F 67046 STRASBOURG Cedex; Tel.: (33) 88 14 45 92; Fax: (33) 88 14 45 94.

**12-16 (GENEBRA)**

WIPO

Comitê de *Experts* sobre Desenvolvimento do Acordo de Haia (5ª Seção). A ABPI e a ABAPI foram convidadas a participar como observadoras.

**1995****7 DE JUNHO - 28 DE JULHO  
(CONCORD-USA)**

FRANKLIN PIERCE LAW CENTER

9º Curso de Verão sobre Propriedade Intelectual, no campus do Franklin Pierce Law Center em Concord (New Hampshire) — USA. Informações e inscrições: 2, White Street, Concord NH - 03301. Tel.: (1) 603 228 1541 ou Fax: (1) 603 224 3342.

**25-30 (MONTREAL)**

AIPPI

XXXVI Congresso Mundial.

Informações e inscrições: Events International Meeting Planners, Inc., 759 Victoria Square, Suite 700, Montreal, Quebec, H2Y 2J7 Canada.

Tel.: (1) 514 288 5557 ou

Fax: (1) 514 288 0588.

**JULHO****3-4 (YORK-UK)**

LES (BRITAIN-IRELAND)

Conferência Anual.

**3-6 (CHICAGO)**

AMERICAN BAR ASSOCIATION (ABA)

Encontro Anual no Hyatt Regency Chicago Hotel.

**AGOSTO****20-22 (CURITIBA)**

ABPI

Seminário Anual em Curitiba - PR.

Informações e inscrições, contactar a secretaria da ABPI.



---

**1995**

---

**SETEMBRO****4-8 E 12 (GENEVE)**

OMPI

5ª Sessão do Comitê de *Experts* sobre um possível protocolo para a Convenção de Berna, para a Proteção de Obras Literárias e Artísticas.

**4-8 E 12 (GENEVE)**

OMPI

4ª Sessão do comitê de *Experts* sobre um possível instrumento para a Proteção dos Direitos de Executantes e Produtores de Fonogramas. Esta sessão será levada a cabo em conjunto com aquela acima indicada.

**11-13 (DARLINGTON - UK)**

"INTERNATIONAL CONFERENCE ON AUTHOR'S LENDING RIGHT"

Local: Blackwell Grange Moat House,  
Darlington, Durham — UK

Detalhes e inscrição: Public Lending Right,  
Bayheath House, Prince Regent Street, Stockton-on-Tees, Cleveland TS18 1DF. Tel.: 0642 604699 -  
Fax: 0642 615641.

**17-20 (COPENHAGUE)**

LES (SCANDINAVIA)

7ª Conferência Européia LES (Europa),  
25ª Conferência do LES (Scandinávia).

**21-22 (GENEVE)**

OMPI

Simpósio sobre CD-ROMs para informação acerca de patentes. Convidados apenas os estados membros da OMPI e alguns produtores e usuários selecionados de CD-ROMs.  
Detalhes e informações: Mr. Paul Claus, WIPO.  
Tel.: 730 9144. Fax: 730 9770.

---

**1995**

---

**OUTUBRO****12-13 (CHICAGO)**

COMPUTER LAW ASSOCIATION

"Computer law applied: how information technology is being deployed in the business world and how the legal profession can add value".

Chicago-Illinois

Tel.: (1) 703-560 7747.

**16-19 (STRASBOURG)**

CEIPI

Licenciamento e Transferência de Tecnologia  
Seminário Anual organizado pelo Centre  
D'études Internationales de la Propriété  
Industrielle (CEIPI).

Local: Maison du Commerce International  
Strasbourg - FR

Detalhes e inscrições: Université Robert  
Schuman, 11, rue du Marechal Juin, Boite  
Postale 68, F 67046 STRASBOURG Cedex;  
Tel.: (33) 88 14 45 92;

Fax: (33) 88 14 45 94.

**19-21 (WASHINGTON)**

AIPLA

Encontro Anual no J.W. Marriot Hotel,  
Washington D.C.

Tel.: (1) 703 - 415 0780.

**21-28 (ORLANDO)**

LES (USA/CANADA)

Encontro Anual no Marriot's Orlando World,  
Orlando-Florida.

Tel.: (1) 216 - 214 3940.

*A coleção completa dos  
temas debatidos  
sobre propriedade  
intelectual  
nos últimos  
13 anos*

*Tenha em sua biblioteca particular e também nos diversos setores da empresa ou do escritório onde a Propriedade Intelectual 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 Intelectual 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.<sup>a</sup> Carmem, na sede da ABPI no Rio de Janeiro, telefone (021) 220-4879.*

**Comunicação.  
Na Souza Cruz este fim justifica  
todos os meios.**



Publicações, vídeos, anúncios, canal aberto com o consumidor e com a Imprensa. São estes os principais meios que constituem a comunicação da Souza Cruz, uma empresa que a cada dia vem ampliando seus contatos com os públicos interno e externo.

Para a Souza Cruz, uma empresa só prospera se estiver em permanente sintonia com a comunidade.

 **SOUZA CRUZ**