

REVISTA DA

ABPI

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL



46

Mai/Jun de 2000

DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELA PATENTE
POR GERT EGON DANNEMANN

O ALTO RENOME CONTRAPONDO
A PRIVAÇÃO DA NOVIDADE ABSOLUTA
POR MAURICIO LOPES DE OLIVEIRA

CONFLITOS ENTRE NOMES DE DOMÍNIO
E ENTRE NOMES DE DOMÍNIO E MARCAS
POR PAULO ROBERTO COSTA FIGUEIREDO

MUSIC PIRACY IN BRAZIL:
A RISING PROBLEM NOT UNDER CONTROL
POR GABRIELLA GIOVANNA LUCARELLI DE SALVIO

DOCUMENTO
CERTIFICADO DE PATENTEABILIDADE
PROPOSAL FOR A PCT
CERTIFICATE OF PATENTABILITY
RESOLUÇÃO DA ABPI

INDEX 1998-1999



Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial - ABAPI

Av. Franklin Roosevelt, 23 • 13º andar • sala 1305 • CEP 20021-120 • Rio de Janeiro • RJ • Brasil

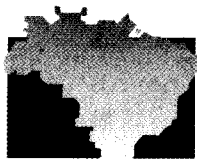
Tel.: (21) 262-3198 • Fax: (21) 533-0492 • Home-page: <http://www.abapi.org.br> • E-mail: abapi@abapi.org.br

Agentes Associados (em 26 de maio de 2000)

A. Moura Barreto
Adahir de Mattos Marcellino
Agência Moderna de Marcas e Patentes Ltda.
Agustinho Fernandes Dias da Silva
Alberto Jerônimo Guerra Neto
Alberto Luis Camelier da Silva
Alcion Bubniak
Alexandre Ferreira
Alexandre Peixoto Lobato Maia
Alicia Kristina Daniel Shores
Alvaro Loureiro Oliveira
Ana Lúcia de Sousa Borda
Ana Meri Estevam Lopes
Ana Raquel Colacino Selvaggi
André Luiz Souza Alvarez
Andréa Ricci
Anísio Rodrigo Ribeiro
Antenor Barbosa dos Santos Júnior
Antonella Carminatti
Antonio Buar
Antonio Ferro Ricci
Antônio Maurício Pedras Arnaud
Antonio Weber Natividade Milagne
Aranipe & Associados
Archimedes Paranhos
Armênio dos Santos Evangelista
Atilio José Gorine
Aureolino Pinto das Neves
Bortolo Bazzon
Britânia Marcas e Patentes S/C Ltda.
Busco Marcas e Patentes
Carla Tiedemann da Cunha Barreto
Carlos Cezar Cordeiro Pires
Carlos Henrique de Carvalho Frôes
Cláudia Luna Guimarães
Cláudia Maria Zeraik
Claudio Marcelo Szabas
Cleyta Maria de Andrade Ramalho de Moraes
Cloris Maria Pereira Guerra
Clóvis Vassimon Jr.
Cometa Marcas e Patentes S/C Ltda.
Custódio Afonso Torres de Almeida
Custódio Cezar de Almeida
Custódio de Almeida & Cia.
Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
David do Nascimento
David Merrylees
Débby José Jorge
Denis Allan Daniel
Denise Leite de Oliveira Dale
Devirir Benedito Ramos de Moraes
Eder Martini Lopes
Edson Dingo de Oliveira
Eduardo Colonna Rosman
Eduardo da Gama Câmara Junior
Eduardo Magalhães Machado
Elgem Alves Gouveia Filho
Eliana Jodas Cioruc
Elias Marcos Guerra
Elisabete Aloia
Elisabeth Edith G. Kasznar Fekete
Elisabeth Siemsen
Elza Maria Possinhas Pimentel
Ercy Beatriz Beratti Longo
Eudes Lopes de Castro
Fernanda Burin Leonardos
Fernando Brauna
Fernando Garcia Ghocchi
Fernando Jucá Vieira de Campos
Fernando Pedro Leonardo Simonetti Marchetti
Filipe da Cunha Leonardos
Flávio Starling Leonardos
Francisco Carlos Rodrigues Silva
Francisco Eduardo Orcioli Pires e Albuquerque Pizzolante
Frank Fischer
Franklin de Siqueira Ferri
Gabriel Di Blasi Jr.
Gabriel Francisco Leonardos
Gabriel Pedras Arnaud
Geraldina Diniz Ferreira
Gert Egon Dannemann
Giancarlo Luciano Conti
Cisela Fischer de Oliveira Costa
Gold Star Patentes e Marcas S/C Ltda.
Gustavo de Freitas Moraes
Gustavo José Ferreira Barbosa

Gustavo Starling Leonardos
Hélio Fabbri Jr.
Henrique Steuer Imbassahy de Mello
Henry Knox Sherrill
Herlon Monteiro Fontes
Hugo Casinhas da Silva
Iris Proença Martins
Ivan Bacellar Ahlert
Ivan de Castro Braga
Ivon D'Almeida Pires Filho
Jacques Labrunie
Jean-Luc Treff
João Carlos Thomazinho
João Cassiano Baimos Oyarzábal
João Luiz D'Orey Faccio Vianna
Joaquim Eugenio Gomes da Silva Goulart Pereira
Jorge Knauss da Mandonça
Jorge Luiz da Silva Monteiro
José Antonio Barbosa Lima Faria Correa
José Carlos de Mattos
José Carlos Ferreira
José Carlos Vaz e Dias
José Eduardo Campos Vieira
Jose Henrique Vasi Werner
José Pinheiro
José Roberto d'Afonseca Gusmão
José Ruy Lia
José Sabino Maciel M. de Oliveira
Joubert Gonçalves de Castro & Zuldech Assessoria Empresarial Ltda.
Júlio André Azevedo Gonçalves
Lairé Faijó da Silva
Lairir Orlando
Lia de Almeida Levigard
Lilian de Melo Silveira
Liz Carneiro Leão Starling
Lucas Martins Gaiarsa
Luís Fernando Ribeiro Matos
Luís Fernando Ribeiro Matos Júnior
Luiz Antonio de Carvalho
Luiz Antonio Ricco Nunes
Luiz Armando Lippel Braga
Luiz Carlos Coelho
Luiz Carlos Galvão
Luiz Edgard Montauray Pimenta
Luiz Gonzaga Moreira Lobato
Luiz Henrique Oliveira do Amaral
Luiz Leonardos
Manoel Pestana da Silva Netto
Manoela Romana Gomes Carneiro
Marcaviva - Marcas, Patentes e Tecnologia S/C Ltda.
Marcelo de Oliveira Müller
Márcia de Oliveira Anechinno
Márcia Maria V. Gitahi Freire
Márcio Ney Tavares
Marco Antonio Kraemer
Marcos Antonio Vieira
Marcos Velasco Figueiredo
Marcos William Santos
Marcus Vinicius Malafaia Garcia
Margaret Nunes da Silva
Maria Aparecida Figueiredo
Maria Beatriz Correa da Silva Meyer Gaiarsa
Maria Carmen de Souza Brito
Maria Célia Coelho Novas
Maria Cristina de Araújo
Maria do Carmo Caitano da Silva
Maria do Rosário de Lima
Maria Edina de Oliveira Carvalho Portinari
Maria Elisa Santucci Breves Oliveira
Maria Lavinia Loureiro Maurel
Maria Madalena da Cunha Freire
Maria Theresia Mendonça Wolff
Manilete Tang
Marina Inês Fuzita
Mário Augusto Scerensen Garcia
Mário Robert Mannheim
Mário Sergio Vilas Bôas Ramos
Martinez & Knoblewski S/C Ltda.
Matilde da Rocha Reis Castellani
Maurício Artoni
Maurício Leonardos
Mauro Ivan Coelho Ribeiro dos Santos
Mercurio Marcas e Patentes Ltda.
Milton de Mello Junqueira Leite
Milton Leão Barcellos
Monsen, Leonardos & Cia.

Montauray Pimenta, Machado & Lioce S/C Ltda.
Morten Hellberg Pedersen
Nascimento Advogados
Octávio & Perocco S/C Ltda.
Orlando Chierfan Pinto Goulart
Orlando de Souza
Oscar José Werneck Alves
Otto Banho Licks
Patrícia Cristina Lima de Aragão Lusoli
Paulo C. de Oliveira & Cia.
Paulo Cesar Pereira Braz
Paulo de Tarso Castro Brandão
Paulo Maurício Carlos de Oliveira
Paulo Paulo Marques Mendes
Paulo Roberto Costa Figueiredo
Paulo Roberto Mariano da Silva
Paulo Roberto Toledo Corrêa
Paulo Vianna
Pedro Afonso Vieira Bhering
Peter Dirk Siemsen
Peter Eduardo Siemsen
Pietro Arboni
Pinheiro Neto Advogados
Pinheiro, Nunes, Arnaud & Scatamburlo
Rafael a Borges Walter Carneiro
Rana Gosain
Raul Hey
Regina Célia Querido Lima Santos
Regina Gargiulo Neves da Silva
Renata Hohli
Rex Advogados Marcas e Patentes S/C Ltda.
Ricardo Fonseca de Pinho
Ricardo Perold Vieira de Mello
Ricardo Veloso Ferri
Roberto da Silveira Torres Jr.
Roberto Geraldo Barbosa Vieira de Mello
Roberto Mauro da Cunha Freire
Roberto Perold Vieira de Mello
Robin Reine Castello
Rodney dos Santos Soares
Rocolfo Humberto Martinez y Pell Jr.
Rodrigo Borges Carneiro
Rodrigo Caluhy Novas
Rodrigo Sérgio Boran de Aguiar
Roger de Castro Kneblewski
Romar Jacóob Tavares
Ronaldo Camargo Vairano
Roner Guerra Fabris
Ronny Willem de Man
Rosane Rego Tavares da Silva
Rubem dos Santos Querido
Ruymar de Andrade
Sâmia Amin Santos
Samir Said Matheus
Sandra Leis
Sandra Sanchez Martins
Semir da Silva Fonseca
Sergio Antonio Barcellos Soares
Sergio Nery Barbalho Maia
Sergio Ribeiro da Silva
Silvio Darre Junior
Simone Gioranelli Carvalho Vieira Pentado
Sinara de Souza Pires
SKO - Direitos da Propriedade Industrial em Marcas e Patentes
Sonia Carlos Antonio
Sônia Maria Andrade dos Santos
Sônia Maria D'Elboux
Suzana Biolchini Ocaquim
Sydineia de Souza Trindade
Tannay de Farias
Tinoco Soares & Filho S/C Ltda.
Tomaz Francisco Leonardos
Trench, Rossi e Watanabe Advogados Associados
Valdir de Oliveira Rocha Filho
Valdomiro Gomes Soares
Valéria Cristina Barcellos Faria
Valério Valter de Oliveira Ramos
Vasco da Gama Coelho Pereira
Vicente Nogueira
Vieira de Mello, Werneck Alves Advogados S/C
Vladimira Anna Zdenka Daniel
VMP - Verifique Marcas e Patentes S/C Ltda.
Wagner Aencar Domingos
Waldemar Álvaro Pinheiro
Walter de Almeida Martins
Will Jane Oliveira Bicudo



SUMÁRIO

NOTA DO EDITOR 2

CARTAS 2

DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELA PATENTE 3

Por Gert Egon Dannemann

O autor analisa conceitos introduzidos pela Lei de Propriedade Industrial brasileira de 1996 no que se refere à extensão da proteção patentária, que se revestem de caráter inovador, tais como a infração por contribuição, a importação paralela como violação de patentes e a inversão do ônus da prova nos casos de infração de patentes de processo.

The author reviews certain concepts introduced by the Brazilian 1996 Industrial Property Law as they relate to the extension of the patent protection, which concepts are innovative, such as the contributory infringement, the parallel importation as a patent infringement and the shift of the burden of proof in case of infringement of a patented process.

O ALTO RENOME CONTRAPONDO A PRIVAÇÃO DA NOVIDADE ABSOLUTA 8

Por Maurício Lopes de Oliveira

O autor analisa os requisitos de protegibilidade da marca de alto renome para concluir que, face ao regime especial previsto no artigo 125 da Lei de Propriedade Industrial brasileira, toda marca, para não colidir com a marca de alto renome, deve ser absolutamente nova, independentemente dos produtos ou serviços que identifica.

The author reviews the conditions for protection of a famous mark to conclude that, in view of the special regime set forth in Article 125 of the Brazilian Industrial Property Law, every mark should be absolutely new, independently of the products or services to be distinguished thereby, in order not to conflict with a famous mark.

CONFLITOS ENTRE NOMES DE DOMÍNIO E ENTRE NOMES DE DOMÍNIO E MARCAS 13

Por Paulo Roberto Costa Figueiredo

O autor, constatando a inexistência de lei específica nacional a disciplinar a titularidade de nomes de domínio e solucionar os conflitos entre nomes de domínio e entre nomes de domínio e marcas, propõe que a matéria seja disciplinada na Lei de Propriedade Industrial, conferindo-se ao INPI a responsabilidade pela administração dos registros.

In view of the determination that there is no specific law regulating the ownership of domain names and the resolution of conflicts among domain names and between domain names and trademarks, the author proposes that this matter be regulated by the Industrial Property Law by conferring upon the Patent and Trademark Office the responsibility for administering the registration of domain names.

MUSIC PIRACY IN BRAZIL: A RISING PROBLEM NOT UNDER CONTROL 18

Por Gabriella Giovanna Lucarelli de Sábio

A autora, ressaltando que a pirataria na propriedade intelectual em geral e a pirataria musical em particular tornaram-se um dos aspectos mais populares e negativos do processo de globalização, analisa as causas e consequências da pirataria musical no Brasil. Ela defende que uma solução eficiente e real para erradicar os piratas do mercado seria a redução dos custos de CDs e cassetes legítimos.

The author emphasizes that piracy of intellectual property in general and music piracy in particular have become one of most popular and negative aspects of the globalisation and discusses the causes and consequences of music piracy in Brazil. She advocates that a real efficient solution to take pirates away from the business would be to charge less for legitimate CDs and cassettes.

DOCUMENTO

CERTIFICADO DE PATENTEABILIDADE

PROPOSAL FOR A PCT CERTIFICATE OF PATENTABILITY 23

RESOLUÇÃO DA ABPI 28

INDEX 1998-1999

ÍNDICE ALFABÉTICO REMISSIVO 29

ÍNDICE ONOMÁSTICO 50

RELAÇÃO DE ASSUNTOS 54

SIGLAS UTILIZADAS 55

AGENDA 56

A edição deste exemplar da Revista da ABPI foi também possível graças ao patrocínio dos seguintes escritórios e instituições:

Carvalho de Freitas e Ferreira - advogados;
 Castro, Barros e Sobral Advogados;
 Clarke-Modet do Brasil Ltda.;
 Daniel & Cia.;
 Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira;
 Guerra & Associados;
 Machado, Meyer, Sendacz e Opice - advogados;
 Momen, Leonardos & Cia.;
 Pinheiro Neto - Advogados;
 Pinheiro, Nunes, Arnaud, Scatamburlo S/C;
 Santos, Remor e Furriela Advogados;
 Vieira de Mello, Werneck Alves Advogados S/C.

Redação

Av. Dr. Cardoso de Melo, 1750, 8º andar
Cep 04548-005 - São Paulo - SP
Tel.: (11) 3846-9050 - fax: (11) 3846-9054

Diretor Editor

Manoel J. Pereira dos Santos

Conselho Editorial

Clóvis Silveira
Ivan B. Ahlert
José Roberto d'Afonseca Gusmão
Lilian de Melo Silveira
Otto B. Licks

Jornalista Responsável

Vera Galli - MTb 19253

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Av. Rio Branco, 277, 5º andar, conjunto 506
Cep 20047-900 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Tel.: (21) 532-5655 - fax: (21) 532-5866
Web Site: www.abpi.org.br
E-mail: abpi@abpi.org.br

Comitê Executivo

Presidente

José Antonio B. L. Faria Correa

1ª Vice-Presidente

Gustavo Starling Leonardos

2ª Vice-Presidente

Ricardo Pernold Vieira de Mello

3ª Vice-Presidente

Helio Fabbri Junior

4ª Vice-Presidente

Sonia Maria D'Elboux

Diretora Relatora

Esther Miriam Flesch

Diretora Secretária

Adriana Ruoppoli Albanez

Diretor Editor

Manoel J. Pereira dos Santos

Diretor Tesoureiro

Luis Fernando Ribeiro Matos

Conselho Diretor

Carlos Henrique de C. Frões, Clovis Silveira, Custódio Cabral de Almeida, Elias Marcos Guerra, Elisabeth Edith G. Kasznar Fekete, Francisco de Paula P. Pedroso, Gert Egon Dannemann, Henry Knox Sherrill, Herlon Monteiro Fontes, José Roberto d'Afonseca Gusmão, Juliana L.B. Viegas, Lilian de Melo Silveira, Luis Carlos Galvão, Luiz Abramides do Val, Luiz Antonio Ricco Nunes, Luiz Edgard Montauray Pimenta, Luiz Henrique Oliveira do Amaral, Luiz Leonardos, Mariangela Vassallo, Mauro J.G. Arruda, Oscar-José Werneck Alves, Paulo Parente Marques Mendes, Peter Dirk Siemen, Ricardo de Andrade Bergamo da Silva, Ricardo Pereira de Oliveira

Coordenação Editorial e Produção

PW Gráficos e Editores Associados Ltda.
Tel.: (11) 864-8011 - fax: (11) 864-8283

Fotolito

Bureau Digital Bandeirante

Impressão

Carilli Gráfica Editora Ltda.

Impresso em maio de 2000.

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

Cartas, críticas, sugestões e colaborações devem ser enviadas para a Redação, aos cuidados do Diretor-Editor.

Assinaturas (6 edições)

Associados: R\$ 55,00

Não-associados: R\$ 110,00

Exemplares avulsos

Associados: R\$ 10,00

Não-associados: R\$ 20,00

© ABPI 2000 - Todos os direitos reservados

Tel.: (21) 532-5655 - fax: (21) 532-5866 com Carmen Lima

NOTA DO EDITOR

INVENTÁRIO E REIMPRESSÃO DA REVISTA

Após a publicação do primeiro Índice da Revista da ABPI, constante do nº 32, de janeiro/fevereiro de 1998, trazemos agora a relação de todas as matérias publicadas do nº 33 ao nº 43, compreendendo o período de março/abril de 1998 a novembro/dezembro de 1999. Esta edição abrange, assim, mais dois anos de vida da *Revista da ABPI*.

Este novo índice obedece à estrutura do anterior, estando as matérias novamente indexadas por assunto (Índice Alfabético Remissivo) e por autor (Índice Onomástico). Da mesma forma, apresentamos ao final uma Relação de Assuntos, contendo os verbetes utilizados na construção do índice temático, e uma Relação de Siglas Utilizadas.

Cabe ressaltar, mais uma vez, a contribuição individual de três pessoas que tornaram a conclusão deste trabalho possível: a da Carmen Lima, secretária e a própria concretização da ABPI, sempre eficiente na compilação dos dados; a do Lelio Denicoli Schmidt, sempre prestativo na ingrata incumbência de proceder a uma revisão técnico-científica; e a do Alex Wissenbach, mantendo a qualidade de apresentação do Índice.

Na oportunidade em que se faz um inventário das matérias publicadas na *Revista da ABPI*,

é adequado tratar de uma questão que tem sido suscitada por membros do Conselho Diretor e associados em geral da Entidade. Como todos sabem, os números antigos da Revista encontram-se esgotados e deles constam artigos e documentos de grande interesse para a pesquisa e o estudo da propriedade intelectual, a cujo acesso muitos interessados têm dificuldade.

Por essa razão a Editoria tem sido frequentemente indagada a respeito da reimpressão desses antigos números da Revista. Até recentemente, essa tarefa seria de implementação relativamente complicada porque a Entidade realiza suas atividades com um orçamento reduzido e a publicação regular da Revista consome já uma boa parte desses recursos. Com a Internet e o desenvolvimento de um site ativo para a ABPI, a solução do problema ficou bastante facilitada.

No curso deste ano, a ABPI estará disponibilizando na seção Biblioteca de seu site os antigos números da Revista que se encontram esgotados. No momento, estamos em processo de desenvolvimento da versão digital desses textos para a definição do formato e do modo de disponibilização do material existente.

Manoel J. Pereira dos Santos
Diretor Editor

CARTAS

A Redação da *Revista da ABPI* recebeu os agradecimentos de Adelita Guasco (Chefe de Gabinete do STF), Alberto Silva Franco (Diretor da Biblioteca do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais - IBCCRIM), Alcides de Albuquerque Reis e Silva (Chefe de Gabinete do Ministério do Trabalho), Biblioteca do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Celso Augusto Fontenelle (Presidente da OAB/RJ), Desembargador Humberto de Mendonça Manes (Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Janeiro), Elazimar Menezes (Chefe da Biblioteca da Faculdade de Direito), Fernando Marques (Desembargador Federal do TRF/2ª Região), Francisco Wefferts (Ministro de Estado da Cultura), Guilherme Mastrichi Basso (Procurador-Geral do Trabalho), Jefferson Luis Kravchychyn (Presidente da OAB/SC), José Oswaldo da Silva (Chefe do Gabinete do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior), Luiz Carlos Maroclo (Gerente de Documentação e Informação

OAB/DF), Magda Chipaux (Bibliotecária da Escola Superior de Advocacia OAB/RS), Márcia Mazo Santos de Miranda (Chefe da Seção de Biblioteca do Conselho da Justiça Federal), Maria Avelina I. Hesketh (Presidente da OAB/PA), Ophir Cavalcante Júnior (Vice-Presidente da OAB/PA), Oskar Klingl (Chefe de Gabinete do Ministro do Esporte e Turismo), Pamela Howard-Reguindin (The U.S. Library of Congress Office, Brazil), Paulo Freitas Barata (Juiz Presidente da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região), Raimundo Cezar Brito Aragão (Presidente da OAB/SE), Rita de Cássia Braga (Aux. Administrativa da Biblioteca da OAB/PI), Sonia Takeno (Diretora Técnica de Serviço da Biblioteca do Segundo Tribunal de Alçada Civil) e dos senadores: Alberto Silva, Amir Lando, Eduardo Siqueira Campos, Jonas Pinheiro, Jorge Bornhausen, José Alencar, José Roberto Arruda, Paulo Hartung, Pedro Piva, Sebastião Rocha, Wellington Roberto.



DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELA PATENTE

GERT EGON DANNEMANN

Advogado e agente de propriedade industrial, sócio de Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

Sumário: I. Introdução - II. Do Artigo 41 - III. Do Artigo 42, seus Incisos e Parágrafos - IV. Do Artigo 43 e seus Incisos - V. Do Artigo 44 e seus Parágrafos - VI. Conclusão

I. INTRODUÇÃO

Sob o título “Da Proteção Conferida pela Patente”, no Capítulo V, Seções I e II (artigos 41 a 45), a nova Lei de Propriedade Industrial brasileira (Lei nº 9.279/1996), além de aperfeiçoar conceitos já contemplados nas legislações específicas anteriores, introduziu outros já do pleno conhecimento dos especialistas, nomeadamente, mas não apenas:

- o da infração por contribuição (*contributory infringement*),
- o da inversão do ônus da prova nos casos de infração de patentes de processo, e
- a importação paralela como violação das patentes.

O propósito desse artigo é exatamente abordar esses novos conceitos agora incorporados na nova legislação brasileira e outros já consagrados nas legislações anteriores, integrantes do capítulo, menos o do “usuário anterior”, porque este já foi objeto de ensaio de nossa autoria, publicado na *Revista da ABPI* nº 13, págs. 33 a 36.

II. DO ARTIGO 41

Essa disposição é de capital importância no direito patentário brasileiro. Estabelece que “a extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos”. Tal norma, na essência, já constava das legislações anteriores, por exemplo, no parágrafo 2º do artigo 14 do Código da Propriedade Industrial de

1971 (Lei nº 5.772/1971) e na letra “e” do parágrafo 1º do artigo 17 do Código da Propriedade Industrial de 1945 (Decreto-lei nº 7.903/1945).

Por que tão importante esse dispositivo legal? Gama Cerqueira, ao se ocupar do mesmo, salientou, após fazer referência aos direitos alemão e norte-americano, que na análise de uma invenção ou modelo tudo gira em torno das suas reivindicações. “A investigação da novidade no exame prévio, as oposições aos pedidos de patente, as ações contra os infratores do privilégio, as questões relativas à validade da patente, dizia ele, tudo se concentra nos pontos característicos reivindicados pelo inventor. A interpretação do privilégio cifra-se nas reivindicações, tal como constam da patente, independentemente do que consta do processo, dos laudos técnicos e do despacho de concessão do privilégio” (*Tratado da Propriedade Industrial*, volume II, tomo I, parte II, edição Revista Forense/1952, págs. 164/165).

Não é diferente a situação em direitos de outros países, v.g., no direito de patentes da Alemanha, onde a relevância das reivindicações de uma invenção também é enaltecida pelos comentaristas de sua legislação específica, pontificando aí o Dr. Heribrant Geigel, para quem “a reivindicação, que deverá ser redigida de forma mais precisa possível de modo a revelar o que está protegendo, é o meio de interpretação mais importante para a aferição da matéria assegurada pela patente” (*Patent- und Gebrauchsmusterrecht*, 3ª edição-1962/Verlag Chemie, pág. 82).

Rua Santa Luzia, 651/30º andar
Centro 20030-040 Rio de Janeiro RJ
Tel.: 021 532 2020
Fax: 021 544 8123
e-mail: brj@clarkemodet.com.br



Clarke, Modet & Co.

BRASIL

Av. Bandeira Paulista, 600/101
Itaim Bibi 04532-001 São Paulo SP
Tel.: 011 3846 2318
Fax: 011 826 2065
e-mail: hsp@clarkemodet.com.br

AGENTE DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DESDE 1879



Há muitos anos, quando instruídos por uma cliente no sentido de opor sua patente contra um infrator, verificamos que na sua primeira reivindicação uma palavra-chave havia sido equivocadamente grafada, dando sentido completamente diferente à invenção respectiva, de modo a tornar inviável a propositura da ação judicial desejada.

Felizmente o percalço foi contornado com o deferimento do pedido de correção desse erro evidente e flagrante, formulado ao INPI, na medida em que a autarquia concordou em apostilar, no verso da carta patente, a competente retificação.

Não fora a compreensão daquele órgão e o titular da patente teria frustrada sua intenção de impedir que um terceiro continuasse a lesar seu direito de exclusividade dela decorrente.

No plano jurisprudencial existe um acórdão unânime do extinto Tribunal Federal de Recursos a respaldar aquele depoimento de Gama Cerqueira, nomeadamente o proferido por sua Quarta Turma, nos autos da apelação cível nº 53.973-RJ, do qual transcrevemos trecho da ementa que interessa ao tema:

“Se as particularidades do invento não estavam devidamente caracterizadas na primeira série de reivindicações e as várias alterações introduzidas, em fase recursal, não fugiram ao pecado da indefinição, correto é o ato administrativo que indeferiu o pedido de patente” (DJ 27/6/85, pág. 10.565).

Ainda relativamente à importância das reivindicações, cabe lembrar oportuna advertência feita pelo agente de propriedade industrial alemão, Heinz Bardehle, em conferência proferida durante o III Seminário Nacional de Propriedade Industrial realizado em Porto Alegre nos dias 29 e 30 de agosto de 1983, especialmente ao observar: “Diria mais: um pedido de patente com reivindicações muito limitadas em virtude da inclusão de características desnecessárias constitui em realidade um convite para ‘contornar’ a proteção, já que um pedido de patente nessas condições pode fornecer todos os detalhes de uma invenção sem proteção adequada por meio de uma formulação em termos profissionais de suas reivindicações” (Anais, pág. 98).

Em outras palavras, o que o *expert* pretendeu ressaltar é que se afigura fundamental para a obtenção de um privilégio que as reivindicações da invenção não devem ocultar detalhes ou características da solução técnica ideada pelo inventor, sob pena de terceiros, seus concorrentes, poderem contorná-la impunemente.

No que diz respeito ao relatório descritivo, sua importância assumiu proporções maiores à luz da Lei nº 9.279/96, porque seu artigo 24 determina que “deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução”.

Ora, faltando ao relatório descritivo esse requisito, evidente que na esteira do disposto no artigo 46 da LPI, a patente sujeita-se à nulidade como, aliás, mais uma vez, observava Gama Cerqueira ao prelecionar:

“Mas, se o inventor conseguir obter o privilégio, malgrado a descrição deficiente, inexata, o que muitas vezes acontece, o expediente pode lhe ser prejudicial, acarretando a nulidade da patente” (*op. cit.* págs.161/162).

Os desenhos, quando necessários para ilustrar a invenção, desempenham papel acessório no regime da nova LPI brasileira. A teor do artigo em exame prestam-se, em conjunto com o relatório descritivo, a ilustrar a invenção. Defeitos ou incorreções neles cometidos não nos parece o suficiente para ensejar a nulidade da patente, por inexistir na lei, como ocorre com as reivindicações e o relatório descritivo, disposição que defina suas funções e requisitos.

III. DO ARTIGO 42, SEUS INCISOS E PARÁGRAFOS

Este artigo introduziu uma série de inovações no direito de patentes brasileiro.

A primeira dessas inovações consta de seu *caput*, na medida em que reprime a importação paralela ao fixar que “a patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de (...) importar

- produto objeto de patente, e
- produto obtido diretamente por processo patentado”.

Interessante observar que o *caput* do artigo 42 da lei atual, diferentemente do Código da Propriedade Industrial de 1945, caracteriza como ilícito civil o uso, sem o consentimento do titular da patente, do objeto da mesma ou de produto obtido diretamente por processo patentado. Isso significa dizer, por exemplo, que aquele que houver adquirido de boa fé uma máquina consistente numa infração de patente de terceiros, também está sujeito a cessar o seu uso, ressarcindo as perdas e danos a estes causados.

Apenas a título ilustrativo e confirmando o que acima afirmamos, convém ressaltar que no regime da legislação anterior “não cometia crime algum o consumidor de produto fabricado mediante contrafação e violação de privilégio de invenção que o utiliza conforme o fim a que se destina” (acórdão da 3ª Câmara do TACRIM SP, proferido no habeas-corpus nº 44.580, publicado na *Revista dos Tribunais* nº 459, janeiro de 1974, págs. 349/350).

Mais adiante, em seu parágrafo 1º, o artigo 42 consagra em nosso direito de propriedade industrial a “infração por contribuição” (mais conhecida pela sua versão no idioma inglês: *contributory infringement*).

Preenchida se quedou, assim, lacuna existente nas legislações anteriores e que impedia que os infratores nessa situação enquadrados fossem punidos em ações contra eles intentadas.

O parágrafo 2º desse artigo também afastou tormento para os titulares de patentes de processo, principalmente os químicos, desprovidos de instrumentos e meios capazes de combater seus violadores



no império das legislações anteriores à Lei nº 9.279/96. Trata-se da inversão do ônus da prova obrigando o acusado a demonstrar “que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente”.

Feitas essas breves considerações, passemos a examinar, um por um, esses princípios de há muito conhecidos pelos especialistas no direito de patentes, porém somente incorporados à legislação específica após o advento da nova LPI.

i) Da tipificação da importação paralela como lesão às patentes

Desnecessário discorrer aqui sobre a extensão dos efeitos da exaustão dos direitos de propriedade industrial conforme fixada pela nova LPI brasileira. A matéria já foi exaustivamente debatida entre nós, valendo lembrar, meramente a título exemplificativo, a conferência da Dra. Elisabeth Kasznar Fekete proferida no XVII Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, publicada nos seus *Anais* (págs. 76 e seguintes).

No contexto das disposições que integram o capítulo em análise (artigos 42 e 43, inciso IV), as importações paralelas foram caracterizadas como ilícitos civis cometidos contra as patentes, sujeitando seus responsáveis a se absterem de sua prática sob pena de pagamento de multa em caso de transgressão do preceito e composição das perdas e danos sofridos por seus titulares, tudo na conformidade com a letra do próprio artigo 42 e artigos 207 a 210 da LPI. Como não elencadas no capítulo “Dos Crimes Contra as Patentes” (artigos 183 a 186), evidentemente que sua prática não dá margem a que o agente (pessoa física) por ela responsável venha a responder a uma ação criminal privada.

Até o momento desconhecemos decisões judiciais que tenham interpretado o conteúdo dos artigos 42 e 43, inciso IV.

Apenas já são conhecidas umas poucas decisões em casos de marcas (Brother, Reebok, Makita e Centrum), algumas de primeira instância e outras na instância superior.

No XIX Seminário Nacional da Propriedade Industrial, em painel especialmente dedicado às importações paralelas, os colegas Drs. Gabriel Francisco Leonardos e Luiz Henrique Oliveira do Amaral analisaram com profundidade o tema, inclusive no que se

refere às patentes, concluindo que esses poucos julgados ainda não ensejaram um panorama nítido acerca das diversas condições necessárias à caracterização do ilícito, por exemplo: i) se há a necessidade de haver um contrato de licença averbado no INPI para legitimar os prejudicados ao exercício da ação; ii) em havendo a necessidade, se a licença foi conferida em caráter exclusivo ou não; iii) estaria o licenciado exclusivo, mercê de contrato devidamente averbado no INPI, legitimado a propor a ação, sem contar com a presença do titular da patente, desde que o respectivo instrumento contenha cláusula no sentido da norma expressa no parágrafo único do artigo 61 da LPI?; iv) a questão da legitimidade passiva ainda comporta dúvidas após a publicação da sentença monocrática relativa ao caso Centrum, pois não obstante o produto incriminado ter sido lançado no mercado local indicando como importadora a empresa ré na demanda, o juiz entendeu que responsável seria a *trading company* que a pedido desta internou os produtos no país.

ii) Da infração por contribuição (contributory infringement).

Essa doutrina foi primeiramente desenvolvida nos Estados Unidos, estando consagrada no parágrafo 271c de sua Lei de Patentes (Patent Act) de 1952, que possui a seguinte redação:

“Aquele que vende um componente de uma máquina patenteada, manufatura, combinação ou composição, ou um material ou aparelho para uso na execução de um processo patenteado, constituindo uma parte material da invenção, sabendo ser o mesmo especialmente confeccionado ou adaptável para uso numa infração de tal patente e não constituindo um produto acabado ou mercadoria de circulação no comércio (*commodity*), próprio para uso substancialmente não infrigente, será responsabilizado como infrator por contribuição (tradução livre).”

Da redação do parágrafo 1º do artigo 42 da LPI não se infere quais os elementos componentes da infração por contribuição de uma patente.

Mais adiante, no entanto, mais precisamente no artigo 185 da LPI, que a nosso ver possui redação incompleta (faltou dizer, como nos dois imediatamente precedentes, que “comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem...”), foram elencados pelo legislador os elementos capazes de consumir o delito, a saber:



Tavares & Companhia Ltda
Av. Marechal Floriano, 45 / 6º andar - Centro
Rio de Janeiro - RJ - Brasil - CEP 20080-003
e-mail: tavares@tavarescomp.com.br
website: www.tavares-online.com.br

tel.: + 55 21 263-3433
fax: + 55 21 253-4568 (Patentes) e 253-2249 (Marca/TM)

MARCAS, PATENTES, DOMÍNIO NA INTERNET, DIREITOS AUTORAIS, SOFTWARES, LICENCIAMENTOS,
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, PESQUISAS, FRANQUIAS, BUSCAS E ACESSORIA JURÍDICA,
ADVOGADOS, ENGENHEIROS E CONSULTORES
BRASIL E EXTERIOR



“fornecer componente de um produto patenteado, ou material ou equipamento para realizar um processo patenteado, desde que a aplicação final do componente, material ou equipamento, induza, necessariamente, à exploração do objeto da patente.”

Embora não conste textualmente do artigo 185, é evidente que, para sua concretização, a infração por contribuição pressupõe um infrator direto, ou seja, aquele que faz uso dos elementos nele mencionados em seu produto final ou na execução de seu processo. Ainda que presentes esses elementos, mas incorrendo a fabricação e/ou venda do produto ou execução do processo patenteados, não vemos como o titular da patente possa responsabilizar o fabricante de tais componentes, materiais ou equipamentos, isoladamente.

Outrossim, de acordo com o direito norte-americano, inspirador da incorporação desse tipo de violação na lei brasileira, para que ela se complete é necessário que a pessoa “vendedora de um desses componentes tenha conhecimento de que os mesmos têm por finalidade específica a lesão de uma patente” (cf. Herbert J. Cantre, *Journal of the Japanese Group of AIPPI*, volume 19, nº 4, págs. 182/185). Conquanto nos pareça óbvio, esse requisito não foi expressamente considerado em nossa atual LPI.

Também desconhecemos decisões judiciais que tenham abordado esse tipo de violação à luz do que dispõe a Lei nº 9.279/1996, de maneira que os comentários tecidos a respeito devem ser encarados com reservas, pois podem não ser acolhidos pela jurisprudência a ser firmada futuramente.

iii) *Da inversão do ônus da prova*

O princípio da inversão do ônus da prova não é novidade entre nós, inclusive no direito de propriedade industrial.

Em palestra proferida no XI Seminário Nacional da Propriedade Industrial realizado nos dias 15 e 16 de outubro de 1991 no Rio de Janeiro, tivemos a oportunidade de ressaltar que o nosso Código Civil prevê algumas ações em que o ônus da prova cabe ao réu. É o caso das ações negatórias de servidão previstas em seu artigo 696; da ação de indenização consagrada no artigo 1.527 e da ação movida pelo herdeiro, pedindo a anulação do testamento, que o deserdou, tratada no artigo 1.743.

No âmbito do direito da propriedade industrial, o Código instituído com a Lei nº 5.771/72 já contemplava a inversão do ônus da prova ao transferir ao titular da patente a obrigação de provar a exploração efetiva da invenção por ela tutelada, ou no caso de sua inatividade, os motivos de força maior causadores da inação, sob pena de deferimento de pedidos de caducidade formulados por terceiros (parágrafo único do artigo 49).

O parágrafo 2º do artigo 42 da atual LPI eliminou verdadeira angústia dos titulares de patentes de processos químicos, impossibilitados de evidenciar as infrações de suas patentes, ainda que dispusessem dos instrumentos mais sofisticados e precisos para a identificação das substâncias e ingredientes empregados na sua execução.

Em que pese possuir essa disposição legal uma redação imprecisa, não muito clara, pode-se extrair dela que cabe àquele acusado de infringir uma patente de processo o ônus de provar “que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente”, o que significa dizer, liberando o titular da patente de demonstrar por meios não muito seguros e precisos, por exemplo através de análises efetuadas a partir de aparelhos tais como espectômetros de massa, haver apenas indícios da prática da infração argüida.

IV. DO ARTIGO 43 E SEUS INCISOS

Esse artigo, em seus incisos I a VI, alinha atos e/ou práticas insuscetíveis de serem penalizados, quer na esfera cível, quer na criminal.

O inciso I incorporou à LPI um conceito novo, isto é, o de eximir atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, e desde que não acarretem prejuízo econômico, de invenção patenteada em nome de terceiros.

O inciso II igualmente parece-nos suficientemente claro. Cogita de situação incapaz de causar danos ao titular de uma patente. Pesquisas objetivando constatar se a descrição, desenhos ilustrativos e reivindicações de uma invenção patenteada permitem a realização prática desta estão compreendidas nessa exceção.

Já o inciso III possui redação imprecisa, podendo gerar acaloradas discussões. O dispositivo não limita o número de prescrições médicas

PRESTIGIE O AGENTE DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

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



de medicamentos para casos individuais. Uma, duas, dez ou 20 dessas prescrições de medicamentos estão isentas? E mil, 20 mil dessas prescrições de um mesmo medicamento para casos individuais, amparado por patente, aviadas por um laboratório ou farmácia, por exemplo, estariam enquadradas no delito tipificado nos artigos 183 e 184?

Enquanto não interpretado judicialmente o dispositivo em questão, persistirão as dúvidas aludidas.

O inciso IV igualmente dispensa comentários porque já foi objeto de inúmeros artigos publicados aqui e alhures, bem como dissecado nos últimos seminários da ABPI. Consagra o princípio da exaustão dos direitos decorrentes das patentes.

O inciso V visa assegurar, em essência, atividades (pesquisas) relacionadas com a criação de invenções ou de produtos outros, de características diferentes daqueles patenteados, usados em tais pesquisas.

Apesar de sua redação nebulosa, o que na realidade o inciso VI tem em mira é descriminalizar a utilização e a revenda de microorganismos colocados no comércio pelo titular da patente ou seu licenciado, desde que tais microorganismos não sejam usados para o fim de sua propagação ou multiplicação.

V. DO ARTIGO 44 E SEUS PARÁGRAFOS

O *caput* do artigo possui alcance comparável ao do artigo 23 do Código da Propriedade Industrial instituído com a Lei nº 5.771/72. A exemplo deste último, o direito de pleitear a indenização pela exploração indevida da invenção somente nasce a partir da concessão da patente. No entanto, os *dies a quo* de um e outro são diferentes. Enquanto o artigo 44 da LPI fixa como limite inicial de incidência da indenização a data da publicação do pedido de patente, o Cód-

go por ela revogado, em seu artigo 23, estabelecia como marco inicial a data do depósito do pedido de patente.

O parágrafo 1º consiste numa exceção ao princípio estipulado no *caput*, na medida em que permite estender-se a indenização a fatos pretéritos em relação à data de publicação do pedido de patente, se o infrator teve conhecimento, por qualquer meio, do conteúdo do pedido depositado, anteriormente à data de publicação deste.

O parágrafo 2º dispensa comentários face à obviedade da situação nele tratada.

Por fim, a inteligência do parágrafo 3º está intimamente ligada ao mandamento expresso no artigo 41, ao qual, aliás, faz remissão. No nosso sentir, a incorporação desse parágrafo à LPI teve por escopo, apenas, reforçar a norma a que faz remissão, pois se nos afigura inadmissível terceiros serem compelidos a indenizar o titular de uma patente por fabricarem e/ou venderem produtos dotados de características não definidas nas suas reivindicações.

VI. CONCLUSÃO

As disposições legais analisadas neste trabalho, em sua maioria, não possuíam equivalentes nas legislações anteriores disciplinadoras da propriedade industrial no Brasil.

À parte da importância que assumem no que se refere ao direito paten-

tário brasileiro, animamo-nos em examiná-las exatamente em razão de seu caráter inovador, visando o aperfeiçoamento desse ramo do Direito. Assim, como sua grande maioria não foi interpretada pelo Poder Judiciário, reservamo-nos o direito de, no futuro, comentar decisões por este proferidas, sobretudo, mas não apenas, se contrariarem as opiniões ora emitidas.

**DANNEMANN
SIEMSEN
BIGLER &
IPANEMA MOREIRA**

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RIO DE JANEIRO
Rua Marquês de Olinda, 70
Telefone: (021) 553-1811
Telefax: (021) 553-1812/1813
Caixa Postal 2142
20001-970 Rio de Janeiro RJ
E-mail: mail@dannemann.com.br

SÃO PAULO
Av. Indianópolis, 739
Telefone: (011) 575-2024
Telefax: (011) 549-2300
Caixa Postal 57065
04093-970 São Paulo SP
E-mail: spmail@dannemann.com.br



O ALTO RENOME CONTRAPONDO A PRIVAÇÃO DA NOVIDADE ABSOLUTA

MAURICIO LOPES DE OLIVEIRA

Advogado, sócio de Veirano & Advogados Associados. Mestre em Direito das Criações Imateriais pela Universidade de Montpellier. Diplomado pelo Centre D'Études Internationales de la Propriété Industrielle (Ceipi) da Universidade Robert Schuman de Strasbourg. Diplomado em International Intellectual Property Law pela Universidade da Flórida (French Itinerary Program). Professor visitante do Centro de Pesquisa em Direito das Criações Imateriais (Ercim) da Universidade de Montpellier. Coordenador acadêmico e professor do curso de especialização em Direito de Propriedade Intelectual da Fundação Getúlio Vargas - FGV. Autor do livro O âmbito de proteção à marca registrada, Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2000

Sumário: I. O Valor da Marca de Alto Renome - II - A Necessidade da Proteção Especial à Marca de Alto Renome - III - Conclusão

“Adormecido à maciez da pluma / jamais conquistará a fama alguém; / o que à rotina inglória se acostuma / não deixará de si na terra traço / mais que a fumaça no ar e na água e espuma.” Dante (1265-1321), *Inferno*, XXIV

Uma marca tem alto renome quando ela implica algo mais do que seu significado óbvio ou imediato.

Quando o signo devidamente registrado goza de fama que transcenda seu segmento de mercado, passando a identificar não só os produtos ou serviços para os quais foi originariamente destinado, possui alto renome.

Segundo Couto Gonçalves, “a marca torna-se célebre por cumprir a função distintiva. Não há nenhuma marca célebre fora do quadro de cumprimento da função distintiva. A marca é célebre, porque distingue com uma capacidade distintiva superior uma determinada espécie de produtos ou serviços. Ao proteger a marca de grande prestígio está-se a proteger a função publicitária não à custa, mas por causa da função distintiva”.

Assim, ainda segundo Couto Gonçalves, professor da Universidade do Minho, “a marca Coca Cola tornou-se célebre porque atingiu um valor distintivo excepcional em relação ao produto que distingue e o fato de ser célebre não a liberta do produto que distingue, mas pelo contrário compromete-a ainda mais em relação a esse produto tornando-se uma qualidade do próprio produ-

to. Fora do produto que contradistingue a marca Coca Cola tem, certamente, valor publicitário autônomo, mas não tem o mesmo valor distintivo. Ou seja, a marca Coca Cola atinge o seu maior valor quando cumpre, simultaneamente, a função distintiva e a função publicitária. Se for usada em produtos diferentes, a *mais valia* publicitária que possa conferir, não resulta de a marca ser um bem autônomo, mas de sua inevitável associação distintiva ao produto originário”.

A tese de Couto Gonçalves contradiz a visão de alguns autores³ que consideram que a marca célebre se converte num *valor em si*.

Troller definiu a marca de alto renome como “une marque qui, étant connue même en dehors des milieux qui veulent pouvoir distinguer le produit offert des autres produits du même genre, symbolise aux yeux du grand public soit une entreprise ou ses produits, soit des marchandises d’une qualité exceptionnelle”.

Segundo a Chambre de Commerce Internationale e a International Law Association, a marca possui alto renome quando, em razão de sua originalidade, de seu caráter exclusivo e uso prolongado, simboliza a atividade comercial de determinada empresa, passando a identificá-la⁵.

O alto renome atribui qualidade ímpar. Luiz Leonardos, em artigo que trata especificamente das marcas de alto renome, sustenta não haver necessidade de “que se trate de qualidade excepcional,

1. *Função distintiva da marca*, Almedina, 1999, p. 174.

2. *Op. cit.*, p. 174.

3. Nas palavras de Frignani, “a lógica é que a função do sinal é qualquer coisa que tem valor em si. O consumidor não pretende mais um bem pela sua capacidade de satisfazer necessidades às quais era naturalmente destinado, isto é, a função do produto (um relógio que mostre as horas), mas ao contrário exclusivamente (ou quase) pelo sinal que o identifica”. Ver. *Il problemi giuridici del merchandising*, RDI, 1988, p. 40. A ser assim, adverte Couto Gonçalves, “isso implicaria que a marca Coca Cola continuaria a valer por si mesma ainda que cessasse de estar ligada ao produto que a tornou célebre.

Ora, pensamos que não seria isso que aconteceria, mesmo tratando-se de um fenômeno não inteiramente racionalizável. Na nossa opinião, a marca Coca Cola, quando deixasse de distinguir a tão conhecida bebida, passaria a ser uma marca tendencialmente normal. É certo que a marca por si vende, mas vende porque ligada à sua célebre utilização originária”. Ver *op. cit.*, p.174/175.

4. “La marque de haute renommée”, in *La propriété industrielle*, 1953, p. 73.

5. Ver. *Documents préliminaires de la Conférence de Lisbonne*, 1958, 3ème fascicule, maio de 1957, p. 42/43.

6. “Marcas de alto renome”, in *Revista da ABPI*, nº 11, março/junho 1994, p. 82.



bastando que seja a marca capaz de atender à imagem dela feita pelos consumidores⁶”.

A marca deve contar com “um elevado valor simbólico-evocativo junto ao público consumidor (não obstante não seja de grande consumo) ou com um elevado grau de satisfação junto ao grande público consumidor. Este último aspecto não significa que os produtos ou serviços, em si mesmos, devam ter uma excepcional ou, sequer, boa qualidade objetiva. Não é da qualidade dos produtos ou serviços que se trata, mas sim do particular significado que a marca representa junto do consumidor médio em ordem à satisfação, bem sucedida, de determinadas necessidades concretas⁷”.

Neste sentido, deve tratar-se de uma marca que tenha penetrado no espírito do consumidor com uma imagem positiva de qualidade dos produtos ou serviços que identifica.

Não é necessário que a marca de alto renome seja hiperconhecida⁸. Deve, contudo, existir um alto grau de conhecimento, diretamente relacionado com a idéia de boa reputação.

Schricker⁹, tomando como exemplo o caso da marca Triumph, não considerada de alto renome pela justiça alemã, sob o fundamento de que, além de ser usada por diferentes titulares para produtos distintos, tinha um conteúdo mínimo de originalidade, indaga sobre a pertinência da marca de alto renome não ser singular.

O fato da marca ser única e original não define, necessariamente, o alto renome, apenas facilita seu surgimento¹⁰.

É que, através de sua singularidade, a marca busca tornar-se o que Thomas D. Drescher¹¹ chamou de *myth-mark*.

E, atingido o status de *myth-mark*, através da realização do que Drescher chamou de “effort to impregnate the atmosphere of the

market with the drawing power of a congenial symbol¹²”, tem-se o alto renome.

Desta forma, exemplifica-se a caracterização do alto renome em marcas como: Jack Daniel's, Ralph Lauren e Wimbledon.

Frederick W. Mostert, autor do livro *Famous and Well-Known Marks*, em artigo publicado no *The Trademark Reporter*, conclui que: “whether a mark is well-known or not is question of fact. A case by case approach should be adopted as each case will depend upon its own special circumstances¹³”.

Contudo, Mostert estabelece critérios para o reconhecimento do alto renome, entendendo que “the establishment of a set of guidelines or criteria to determine whether a mark is well-known is of increasing importance in view of international trade and the need for effective recognition and protection of well-known marks¹⁴”.

A nossa Lei 9.279/96, em seu artigo 125, não define a marca de alto renome, nem estabelece critérios para o seu reconhecimento, mas a protege de forma especial, dispondo:

“Art. 125 - A marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.”

Segundo Mostert, são estes os critérios que devem ser apreciados: “(1) The degree of recognition of the mark; (2) The extent to which the mark is used and the duration of the use; (3) The extent and duration of advertising and publicity accorded to the mark; (4) The extent which the mark is recognized geographically; (5) The degree of inherent or distinctiveness of the mark; (6) The degree of exclusivity of the mark; (7) The nature of the goods or services and the channels of trade for the goods or services which bear the mark; (8) The

7. Luís M. Couto Gonçalves, *Função distintiva da marca*, Almedina, 1999, p.169/170.

8. Contra a exigência de um critério quantitativo na apreciação do alto renome, ver Montiano Monteagudo, *La protección de la marca renomada*, 1995, p.45 e ss. Para o autor o conceito de marca renomada deve obedecer um critério qualitativo (reputação) e não quantitativo.

9. “Protection of Famous Trademarks against Dilution in Germany”, in *International Review of Industrial Property and Copyright Law*, vol. 11, 1980, p. 170.

10. Caso contrário, fica irremediavelmente afastado o renome da marca Mercedes em virtude de existir a mesma marca para tabaco, como bem frisou Guglielmetti, *Il marchio celebre o de haute renommée*, Giuffrè Ed., 1977, p. 33.

11. “The transformation and evolution of trademarks - from signals to symbols to myth”, in *The Trademark Reporter*, vol. 82, nº 3, May-June 1992, p. 328.

12. Op. cit., p. 328.

13. “Well-Known and Famous Marks: Is Harmony Possible in the Global Village?”, in *The Trademark Reporter*, vol. 86, nº 2, March-April 1996, p. 113.

14. Op. cit., p.114.

CAMELIER

PROPRIEDADE INTELECTUAL

Alameda dos Guainumbis, 571

04067-001 São Paulo – SP

Fone/fax: (011) 5071-8438 e 5071-7124

camelier@originet.com.br

■ DIREITO AUTORAL ■ DIREITO CONCORRENCIAL ■ CONTRATOS DE FRANQUIA ■ REGISTRO DE SOFTWARES ■ REGISTRO DE DOMÍNIO INTERNET ■ PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Marcas - Patentes - Desenho Industrial - Transferência de Tecnologia - Segredo de Negócio



degree to which the reputation of the mark symbolizes quality goods; (9) The extent of the commercial value attributed to the mark¹⁵”.

Na ausência de uma definição legal, não se pode criticar o fato de se estabelecer determinados parâmetros, baseados em elementos objetivos, para evitar excesso de subjetividade na determinação do alto renome.

Entretanto, a verdade é que não é necessário provar o alto renome, a constatação independe de prova, afinal, sente-se a sua presença.

I. O VALOR DA MARCA DE ALTO RENOME

Uma marca de alto renome inspira confiança. Eis um fator atrativo que influencia o consumidor no momento da escolha. Diante de produtos similares, identificados por suas marcas respectivas, a opção é, quase sempre, em favor do objeto que ostenta um signo conhecido.

A marca de alto renome tem, portanto, função determinante na venda do produto. Acresce que, segundo Krayenbuhl, as marcas famosas exercem um fascínio particular, ensejando um fenômeno caracterizado pelo autor suíço como *snobisme*¹⁶: o consumidor adquire um signo de renome para ser ostentado, utilizando-o para compor uma imagem supostamente superior.

Assim, a marca de alto renome tem um valor superior em razão da sua força atrativa.

O valor da imagem de uma marca de alto renome é incalculável. Francis Elvinger relata o pensamento de um industrial que ilustra perfeitamente o valor que a imagem de uma marca pode atingir. Segundo Elvinger, um industrial teria declarado que, diante da alternativa de perder suas usinas, ou perder sua marca, que identifica a reputação que sua empresa criou com trabalho e investimentos em publicidade durante 20 anos, optaria por queimar as usinas; afinal, novas fábricas podem ser construídas em 90 dias, bastando, para isso, ter capital suficiente, enquanto que nenhum capital substitui a impressão criada pela marca famosa na mente do consumidor¹⁷.

Este raciocínio, que enobrece a fama de um bom nome (de uma marca), é bem notado na poesia das palavras de Iago, personagem de Shakespeare, que disse: “Que a boa fama / para o homem, senhor, como para a mulher, / é a jóia de maior valor que se possui. / Quem furta a minha bolsa me desfalca / de um pouco de dinheiro. / É alguma cousa e é nada. Assim como era meu, / passa a ser de outro, após ter sido de mil outros. / Mas o que me subtrai o meu bom nome / defrauda-me de um bem que a ele não enriquece / e a mim me torna totalmente pobre¹⁸”.

Em função do seu valor a marca de alto renome merece proteção especial.

II. A NECESSIDADE DA PROTEÇÃO ESPECIAL À MARCA DE ALTO RENOME

Uma proteção mais ampla sobre as marcas de alto renome é uma necessidade geralmente reconhecida. É evidente que os signos famosos necessitam de uma proteção legal diferenciada.

Justifica-se o artigo 125 da Lei 9.279/96. A marca registrada, considerada de alto renome, tem proteção especial. Seu âmbito de proteção excede o limite imposto pelo princípio da especialidade, abrangendo todos os ramos de atividade.

O princípio da especialidade é excepcionado pela necessária amplitude da proteção à marca de alto renome, que subsiste diante do uso desta marca em ramo mercadológico diverso do assinalado pelo signo famoso originariamente.

Antes mesmo do legislador perceber a necessidade de proteger a marca de alto renome de forma diferenciada, doutrina e jurisprudência questionavam o fato de terceiros, mesmo não sendo concorrentes do titular de um registro de uma marca famosa, reproduzirem este signo, considerando este ato danoso, de natureza parasitária.

Segundo Troller¹⁹ a marca de alto renome é um bem cuja existência independe de um mercado específico. Trata-se de um valor independente, um meio autônomo de atrair o consumidor, não estando caracterizado vínculo específico com determinada categoria de produto ou serviço.

“§ 1 - A usurpação da marca de alto renome

A usurpação da marca de alto renome implica em risco de confusão sobre a origem dos produtos e diluição de seu poder atrativo.”

1. A confusão sobre a origem

Quando uma mesma marca identifica artigos similares, pode o consumidor tomar um produto pelo outro, existindo, portanto, risco de confusão. Quando uma mesma marca de alto renome aparece em produtos distintos, o risco de confusão se faz presente na possibilidade do consumidor imaginar que os artigos têm a mesma procedência.

Aliás, uma vez que a nova tendência de mercado é a construção de marcas não mais em torno de produtos, mas em torno de reputações, como afirmou Richard Branson²⁰, presidente do conselho de

15. Op. cit.; p. 111/113.

16. Ver Robert Krayenbuhl, *Essai sur le droit des marques, thèse*, Université de Lausanne, 1946, p.19.

17. Ver Francis Elvinger, *La marque, son lancement, as vente sa publicité*, Librairie d'Economie Commerciale, p. 20.

18. Otelo, Ato III, trad. de Onestaldo de Pennafort.

19. “La marque de haute renommée”, in *La propriété industrielle*, 1953, p. 73.

20. “Jogue o seu nome no ar”, artigo publicado na *Revista Exame*, Edição Especial nº 625, dezembro de 1996, p. 12/13.



administração do grupo Virgin, o risco de confusão sobre a origem de produtos identificados por uma mesma marca de alto renome é bastante concreto.

A marca Mitsubishi, segundo exemplifica Branson, identifica um banco, produtos têxteis e produtos eletrônicos, além de veículos. A marca Virgin também acompanhou a diversificação da empresa, passando a identificar não apenas discos de rock, mas também serviços financeiros, funcionando ainda para vender passagens aéreas.

Seguindo a tendência, empresas tradicionais, cujas marcas tornaram-se conhecidas por identificar certo produto, tais como Mercedes-Benz, BMW e Harley Davidson, diversificaram seu ramo de atividade, oferecendo novos bens de consumo²¹.

Thomas D. Drescher, em artigo publicado no *The Trademark Reporter*, exemplifica o que ocorreu com a marca Jaguar, relatando que "Jaguar Cars Limited has also extended its mark to a wide range of products evocative of the lifestyle conjured up by its famous automobile, including, among others, fragrances and leather goods. In June 1986, Jaguar Cars Limited created a subsidiary, The Jaguar Collection, which has sold under the JAGUAR mark a wide range of consumer products, including sunglasses and optical frames, sports clothing and equipment, high quality men's wear and clothing accessories, watches, clocks and leather goods"²².

Assim, quando uma marca de alto renome é reproduzida indevidamente, o público julgará encontrar no signo falso o respaldo do verdadeiro, imaginando que o produto encontrado provém do mesmo fabricante do verdadeiro, ou então é comercializado sob licença, resguardado um único padrão de qualidade. O usurpador se beneficia gratuitamente da reputação angariada com os esforços e investimentos de outro.

Na Inglaterra, já em 1898, em um caso envolvendo a marca Kodak na identificação de cigarros, foi decidido que, diante do signo

famoso em questão, o público iria supor que os cigarros, e os filmes e equipamentos fotográficos, teriam uma única origem²³.

Jurisprudência canadense, acerca do *affaire Philco*, demonstra que o poder judiciário deste país também reconheceu ilegalidade no uso de um signo que tem uma relação direta com uma empresa específica.

Também nos Estados Unidos da América, há jurisprudência respaldando a proteção das marcas famosas contra o uso em produtos diferenciados, todas baseadas no risco de confusão. O uso das marcas Kodak, Dunhill e Yale, por terceiros, na identificação de bicicletas, camisas e aparelhos elétricos, respectivamente, foi, assim, impedido. Também a marca Johnny Walker não pode ser usada para assinalar cigarros²⁴.

Ainda em outros países há casos onde a marca de alto renome foi protegida contra o risco de confusão. Na Noruega, foi impedido o uso da marca Ford para cigarros; na Turquia, foi considerado indevido o uso da marca Philips para identificar relógios.

Os tribunais franceses também admitem que o alto renome pode colocar em xeque o princípio da especialidade. Foi, por exemplo, considerada indevida a utilização da marca Waterman na identificação de lâminas de barbear²⁵.

Contudo, nos tribunais franceses, há uma tendência majoritária em apenas descartar a regra da especialidade quando a reprodução da marca de alto renome for servil e diante de prejuízo para o titular do registro.

Segundo o professor Jean-Jacques Burst, a jurisprudência francesa "a toujours refusé de faire disparaître le principe de spécialité fût ce en raison de la notoriété de la marque"²⁶.

Neste sentido, cumpre lembrar que a Cour de Cassation²⁷ não descartou a aplicação do princípio da especialidade mesmo diante de uma reprodução da marca Charles of the Ritz, renomado hotel parisiense.

21. Ver artigo publicado na *Revista Vip Exame*, maio de 1997, p.18.

22. "The transformation and evolution of trademarks - from signals to symbols to myth", in *The Trademark Reporter*, vol. 82, nº 3, May-June 1992, p. 334.

23. Ver *Documents préliminaires de la Conférence de Lisbonne 1958*, fascicule 1, décembre 1956, p.75.

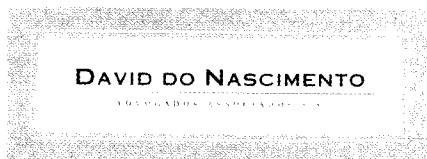
24. District of Florida, September 1st 1954, ver *Research, Patent and Trade-Mark*, 1954, p. 98.

25. Jugement du 5 janvier 1940. Ver *Actes de la Conférence de Lisbonne 1958*, fascicule 1, décembre 1956, p. 76.

26. *Concurrence déloyale et parasitisme*, Dalloz, 1993, p.106.

27. Cass. Com., 27 mars 1986, D. 1986, 526.

MARCAS, PATENTES, DIREITO AUTORAL, FRANCHISING, KNOW-HOW E TRANSFÊRENCIA DE TECNOLOGIA E REGISTRO DE SOFTWARE



SÃO PAULO: PÇA. RAMOS DE AZEVEDO, 209 – 6º ANDAR – CONJUNTO 61 – CEP: 01037-010 – SÃO PAULO – SP
TELEFONE: 011 257-3766, FAX: 011 255-8634 – E-MAIL: DNASCIMENTO@NOX.NET – HOME PAGE HTTP://WWW.NOX.NET/DNASCIMENTO
ESCRITÓRIOS ASSOCIADOS: RIO DE JANEIRO, BRASÍLIA, PORTO ALEGRE E NO EXTERIOR DATA DE FUNDAÇÃO: JANEIRO DE 1970



Eis o caso. O Tribunal de Grande Instance de Paris anulou o registro concedido para a marca Charles of the Ritz, para assinalar um perfume, decisão confirmada pela Cour d'Appel²⁸, uma vez que a palavra Ritz, por ter alto renome, deveria ser protegida em todos os ramos de atividade. Porém, não foi este o entendimento da Cour de Cassation, que preferiu fazer valer a regra da especialidade, conforme já exposto.

2. O risco de diluição

O risco de confusão sobre a origem de produtos ou serviços não é o único perigo para as marcas de alto renome. Também presente o danoso risco de diluição.

Aparentemente, o uso de uma marca célebre, na identificação de produto distinto, não causa prejuízo comercial imediato. Se a marca Rolls Royce é utilizada para designar tijolos, este fato não altera diretamente a venda de automóveis ou turbinas.

O prejuízo se faz presente na diluição da marca através deste uso indesejado pelo legítimo titular do registro. A má qualidade dos tijolos pode ferir a boa reputação anteriormente construída.

Mesmo que os tijolos sejam excepcionais, a simples associação da marca célebre, com este tipo de produto, pode ferir a qualidade de sua imagem.

A visão de uma marca já conhecida, de renome, desencadeia, no consumidor, o chamado fenômeno da redintegração, pelo qual toda a lembrança particular, que reaparece na consciência, traz consigo o conjunto de lembrança de que faz parte.

Esta inevitável associação pode gerar conseqüências nefastas para o titular do registro que desenvolveu toda uma estratégia, firmando certo padrão de qualidade, criando determinado conceito, conseguindo uma imagem sólida de sua marca.

A utilização da marca Chanel para identificar um veneno para matar rato, ou ainda um vaso sanitário, implica a diluição de seu valor publicitário, a diminuição de seu poder de atração, prejuízo para o titular do registro e, finalmente, lucro fácil para aquele que se aproveita deste signo desejado pelo consumidor.

A teoria da diluição nasceu na Inglaterra e remonta ao caso Kodak de 1898. Neste *affaire* foi admitido, pela primeira vez, que convinha proteger as marcas famosas contra a desvalorização de seu poder atrativo, mesmo na ausência de risco de confusão para o consumidor.

III. CONCLUSÃO

Direitos raramente são absolutos; o âmbito é normalmente limitado, e o exercício submete-se a condições diversas, como bem assinalou Planiol²⁹.

Assim, a exclusividade sobre a marca registrada não é absoluta. O direito de propriedade é limitado, pois encerrado no princípio da especialidade.

Logo a "novidade da marca é relativa, bastando, para considerar-se nova, que a marca não seja ainda usada para assinalar produtos idênticos ou semelhantes³⁰".

Mas a regra tem necessária exceção, e a marca, considerada de alto renome, merece proteção especial, contrapondo a eterna privação da novidade absoluta. Ou seja, a novidade exigida, diante da anterioridade de um registro que identifique marca de alto renome, levando em consideração o teor do artigo 125 da Lei 9.279/96, não é relativa, estando afastada a aplicação do princípio da especialidade.

Toda marca, para não colidir, no todo ou em parte, com marca de alto renome, deve, necessariamente, ser absolutamente nova, independentemente dos produtos ou serviços que identifica.

28. CA Paris, 20 mars 1984, D. 1985, I.R.81, obs. J.-J. Burst.

29. "Les droits ne sont presque jamais absolus, la plupart sont limités dans leur étendue et soumis pour leur exercice à des conditions diverse." Ver M. Planiol, *Droit Civil*, tome II, Librairie Générale de Droit & de Jurisprudence, 1917, p. 279.

30. João da Gama Cerqueira, *Tratado da propriedade industrial*, vol. 2, Editora Revista dos Tribunais, 1982, p.778.

BHERING ADVOGADOS

PROPRIEDADE INTELECTUAL

Rio de Janeiro
Av. Rio Branco, 103
12° (Recepção) e 11° andares
20040-004 Rio de Janeiro, RJ
Tel. + 55 21 221-3757
Fax + 55 21 224-7169

Caixa Postal 3237
20001-970 Rio de Janeiro, RJ

E-mails:
bhering_advogados@terra.com.br
pbhering@gbl.com.br



CONFLITOS ENTRE NOMES DE DOMÍNIO E ENTRE NOMES DE DOMÍNIO E MARCAS

PAULO ROBERTO COSTA FIGUEIREDO

Doutor e mestre em Direito Econômico - UFRJ; membro do IAB, da ABPI, da ABAPI e da AIPPI; advogado de Figueiredo & De Man

À falta de lei específica nacional e mesmo de tratado internacional global que prevejam o processo de apropriação de nomes de domínio e a criação de direitos e deveres no que os respeita, com todas as proibições e detalhamentos pertinentes, o quadro legal brasileiro atual restringe-se às Resoluções nºs 001/98 e 002/98 do Comitê Gestor Internet do Brasil (órgão instituído pela Portaria Interministerial (MC e MCT) nº 183/95 e integrado por representantes do MCT, da comunidade de usuários, do CNPq, dos provedores de serviços, do MC, da comunidade acadêmica, da comunidade empresarial e por um especialista em redes) e à Lei nº 9.279/96, a chamada Lei da Propriedade Industrial.

Pois, na incipiência de nosso quadro legislativo (e não só do nosso – provavelmente todos os países ainda estão a metabolizar o problema) creio residirem as questões mais sérias, as quais passo a abordar.

Numa visão simplista da hierarquia legal, no campo mais amplo do Direito Constitucional, encaradas as leis, frutos do processo ordinário de elaboração legislativa engendrado no seio do Congresso Nacional, como normas típicas primárias, e as resoluções, instruções, atos normativos, regulamentos e assemelhados como normas típicas secundárias, perguntamo-nos, primeiramente, como situar, diante

de normas de características, formas e finalidades diferentes, o princípio da “liberdade jurídica”, também chamado de “princípio da legalidade” e “princípio da reserva legal”, insculpido no artigo 5º, inciso II, da Carta Magna, segundo o qual “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Será que o legislador constituinte deixou a qualquer norma legal, de qualquer posição hierárquica, a possibilidade de criar direitos e deveres? Alberto Murray Neto¹, em palestra proferida no XVIII Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, igualmente detectou tal questão primeira. E a resposta só pode ser negativa.

Celso Ribeiro Bastos², notável constitucionalista, assevera com especial acuidade:

“...Sem embargo do realce que ainda ostenta, o princípio da legalidade sofre, é forçoso reconhecer, um processo de relativa perda de importância dentro do Estado tecnocrático e intervencionista em que vivemos. É que, neste, certos atos, embora sem contestarem a supremacia formal da lei, roubam-lhe, do ponto de vista prático, a sua importância primitiva.

São inúmeros os exemplos desses tipos de atos: *regulamentos, instruções, até mesmo meras portarias* acabam por incidir na vida real

1. Murray Neto, Alberto, “Conflitos entre Marcas, Nomes de Empresas e Nomes de Domínio”, in *Anais do XVIII Seminário Nacional de Propriedade Intelectual*, págs. 166/178, publicação da ABPI, 1998.

2. Bastos, Celso Ribeiro, *Comentários à Constituição do Brasil*, vol. II, págs. 24 e 30, Editora Saraiva, São Paulo, 1989.

SANTOS, REMOR E FURRIELA

ADVOGADOS

**PROPRIEDADE INTELECTUAL, TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA,
FRANQUIA, DIREITO DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES,
LICENCIAMENTO E ÁREAS CORRELATAS**

AV. DR. CARDOSO DE MELO, 1750 – 8º ANDAR - 04548-005 – SÃO PAULO – SP
TEL. (011) 3846-9050 – FAX: (011) 3846-9054



das pessoas de uma maneira mais aguda e pungente que a própria lei, com a qual passam a rivalizar.

É curial que esses atos por encobrirem, sempre, *delegações de competências que, a rigor, seriam do Legislativo*, têm recebido a mais viva condenação por parte da doutrina. O primado da lei subsiste, pois, quer a nível teórico, no sentido de que a Constituição o proclama solenemente, quer do ponto de vista de um ideal sempre acalentado, ante o qual as violações sofridas não são senão uma série de pedacinhos que devem ser extirpados a fim de que se restaure a santidade da supremacia da lei.” (grifamos)

E em outro trecho da mesma obra:

“...O nosso Sistema Constitucional só conhece os regulamentos de execução.

Outras modalidades regulamentares são vedadas. Os regulamentos independentes ou autônomos, aqueles que surgem sem a precedência legal, não encontram guarida em nosso ordenamento jurídico.

Quanto aos regulamentos delegados, encontráveis em alguns países, também eles não se amoldam ao nosso direito, porque se trata de transferir competência legislativa, o que só se pode dar pela única via constitucionalmente aceita, que é a lei delegada.”

Assim, se é verdade que o Comitê Gestor confere registro de nome de domínio inédito em sua base de dados, não acredito, s.m.j., que tal registro possa conferir, ao registrante, direito de qualquer espécie, mormente propriedade, nem estatuir o dever de terceiros de respeitá-los, mediante principalmente a abstenção quanto ao uso de nome de domínio registrado, a despeito do que reza o artigo 1º da Resolução nº 001/98 do CG, a qual, como vimos, não pode ser considerada “lei” quer do ponto de vista formal quanto do material.

Aliás, a indefinição, fruto da insegurança jurídica, é tão expressiva que o referido dispositivo fala em “direito ao nome de domínio”, sem especificar qual o seja.

Na prática, contactado o provedor para a implantação de um endereço postal de correio eletrônico (*e-mail*), este (o provedor) consulta unicamente sua própria base de dados, implantando ou brecando o endereço escolhido conforme seja inédito ou não. Como o endereço indica sempre o nome de domínio do provedor, não há o risco de erro, dúvida ou confusão nem a possibilidade de extravio da mensagem (ex.: *fdeman@rio.gbl.com.br*).

Já para a adoção de *home pages* e de nomes de domínio, o provedor tem acesso à lista de nomes de domínio já “apropriados” (?) disponibilizada pelo Comitê Gestor/Fapesp, possível o registro de até dez nomes de domínio por número de inscrição no CNPJ (CGC). O CG não defere registro de nome de domínio que reproduza outro, alheio, já registrado. O mesmo acontece quando há “expressiva” se-

melhança entre o nome pretendido e algum já registrado em nome de terceiros, não informados os critérios utilizados para a aferição da semelhança.

Por outro lado, tudo indica que o CG tenha adotado o chamado *first filing system*, através do qual se prestigia o interesse do primeiro a tomar a iniciativa, em contraposição ao *first use system*. Ambos os sistemas de proteção são adotados internacionalmente, em matéria de marcas, sendo que, por exemplo, o Brasil abraçou o primeiro, a originar o dito “registro atributivo da propriedade industrial”, enquanto o segundo vigora nos EUA, cuja legislação marcária admite pedidos de registro em duas categorias: a primeira calcada na informação da data do primeiro uso no território norte-americano; a segunda fundamentada em mera intenção de uso.

Tudo isso sopesado, parece que o eventual conflito entre nomes de domínio, pelo menos em nível nacional e em havendo identidade, recebe solução singela, considerando que o CG somente registra domínios inéditos. E diante de novo pedido de registro formulado por terceiro, que tenha por objeto nome de domínio idêntico a outro, alheio, já registrado, simplesmente o indeferirá, independentemente dos ramos de atividade do titular do registro e do novo postulante. Hipótese diferente e mais complicada se dará nos casos de semelhança entre os domínios. Pelas notícias que recebemos, tudo indica que o CG remete as partes ao Judiciário nos casos de inconformismo.

Hipótese mais complexa tem a ver com os conflitos entre nomes de domínio e marca.

Clóvis Silveira³ sustenta que as colidências entre nomes de domínio e marcas se equiparam àquelas entre nomes comerciais (ou nomes empresariais como prefere a doutrina mais moderna) e marcas e nomes de embarcações e marcas. Dessa opinião discorda Dirceu Pereira de Santa Rosa⁴, segundo quem os nomes de domínio desempenham função semelhante à de uma marca, asseverando, ainda, que, “na falta de um instituto que possa suprir a necessidade de combater atos nocivos às relações de consumo que possam advir do uso indevido de *domains* na Internet, deve ser utilizado o sistema que melhor se adequa a resolver estas questões, e que, no caso, é o direito marcário”.

Particularmente, considerando que a *home page* propicia acesso quer às informações gerais, quer às informações específicas sobre determinado assunto, produto ou serviço, disponibilizadas pelo titular, acredito que se aproxima mais de um veículo informativo, tal como os jornais e revistas editados pelas grandes empresas e certas entidades de expressão, ou que desempenham funções de relevo, através dos quais divulgam suas atividades e seus projetos e, não raro, anunciam seus produtos e serviços. O *domain*, sob tal ótica, desempenharia o papel de título do veículo. A questão da inserção

3. Silveira, Clóvis, “Internet e Propriedade Intelectual: Nomes de Domínios - Conflitos com Marcas - A Experiência Internacional”, in *Revista da ABPI* nº 26, jan/fev de 1997, págs. 42/48.

4. Santa Rosa, Dirceu Pereira de, “Questões Relativas a Nomes de Domínio na Internet”, in *Revista da ABPI* nº 34, mai/jun de 1998, págs. 3/23.



na *home page* de campos que possibilitem a compra e venda de produtos e serviços não complica tal visão. Afinal, os cupons e ordens de requisição inseridos em inúmeros jornais e revistas de toda ordem há muito levam os formulários de encomenda até o leitor, geralmente com envelope endereçado ao anunciante com porte de retorno pré-pago. E o chamado *telemarketing* propicia compras e encomendas por via telefônica. Pois a *home-page*, acredito, nada mais é do que veículo informativo acessado eletronicamente, por via telefônica, através de computadores ligados à Internet.

Observando o sistema marcário, pululam primeiro a classificação de produtos e serviços e o chamado “princípio da especialidade, ou da especificidade, das marcas”, segundo o qual estas merecem proteção no ramo de atividade para o qual forem adotadas. Por decorrência, nada impede, à luz das proibições contidas no artigo 124, inciso XIX, da Lei nº 9.279/96, que a mesma marca seja registrada em nome de titulares diferentes desde que para produtos ou serviços que não guardem identidade ou afinidade.

Ora, considerado o nome de domínio como título de veículo informativo, se quisermos, como sugerido por Dirceu Pereira de Santa Rosa, pacificar os conflitos entre nomes de domínio e marcas à luz do “direito marcário”, haveria a Fapesp de considerar a classe 11, que abrange revistas e periódicos, da classificação de produtos e serviços vigente no INPI, e, sob os ditames do inciso XIX do artigo 124 da LPI (nº 9.279/96), indeferir os pedidos de registro de *domains* que reproduzissem ou imitassem marcas alheias registradas tão somente na classe 11! Isso para o que poderíamos chamar de marcas “comuns”, desprovidas de maior expressão.

Da mesma maneira, envolvida uma marca notoriamente conhecida, conforme previsto no artigo 6, *bis*, da Convenção da União de Paris para a proteção da propriedade industrial e no artigo 126 da Lei nº 9.279/96, repetir-se-ia o óbice ao acatamento da sugestão de Dirceu Pereira de Santa Rosa, tendo em vista restringir-se a proteção às marcas que desfrutam de tal *status* dentro do ramo de atividade para o qual tiverem sido adotadas.

Exceção parece estar acontecendo em relação a marcas que o CG considere como de alto renome, sendo indeferido o pedido de registro de nome de domínio que as reproduza, sem se levar em conta a coincidência ou não dos ramos de negócio do postulante ao nome de domínio e do titular da marca considerada de alto renome, o que, em princípio, se enquadra nos postulados do artigo 125 da LPI. Porém, à falta de cabal disciplina legal, os critérios são eminentemente imprecisos, o quanto saibamos não havendo contraditório, muito menos prova e contraprova, sem falarmos que, se a Fapesp viesse a assim proceder, careceria de autorização legal, prevista em lei ordinária, além de usurpar função do INPI, pois estaria a conferir direito de uso exclusivo sobre expressões com eficácia no território nacional.

Tudo fica muito mais confuso quando imaginamos a hipótese contrária. Se é possível o indeferimento de registro de nome de domínio por colidência com marca, ainda que inexistente dispositivo legal proibitório contido em norma típica primária (lei ordinária), não há razão para que não se admita o inverso: o indeferimento de pedido de registro de marca que colida com nome de domínio anteriormente registrado.

Mas, princípio comezinho de hermenêutica, norma proibitiva não admite interpretação extensiva nem analogia. Só é proibido o que a lei expressamente proíba. Ora, o artigo 124 da Lei nº 9.279/96 contém 23 incisos onde se encontra o que não pode ser registrado como marca, *numerus clausus*. E, se é verdade que isonomia é tratar desigualmente os desiguais, como entendeu Rui Barbosa, não me parece que o tratamento desigual aqui revelado afine-se com a garantia constitucional.

Os autores acima citados já se manifestaram, por escrito ou oralmente, no sentido de que estão na expectativa de soluções para os problemas detectados. Creio eu que leis nacionais e tratado global deveriam ser produzidos com urgência. Mas há os que, como Mario Augusto Soerensen Garcia⁵, acreditam em que a desregulamentação, a gerar um “efeito darwiniano”, seria a saída mais adequada.

5. Garcia, Mario Augusto Soerensen, Palestra inserida pelo autor, como debatedor, no tema da nota (1), *idem*, págs. 170/178.

NASCIMENTO ADVOGADOS

Advogados - Attorney Society
Patentes e Marcas - Patents And Trade Marks
Direito Autoral - Software



04533-012 - RUA TABAPUÃ, 627 - 5º ANDAR - FONE (011) 3842-5411 - FAX (011) 3842-4809 - SÃO PAULO - SP



Considerando que uma tentativa de síntese seria certamente frustrante, além de alongar por demais o presente, remeto o leitor ao trabalho de Carl Oppedahl (“Remedies in Domain Name Lawsuits: how is a domain name like a cow?”), publicado no *The John Marshall Journal of Computer & Information Law*, com relevantes informações sobre o tratamento do tema e experiência jurisprudencial nos EUA.

Debrucei-me, outrossim, sobre a tarefa de coligir os julgados disponíveis em nosso país, pelo menos aqueles que consegui detectar, passando a uma rápida análise de seus fundamentos:

a) Processo nº 2.912/98 - 7ª Vara Cível de Guarulhos

Refere-se ao chamado caso Luk, tendo o magistrado deferido tutela antecipada para proibir às requeridas a utilização da marca Luke ou o domínio *luk.com.br*, considerando tão somente o fato de ser Luke marca registrada da autora e que o direito de propriedade industrial “compreende a defesa do uso dessa marca como domínio na Internet”. Entendeu que tal uso constitui contrafação, fixou multa diária de R\$ 10.000,00 em caso de contumácia e determinou a expedição de ofício à Fapesp para que “seja cancelada a utilização do domínio *luk.com.br* pelos requeridos até deliberação em contrário deste Juízo...”

b) Processo nº 98-141.728-0 - Vara Cível de Belo Horizonte

Em ação “cominatória”, o juiz, em 10/2/99, concedeu tutela antecipatória requerida por Ayrton Senna Promoções e Empreendimentos Ltda., determinando a expedição de ofício à Fapesp para proceder a sustação do registro do nome de domínio “assena”, utilizado até então pela ré para oferecer na Internet produtos “ligados ao automobilismo, como fitas de videocassete com corridas da fórmula 1, miniaturas de carros de corrida, etc...”. Admitiu a possibilidade de o consumidor ligar a ré ao nome Ayrton Senna, registrado pela autora, “que detém todos os direitos sobre ele e que a intenção da ré seria tirar proveito do nome Ayrton Senna, confundindo o usuário na Internet”.

c) Processo nº 117/99 - Vara Cível de Curitiba

Trata-se de ação condenatória em obrigação de não fazer cumulada com pedido de indenização por dano moral ajuizada por Ayrton Senna Promoções e Empreendimentos Ltda., tendo sido deferida, em 3/3/99, tutela antecipatória para que fosse oficiada a Fapesp para que esta proceda a sustação do registro do nome de domínio “ayrtonsenna”, pretendido pela ré. O magistrado, à míngua de legislação específica, buscou esteio na proteção constitucional dispensada às marcas e nomes de empresa, aplicando por analogia a legislação marcária, por identidade de fundamento, considerando a Internet “um dos mais ágeis e poderosos veículos de que o comércio se utiliza para o tráfego dos seus produtos”.

d) Processo nº 19.048 - Vara Cível da Comarca de Patos de Minas
Foi deferida medida liminar em 29/4/97, presume-se em ação cautelar, determinando o juiz ao Comitê Gestor a suspensão do regis-

tro ou do uso, caso o registro já houvesse sido efetivado, do nome de domínio *acipatos.com.br*, por conter a sigla da Associação Comercial e Industrial de Patos de Minas - Acipatos, por entender que a coexistência de sigla e *domain* “poderá causar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação para a requerente”, que teria adotado, tudo indica, a sigla Acipatos “há vários anos”.

A lide encerrou-se por transação entre as partes, ordenado ao CG que o nome de domínio *acipatos.com.br* fosse registrado, definitivamente, em nome da associação autora, e cancelado o uso do citado domínio, registrado anteriormente por Frangguim Fast Food Ltda.

e) Processo nº 98.0028390-0 - 10ª Vara Federal da Circunscrição de Curitiba

Em 26/1/99, a magistrada deferiu tutela antecipatória à America Online, Incorporated determinando à American Online Telecomunicações Ltda. (1ª ré) que deixasse de usar as expressões “América Online” e “AOL” e logotipos da autora em seus negócios e serviços, bem como abster-se do uso do nome de domínio *aol.com.br*, pena de multa diária. À Fapesp determinou que suspendesse a autorização para uso pela 1ª ré do nome de domínio *aol.com.br*, bem como o seu não funcionamento e sua não publicação na Internet, igualmente sob pena de multa. Para tanto, considerou marcas registradas pela autora no Brasil e reconheceu ao menos uma delas como notoriamente conhecida no entre nós, aceitando como prova do *status* reportagens publicadas em revistas e jornais e certificados de registro da marca em diversos outros países.

Porém, interposto agravo de instrumento, o juiz relator Amaury Chaves de Athayde, do TRF- 4ª Região, deferiu efeito suspensivo ao agravo e sustou a proibição quanto ao uso do nome de domínio *aol.com.br*. Para tanto, utilizou os seguintes argumentos:

“...Sucede que, de fato, compondo na designação do endereço os elementos “com.br”, esse mesmo endereço somente é utilizável no Brasil, ou seja, somente é utilizável por quem detenha endereço eletrônico no Brasil. Assim, se a agravada ainda não está estabelecida no país, naturalmente, não pode querer reservar-se precedência àquela designação *Top Level Domain* (TLD), para dela se valer em futuro oportuno, com preterição daquele que, já atuante no território nacional, anteriormente a tenha requerido. E à aludida reserva parece-me não aproveitar a alegação da titularidade da marca AOL, em primeiro lugar, porque a marca, enquanto propriedade industrial, não se confunde com o nome de domínio na seara das intercomunicações informatizadas; em segundo lugar, porque a marca tem identidade e exaure-se em sua própria formação como elemento autônomo (AOL), infactível firmar-se a proibição de sua integração composta em outra desinência (<aol.com.br>) que – se bem diz da individualidade do seu titular, não necessariamente corresponde a sua marca – é aplicada estritamente como endereço de correio eletrônico e não como indicador de serviço, de produto ou de bem de comércio...”

A decisão monocrática foi prolatada em 4/3/99, não tendo, que se saiba, ainda ocorrido o julgamento propriamente dito do agravo pela Turma.



f) Processo 599.132.826 - 14ª C. Cível do TJ-RS

Em sede de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu liminar em medida cautelar inominada, a Câmara, por maioria, decidiu ser a justiça estadual comum competente para decidir sobre a desconstituição de registro de nome de domínio, sob o argumento de que a Fapesp, apesar de exercer delegação federal, procedente a ação, limitar-se-á a cumprir o julgado, restringindo-se o interesse material às partes. No mérito, por unanimidade, deu provimento ao agravo, concedendo a liminar, para que vedado fosse à agravada (Riegel Imóveis e Construções Ltda.) o uso da palavra Rider, marca registrada da agravante (Grendene S.A.), no seu (Riegel) nome de domínio e endereço eletrônico junto à Internet, por caracterizar, em princípio, indícios de concorrência desleal.

Vemos assim que, enquanto as primeiras decisões limitaram-se a prestigiar a exclusividade de uso de marcas registradas no Brasil, em observância, ainda que não expressa, da LPI, mais precisamente de seu artigo 129, uma de tais decisões chegando mesmo a reconhecer conhecimento notório de marca de procedência estrangeira, a penúltima considerou inconfundíveis nome de domínio e marca, notadamente em face de titular estrangeira não estabelecida no Brasil, e o último aresto, no mérito, enveredou antes pelo caminho da concorrência desleal do que por aquele da mera proteção marcária, de complicada aplicação como visto acima.

Afinal, reza o artigo 195, III, da LPI, *ipsis litteris*:

“Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

.....

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

.....”

Sem dúvida, tal dispositivo, por sua elasticidade, comporta com muito mais facilidade o enquadramento da prática (reprodução ou imitação de marca alheia em nome de domínio), notadamente porquanto, tipificada como ilícito penal, constitui claramente ilícito civil (dolo ou culpa, nexos causal e dano ou prejuízo). A única estranheza reside no fato de que, enquanto a Grendene sabidamente se dedica à fabricação de calçados, a denominação social da Riegel indica atividades no ramo imobiliário. E para se adjetivar de desleal a concorrência, por óbvio precisamos antes vislumbrar a própria concorrência.

A admissão do alto renome da marca Rider, o que demandaria prova, talvez acomodasse melhor a decisão.

De tudo isto podemos concluir que a situação fática atual, confusa sob todos os aspectos, poderia ser, pelo menos em nível interno, em muito melhorada. Se é verdade que o INPI, autarquia federal, cuida da atribuição de propriedade sobre as marcas e até mesmo do registro dos programas de computador (softwares), mais simples e mais aconselhável do que se elaborar lei específica sobre os nomes de domínio e se escolher órgão público mais adequado que a Fapesp para administrar seu registro seria a inclusão de tal figura e de sua cabal disciplina na Lei nº 9.279/96 (a Lei da Propriedade Industrial) e conferir ao INPI a tarefa. Previstas seriam as proibições e devidamente equacionada a tormentosa questão dos conflitos entre os nomes de domínio e as marcas, acessível à jurisprudência administrativa que irá se produzir, sem falar na definitiva pacificação da competência judicial para o assunto, que seria da Justiça Federal, pelo menos nas demandas a envolver os registros dos nomes de domínio.

ESCRITÓRIOS PRÓPRIOS
ARGENTINA
BÉLGICA
CHILE
CUBA

HENSON & Co.

PATENTES Y MARCAS

ESCRITÓRIOS PRÓPRIOS
ESPAÑA
MÉXICO
PORTUGAL
URUGUAI

MARCAS E PATENTES NO EXTERIOR-VIGILÂNCIA MUNDIAL- MARCA COMUNITÁRIA- BUSCAS INTERNACIONAIS

ALAMEDA JAU, 1742 - 8 ANDAR - SÃO PAULO - SP - 01420-002 - TEL: (11) 3064-9428 FAX: (11) 3060-8759

henson-co@henson-co.com.br

www.henson-co.com



MUSIC PIRACY IN BRAZIL: A RISING PROBLEM NOT UNDER CONTROL

GABRIELLA GIOVANNA LUCARELLI DE SALVIO

Graduated at the Federal University of Rio de Janeiro; Master in International Economic Law at the University of Warwick (England); partner at Veirano & Advogados Associados

Sumário: I. Introduction - II. Overview of the Music Piracy World-Wide - III. Positive and Negative Aspects of Music Piracy - IV. Music Piracy in Brazil - V. The Brazilian Copyright Law - VI. Conclusion

I. INTRODUCTION

The phenomenon of globalisation is not bringing only positive contributions to the world economy. One negative aspect of globalisation has been piracy of goods. Indeed, the piracy of intellectual property is one of the main reasons of financial loss to many countries. The globalisation of pirated goods has become very sophisticated and involves many countries and people before arriving at their destination. In the recent years, music piracy has become one of the most popular and profitable items of this business. Counterfeit tapes and compact discs (CDs) can be easily bought in the main streets of the largest cities all around the world. In 1998, a research indicated that the value of the pirate market of the recorded music exceeded US\$ 5 billion a year¹, which means 315 million pirate CDs and 1.5 billion pirated music cassettes.

The industrialised countries are often the main victims of the action of pirates. So as to avoid an increase in their losses, the governments of industrialised countries, such as the United States, put pressure on some Asian, Latin American and Eastern European countries to enact stricter intellectual property laws. According to then US government, some developing countries are reluctant to invest funds toward enacting and enforcing intellectual property legislation, because they consider the domestic sale of pirated goods beneficial to their economies. Piracy, however, is not well seen in developing countries. At least, not in all of them.

Brazil, which is the sixth record producer in the world, has increasingly found itself to be more a victim of music piracy than a beneficiary. The country has been one of the main targets of music pirates. According to the Brazilian Association for the Protection of Phonographic Intellectual Rights (APDIF), the Brazilian recorded sound market ended 1997 with an estimated US\$ 1 billion turno-

ver, not including the widespread piracy of titles (CDs and tapes)². On one hand, the phonographic industry's profits are huge in Brazil. On the other hand, its losses are also considerable. Sale of pirate CDs and tapes were around 15 million units in 1998, generating losses of US\$ 125 million.³ So as to control music piracy in the country as well as to show Brazil's commitment to improve copyright protection, the Brazilian government enacted a new legislation on copyrights: law 9.610 dated from 19th February 1998.⁴

To better understand CD piracy matters in Brazil, one should go through its causes and consequences world-wide. It is the examination of these issues, which is undertaken below.

II. OVERVIEW OF THE MUSIC PIRACY WORLD-WIDE

The term of piracy is generally used to describe the deliberate infringement of copyright on a commercial scale. With regard to the music industry, it refers to unauthorised copying. According to the International Federation of Phonographic Industry, the unauthorised copy can fall into three categories. First, the so-called *Simple Piracy*, which is the unauthorised duplication of an original recording for commercial gain without the consent of the rights owner. In this case, the packaging of pirate copies is different from the original. Pirate copies are often compilations, such as the "greatest hits" of a specific artist. Second, the so-called Counterfeits, which are copied and packaged to resemble the original as closely as possible. The original producer's trademarks and logos are reproduced in order to mislead the consumer into believing that they are buying an original product. This category seems to be the commonest. Third, the so-called *Bootlegs*, which are the unauthorised recordings of live or broadcast performances⁵.

1. The British Council - Brazil: "Piracy and Copyright Seminar"; 27 October 1998. See <http://www.britcom.org/brazil/braresp.htm>

2. Journal do Brazil; "Trends in the sound industry"; 9th January 1998.

3. Ibid.

4. The former 1973 legislation on the subject was revoked as well as some articles (649 to 673 and 1.346 to 1.362) of the Brazilian Civil Code, which regulated intellectual property rights under a separate chapter dealing with "literary, scientific and artistic copyright".

5. See <http://www.ipfi.org.uk>



As all other matters related to the protection of intellectual property rights, problems associated with pirated music have caused a clash between developing and developed countries. It is not improper to say that piracy - whatever category it may fall - is frequently seen as a problem affecting only rich countries. As the biggest record companies are located in the industrialised countries, mainly in the United States and Western Europe, this statement seems to be true. Actually, music business amounts to US\$38.1 billion annually and the U.S. recording industry accounts for fully one-third of this figure⁶.

So as to protect themselves against free-riding imitators, the recording producers invest billions of dollars in new technologies and marketing either in their domestic markets or elsewhere in the world where their plants are located. Their efforts to protect their intellectual property rights are quite understandable. In 1993, for instance, American companies lost US\$ 800 million in revenues to copyright piracy, from which CD piracy represented 30% of the losses⁷.

In Latin America, an anti-piracy effort has been launched by the international record industry since 1994. Holograms have been used there to mark legitimate products. According to the International Federation of Phonographic Industry⁸, the seriousness of the problem is shown by the figures for the continent's two largest markets, Brazil and Mexico, where piracy accounts for 33% and 66% of units sold respectively. Actually, Latin music, mainly its Hispanic genre, accounts for a rising share of the international music market.⁹ Regarding the above-mentioned markets, it should be

mentioned that most of the pirated CDs or cassettes - either produced there or received from third countries - are of local artists. Among the artists most hit by piracy in Brazil, Legiao Urbana¹⁰, Xuxa¹¹ and Raca Negra¹² - all local artists - are the main victims. One reason for pirates faking mainly national productions is that the Brazilian music - in all its varieties - has been steadily more appreciated by Brazilians, either wealthy or not.

In Latin America, Paraguay is the main target of the anti-piracy efforts of the phonographic industry. In fact, Paraguay has not an appropriate system to control the inordinate production and export of pirated and counterfeit products. It is currently designated as a "priority foreign country", according to the US government.¹³

The US also placed Bulgaria on its "priority watch list", since it has become the centre for CD piracy in Europe. U.S. Trade Representative Charlene Barshefsky announced that Paraguay and Bulgaria could be subjected to trade sanctions if they do not prescribe means to broaden protection of U.S. copyright works.¹⁴

Yet China is the biggest violator of the music industry rights¹⁵. According to the music industry, It is easy to produce pirated CDs in China due to the country's inadequate copyright protection¹⁶ and the rapid growth of CD plants. Besides, in China the local pirate factories produce 75 million CDs per year for a local market that only absorbs 5 million. The additional copies are therefore exported to Latin America, Europe and Hong Kong for consumption or further export. China¹⁷ was also placed in the US "priority foreign country".

6. In fact, some of the largest record companies, such as BMG, Polygram Records, CEMA, WEA and Sony are North Americans.
7. Tai, Linda; "Music piracy in the Pacific Rim: applying a regional approach towards the enforcement problem of international conventions"; 1995.
8. See <http://www.ifpi.org.uk>
9. According to the Record Industry Association of America (RIAA), the Latin music market is growing twice as fast as the overall music market. In fact, 60% of all illegal product seized in the first six months of 1998 by the RIAA was in the Latin category, adding up to 240,000 cassettes, CDs and CD-Recordables. (See <http://www.riaa.com>)
10. One of the most relevant Brazilian pop rock groups.
11. The most famous children-oriented Brazilian "singer".

12. One of the most popular Brazilian *pagode* groups. *Pagode* is a type of music similar to samba.
13. Journal of Proprietary Rights; "U.S. warns Paraguay and Bulgaria on piracy"; March 1998.
14. *Ibid*
15. In the United States, industry officials estimate losses of almost \$1 billion each year in sales for music rights piracy. (*Ibid*.)
16. China's first copyright law was adopted in 1990 but contained many provisions inconsistent to the Berne Convention. (*Ibid*.)
17. In China, intellectual property violations are tolerable by the authorities not only because apart from US trade sanctions there is no incentive to enforce burdensome intellectual property laws, but also due to Confucianism. It is more beneficial to the whole society when everybody can have access to cheaper goods.

JOHANSSON & LANGLOIS

FUNDADA EN 1945

SANTIAGO - CHILE

Propiedad Industrial e Intelectual, Patentes de Invención,
Modelos de Utilidad, Diseños Industriales, Marcas Comerciales, Derechos de Autor

San Pio X n° 2460, Piso 11, Providencia, Santiago, Chile,
P. O. Box 1834, Santiago, Chile

Teléfono: (56 2) 231-2424
Fax: (56 2) 231-3434

E-mail: mail@jl.cl
<http://www.jl.cl>



III. POSITIVE AND NEGATIVE ASPECTS OF MUSIC PIRACY

The music piracy business is not time-consuming and seems quite easy. In fact, a single original copy of a CD is used to produce thousands of copies resulting in enormous piracy levels and profits¹⁸. Furthermore, some reasons can be pointed out to explain the sharp increase in music piracy. First, the recording industry does not control a large part of international sound recording production. Indeed, many CD production companies cannot distinguish between legitimate orders to produce CDs and pirate orders. A possible solution to this problem would be CD plant employees to know better their customers and the products they are being ordered. Second, CD pirates do not need to own their own production plants. As they do not have to physically keep the goods, they save money. Pirates can set up shop virtually anywhere with a minimum investment, making it very difficult to catch them. Third, there is a tough competition among CD pressers and producers, which causes a surplus¹⁹ of CD production plants. Therefore, production plants are less strict in obeying copyrights law when taking orders. Finally, the level of sound quality and packaging of pirate music recordings is improving.

According to the recording industry, there are seven aspects that allow the consumers to identify a pirated CD. First, the package has bad colour. Second, the package or disc has misspelled words. Third, the price is cheap. Fourth, the CD is not being sold in a store. Fifth, the record label is missing or the disc is produced by a company people have never heard of. Sixth, it has cheaply made insert cards. Finally, the sound quality is poor. Indeed, sometimes it is really easy to identify a faked CD because it has all the above-mentioned characteristics. Nevertheless, it is not enough. The music producers must have a more efficient strategy to avoid illegal reproduction of CDs and cassettes, because the technology used by pirates has become steadily more updated. In fact, due to the advancement of digital recording, the sound quality of pirated CDs is as pure and clear as the original recording. This makes it difficult to consumers to detect fake CDs. Probably the consumers will only realise that they are buying the faked one because they will pay less for it. Sometimes, however, pirates even sell their products at prices close to that of original CDs, since the difference between the fake and the original is not visible.

It is not only the music industry, which loses with piracy. Certainly the government and taxpayers also lose out because few taxes are paid on pirated CDs. Besides, the financial loss incurred by record companies ultimately drives up the price of legitimate product. Ac-

tually, record companies rely on income from the 15% of recording that are successful to subsidise less profitable types of music (classical, jazz) and new talents.

The music industry has been cogitating upon an alternative solution: the Source Identification Code (SID)²⁰. This SID code puts a physical mark on every disc, consisting of the IFPI name and a four-digit code that is unique to every CD-producing plant. Thus, it is easier to customs officials to control the levels of piracy because they can just seize CDs, which do not carry the code. Nevertheless, this technology does not halt pirates who did not get caught by customs officials. Anyway, it is just a matter of time before pirates can find a way to counterfeit this SID code.

Nevertheless, while the music industry has to face huge financial losses due to pirate activities, the consumers may welcome counterfeit-recorded music because it can be purchased for less. Indeed, music pirates receive benefits of lower production costs and are in a better position to meet the demands of consumers in developing countries than are legitimate producers. The production costs are lower because pirates do not have to develop their own products and do not pay royalties to the originator or creator of the product. Instead, by copying products, pirates avoid market risks and ensure profits by pirating only successful and popular products.

Another "advantage" for consumers is that they need no longer to queue up in legitimate stores to buy their favourite songs. As fake music can be found in almost main commercial streets of the big centres, consumers can buy their favourite CDs and/or cassettes near their offices. In Rio de Janeiro, for instance, is easy and quite reliable to buy fake CDs from street vendors (*camelos*). Besides the convenient price, the consumers can test the sound quality in the street because the *camelos* have stereo systems to be used to test the discs. When the stereo systems are not available and the consumer identifies a quality defect in the disc later, he can have another one or even his money back the following day.

IV. MUSIC PIRACY IN BRAZIL

Both the Brazilian government and Brazilian record producers²¹ consider that music piracy is a threat to one of its biggest growing industry. According to the International Intellectual Property Association (IIPA), 95% of the records and music sold in Brazil are pirated.²² This organisation says that US firms lost an estimated US\$ 821 million in sales to pirated products last year in Brazil. As a consequence, the IIPA recommended that Brazil be placed

18. A music CD can be copied for as little as US\$ 0,15 and then sold at Hong Kong market for about US\$ 2 (The Washington Times; "Piracy in Hong Kong poses number 1 US problem"; June 1998).

19. Approximately double the industry's demand. See <http://www.riaa.com>

20. Journal of Proprietary Rights; "U.S. warns Paraguay and Bulgaria on piracy"; March 1998.

21. There are several record company plants in Brazil, such as Sony Music do Brasil Ltda, Polygram do Brasil Ltda, Sony Music do Brasil Ltda and EMI Odeon do Brasil Ltda. Most of their CD facilities are in Manaus, in the North of Brazil, which is a free-trade zone located near the mouth of the Amazon River. See <http://www.sonymusic.com.br>

22. The British Council - Brazil: "Piracy and Copyright Seminar"; 27 October 1998. See <http://www.britcom.org/brazil/brasresp.htm>.



on a priority watch list and pushed to reform its enforcement of intellectual property protection²³.

Some of the pirated music are reproduced in Brazil, but most enter the country through Paraguay. Ciudad del Este, for instance, is a major centre for copyright piracy in Paraguay. This border²⁴ city is the main area for pirated goods that go to Brazil and other points in Latin America. Its whole economy depends on the trade of these goods. There, it is extremely cheap to buy perfumes, clothes, watches, CDs, toys, computer softwares and so forth. All faked.²⁵ The "Paraguayan" goods are made either in China or Taiwan and have the Brazilian consumers as their final destination. In fact, every Paraguayan street vendor or salesman speaks some Portuguese there. Every single day hundreds of buses arrive from the neighbouring Brazil with thousands of Brazilians who go there just to buy goods and resell them in their local cities²⁶ for even ten times more the price they paid in Paraguay. In Paraguay, the sales are totally legal and the main income source of the country.

To resell the goods in Brazil is theoretically illegal. According to the Brazilian Federal Police rules, Brazilians can go to Paraguay and buy goods for their own consumption limited to the amount of US\$ 500.²⁷ Yet as the control in the border is not enough, once there are many buses for a few policemen, the *sacoleiros*²⁸ just take the risk. When the *sacoleiros* arrive in Brazil, they usually resell the goods either in the streets or to informal clients (friends, acquaintances, and neighbours) who had ordered the goods previously. While the former can be caught in the streets, the latter never are. To find a solution to this social problem is not simple. The government knows that most of these people depend on this activity to survive. To enact stricter laws means protect music industry but also keep these peo-

ple out of work. Projects carried out by the IPFI show however that there could be solutions to this particular problem. In Indonesia, for instance, one of these projects has licensed former pirate distributors and brought them to legitimate distribution process, turning them into benefited sellers of properly produced discs.²⁹

V. THE BRAZILIAN COPYRIGHT LAW

Even though Brazil has not yet signed the 1996 WIPO Treaties³⁰ - the Copyright Treaty and the Performances and Phonograms Treaty -, the government says to be committed to protect copyright owners interests. In February 1998 the country passed on a new copyright law. Besides Article 5, item 28 of the 1988 Brazilian Constitution has already reaffirmed that the exclusive right of using, publishing and reproducing a work belongs to the author. Additionally, the Brazilian Congress is analysing a proposal of amendment to this article so as it can give further protection to copyright owners.

Up to the moment, law number 9610 which was enacted in February 1998 is the most recent Brazilian legislation referring to copyright protection. The major modifications, however, refer to updating concepts, such as distribution and reproduction. Besides, most of its articles are focused on computer softwares protection.

Only Article 113 of the new law aims specifically at the control of good piracy. It establishes that all phonograms, books and audio-visual works must have a stamp or an identification signal, which must be put by the producer, distributor or importer, without burden to the consumers. Yet Article 113 was fully regulated only on 27th December 1998, when President Cardoso signed a decree creating the control stamp referred to in the new legislation. Actually, the regu-

23. Hall, Kevin; "Brazil joins China and Russia in ranks of piracy violators"; February 1999.

24. Brazil and Paraguay are separated by a bridge, which is called "Friendship Bridge".

25. It is possible to buy also a few original goods, but they are even more expensive than in Brazil. Thus, nobody buys them.

26. Some Brazilians travel by bus during four whole days to arrive in Ciudad del Este.

27. Brazilians are allowed to enter the country with US\$ 500 in goods when they come from abroad. Whenever they exceed this figure, they have either to pay heavy fees over the excess or just leave them.

28. *Sacoleiros* is the word used for the Brazilians who go to Paraguay to buy goods and resale them in Brazil.

29. The British Council - Brazil: "Piracy and Copyright Seminar"; 27 October 1998. See <http://www.britcom.org/brazil/braresp.htm>

30. Yet Brazil was one of the first countries to sign the Berne Convention and the Rome Convention for the protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations as well as the Convention for the Protection of Producers of Phonograms against Unauthorised Duplication of their Phonograms. See <http://www.wipo.org>.

SANTA RITA & ROMÉRO S/C

AV. VENEZUELA, 27 - GRS. 602 a 606

20080-310 - RIO DE JANEIRO - RJ

BRASIL

TEL: (021) 516-8524

FAX: (021) 516-9213

e-mail: jsr@domain.com.br

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Consultoria de Patentes

Relatórios de Patente

Buscas On-Line/Off-Line

Impugnações/Anulação de Patentes

Traduções Técnicas - Alemão/Inglês

Perícia Técnica

Direito Autoral

Informática

Registro de Programas de Computador



lation came into reality mainly due to the pressure the Brazilian artists put on the government.

From April 1st 1999 on, according to the decree, CDs, tapes and video cassettes are being obliged to include a control stamp issued by the Brazilian Mill and distributed by the Brazilian Internal Revenue Service. The main goal of the stamp is to halt the increasing sale of pirated CD which enter the country through Paraguay and China, since the country loses US\$ 2 billions annually with piracy. According to the government, the CDs and tapes will be numbered sequentially and included in a public data base system. The authors can therefore know how many copies they sold and claim their copyrights.

According to Mrs. Jessen, former general attorney of the Brazilian National Institute of Intellectual Property (INPI), Brazil is fairly well regarding legal rules. The country is following a world tendency of reinforcing the owners' rights. It is also aiming at making the procedures simpler, judicially³¹ or administratively. Yet the greater difficulty is to go from the legal principals to practice.

The International Intellectual Property Association, for instance, says that Brazil is failing to impose criminal penalties tough enough to serve as a deterrent. Copyright industries want the penalties of up to 3000 times the value of the seized goods, that were imposed by the new copyright legislation to pirated softwares, apply to all merchandises.

Anyway, there were some improvements. The Brazilian record anti-piracy association brought 680 actions, resulting in seizures of

nearly 2 million pirated audio cassettes and 1 million CDs.³² Yet there are still problems in bringing civil disputes. The high costs³³ of bonds foreign plaintiffs are required to put up to bring a case discourage complaints.

VI. CONCLUSION

Despite the aggressive efforts of the world music industry to eradicate music piracy, the problem is far from a solution. As seen above, in Brazil the situation is not different at all. Indeed, music piracy is a tough matter to deal with, mainly for developing countries. On one hand, the government has to meet the interests of the recording companies, both domestic and foreign. On the other hand, imposing criminal penalties to music pirates mean most of the times pick them from the unique job opportunity they had.

A real efficient solution to take pirates away from the business would be to charge less for the legitimate CDs and cassettes. For sure the phonographic industry invests large amounts of money in producing a single CD. It has to pay all the musicians involved in the production, provide the artists with the most sophisticated equipment, pay the artist and, last but not least, make profit from its activity. Yet if each person involved in the music production agrees to receive less for each single CD or what else, at the end of the day s/he will receive more for the overall. It would benefit the record industry in Brazil and all over the world.

31. According to the Brazilian Civil Procedures Code, the State Justice is required when counterfeits are discussed. Yet the Federal Justice is required when the nullity of a title or registration is discussed. Such situation creates a delay in the solution of intellectual property issues.

32. O Globo; "CD piracy generates losses of R\$ 250 million", 20th July 1998.

33. According to the Brazilian Civil Code, when foreigners bring an action in Brazil they are obliged to put up a bond, which varies from 5% to 20% of the value of the claim.

TRENCH, ROSSI E WATANABE

SÃO PAULO
RIO DE JANEIRO
BRASÍLIA

Av. Dr. Chucri Zaidan, 920, 8º andar, 04583-904; FONE: 3048-6800; FAX: 5506-3455
Av. Rio Branco, 1, 19º andar, Setor B, 20090-003; FONE: 516-4944; FAX: 516-6422/8458
SCN, Centro Empresarial ENCOL, Torre A, cj. 1126, 70710-500; FONE: 327-3273/FAX: 226-6743

**Especialistas em Propriedade
Industrial e Intelectual**
Marcas – Patentes
Transferência de Tecnologia
Software – Franchising



DOCUMENTO

CERTIFICADO DE PATENTEABILIDADE

PROPOSAL FOR A PCT CERTIFICATE OF PATENTABILITY

EXECUTIVE SUMMARY

- (i) The present note contains a new proposal that would no go as far as the proposal for a PCT patent that was discussed in 1998 but which takes into account the objections raised by various circles against the PCT patent.
- (ii) The new proposal provides for a "PCT Certificate of Patentability" (PCT-CP) that would be issued by the International Bureau at the end of an additional procedure during the international phase. That additional procedure would consist in extending the international preliminary examination procedure under Chapter II by another 18 months, thus enhancing the chances of the examination leading to fully positive results as to the patentability of the invention.
- (iii) In case of such positive results, a PCT-CP would be issued, and the elected Offices participating in the new system would, once the applicant has entered the national phase, not re-examine whether the conditions of patentability as defined in the PCT have been met. Nevertheless, the final decision to grant (or refuse) a patent would still remain with those Offices. (One could, however, envisage the possibility of certain Offices wishing to adopt the PCT patent system.)
- (iv) There would be no need to revise the PCT or to conclude a Protocol to the PCT in order to establish the PCT-CP system. It would be sufficient to amend the PCT Regulations, while the participating PCT Contracting States would amend their national laws or regulations, particularly in order to ex-

tend the time limit for entering the national phase before their Offices to 48 months from the priority date whenever the applicant chooses to use the PCT-CP system.

BACKGROUND

1. In 1998, a proposal for the creation of PCT patents (hereinafter referred to as "the previous proposal") was presented on several occasions (particularly in Beijing in April, in Rio de Janeiro in May and in San Francisco in June). Under that proposal, the system of PCT patents would have been established through a Protocol to the PCT, which would have been subject to ratification or accession by those PCT Contracting States wishing to participate in the system. Only PCT applicants from States bound by the Protocol could have used the system. In brief, a PCT patent would have been granted by the International Bureau (IB), at the request of the applicant, on the basis of the international preliminary examination report (IPER), but only if the latter were fully positive. The elected Offices (EOs) of the States or regional organizations in which the applicant would have wished the PCT patent to have effect could have refused the effects of the PCT patent within a certain time limit and on limited grounds (in particular, it would not have been possible to issue a refusal based on a repetition of the examination carried out by the International Preliminary Examining Authority (IPEA)). It had been envisaged that the PCT patent could be subject to validation through the furnishing, by its owner, of any required translation to the EO. Thereafter, the PCT patent would have been subjected to the same principles and rules (e.g., invalidation procedure) as a patent granted in the usual way.

ADVOGADOS - PROPRIEDADE INDUSTRIAL

CARLOS E. MONTAURY PIMENTA
LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA
EDUARDO MAGALHÃES MACHADO
GIANCARLO LIOCE
IKO MEDINA
ANTENOR BARBOSA JÚNIOR

**MONTAURY PIMENTA
MACHADO
LIOCE**

FLÁVIA GUERRA SCHMIDT
NOELIA S. FRANCISCO
SHEILA ARAUJO RIBEIRO
CARLA ANDRÉA F. COELHO
DEBORAH SZTAJNBERG

RIO DE JANEIRO: ALMIRANTE BARROSO, 63 - 14º ANDAR - CENTRO - CEP 20031-003 - RJ
TEL.: (021) 240-1396 FAX.: (021) 240-1524
E-MAIL: mpml@montaury.com.br - HOMEPAGE: www.montaury.com.br

2. Although the previous proposal was favorably received by some circles, including governments and patent agents, it was also opposed by others. The main objections raised against the previous proposal can be summarized as follows:

- (i) patent Offices would have been deprived of their very "raison d'être," which is to grant patents, and their financial viability would have been endangered;
 - (ii) the system runs contrary to the principle of sovereignty, one of the elements of which is to grant patents;
 - (iii) the IPER, as it stands today, is an insufficient basis for the grant of PCT patents;
 - (iv) since 93% of international applications are filed by applicants from countries whose Offices are the Trilateral Offices (the EPO, the Japanese Patent Office (JPO) and the United States Patent and Trademark Office (USPTO)) and since the Trilateral Offices would have been unlikely to participate in the system, the system would have been unusable for 93% of PCT applicants.
3. Taking into account the political circumstances and the above-mentioned objections, another proposal should be launched, the main features of which are outlined below.

A "NEW" PROPOSAL: THE PCT CERTIFICATE OF PATENTABILITY

4. The purposes of the new proposal would be the same as those of the previous proposal, namely, to eliminate or at least reduce the present duplication of examination work and thus to streamline and reduce the costs of the national phase of the PCT procedure, and to take a step in the direction of the highly desirable but still premature creation of a world or global patent. The new proposal does not go as far as the previous proposal but is probably more realistic in view of the present circumstances.

5. The paragraphs that follow outline, in very general terms, the main features of the new proposal. A more detailed elaboration will be undertaken once initial reactions are known².

MAIN FEATURES OF THE NEW PROPOSAL

6. A PCT applicant could request a PCT Certificate of Patentability ("PCT-CP": provisional acronym!) at any time within 30 months from the priority date.

7. The request for a PCT-CP should be filed with the IB (if it were filed with the receiving Office (RO), the International Searching Authority (ISA) or the IPEA, it would be transmitted to the

IB) and would be subject to the payment of a fee for the benefit of the IB (to compensate for the IB's additional work, particularly for the issuance of the PCT-CP).

8. The PCT-CP system would only be open to PCT applicants using Chapter II. Consequently, if, at the time the request for a PCT-CP is filed, a demand for international preliminary examination (IPE) has not yet been made, the filing of a request for a PCT-CP would automatically constitute the filing of a demand (which would be transmitted by the IB to the IPEA).

9. An IPER would continue to be established in all cases, that is, whether or not the applicant has requested a PCT-CP. In cases where the applicant has not filed a request for a PCT-CP within 30 months from the priority date, the usual time limit for entering the national phase before all EOs would apply (that is, 30 months from the priority date or such later time prescribed by a particular EO).

10. Where the applicant files a request for a PCT-CP within 30 months from the priority date, the following procedure would apply:

- (i) the time limit for entering the national phase before any EO *not* participating in the PCT-CP system would remain at 30 months from the priority date (or such later time prescribed by an EO);
- (ii) the time limit for entering the national phase before any EO *participating* in the PCT-CP system would be 48 months from the priority date (or such later time prescribed by a particular EO);
- (iii) if the IPER is "fully positive" (that is, if it contains positive conclusions with respect to all claims, and without any reservation as regards any matter examined by the IPEA), the IB would issue a PCT-CP;
- (iv) if the IPER is not fully positive, an additional examination procedure (provisionally called "international supplementary examination (ISE) procedure") would be carried out by an IPEA leading to the establishment of an "international supplementary examination report (ISER)" (provisional name); the matters reported on would be the same as those covered by the IPE procedure, but more time would be available in order to increase the chance of obtaining a fully positive report;
- (v) the ISE would be carried out by the same IPEA which had prepared the IPER, if that IPEA participates in the PCT-CP system, or by any other participating IPEA which is available on the basis of the usual criteria for competence of IPEAs (that is, specification by the RO, nationality and residence of the applicant, terms of the Authority's agreement with the IB); if several IPEAs are competent, the applicant would, in the request for a PCT-CP, select one of them for the purposes of the ISE³;

1. The word "new" has been placed in quotation marks because the idea of a PCT patentability certificate had already been envisaged in the 1960s, and it was also discussed within the Office of the PCT during the 1980s. The proposal can, however, be considered to be new in the context of the present elaboration of PCT visions.

2. For example, a number of communications among the PCT authorities involved in the proposed procedure would have to be provided for.

3. On the other hand, it might happen, at least initially, that the IPEA which is competent for a particular applicant does not participate in the PCT-CP system (or that none of the IPEAs that are competent for a particular applicant participates in it), so that that PCT applicant could not use the new system. The success of the PCT-CP system will thus be highly dependent on participation by IPEAs.

- (vi) the ISER would be issued within 46 months from the priority date (allowing two months for the applicant to make a decision as to national phase entry before participating EOs) and would be transmitted (like the IPER) to the applicant and the IB;
- (vii) if the ISER is fully positive, the IB would issue a PCT-CP;
- (viii) any PCT-CP, when issued by the IB, would be sent to the applicant and notified to participating EOs, and possibly also published in the PCT Gazette;
- (ix) whether or not the ISER is fully positive or a PCT-CP is issued, the applicant would have to decide whether, and before which participating EOs, to enter the national phase before the 48-month time limit.

11. The ISE procedure would essentially be a continuation of the IPE procedure, hopefully allowing all the objections raised by the IPEA to be resolved through appropriate amendments or arguments; the additional 18 months available for the carrying out of the ISE procedure should enhance the chances for such a positive result to be achieved. (The details of the ISE procedure (for example, as regards the number of opinions to be given by the IPEA during the ISE procedure) would be worked out at a later stage.)

12. The IPEA would be entitled to collect a fee for the ISE procedure, the amount of which could depend on whether the IPEA had or had not acted as such in the IPE procedure for the application in question.

13. Upon receipt of the notification from the IB that a PCT-CP has been issued, and after the applicant has entered the national phase, the participating EO would undertake a limited examination, as explained below, of the application.

14. The conditions of patentability as defined in the PCT could not be (re)examined by the EO if a PCT-CP has been issued. Nor would the other requirements examined by the IPEA (support of the claims by the description and drawings, clarity of the claims, unity of invention). On the other hand, the EO could examine whether other substantive requirements (provided by its national or regional law but not examined by the IPEA), such as possible exclusions from patent protection (for example, exclusion of pharma-

ceutical products during the transitory period under the TRIPs Agreement), are complied with.

15. Then, the EO would decide whether to grant (or refuse) a patent.

16. One could envisage one additional feature: any Office of a developing country or acting for developing countries, or of a State not party to a regional patent treaty, could, by a declaration addressed to the Director General of WIPO, entrust WIPO with the task of granting, on the basis of the PCT-CP, a "PCT patent" having the effect of a national (or regional) patent; there would be no possibility of refusal (as distinct from the previous proposal) but the effect of the PCT patent would, where applicable, be subject to the furnishing of any required translation of the PCT patent, and the PCT patent would be subject to invalidation like a patent granted in the usual way.

17. Among the (many) outstanding questions are:

- (i) whether access to the PCT-CP system should be limited to applicants from countries or regional organizations the Offices of which participate in the system (so as to encourage participation by EOs; more generally, ways and means to encourage EOs and IPEAs to participate would have to be found; as regards EOs, one could envisage, for example, that a participating EO (from a developing country) would receive a proportion of the fee collected by the IB for the filing of a request for a PCT-CP if that Office is elected by the applicant, whether or not the applicant subsequently enters the national phase before that Office;
- (ii) whether it should be allowed for an EO to accept the effects of the PCT-CP only if the IPEA which has carried out the ISE is an IPEA recognized for that purpose by the EO; and
- (iii) whether especial provisions should be set up concerning the national fee collected by participating EOs during the national phase (for example, whether the amount of that fee should be somehow limited to take account of the fact that examination in the national phase is much easier, and whether an EO should be able, perhaps during a transitional period, to require payment of that fee, in part or in whole, before the 48th month from the priority date).

CRUZEIRO/NEWMARC

PATENTES E MARCAS LTDA.

PATENTS
TRADEMARKS
COPYRIGHT
SOFTWARE PROTECTION
LICENSING
TECHNOLOGY TRANSFER

RUA ITAJOBÍ, 79 - 01246-010 - SÃO PAULO - BRAZIL
PHONE: 55-11-3663-2211 - FAX: 55-11-3663-0469
P.O. BOX 390 - 01059-970 - SP - BRAZIL
E-mail: cruzeiro@newmarc.com.br
<http://www.newmarc.com.br>

18. Participation in the PCT-CP system by IPEAs and EOs would be effected through a unilateral declaration addressed to the Director General of WIPO by the States and organizations concerned.

19. The PCT-CP system could be set up in the PCT Regulations, without a revision of the Treaty or even the conclusion of a Protocol to the Treaty. The later time limit for entering the national phase applicable in cases where a PCT-CP is requested would be provided for, on the basis of the new provisions of the PCT Regulations, by the national/regional law of the participating EO under Article 39(1)(b) of the PCT. The other implications of the system both for participating IPEAs and for participating EOs would be the subject of implementing provisions in the applicable national/regional law, which would have to be amended to conform to the PCT Regulations.

ARE THE OBJECTIONS AGAINST THE PREVIOUS PROPOSAL OVERCOME BY THE NEW PROPOSAL?

20. The viability of the new proposal depends to a large extent on whether the objections raised against the previous proposal are overcome by the new proposal.

21. As regards the "raison d'erte" and financial viability of patent Offices (paragraph 2(i), above): under the new proposal, it is the national or regional Office that grants a patent on the basis of the PCT-CP (except if that Office decides to apply the additional feature outlined in paragraph 16, above); national and regional Offices would continue to collect fees during the national phase (see, however, paragraph 17(iii), above).

22. As regards the sovereignty issue (paragraph 2(ii), above): participation in the PCT-CP system would be optional for any Office (see paragraph 18, above).⁴ Moreover, any national or regional Office not opting for the additional feature outlined in paragraph 16, above, would continue to grant its own patents.

23. As regards the basis of the PCT-CP (paragraph 2(iii), above): the basis would not be the present IPER, except where a fully positive IPER is issued within 28 months from the priority date, but an ISER established after an extended procedure in which all issues would have been dealt with in depth and in a conclusive rather than preliminary manner.

24. As regards the availability of the PCT-CP system (paragraph 2(iv), above): this problem would be overcome if the PCT-CP system provided that any PCT applicant, irrespective of nationality and residence, could use the PCT-CP system, and not only if the country of which the applicant is a national or resident participated in the system. See, however, paragraph 17(i), above, as well as footnote 3.

ADVANTAGES OF THE PCT-CP SYSTEM

25. For *applicants*, the PCT-CP system would have several advantages. Firstly, through the extension of the international phase by 18 months, it would give applicants more time to assess the technical, legal and commercial value of the invention with respect to those countries that would participate in the system. The further deferral of the costs connected with the entry into national phase is also an added advantage. Furthermore, where the applicant has received a PCT-CP, the procedure in the national phase before the participating EOs would be easier and quicker. It should also be less costly if the participating EO has taken into account, when establishing the amount of the national fee for the case where a PCT-CP has been issued, the fact that its task in the national phase is very much simplified. Such savings should at least partly compensate for the additional costs entailed by the ISE procedure. If a PCT-CP is not issued because the ISER is not fully positive, the applicant may abandon the case, thus sparing all the costs connected with the national phase before the participating EOs; he may, of course, nevertheless decide to pursue the case and enter the national phase (as is the case, at present, under the Chapter II procedure).

26. For *third parties*, there may be some concern that the PCT-CP system would be disadvantageous in the sense that it would extend by the 18 additional months given to the international phase the period of uncertainty during which they do not know whether a patent will eventually be granted to their competitor. However, the simplification of the national phase resulting from the much more conclusive nature of the ISER as compared with the IPER should reduce the time necessary for the EO to take the decision to grant or refuse a patent; this should to a very large extent compensate the above-mentioned perceived disadvantage.

27. For *EOs* participating in the system, the advantage of the PCT-CP system is the great simplification of the examination process in the national phase. This is particularly important with respect to those EOs whose national laws provide for a substantive examination of patent applications. As regards the countries whose laws do not provide for a substantive examination of patent applications, the fact that their EO would grant patents on the basis of a PCT-CP would ensure to a very large degree that such patents cover inventions that satisfy the patentability criteria (novelty, inventive step, industrial applicability). Moreover, participating EOs would continue to grant patents (unless they decide to opt for the additional feature - the PCT patent - outline in paragraph 16, above) and to collect issuance and maintenance fees. This consideration, combined with the fact that the cases entering the national phase might be more numerous than under the present procedures (since an applicant obtaining a PCT-CP might more often decide to enter the national phase than if he had only obtai-

4. It should be noted that the same was with the previous proposal.

ned a not fully positive IPER), leads to the conclusion that the finances of the participating EOs should not suffer and could even benefit from increased revenues. As regards the possible cash-flow problem that EOs might be faced with during the initial period of application of the PCT-CP system as a result of the postponement by 18 more months of the entry into the national phase, this problem might be alleviated by the adoption of transitional measures as suggested for consideration in paragraph 17(iii) *in fine*, above.

28. For *IPEAs*, the PCT-CP system would enhance their role in the development of an improved framework for the grant of patents at the world-wide level. The additional time available for examination should increase the quality of the product they deliver, namely, a report on the patentability of the inventions claimed in international applications. To the extent that an *IPEA* is often at the same time an *EO*, participation in the PCT-CP system as an *EO* (and not only as an *IPEA*) should not increase its workload significantly. This is so because the full examination that such an Office carries out, when necessary (that is, when the IPER is not fully positive), as an *EO* during the national phase under the existing procedures, would have been carried out by itself as an *IPEA*, or by another *IPEA*, during the extended international phase. Financially, *IPEAs*, which would be entitled to collect a fee for the ISE procedure, should not suffer from their participation in the PCT-CP system.

29. For *patent agents*, the PCT-CP system should be more attractive than other proposals presently advocated since they would continue to be involved in the national phase (which is not the case, or is the case to a lesser extent, under such other proposals). It is true that, in any given case, they may have less work than under the existing procedures in view of the simplification of the national phase processing, but this should be compensated by the increase, as indicated in paragraph 27, above, of the actual number of entries into the national phase.

Article 6

Representation

(1) [*Representatives*] (a) A Contracting Party may require that a representative appointed for the purposes of any procedure before the Office:

- (i) have the right, under the applicable law, to practice before the Office in respect of applications and patents;
- (ii) provide an address on a territory prescribed by the Contracting Party.

(b) Subject to subparagraph (c), an act, with respect to any procedure before the Office, by or in relation to a representative who complies with the requirements applied by the Contracting Party under subparagraph (a), shall have the effect of an act by or in relation to the applicant, owner or other interested person who appointed that representative.

(c) Any Contracting Party may provide that, in the case of an oath or declaration or the revocation of a power of attorney, the signature of a representative shall not have the effect of the signature of the applicant, owner or other interested person who appointed that representative.

(2) [*Mandatory Representation*] A Contracting Party may require that an applicant, owner or other interested person appoint a representative for the purposes of any procedure before the Office after the filing date, other than:

- (i) the payment of maintenance fees;
- (ii) any procedure referred to in Article 4;
- (iii) the payment of fees;
- (iv) the filing of a translation;
- (v) any other procedure as prescribed in the Regulations;
- (vi) the issue of a receipt or notification by the Office in respect of any procedure referred to in items (i) to (v).

(3) [*Appointment of Representative*] A Contracting Party shall accept that the appointment of the representative be filed with the Office in a manner prescribed in the Regulations.

(4) [*Prohibition of Other Requirements*] No Contracting Party may require that formal requirements other than those referred to in paragraphs (1) to (3) be complied with in respect of the matters dealt with in those paragraphs.

GUSMÃO & LABRUNIE S/C LTDA.

PROPRIEDADE INTELECTUAL

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 – 12º andar – 01452-002 – São Paulo – SP
Fone: (011) 38.19.45.45
Fax: (011) 38.19.04.55

RESOLUÇÃO DA ABPI

A COMISSÃO DE PATENTES DA ABPI ELABOROU UM ESTUDO SOBRE A PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE UM CERTIFICADO DE PATENTEABILIDADE, QUE FOI ENCAMINHADO À ASIPI COMO CONTRIBUIÇÃO DO GRUPO BRASILEIRO E, APROVADO COMO RESOLUÇÃO PELO CONSELHO DIRETOR EM 27 DE ABRIL DE 2000, FOI ENVIADO AOS MINISTROS DAS RELAÇÕES EXTERIORES E DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, AO SECRETÁRIO DE POLÍTICA INDUSTRIAL E AO PRESIDENTE DO INPI.

Comentários gerais sobre o PCT

Vantagens:

- Maior prazo para decidir incorrer em custos com início de procedimentos nacionais ou regionais individuais (12 meses pela Convenção de Paris contra até 30 meses pelo PCT);
- Obtenção de resultado de busca e exame preliminar internacional proporcionam subsídios para a decisão de iniciar ou não as fases nacionais;
- Resultados de busca e exame preliminar internacional também fornecem uma orientação para as autoridades nacionais nos respectivos exames, enquanto preserva sua autonomia quanto à concessão das respectivas patentes nacionais;
- Possibilidade de emendar o pedido, adaptando-o ao resultado da busca e às objeções do exame preliminar internacional em uma fase de tramitação unificada, resulta em início de fases nacionais com pedido menos sujeito a objeções em cada país, reduzindo os custos dos processamentos nacionais.

Desvantagens:

- Maior prazo de incerteza quanto ao processamento nacional (em geral, período de sigilo de 18 meses contados da prioridade mais antiga para pedidos não PCT contra até mais de 30 meses até a notificação da fase nacional do PCT);
- Aos países que vierem a aderir ao PCT, em um primeiro momento deverá haver uma queda de depósitos de origem estrangeira, devido à ampliação do prazo para início das fases nacionais;
- Segundo estatísticas da OMPI, 93% dos pedidos PCT se originam das três grandes repartições (JPO, USPTO e EPO), de tal modo que as demais atuam, predominantemente, como repartições designadas ou eleitas;
- Maior demora na revelação da matéria do pedido em idioma nacional (exceto se o pedido PCT for publicado no idioma do país);
- Devido ao procedimento internacional unificado, uma falha insanável na fase internacional pode comprometer todas as fases nacionais.

Comentários gerais do grupo:

- Aos usuários do PCT no Brasil interessaria que os demais países da América Latina ingressassem no PCT a fim de que, no depósito de pedidos PCT por brasileiros, esses países pudessem também ser designados/eleitos.
- Como usuários do sistema, os membros da ABPI aprovam o PCT em sua atual concepção (mas são contra a proposta do Certificado de Patenteabilidade).

1. Art. 4 bis - (1) As patentes requeridas nos diferentes países da União por nacionais de países da União serão independentes das patentes obtidas para a mesma invenção nos outros países, membros ou não da União.

Comentários sobre a proposta de um Certificado de Patenteabilidade (CP)

A ABPI é contra a proposta do CP pelas seguintes razões:

- Ao impor o resultado de um exame quanto aos requisitos de novidade e inventividade, o CP tira a autonomia das repartições nacionais, contrariando o princípio da independência estabelecido pela Convenção de Paris¹ e afetando questões relacionadas com a soberania dos países.
- O prazo de 48 meses para entrada nas fases nacionais amplia, de forma indesejada, o período de incerteza quanto à entrada ou não no país em questão; especialmente para países de menor significado econômico, o prazo é excessivamente extenso, considerando que a maioria dos pedidos PCT terminará por não ter a respectiva fase nacional iniciada.
- O CP favorece ainda maior concentração de exames de substância e decisões nas três principais repartições de patentes (JPO, USPTO e EPO), resultando em significativa redução de atuação e importância das demais repartições nacionais.
- O CP elimina ou restringe o contraditório em cada país-membro.
- IPEAs (International Preliminary Examination Authorities) não possuem acervo de documentos brasileiros – nem de diversos outros países – para confrontação com invenção reivindicada.
- Caso haja atraso na entrega do relatório da busca preliminar, é possível que o titular não possa estender seu prazo para o pedido de exame internacional ou para a entrada na fase nacional.

Propostas alternativas

A ABPI se opõe ao sentido dado às propostas da OMPI de simplificar ou acelerar concessão de patentes por intermédio da eliminação ou redução da atuação de repartições nacionais. A proposta da ABPI reside em privilegiar a adoção de mecanismos que favoreçam ou acelerem a proteção (*enforcement*) das patentes.

Uma proposta preliminar reside em proporcionar proteção provisória aos pedidos de patente em relação aos quais já exista um parecer (Preliminary Examination Report) ou decisão favorável de uma IPEA (International Preliminary Examination Authority). Segundo essa proposta, aos depositantes de tais pedidos seria facultado ingressar com ação contra possíveis infratores, ficando a execução de qualquer decisão ou sentença condicionada à concessão da respectiva patente no país.

Outra proposta formulada reside na ampliação do prazo das patentes na mesma proporção do atraso provocado pelo exame no país, de forma a compensar o reexame após a fase internacional. O Brasil, por exemplo, já prevê um prazo de vigência de 20 anos do depósito ou de 10 anos da concessão, o que for mais longo.

Ainda outras propostas podem ser debatidas com relação a pedidos com exame internacional preliminar, como, por exemplo: redução da taxa de exame; fixação de um prazo definido para realização de exame por repartição nacional, findo o qual a patente será considerada concedida; fixação de um prazo curto para se questionar as condições de patenteabilidade através de ação de nulidade, etc.



ÍNDICE ALFABÉTICO REMISSIVO

Relaciona todas as matérias publicadas na *Revista da ABPI*, do nº 33 (março/abril de 1998) ao 43 (novembro/dezembro de 1999), indexadas por assunto. O título da matéria é seguido pelo nome do(s) autor(es), pelo número da revista, entre parênteses, e da(s) página(s). A seguir vêm o mês e ano da publicação.

A

ação de abstenção de uso

Aspectos processuais da antecipação de tutela no direito de marcas, por Lélío Denicoli Schmidt. (33): 33-46, mar.-abr. 1998.

Competência para julgar recursos em ações relativas à propriedade industrial. Jurisprudência do TJSP, comentada por Luiz Leonardos. (37): 39-43, nov.-dez. 1998.

Marca comercial - prescrição vintenária para abstenção do uso - súmula 142 do STJ - cancelamento definitivo, por José Carlos Tinoco Soares. (43): 47-50, nov.-dez. 1999.

ação de adjudicação

A ação de adjudicação na nova Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), por Gert Egon Dannemann e Katia Braga de Magalhães. (39): 3-8, mar.-abr. 1999.

ação de indenização

ver indenização

ação de nulidade

Aspectos processuais da antecipação de tutela no direito de marcas, por Lélío Denicoli Schmidt. (33): 33-46, mar.-abr. 1998.

O reconhecimento incidental de nulidade de registro de marca. Jurisprudência do STJ, comentada por Gabriel Francisco Leonardos. (35): 48-51, jul.-ago. 1998.

ação negatória

ver ação de abstenção de uso

ação possessória

A ação de adjudicação na nova Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), por Gert Egon Dannemann e Katia Braga de Magalhães. (39): 3-8, mar.-abr. 1999.

acesso

Acesso a recursos genéticos e sua proteção no Brasil, por Maria Thereza Wolff. (38): 3-10, jan.-fev. 1999.

From the shaman's hut to the patent office: how long and winding is the road? - I, por Nuno Pires de Carvalho. (40): 3-28, mai.-jun. 1999.

From the shaman's hut to the patent office: how long and winding is the road? - II, por Nuno Pires de Carvalho. (41): 3-17, jul.-ago. 1999.

afinidade

ver colidência / contrafação

África do Sul

Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Otto B. Licks. (40): 53-54, mai.-jun. 1999.

agravo

Aspectos processuais da antecipação de tutela no direito de marcas, por Lélío Denicoli Schmidt. (33): 33-46, mar.-abr. 1998.

Alemanha

Estudo comparado do direito de seqüência na legislação autoral de Brasil, Alemanha, Espanha, França e Portugal, por Luiz Gonzaga Silva Adolfo. (35): 15-26, jul.-ago. 1998.

alimento transgênico

Alimentos geneticamente modificados, suas implicações e suas legislações em diversos países, por Maria Thereza Wolff. (41): 48-52, jul.-ago. 1999.

América Latina

Fatores ambientais de propriedade industrial para investimentos em biotecnologia na América Latina, por Gabriel Di Biasi. (39): 32-36, mar.-abr. 1999.

antecipação de tutela

A ação de adjudicação na nova Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), por Gert Egon Dannemann e Katia Braga de Magalhães. (39): 3-8, mar.-abr. 1999.

Aspectos processuais da antecipação de tutela no direito de marcas, por Lélío Denicoli Schmidt. (33): 33-46, mar.-abr. 1998.

Dos recursos em matéria cautelar (liminar) (recursos em medidas acautelatórias), por Reis Friede. (37): 18-33, nov.-dez. 1998.

Natureza jurídica da medida liminar, por Reis Friede. (34): 40-42, mai.-jun. 1998.

Tutela cautelar e tutela antecipada: distinções fundamentais, por Reis Friede. (38): 33-37, jan.-fev. 1999.

anterioridade

A proteção de marcas não registradas no Brasil e no Mercosul, por Luiz Leonardos. (34): 32-35, mai.-jun. 1998.

Concorrência e propriedade intelectual, por Antonio Fonseca. (36): 3-24, set.-out. 1998.

antitruste

Concorrência e propriedade intelectual, por Antonio Fonseca. (36): 3-24, set.-out. 1998.

aplicabilidade industrial

Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho da União Européia sobre aproximação dos regimes jurídicos de proteção das invenções por modelo de utilidade. (Documento). (37): 47-52, nov.-dez. 1998.

apostila

Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Gabriel Francisco Leonardos. (38): 53-54, jan.-fev. 1999.

**Argentina**

Una nueva reforma a la ley 11.732 de propiedad intelectual, por Carlos A. Villalba. (40): 49-51, mai.-jun. 1999.

astreinte

ver **ação de abstenção de uso**

atividade inventiva

A tecnologia como ferramenta imprescindível para o desenvolvimento, por Ana Lúcia de Sousa Borda. (41): 45-47, jul.-ago. 1999.

From the shaman's hut to the patent office: how long and winding is the road? - I, por Nuno Pires de Carvalho. (40): 3-28, mai.-jun. 1999.

From the shaman's hut to the patent office: how long and winding is the road? - II, por Nuno Pires de Carvalho. (41): 3-17, jul.-ago. 1999.

Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Otto B. Licks. (43): 52-54, nov.-dez. 1999.

Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho da União Européia sobre aproximação dos regimes jurídicos de proteção das invenções por modelo de utilidade. (Documento). (37): 47-52, nov.-dez. 1998.

Reflexão sobre atividade inventiva, por Maurício Lopes de Oliveira. (39): 23-27, mar.-abr. 1999.

ato administrativo

Há prazo para se anular decisões, por Mario Augusto Soerensen Garcia e Cláudia Alves. (36): 25-30, set.-out. 1998.

Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Gabriel Francisco Leonardos. (38): 53-54, jan.-fev. 1999.

ato jurídico

Há prazo para se anular decisões, por Mario Augusto Soerensen Garcia e Cláudia Alves. (36): 25-30, set.-out. 1998.

Austrália

Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Otto B. Licks. (41): 53-54, jul.-ago. 1999.

autenticação

Resolução INPI nº 58, de 14 de julho de 1998, sobre registro de programas de computador. (Documento). (36): 42-46, set.-out. 1998.

avaliação

Avaliação da propriedade intelectual e ativos intangíveis, por Ana Cristina França Souza. (39): 9-14, mar.-abr. 1999.

averbação

Dos contratos de transferência de tecnologia sob o regime da nova Lei de Propriedade Industrial, por Juliana L. B. Viegas. (34): 24-31, mai.-jun. 1998.

Licenças e cessão, por Denis Borges Barbosa. (40): 29-39, mai.-jun. 1999.

B**back-up**

Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Otto B. Licks. (41): 53-54, jul.-ago. 1999.

Una nueva reforma a la ley 11.732 de propiedad intelectual, por Carlos A. Villalba. (40): 49-51, mai.-jun. 1999.

base de dados

A recente lei brasileira dos direitos autorais comparada com os novos tratados da OMPI, por J. Oliveira Ascensão. (42): 13-29, set.-out. 1999.

Análisis crítico de los nuevos tratados de la OMPI sobre derecho de autor y sobre interpretación o ejecución y fonogramas, por Miguel Angel Emery. (42): 3-12, set.-out. 1999.

El derecho de autor y los derechos conexos en el acuerdo sobre los ADPIC (o TRIPs) de la OMC, por Delia Lipszyc. (43): 3-24, nov.-dez. 1999.

Proteção de bases de dados pessoais em Portugal, por César Bessa Monteiro. (39): 45-48, mar.-abr. 1999.

Recent developments in the field of copyright and related rights: the rights of audiovisual performers, producers of databases and broadcasting organizations, por Kurt Kemper. (42): 30-37, set.-out. 1999.

bem imaterial

Avaliação da propriedade intelectual e ativos intangíveis, por Ana Cristina França Souza. (39): 9-14, mar.-abr. 1999.

biodiversidade

A proteção de variedades vegetais e os direitos de propriedade intelectual, por Edson Souza. (40): 40-48, mai.-jun. 1999.

Acesso a recursos genéticos e sua proteção no Brasil, por Maria Thereza Wolff. (38): 3-10, jan.-fev. 1999.

Fatores ambientais de propriedade industrial para investimentos em biotecnologia na América Latina, por Gabriel Di Biasi. (39): 32-36, mar.-abr. 1999.

From the shaman's hut to the patent office: how long and winding is the road? - I, por Nuno Pires de Carvalho. (40): 3-28, mai.-jun. 1999.

From the shaman's hut to the patent office: how long and winding is the road? - II, por Nuno Pires de Carvalho. (41): 3-17, jul.-ago. 1999.

bioética

Diretiva da Comissão Européia sobre a proteção legal de invenções biotecnológicas, por Maria Thereza Wolff. (37): 13-17, nov.-dez. 1998.

biossegurança

Fatores ambientais de propriedade industrial para investimentos em biotecnologia na América Latina, por Gabriel Di Biasi. (39): 32-36, mar.-abr. 1999.

biotecnologia

Acesso a recursos genéticos e sua proteção no Brasil, por Maria Thereza Wolff. (38): 3-10, jan.-fev. 1999.

Alimentos geneticamente modificados, suas implicações e suas legislações em diversos países, por Maria Thereza Wolff. (41): 48-52, jul.-ago. 1999.

Diretiva 98/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho da União Européia sobre proteção jurídica das invenções biotecnológicas. (Documento). (34): 43-51, mai.-jun. 1998.

Diretiva da Comissão Européia sobre a proteção legal de invenções biotecnológicas, por Maria Thereza Wolff. (37): 13-17, nov.-dez. 1998.

Fatores ambientais de propriedade industrial para investimentos em biotecnologia na América Latina, por Gabriel Di Biasi. (39): 32-36, mar.-abr. 1999.

From the shaman's hut to the patent office: how long and winding is the road? - I, por Nuno Pires de Carvalho. (40): 3-28, mai.-jun. 1999.

From the shaman's hut to the patent office: how long and winding is the road? - II, por Nuno Pires de Carvalho. (41): 3-17, jul.-ago. 1999.

Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho da União Européia sobre aproximação dos regimes jurídicos de proteção das invenções por modelo de utilidade. (Documento). (37): 47-52, nov.-dez. 1998.

bug do milênio

Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Otto B. Licks. (40): 53-54, mai.-jun. 1999.

Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Otto B. Licks. (41): 53-54, jul.-ago. 1999.

busca e apreensão

A busca e apreensão nos crimes contra a propriedade industrial: requisitos para a concessão e responsabilidade pela execução, por Lélío Denicoli Schmidt. (43): 25-38, nov.-dez. 1999.

Aspectos processuais da antecipação de tutela no direito de marcas, por Lélío Denicoli Schmidt. (33): 33-46, mar.-abr. 1998.

El derecho de autor y los derechos conexos en el acuerdo sobre los ADPIC (o TRIPs) de la OMC, por Delia Lipszyc. (43): 3-24, nov.-dez. 1999.

Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Gabriel Francisco Leonardos. (39): 52-54, mar.-abr. 1999.

Limitações aos direitos de autor e de imagem - utilização de obras e imagens em produtos multimídia, por Cláudia Possi Lopes. (35): 27-35, jul.-ago. 1998.

Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho da União Européia relativa à harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade de informação. (Documento). (36): 47-55, set.-out. 1998.

C

CADE

Concorrência e propriedade intelectual, por Antonio Fonseca. (36): 3-24, set.-out. 1998.

caducidade

Licenças e cessão, por Denis Borges Barbosa. (40): 29-39, mai.-jun. 1999.

Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho da União Européia sobre aproximação dos regimes jurídicos de proteção das invenções por modelo de utilidade. (Documento). (37): 47-52, nov.-dez. 1998.

Canadá

Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Gabriel Francisco Leonardos. (38): 53-54, jan.-fev. 1999.

Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Gabriel Francisco Leonardos. (39): 52-54, mar.-abr. 1999.

Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Otto B. Licks. (40): 53-54, mai.-jun. 1999.

Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Otto B. Licks. (43): 52-54, nov.-dez. 1999.

caráter singular

Diretiva 98/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho da União Européia sobre proteção legal de desenhos e modelos. (Documento). (38): 40-47, jan.-fev. 1999.

cartel

Concorrência e propriedade intelectual, por Antonio Fonseca. (36): 3-24, set.-out. 1998.

cautelar

Aspectos processuais da antecipação de tutela no direito de marcas, por Lélío Denicoli Schmidt. (33): 33-46, mar.-abr. 1998.

Natureza jurídica da medida liminar, por Reis Friede. (34): 40-42, mai.-jun. 1998.

cessão

A busca e apreensão nos crimes contra a propriedade industrial: requisitos para a concessão e responsabilidade pela execução, por Lélío Denicoli Schmidt. (43): 25-38, nov.-dez. 1999.

Licenças e cessão, por Denis Borges Barbosa. (40): 29-39, mai.-jun. 1999.

Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho da União Européia sobre aproximação dos regimes jurídicos de proteção das invenções por modelo de utilidade. (Documento). (37): 47-52, nov.-dez. 1998.

Resolução INPI nº 58, de 14 de julho de 1998, sobre registro de programas de computador. (Documento). (36): 42-46, set.-out. 1998.

citação

Limitações ao direito autoral na Lei nº 9.610, por Plínio Cabral. (37): 3-8, nov.-dez. 1998.

Limitações aos direitos de autor e de imagem - utilização de obras e imagens em produtos multimídia, por Cláudia Possi Lopes. (35): 27-35, jul.-ago. 1998.

Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho da União Européia relativa à harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade de informação. (Documento). (36): 47-55, set.-out. 1998.

PINHEIRO, NUNES, ARNAUD & SCATAMBURLO S/C

PROPRIEDADE INTELECTUAL

Rua José Bonifácio, 93 - 7º e 8º andares - CEP 01003-901 - São Paulo - SP
Tel. (011) 3107-4001 - Fax (011) 3104-8037 / 3106-5088
E-mail: pnas@uninet.com.br

**clonagem**

Diretiva 98/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia sobre proteção jurídica das invenções biotecnológicas. (Documento). (34): 43-51, mai.-jun. 1998.

Diretiva da Comissão Europeia sobre a proteção legal de invenções biotecnológicas, por Maria Thereza Wolff. (37): 13-17, nov.-dez. 1998.

colidência

A proteção *in genere* da marca figurativa, por Maurício Lopes de Oliveira. (34): 36-39, mai.-jun. 1998.

Apreciação do conflito entre marcas e nomes comerciais, por Luiz Leonardos. (41): 35-40, jul.-ago. 1999.

Concorrência e propriedade intelectual, por Antonio Fonseca. (36): 3-24, set.-out. 1998.

Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Otto B. Licks. (40): 53-54, mai.-jun. 1999.

O fenômeno da diluição e o conflito de marcas, por José Antonio B. L. Faria Correa. (37): 9-12, nov.-dez. 1998.

Questões relativas a nomes de domínio na Internet, por Dirceu Pereira de Santa Rosa. (34): 3-23, mai.-jun. 1998.

Colômbia

El regimen colombiano de los derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales, por Maria Isabel Patiño. (33): 3-32, mar.-abr. 1998.

competência

A ação de adjudicação na nova Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), por Gert Egon Dannemann e Katia Braga de Magalhães. (39): 3-8, mar.-abr. 1999.

Competência para julgar recursos em ações relativas à propriedade industrial. Jurisprudência do TJSP, comentada por Luiz Leonardos. (37): 39-43, nov.-dez. 1998.

O reconhecimento incidental de nulidade de registro de marca. Jurisprudência do STJ, comentada por Gabriel Francisco Leonardos. (35): 48-51, jul.-ago. 1998.

comunicação

A recente lei brasileira dos direitos autorais comparada com os novos tratados da OMPI, por J. Oliveira Ascensão. (42): 13-29, set.-out. 1999.

Análisis crítico de los nuevos tratados de la OMPI sobre derecho de autor y sobre interpretación o ejecución y fonogramas, por Miguel Angel Emery. (42): 3-12, set.-out. 1999.

concorrência desleal

A busca e apreensão nos crimes contra a propriedade industrial: requisitos para a concessão e responsabilidade pela execução, por Lélío Denicoli Schmidt. (43): 25-38, nov.-dez. 1999.

A proteção de marcas não registradas no Brasil e no Mercosul, por Luiz Leonardos. (34): 32-35, mai.-jun. 1998.

A regulamentação da propriedade intelectual e da transferência de tecnologia no comércio internacional, por Manoel J. Pereira dos Santos. (39): 15-22, mar.-abr. 1999.

Apreciação do conflito entre marcas e nomes comerciais, por Luiz Leonardos. (41): 35-40, jul.-ago. 1999.

Aspectos processuais da antecipação de tutela no direito de marcas, por Lélío Denicoli Schmidt. (33): 33-46, mar.-abr. 1998.

Concorrência e propriedade intelectual, por Antonio Fonseca. (36): 3-24, set.-out. 1998.

Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Gabriel Francisco Leonardos. (38): 53-54, jan.-fev. 1999.

Novas tendências do direito de marcas no ciberespaço - *links, frames e meta-tags*, por Dirceu Pereira de Santa Rosa. (41): 18-34, jul.-ago. 1999.

Questões relativas a nomes de domínio na Internet, por Dirceu Pereira de Santa Rosa. (34): 3-23, mai.-jun. 1998.

Reparação do dano moral causado por condutas lesivas a direitos de propriedade industrial: tipologia, fundamentos jurídicos e evolução, por Elisabeth Kasznar Fekete. (35): 3-14, jul.-ago. 1998.

conexão

Aspectos processuais da antecipação de tutela no direito de marcas, por Lélío Denicoli Schmidt. (33): 33-46, mar.-abr. 1998.

confusão

ver **colidência** / **contrafação**

conhecimento indígena

From the shaman's hut to the patent office: how long and winding is the road? - I, por Nuno Pires de Carvalho. (40): 3-28, mai.-jun. 1999.

From the shaman's hut to the patent office: how long and winding is the road? - II, por Nuno Pires de Carvalho. (41): 3-17, jul.-ago. 1999.

consumidor

Revisão da Lei de Franquia: novos desafios, por Luiz Henrique do Amaral. (39): 40-44, mar.-abr. 1999.

contrafação

A busca e apreensão nos crimes contra a propriedade industrial: requisitos para a concessão e responsabilidade pela execução, por Lélío Denicoli Schmidt. (43): 25-38, nov.-dez. 1999.

A obrigação do contrafator de marca famosa em ressarcir o legítimo titular do registro por prejuízo à imagem e conseqüente dano moral, por Maurício Lopes de Oliveira. (41): 41-44, jul.-ago. 1999.

Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Gabriel Francisco Leonardos. (35): 52-54, jul.-ago. 1998.

Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Gabriel Francisco Leonardos. (38): 53-54, jan.-fev. 1999.

Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Gabriel Francisco Leonardos. (39): 52-54, mar.-abr. 1999.

Convenção da União de Paris

A ação de adjudicação na nova Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), por Gert Egon Dannemann e Katia Braga de Magalhães. (39): 3-8, mar.-abr. 1999.

A proteção de marcas não registradas no Brasil e no Mercosul, por Luiz Leonardos. (34): 32-35, mai.-jun. 1998.

Considerações sobre a proteção jurídica do nome comercial, em face do projeto do novo Código Civil, por Mauro J. G. Arruda. (37): 34-38, nov.-dez. 1998.

Da evolução para o direito internacional de patentes na Europa, por Ricardo Luiz Sichel. (43): 39-46, nov.-dez. 1999.

Convenção de Berna

Análisis crítico de los nuevos tratados de la OMPI sobre derecho de autor y sobre interpretación o ejecución y fonogramas, por Miguel Angel Emery. (42): 3-12, set.-out. 1999.



Limitações ao direito autoral na Lei nº 9.610, por Plínio Cabral. (37): 3-8, nov.-dez. 1998.

Convenção de Paris

ver **Convenção da União de Paris**

Convenção de Roma

Análisis crítico de los nuevos tratados de la OMPI sobre derecho de autor y sobre interpretación o ejecución y fonogramas, por Miguel Angel Emery. (42): 3-12, set.-out. 1999.

Convenção Internacional para Proteção de Novas Variedades de Plantas - UPOV

A proteção de variedades vegetais e os direitos de propriedade intelectual, por Edson Souza. (40): 40-48, mai.-jun. 1999.

Adesão do Brasil à União Internacional para Proteção de Obtenções Vegetais - UPOV. Recomendação da ABPI. (Documento). (37): 46, nov.-dez. 1998.

El regimen colombiano de los derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales, por Maria Isabel Patiño. (33): 3-32, mar.-abr. 1998.

Convenção sobre Diversidade Biológica

Acesso a recursos genéticos e sua proteção no Brasil, por Maria Thereza Wolff. (38): 3-10, jan.-fev. 1999.

cópia

Limitações ao direito autoral na Lei nº 9.610, por Plínio Cabral. (37): 3-8, nov.-dez. 1998.

Limitações aos direitos de autor e de imagem - utilização de obras e imagens em produtos multimídia, por Claudia Possi Lopes. (35): 27-35, jul.-ago. 1998.

Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho da União Européia relativa à harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade de informação. (Documento). (36): 47-55, set.-out. 1998.

Una nueva reforma a la ley 11.732 de propiedad intelectual, por Carlos A. Villalba. (40): 49-51, mai.-jun. 1999.

Coréia do Sul

Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Gabriel Francisco Leonardos. (35): 52-54, jul.-ago. 1998.

crime contra a propriedade industrial

A busca e apreensão nos crimes contra a propriedade industrial: requisitos para a concessão e responsabilidade pela execução, por Lélío Denicoli Schmidt. (43): 25-38, nov.-dez. 1999.

Reparação do dano moral causado por condutas lesivas a direitos de propriedade industrial: tipologia, fundamentos jurídicos e evolução, por Elisabeth Kasznar Fekete. (35): 3-14, jul.-ago. 1998.

crime de concorrência desleal

ver **concorrência desleal**

cultivares

Concorrência e propriedade intelectual, por Antonio Fonseca. (36): 3-24, set.-out. 1998.

El regimen colombiano de los derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales, por Maria Isabel Patiño. (33): 3-32, mar.-abr. 1998.

Fatores ambientais de propriedade industrial para investimentos em biotecnologia na América Latina, por Gabriel Di Biasi. (39): 32-36, mar.-abr. 1999.

CUP

ver **Convenção da União de Paris**

D

dano material

Reparação do dano moral causado por condutas lesivas a direitos de propriedade industrial: tipologia, fundamentos jurídicos e evolução, por Elisabeth Kasznar Fekete. (35): 3-14, jul.-ago. 1998.

dano moral

A obrigação do contrafator de marca famosa em ressarcir o legítimo titular do registro por prejuízo à imagem e conseqüente dano moral, por Maurício Lopes de Oliveira. (41): 41-44, jul.-ago. 1999.

Reparação do dano moral causado por condutas lesivas a direitos de propriedade industrial: tipologia, fundamentos jurídicos e evolução, por Elisabeth Kasznar Fekete. (35): 3-14, jul.-ago. 1998.

decadência

A invalidação das marcas constituídas por expressões de uso genérico, vulgar, comum ou necessário, por Lélío Denicoli Schmidt. (38): 11-19, jan.-fev. 1999.

Há prazo para se anular decisões, por Mario Augusto Soerensen Garcia e Cláudia Alves. (36): 25-30, set.-out. 1998.

O reconhecimento incidental de nulidade de registro de marca. Jurisprudência do STJ, comentada por Gabriel Francisco Leonardos. (35): 48-51, jul.-ago. 1998.

LILIAN DE MELO SILVEIRA

ADVOGADOS ASSOCIADOS

PROPRIEDADE INTELECTUAL

**denegrimento**

A obrigação do contrafator de marca famosa em ressarcir o legítimo titular do registro por prejuízo à imagem e conseqüente dano moral, por Maurício Lopes de Oliveira. (41): 41-44, jul.-ago. 1999.

Limitações aos direitos de autor e de imagem - utilização de obras e imagens em produtos multimídia, por Claudia Possi Lopes. (35): 27-35, jul.-ago. 1998.

Reparação do dano moral causado por condutas lesivas a direitos de propriedade industrial: tipologia, fundamentos jurídicos e evolução, por Elisabeth Kasznar Fekete. (35): 3-14, jul.-ago. 1998.

descoberta

Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Gabriel Francisco Leonardos. (38): 53-54, jan.-fev. 1999.

desenho industrial

Diretiva 98/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho da União Européia sobre proteção legal de desenhos e modelos. (Documento). (38): 40-47, jan.-fev. 1999.

Reparação do dano moral causado por condutas lesivas a direitos de propriedade industrial: tipologia, fundamentos jurídicos e evolução, por Elisabeth Kasznar Fekete. (35): 3-14, jul.-ago. 1998.

design

ver **desenho industrial**

diluição

A obrigação do contrafator de marca famosa em ressarcir o legítimo titular do registro por prejuízo à imagem e conseqüente dano moral, por Maurício Lopes de Oliveira. (41): 41-44, jul.-ago. 1999.

Novas tendências do direito de marcas no ciberespaço - *links, frames e meta-tags*, por Dirceu Pereira de Santa Rosa. (41): 18-34, jul.-ago. 1999.

O fenômeno da diluição e o conflito de marcas, por José Antonio B. L. Faria Correa. (37): 9-12, nov.-dez. 1998.

direito à imagem

Limitações aos direitos de autor e de imagem - utilização de obras e imagens em produtos multimídia, por Claudia Possi Lopes. (35): 27-35, jul.-ago. 1998.

Reparação do dano moral causado por condutas lesivas a direitos de propriedade industrial: tipologia, fundamentos jurídicos e evolução, por Elisabeth Kasznar Fekete. (35): 3-14, jul.-ago. 1998.

direito adquirido

Ainda os prazos de vigência das patentes - TRIPs e a nova Lei de Propriedade Industrial, por Jacques Labrunie. (36): 31-37, set.-out. 1998.

direito autoral

A prescrição na nova Lei de Direitos Autorais. Parecer da ABPI. (Documento). (37): 44-45, nov.-dez. 1998.

A proteção e o exercício dos direitos autorais sobre obras intelectuais e fonogramas no comércio eletrônico, por Manoel J. Pereira dos Santos. (42): 49-59, set.-out. 1999.

A recente lei brasileira dos direitos autorais comparada com os novos tratados da OMPI, por J. Oliveira Ascensão. (42): 13-29, set.-out. 1999.

A regulamentação da propriedade intelectual e da transferência de tecnologia no comércio internacional, por Manoel J. Pereira dos Santos. (39): 15-22, mar.-abr. 1999.

Analisis critico de los nuevos tratados de la OMPI sobre derecho de autor y sobre interpretación o ejecución y fonogramas, por Miguel Angel Emery. (42): 3-12, set.-out. 1999.

Concorrência e propriedade intelectual, por Antonio Fonseca. (36): 3-24, set.-out. 1998.

Decreto nº 2.894, de 22 de dezembro de 1998, sobre selos de identificação de obras intelectuais. Texto do decreto e parecer da ABPI. (Documento). (38): 38-39, jan.-fev. 1999.

El derecho de autor y los derechos conexos en el acuerdo sobre los ADPIC (o TRIPs) de la OMC, por Delia Lipszyc. (43): 3-24, nov.-dez. 1999.

Estudo comparado do direito de seqüência na legislação autoral de Brasil, Alemanha, Espanha, França e Portugal, por Luiz Gonzaga Silva Adolfo. (35): 15-26, jul.-ago. 1998.

From the shaman's hut to the patent office: how long and winding is the road? - I, por Nuno Pires de Carvalho. (40): 3-28, mai.-jun. 1999.

From the shaman's hut to the patent office: how long and winding is the road? - II, por Nuno Pires de Carvalho. (41): 3-17, jul.-ago. 1999.

Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Gabriel Francisco Leonardos. (39): 52-54, mar.-abr. 1999.

Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Otto B. Licks. (41): 53-54, jul.-ago. 1999.

Lei nº 25.036, de 6 de novembro de 1998, sobre reforma da lei de direitos autorais da Argentina. (Documento). (40): 52-52, mai.-jun. 1999.

Limitações ao direito autoral na Lei nº 9.610, por Plínio Cabral. (37): 3-8, nov.-dez. 1998.

Limitações aos direitos de autor e de imagem - utilização de obras e imagens em produtos multimídia, por Claudia Possi Lopes. (35): 27-35, jul.-ago. 1998.

O Ministério Público e o direito autoral, por Eduardo Ss Pimenta e Viviane Ricci. (38): 23-27, jan.-fev. 1999.

Problemas relativos a direitos autorais na obra multimídia, por Plínio Cabral. (42): 38-48, set.-out. 1999.

Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho da União Européia relativa à harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade de informação. (Documento). (36): 47-55, set.-out. 1998.

Recent developments in the field of copyright and related rights: the rights of audiovisual performers, producers of databases and broadcasting organizations, por Kurt Kemper. (42): 30-37, set.-out. 1999.

Resolução INPI nº 58, de 14 de julho de 1998, sobre registro de programas de computador. (Documento). (36): 42-46, set.-out. 1998.

Una nueva reforma a la ley 11.732 de propiedad intelectual, por Carlos A. Villalba. (40): 49-51, mai.-jun. 1999.

direito comparado

Estudo comparado do direito de seqüência na legislação autoral de Brasil, Alemanha, Espanha, França e Portugal, por Luiz Gonzaga Silva Adolfo. (35): 15-26, jul.-ago. 1998.

Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Gabriel Francisco Leonardos. (35): 52-54, jul.-ago. 1998.

Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Gabriel Francisco Leonardos. (38): 53-54, jan.-fev. 1999.

Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Gabriel Francisco Leonardos. (39): 52-54, mar.-abr. 1999.



- Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Otto B. Licks. (41): 53-54, jul.-ago. 1999.
- Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Otto B. Licks. (43): 52-54, nov.-dez. 1999.
- Limitações ao direito autoral na Lei nº 9.610, por Plínio Cabral. (37): 3-8, nov.-dez. 1998.
- Limitações aos direitos de autor e de imagem - utilização de obras e imagens em produtos multimídia, por Claudia Possi Lopes. (35): 27-35, jul.-ago. 1998.
- direito de precedência**
- A proteção de marcas não registradas no Brasil e no Mercosul, por Luiz Leonardos. (34): 32-35, mai.-jun. 1998.
- direito de prioridade**
- A ação de adjudicação na nova Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), por Gert Egon Dannemann e Katia Braga de Magalhães. (39): 3-8, mar.-abr. 1999.
- Da evolução para o direito internacional de patentes na Europa, por Ricardo Luiz Sichel. (43): 39-46, nov.-dez. 1999.
- Diretiva 98/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia sobre proteção legal de desenhos e modelos. (Documento). (38): 40-47, jan.-fev. 1999.
- El regimen colombiano de los derechos de obtenedores de nuevas variedades vegetales, por Maria Isabel Patiño. (33): 3-32, mar.-abr. 1998.
- Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Gabriel Francisco Leonardos. (38): 53-54, jan.-fev. 1999.
- Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia sobre aproximação dos regimes jurídicos de proteção das invenções por modelo de utilidade. (Documento). (37): 47-52, nov.-dez. 1998.
- direito de seqüência**
- Estudo comparado do direito de seqüência na legislação autoral de Brasil, Alemanha, Espanha, França e Portugal, por Luiz Gonzaga Silva Adolfo. (35): 15-26, jul.-ago. 1998.
- direito moral de autor**
- Analisis critico de los nuevos tratados de la OMPI sobre derecho de autor y sobre interpretación o ejecución y fonogramas, por Miguel Angel Emery. (42): 3-12, set.-out. 1999.
- El derecho de autor y los derechos conexos en el acuerdo sobre los ADPIC (o TRIPs) de la OMC, por Delia Lipszyc. (43): 3-24, nov.-dez. 1999.
- Estudo comparado do direito de seqüência na legislação autoral de Brasil, Alemanha, Espanha, França e Portugal, por Luiz Gonzaga Silva Adolfo. (35): 15-26, jul.-ago. 1998.
- O Ministério Público e o direito autoral, por Eduardo Ss Pimenta e Viviane Ricci. (38): 23-27, jan.-fev. 1999.
- Problemas relativos a direitos autorais na obra multimídia, por Plínio Cabral. (42): 38-48, set.-out. 1999.
- direitos conexos**
- El derecho de autor y los derechos conexos en el acuerdo sobre los ADPIC (o TRIPs) de la OMC, por Delia Lipszyc. (43): 3-24, nov.-dez. 1999.
- Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia relativa à harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade de informação. (Documento). (36): 47-55, set.-out. 1998.
- disponibilidade**
- O reconhecimento incidental de nulidade de registro de marca. Jurisprudência do STJ, comentada por Gabriel Francisco Leonardos. (35): 48-51, jul.-ago. 1998.
- distintividade**
- A imprecisão na definição legal de marca, por Maurício Lopes de Oliveira. (38): 20-22, jan.-fev. 1999.
- El regimen colombiano de los derechos de obtenedores de nuevas variedades vegetales, por Maria Isabel Patiño. (33): 3-32, mar.-abr. 1998.
- distribuição**
- A recente lei brasileira dos direitos autorais comparada com os novos tratados da OMPI, por J. Oliveira Ascensão. (42): 13-29, set.-out. 1999.
- Analisis critico de los nuevos tratados de la OMPI sobre derecho de autor y sobre interpretación o ejecución y fonogramas, por Miguel Angel Emery. (42): 3-12, set.-out. 1999.
- divisão de pedido de patente**
- Divisão de pedidos de patente, subsídios e final do exame, por Ivan B. Ahlert. (39): 28-31, mar.-abr. 1999.
- divulgação**
- Diretiva 98/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia sobre proteção legal de desenhos e modelos. (Documento). (38): 40-47, jan.-fev. 1999.
- Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Otto B. Licks. (43): 52-54, nov.-dez. 1999.
- documento em língua estrangeira**
- Resolução INPI nº 58, de 14 de julho de 1998, sobre registro de programas de computador. (Documento). (36): 42-46, set.-out. 1998.
- Tradução juramentada: obrigatoriedade. Parecer da ABAPI. (Documento). (39): 50-51, mar.-abr. 1999.

MARTINEZ & KNEBLEWSKI

ASSESSORIA EM PROPRIEDADE INTELECTUAL

Avenida dos Carinás, 663 - Moema
04086-011 - São Paulo - SP
Brasil

Tel.: (55.11) 5333788
Fax: (55.11) 2407207
E-mail: rhmpell@uol.com.br

**domain name**

ver **nome de domínio**

domínio público

A tecnologia como ferramenta imprescindível para o desenvolvimento, por Ana Lúcia de Sousa Borda. (41): 45-47, jul.-ago. 1999.

Concorrência e propriedade intelectual, por Antonio Fonseca. (36): 3-24, set.-out. 1998.

From the shaman's hut to the patent office: how long and winding is the road? - I, por Nuno Pires de Carvalho. (40): 3-28, mai.-jun. 1999.

From the shaman's hut to the patent office: how long and winding is the road? - II, por Nuno Pires de Carvalho. (41): 3-17, jul.-ago. 1999.

Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Gabriel Francisco Leonardos. (37): 53-54, nov.-dez. 1998.

Problemas relativos a direitos autorais na obra multimídia, por Plínio Cabral. (42): 38-48, set.-out. 1999.

doutrina de equivalência

Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Gabriel Francisco Leonardos. (37): 53-54, nov.-dez. 1998.

doutrina do fair use

Novas tendências do direito de marcas no ciberespaço - *links, frames e meta-tags*, por Dirceu Pereira de Santa Rosa. (41): 18-34, jul.-ago. 1999.

dúvida

ver **colidência / contrafação**

E**emblema**

A proteção *in genere* da marca figurativa, por Maurício Lopes de Oliveira. (34): 36-39, mai.-jun. 1998.

Equador

Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Otto B. Licks. (40): 53-54, mai.-jun. 1999.

erro

ver **colidência / contrafação**

Espanha

Estudo comparado do direito de seqüência na legislação autoral de Brasil, Alemanha, Espanha, França e Portugal, por Luiz Gonzaga Silva Adolfo. (35): 15-26, jul.-ago. 1998.

estabilidade

El regimen colombiano de los derechos de obtenedores de nuevas variedades vegetales, por Maria Isabel Patiño. (33): 3-32, mar.-abr. 1998.

estado da técnica

From the shaman's hut to the patent office: how long and winding is the road? - I, por Nuno Pires de Carvalho. (40): 3-28, mai.-jun. 1999.

From the shaman's hut to the patent office: how long and winding is the road? - II, por Nuno Pires de Carvalho. (41): 3-17, jul.-ago. 1999.

Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Otto B. Licks. (43): 52-54, nov.-dez. 1999.

Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho da União Européia sobre aproximação dos regimes jurídicos de proteção das invenções por modelo de utilidade. (Documento). (37): 47-52, nov.-dez. 1998.

Reflexão sobre atividade inventiva, por Maurício Lopes de Oliveira. (39): 23-27, mar.-abr. 1999.

Estados Unidos

Alimentos geneticamente modificados, suas implicações e suas legislações em diversos países, por Maria Thereza Wolff. (41): 48-52, jul.-ago. 1999.

El regimen colombiano de los derechos de obtenedores de nuevas variedades vegetales, por Maria Isabel Patiño. (33): 3-32, mar.-abr. 1998.

Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Gabriel Francisco Leonardos. (34): 52-54, mai.-jun. 1998.

Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Gabriel Francisco Leonardos. (35): 52-54, jul.-ago. 1998.

Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Gabriel Francisco Leonardos. (37): 53-54, nov.-dez. 1998.

Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Gabriel Francisco Leonardos. (38): 53-54, jan.-fev. 1999.

Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Gabriel Francisco Leonardos. (39): 52-54, mar.-abr. 1999.

Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Otto B. Licks. (40): 53-54, mai.-jun. 1999.

Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Otto B. Licks. (41): 53-54, jul.-ago. 1999.

Novas tendências do direito de marcas no ciberespaço - *links, frames e meta-tags*, por Dirceu Pereira de Santa Rosa. (41): 18-34, jul.-ago. 1999.

Trading secrets, por D. M. Osborne. (35): 36-43, jul.-ago. 1998.

exame de pedido de patente

Divisão de pedidos de patente, subsídios e final do exame, por Ivan B. Ahlert. (39): 28-31, mar.-abr. 1999.

exaustão de direitos

ver **importação paralela**

exclusividade

Concorrência e propriedade intelectual, por Antonio Fonseca. (36): 3-24, set.-out. 1998.

Diretiva 98/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho da União Européia sobre proteção legal de desenhos e modelos. (Documento). (38): 40-47, jan.-fev. 1999.

Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho da União Européia sobre aproximação dos regimes jurídicos de proteção das invenções por modelo de utilidade. (Documento). (37): 47-52, nov.-dez. 1998.

executante

A recente lei brasileira dos direitos autorais comparada com os novos tratados da OMPI, por J. Oliveira Ascensão. (42): 13-29, set.-out. 1999.

expectativa de direito

Ainda os prazos de vigência das patentes - TRIPs e a nova Lei de Propriedade Industrial, por Jacques Labrunie. (36): 31-37, set.-out. 1998.

expressão de uso necessário

A invalidação das marcas constituídas por expressões de uso genérico, vulgar, comum ou necessário, por Lélío Denicoli Schmidt. (38): 11-19, jan.-fev. 1999.



O reconhecimento incidental de nulidade de registro de marca. Jurisprudência do STJ, comentada por Gabriel Francisco Leonardos. (35): 48-51, jul.-ago. 1998.

F

falta de uso

ver **caducidade**

FAPESP

Questões relativas a nomes de domínio na Internet, por Dirceu Pereira de Santa Rosa. (34): 3-23, mai.-jun. 1998.

Registro de nomes de domínio. Resolução da ABPI. (Documento). (43): 51, nov.-dez. 1999.

fonograma

A proteção e o exercício dos direitos autorais sobre obras intelectuais e fonogramas no comércio eletrônico, por Manoel J. Pereira dos Santos. (42): 49-59, set.-out. 1999.

A recente lei brasileira dos direitos autorais comparada com os novos tratados da OMPI, por J. Oliveira Ascensão. (42): 13-29, set.-out. 1999.

Analisis critico de los nuevos tratados de la OMPI sobre derecho de autor y sobre interpretación o ejecución y fonogramas, por Miguel Angel Emery. (42): 3-12, set.-out. 1999.

Decreto nº 2.894, de 22 de dezembro de 1998, sobre selos de identificação de obras intelectuais. Texto do decreto e parecer da ABPI. (Documento). (38): 38-39, jan.-fev. 1999.

El derecho de autor y los derechos conexos en el acuerdo sobre los ADPIC (o TRIPs) de la OMC, por Delia Lipszyc. (43): 3-24, nov.-dez. 1999.

Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho da União Européia relativa à harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade de informação. (Documento). (36): 47-55, set.-out. 1998.

Recent developments in the field of copyright and related rights: the rights of audiovisual performers, producers of databases and broadcasting organizations, por Kurt Kemper. (42): 30-37, set.-out. 1999.

fotografia

Analisis critico de los nuevos tratados de la OMPI sobre derecho de autor y sobre interpretación o ejecución y fonogramas, por Miguel Angel Emery. (42): 3-12, set.-out. 1999.

Limitações aos direitos de autor e de imagem - utilização de obras e imagens em produtos multimídia, por Claudia Possi Lopes. (35): 27-35, jul.-ago. 1998.

França

Estudo comparado do direito de seqüência na legislação autoral de Brasil, Alemanha, Espanha, França e Portugal, por Luiz Gonzaga Silva Adolfo. (35): 15-26, jul.-ago. 1998.

franchising

ver **franquia**

franquia

A dedução fiscal dos pagamentos pela franquia, por Luiz Henrique do Amaral. (38): 28-32, jan.-fev. 1999.

Revisão da Lei de Franquia: novos desafios, por Luiz Henrique do Amaral. (39): 40-44, mar.-abr. 1999.

H

homogeneidade

El regimen colombiano de los derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales, por Maria Isabel Patiño. (33): 3-32, mar.-abr. 1998.

I

idéia

Concorrência e propriedade intelectual, por Antonio Fonseca. (36): 3-24, set.-out. 1998.

El derecho de autor y los derechos conexos en el acuerdo sobre los ADPIC (o TRIPs) de la OMC, por Delia Lipszyc. (43): 3-24, nov.-dez. 1999.

Una nueva reforma a la ley 11.732 de propiedad intelectual, por Carlos A. Villalba. (40): 49-51, mai.-jun. 1999.

identidade

ver **colidência / contrafação**

imitação

ver **colidência / contrafação**



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

**importação paralela**

- Concorrência e propriedade intelectual, por Antonio Fonseca. (36): 3-24, set.-out. 1998.
- Diretiva 98/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia sobre proteção legal de desenhos e modelos. (Documento). (38): 40-47, jan.-fev. 1999.
- El derecho de autor y los derechos conexos en el acuerdo sobre los ADPIC (o TRIPs) de la OMC, por Delia Lipszyc. (43): 3-24, nov.-dez. 1999.
- Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Gabriel Francisco Leonardos. (37): 53-54, nov.-dez. 1998.
- Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Gabriel Francisco Leonardos. (39): 52-54, mar.-abr. 1999.
- Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Otto B. Licks. (41): 53-54, jul.-ago. 1999.

indenização

- A ação de adjudicação na nova Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), por Gert Egon Dannemann e Katia Braga de Magalhães. (39): 3-8, mar.-abr. 1999.
- A obrigação do contrafator de marca famosa em ressarcir o legítimo titular do registro por prejuízo à imagem e conseqüente dano moral, por Maurício Lopes de Oliveira. (41): 41-44, jul.-ago. 1999.
- A proteção e o exercício dos direitos autorais sobre obras intelectuais e fonogramas no comércio eletrônico, por Manoel J. Pereira dos Santos. (42): 49-59, set.-out. 1999.
- A recente lei brasileira dos direitos autorais comparada com os novos tratados da OMPI, por J. Oliveira Ascensão. (42): 13-29, set.-out. 1999.
- El derecho de autor y los derechos conexos en el acuerdo sobre los ADPIC (o TRIPs) de la OMC, por Delia Lipszyc. (43): 3-24, nov.-dez. 1999.
- Reparação do dano moral causado por condutas lesivas a direitos de propriedade industrial: tipologia, fundamentos jurídicos e evolução, por Elisabeth Kasznar Fekete. (35): 3-14, jul.-ago. 1998.

indicação geográfica

- Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Gabriel Francisco Leonardos. (37): 53-54, nov.-dez. 1998.
- Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Otto B. Licks. (40): 53-54, mai.-jun. 1999.

INPI

- A ação de adjudicação na nova Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), por Gert Egon Dannemann e Katia Braga de Magalhães. (39): 3-8, mar.-abr. 1999.
- Considerações sobre a proteção jurídica do nome comercial, em face do projeto do novo Código Civil, por Mauro J. G. Arruda. (37): 34-38, nov.-dez. 1998.
- Dos contratos de transferência de tecnologia sob o regime da nova Lei de Propriedade Industrial, por Juliana L. B. Viegas. (34): 24-31, mai.-jun. 1998.
- Há prazo para se anular decisões, por Mario Augusto Soerensen Garcia e Cláudia Alves. (36): 25-30, set.-out. 1998.
- Resolução INPI nº 58, de 14 de julho de 1998, sobre registro de programas de computador. (Documento). (36): 42-46, set.-out. 1998.

inquérito policial

- A busca e apreensão nos crimes contra a propriedade industrial: requisitos para a concessão e responsabilidade pela execução, por Lélío Denicoli Schmidt. (43): 25-38, nov.-dez. 1999.

interdito possessório

ver ação possessória

Internet

- A proteção e o exercício dos direitos autorais sobre obras intelectuais e fonogramas no comércio eletrônico, por Manoel J. Pereira dos Santos. (42): 49-59, set.-out. 1999.
- A recente lei brasileira dos direitos autorais comparada com os novos tratados da OMPI, por J. Oliveira Ascensão. (42): 13-29, set.-out. 1999.
- Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Gabriel Francisco Leonardos. (34): 52-54, mai.-jun. 1998.
- Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Otto B. Licks. (40): 53-54, mai.-jun. 1999.
- Limitações aos direitos de autor e de imagem - utilização de obras e imagens em produtos multimídia, por Claudia Possi Lopes. (35): 27-35, jul.-ago. 1998.
- Novas tendências do direito de marcas no ciberespaço - *links, frames e meta-tags*, por Dirceu Pereira de Santa Rosa. (41): 18-34, jul.-ago. 1999.
- Problemas relativos a direitos autorais na obra multimídia, por Plínio Cabral. (42): 38-48, set.-out. 1999.
- Questões relativas a nomes de domínio na Internet, por Dirceu Pereira de Santa Rosa. (34): 3-23, mai.-jun. 1998.
- Recent developments in the field of copyright and related rights: the rights of audiovisual performers, producers of databases and broadcasting organizations, por Kurt Kemper. (42): 30-37, set.-out. 1999.
- Registro de nomes de domínio. Resolução da ABPI. (Documento). (43): 51, nov.-dez. 1999.
- Resolução nº 001/98, de 15 de abril de 1998, do Comitê Gestor Internet do Brasil sobre registro de nomes de domínio. (Documento). (35): 44-47, jul.-ago. 1998.

intérprete

- A recente lei brasileira dos direitos autorais comparada com os novos tratados da OMPI, por J. Oliveira Ascensão. (42): 13-29, set.-out. 1999.
- A regulamentação da propriedade intelectual e da transferência de tecnologia no comércio internacional, por Manoel J. Pereira dos Santos. (39): 15-22, mar.-abr. 1999.
- El derecho de autor y los derechos conexos en el acuerdo sobre los ADPIC (o TRIPs) de la OMC, por Delia Lipszyc. (43): 3-24, nov.-dez. 1999.
- Recent developments in the field of copyright and related rights: the rights of audiovisual performers, producers of databases and broadcasting organizations, por Kurt Kemper. (42): 30-37, set.-out. 1999.

invenção

ver patente

J**Japão**

- Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Otto B. Licks. (43): 52-54, nov.-dez. 1999.

Junta Comercial

- Considerações sobre a proteção jurídica do nome comercial, em face do projeto do novo Código Civil, por Mauro J. G. Arruda. (37): 34-38, nov.-dez. 1998.

**jurisprudência comentada**

- Competência para julgar recursos em ações relativas à propriedade industrial. Jurisprudência do TJSP, comentada por Luiz Leonardos. (37): 39-43, nov.-dez. 1998.
- Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Gabriel Francisco Leonardos. (35): 52-54, jul.-ago. 1998.
- Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Gabriel Francisco Leonardos. (37): 53-54, nov.-dez. 1998.
- Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Gabriel Francisco Leonardos. (38): 53-54, jan.-fev. 1999.
- Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Otto B. Licks. (40): 53-54, mai.-jun. 1999.
- Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Otto B. Licks. (41): 53-54, jul.-ago. 1999.
- O reconhecimento incidental de nulidade de registro de marca. Jurisprudência do STJ, comentada por Gabriel Francisco Leonardos. (35): 48-51, jul.-ago. 1998.

K**know-how**

- Dos contratos de transferência de tecnologia sob o regime da nova Lei de Propriedade Industrial, por Juliana L. B. Viegas. (34): 24-31, mai.-jun. 1998.

L**legislação**

- A prescrição na nova Lei de Direitos Autorais. Parecer da ABPI. (Documento). (37): 44-45, nov.-dez. 1998.
- Acesso a recursos genéticos e sua proteção no Brasil, por Maria Thereza Wolff. (38): 3-10, jan.-fev. 1999.
- Considerações sobre a proteção jurídica do nome comercial, em face do projeto do novo Código Civil, por Mauro J. G. Arruda. (37): 34-38, nov.-dez. 1998.
- Decreto nº 2.894, de 22 de dezembro de 1998, sobre selos de identificação de obras intelectuais. Texto do decreto e parecer da ABPI. (Documento). (38): 38-39, jan.-fev. 1999.

- Diretiva 98/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho da União Européia sobre proteção jurídica das invenções biotecnológicas. (Documento). (34): 43-51, mai.-jun. 1998.
- Diretiva 98/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho da União Européia sobre proteção legal de desenhos e modelos. (Documento). (38): 40-47, jan.-fev. 1999.
- Lei nº 25.036, de 6 de novembro de 1998, sobre reforma da lei de direitos autorais da Argentina. (Documento). (40): 52-52, mai.-jun. 1999.
- Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho da União Européia relativa à harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade de informação. (Documento). (36): 47-55, set.-out. 1998.
- Proteção do nome de empresa. Resolução da ABPI. (Documento). (39): 49-49, mar.-abr. 1999.
- Resolução INPI nº 58, de 14 de julho de 1998, sobre registro de programas de computador. (Documento). (36): 42-46, set.-out. 1998.
- Resolução nº 001/98, de 15 de abril de 1998, do Comitê Gestor Internet do Brasil sobre registro de nomes de domínio. (Documento). (35): 44-47, jul.-ago. 1998.

legitimidade

- A busca e apreensão nos crimes contra a propriedade industrial: requisitos para a concessão e responsabilidade pela execução, por Lélío Denicoli Schmidt. (43): 25-38, nov.-dez. 1999.

Lei nº 8.955/94

- Revisão da Lei de Franquia: novos desafios, por Luiz Henrique do Amaral. (39): 40-44, mar.-abr. 1999.

Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial)

- A ação de adjudicação na nova Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), por Gert Egon Dannemann e Katia Braga de Magalhães. (39): 3-8, mar.-abr. 1999.
- A imprecisão na definição legal de marca, por Maurício Lopes de Oliveira. (38): 20-22, jan.-fev. 1999.
- A invalidação das marcas constituídas por expressões de uso genérico, vulgar, comum ou necessário, por Lélío Denicoli Schmidt. (38): 11-19, jan.-fev. 1999.
- Ainda os prazos de vigência das patentes - TRIPs e a nova Lei de Propriedade Industrial, por Jacques Labrunie. (36): 31-37, set.-out. 1998.
- Dos contratos de transferência de tecnologia sob o regime da nova Lei de Propriedade Industrial, por Juliana L. B. Viegas. (34): 24-31, mai.-jun. 1998.



Vieira de Mello, Werneck Alves
Advogados S/C

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



Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Gabriel Francisco Leonardos. (35): 52-54, jul.-ago. 1998.

Licenças e cessão, por Denis Borges Barbosa. (40): 29-39, mai.-jun. 1999.

Lei nº 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais)

A prescrição na nova Lei de Direitos Autorais. Parecer da ABPI. (Documento). (37): 44-45, nov.-dez. 1998.

A proteção e o exercício dos direitos autorais sobre obras intelectuais e fonogramas no comércio eletrônico, por Manoel J. Pereira dos Santos. (42): 49-59, set.-out. 1999.

A recente lei brasileira dos direitos autorais comparada com os novos tratados da OMPI, por J. Oliveira Ascensão. (42): 13-29, set.-out. 1999.

Limitações ao direito autoral na Lei nº 9.610, por Plínio Cabral. (37): 3-8, nov.-dez. 1998.

Limitações aos direitos de autor e de imagem - utilização de obras e imagens em produtos multimídia, por Claudia Possi Lopes. (35): 27-35, jul.-ago. 1998.

Lei nº 9.787/99 (Lei de Genéricos)

Medicamentos genéricos: nova tentativa de implementação, por Mauro J. G. Arruda. (39): 37-39, mar.-abr. 1999.

licença compulsória

Concorrência e propriedade intelectual, por Antonio Fonseca. (36): 3-24, set.-out. 1998.

Diretiva 98/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho da União Européia sobre proteção jurídica das invenções biotecnológicas. (Documento). (34): 43-51, mai.-jun. 1998.

Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Otto B. Licks. (40): 53-54, mai.-jun. 1999.

Licenças e cessão, por Denis Borges Barbosa. (40): 29-39, mai.-jun. 1999.

licença de uso

A busca e apreensão nos crimes contra a propriedade industrial: requisitos para a concessão e responsabilidade pela execução, por Lélío Denicoli Schmidt. (43): 25-38, nov.-dez. 1999.

A dedução fiscal dos pagamentos pela franquia, por Luiz Henrique do Amaral. (38): 28-32, jan.-fev. 1999.

A regulamentação da propriedade intelectual e da transferência de tecnologia no comércio internacional, por Manoel J. Pereira dos Santos. (39): 15-22, mar.-abr. 1999.

Concorrência e propriedade intelectual, por Antonio Fonseca. (36): 3-24, set.-out. 1998.

Dos contratos de transferência de tecnologia sob o regime da nova Lei de Propriedade Industrial, por Juliana L. B. Viegas. (34): 24-31, mai.-jun. 1998.

Licenças e cessão, por Denis Borges Barbosa. (40): 29-39, mai.-jun. 1999.

Revisão da Lei de Franquia: novos desafios, por Luiz Henrique do Amaral. (39): 40-44, mar.-abr. 1999.

liminar

A ação de adjudicação na nova Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), por Gert Egon Dannemann e Katia Braga de Magalhães. (39): 3-8, mar.-abr. 1999.

A busca e apreensão nos crimes contra a propriedade industrial: requisitos para a concessão e responsabilidade pela execução, por Lélío Denicoli Schmidt. (43): 25-38, nov.-dez. 1999.

Aspectos processuais da antecipação de tutela no direito de marcas, por Lélío Denicoli Schmidt. (33): 33-46, mar.-abr. 1998.

Conceito de medida liminar, por Reis Friede. (33): 46-54, mar.-abr. 1998.

Dos recursos em matéria cautelar (liminar) (recursos em medidas acautelatórias), por Reis Friede. (37): 18-33, nov.-dez. 1998.

El derecho de autor y los derechos conexos en el acuerdo sobre los ADPIC (o TRIPs) de la OMC, por Delia Lipszyc. (43): 3-24, nov.-dez. 1999.

Natureza jurídica da medida liminar, por Reis Friede. (34): 40-42, mai.-jun. 1998.

Tutela cautelar e tutela antecipada: distinções fundamentais, por Reis Friede. (38): 33-37, jan.-fev. 1999.

livre iniciativa

Concorrência e propriedade intelectual, por Antonio Fonseca. (36): 3-24, set.-out. 1998.

lucros cessantes

ver indenização

M

má-fé

A ação de adjudicação na nova Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), por Gert Egon Dannemann e Katia Braga de Magalhães. (39): 3-8, mar.-abr. 1999.

Concorrência e propriedade intelectual, por Antonio Fonseca. (36): 3-24, set.-out. 1998.

Há prazo para se anular decisões, por Mario Augusto Soerensen Garcia e Cláudia Alves. (36): 25-30, set.-out. 1998.

Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Gabriel Francisco Leonardos. (35): 52-54, jul.-ago. 1998.

O fenômeno da diluição e o conflito de marcas, por José Antonio B. L. Faria Correa. (37): 9-12, nov.-dez. 1998.

mandado de segurança

Aspectos processuais da antecipação de tutela no direito de marcas, por Lélío Denicoli Schmidt. (33): 33-46, mar.-abr. 1998.

Dos recursos em matéria cautelar (liminar) (recursos em medidas acautelatórias), por Reis Friede. (37): 18-33, nov.-dez. 1998.

marca

A dedução fiscal dos pagamentos pela franquia, por Luiz Henrique do Amaral. (38): 28-32, jan.-fev. 1999.

A imprecisão na definição legal de marca, por Maurício Lopes de Oliveira. (38): 20-22, jan.-fev. 1999.

A invalidação das marcas constituídas por expressões de uso genérico, vulgar, comum ou necessário, por Lélío Denicoli Schmidt. (38): 11-19, jan.-fev. 1999.

A regulamentação da propriedade intelectual e da transferência de tecnologia no comércio internacional, por Manoel J. Pereira dos Santos. (39): 15-22, mar.-abr. 1999.

Apreciação do conflito entre marcas e nomes comerciais, por Luiz Leonardos. (41): 35-40, jul.-ago. 1999.

Aspectos processuais da antecipação de tutela no direito de marcas, por Lélío Denicoli Schmidt. (33): 33-46, mar.-abr. 1998.



- Avaliação da propriedade intelectual e ativos intangíveis, por Ana Cristina França Souza. (39): 9-14, mar.-abr. 1999.
- Competência para julgar recursos em ações relativas à propriedade industrial. Jurisprudência do TJSP, comentada por Luiz Leonardos. (37): 39-43, nov.-dez. 1998.
- Concorrência e propriedade intelectual, por Antonio Fonseca. (36): 3-24, set.-out. 1998.
- Há prazo para se anular decisões, por Mario Augusto Soerensen Garcia e Cláudia Alves. (36): 25-30, set.-out. 1998.
- Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Gabriel Francisco Leonardos. (34): 52-54, mai.-jun. 1998.
- Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Gabriel Francisco Leonardos. (37): 53-54, nov.-dez. 1998.
- Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Gabriel Francisco Leonardos. (38): 53-54, jan.-fev. 1999.
- Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Gabriel Francisco Leonardos. (39): 52-54, mar.-abr. 1999.
- Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Otto B. Licks. (40): 53-54, mai.-jun. 1999.
- Marca comercial - prescrição vintenária para abstenção do uso - súmula 142 do STJ - cancelamento definitivo, por José Carlos Tinoco Soares. (43): 47-50, nov.-dez. 1999.
- Novas tendências do direito de marcas no ciberespaço - *links*, *frames* e *meta-tags*, por Dirceu Pereira de Santa Rosa. (41): 18-34, jul.-ago. 1999.
- O fenômeno da diluição e o conflito de marcas, por José Antonio B. L. Faria Correa. (37): 9-12, nov.-dez. 1998.
- O reconhecimento incidental de nulidade de registro de marca. Jurisprudência do STJ, comentada por Gabriel Francisco Leonardos. (35): 48-51, jul.-ago. 1998.
- Questões relativas a nomes de domínio na Internet, por Dirceu Pereira de Santa Rosa. (34): 3-23, mai.-jun. 1998.
- Registro de nomes de domínio. Resolução da ABPI. (Documento). (43): 51, nov.-dez. 1999.
- Reparação do dano moral causado por condutas lesivas a direitos de propriedade industrial: tipologia, fundamentos jurídicos e evolução, por Elisabeth Kasznar Fekete. (35): 3-14, jul.-ago. 1998.
- marca de alto renome**
- A obrigação do contrafator de marca famosa em ressarcir o legítimo titular do registro por prejuízo à imagem e conseqüente dano moral, por Maurício Lopes de Oliveira. (41): 41-44, jul.-ago. 1999.
- O fenômeno da diluição e o conflito de marcas, por José Antonio B. L. Faria Correa. (37): 9-12, nov.-dez. 1998.
- Resolução nº 001/98, de 15 de abril de 1998; do Comitê Gestor Internet do Brasil sobre registro de nomes de domínio. (Documento). (35): 44-47, jul.-ago. 1998.
- marca de fato**
- ver **marca sem registro**
- marca farmacêutica**
- ver **marca / produto farmacêutico**
- marca figurativa**
- A proteção *in genere* da marca figurativa, por Maurício Lopes de Oliveira. (34): 36-39, mai.-jun. 1998.
- marca fraca**
- O fenômeno da diluição e o conflito de marcas, por José Antonio B. L. Faria Correa. (37): 9-12, nov.-dez. 1998.
- O reconhecimento incidental de nulidade de registro de marca. Jurisprudência do STJ, comentada por Gabriel Francisco Leonardos. (35): 48-51, jul.-ago. 1998.
- marca genérica**
- A invalidação das marcas constituídas por expressões de uso genérico, vulgar, comum ou necessário, por Lélío Denicoli Schmidt. (38): 11-19, jan.-fev. 1999.
- A proteção *in genere* da marca figurativa, por Maurício Lopes de Oliveira. (34): 36-39, mai.-jun. 1998.
- Há prazo para se anular decisões, por Mario Augusto Soerensen Garcia e Cláudia Alves. (36): 25-30, set.-out. 1998.
- Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Gabriel Francisco Leonardos. (38): 53-54, jan.-fev. 1999.
- O reconhecimento incidental de nulidade de registro de marca. Jurisprudência do STJ, comentada por Gabriel Francisco Leonardos. (35): 48-51, jul.-ago. 1998.
- marca notoriamente conhecida**
- A ação de adjudicação na nova Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), por Gert Egon Dannemann e Katia Braga de Magalhães. (39): 3-8, mar.-abr. 1999.
- A obrigação do contrafator de marca famosa em ressarcir o legítimo titular do registro por prejuízo à imagem e conseqüente dano moral, por Maurício Lopes de Oliveira. (41): 41-44, jul.-ago. 1999.
- A proteção de marcas não registradas no Brasil e no Mercosul, por Luiz Leonardos. (34): 32-35, mai.-jun. 1998.

VICENTE NOGUEIRA ADVOGADOS

BRASÍLIA
Setor Bancário Sul Quadra 2 Bloco S
Edifício Empire Center, 12º andar
70070-100 Brasília DF
Tel.: 061 323 6666
Fax: 061 226 7681
E-mail : vnadvvs@tba.com.br

RIO DE JANEIRO
Av. Almirante Barroso, 2 - 15º andar
20031-001 Rio de Janeiro RJ
Tel.: 021 240 1182
Fax: 021 220 9645

SÃO PAULO
Praça Antônio Prado, 33 - 20º andar
Salas 2001 a 2007
01010-010 São Paulo SP
Tel.: 011 3105 0326
Fax: 011 3105 7849
E-mail : vicnog@nutecnet.com.br



Há prazo para se anular decisões, por Mario Augusto Soerensen Garcia e Cláudia Alves. (36): 25-30, set.-out. 1998.

O fenômeno da diluição e o conflito de marcas, por José Antonio B. L. Faria Correa. (37): 9-12, nov.-dez. 1998.

Resolução nº 001/98, de 15 de abril de 1998, do Comitê Gestor Internet do Brasil sobre registro de nomes de domínio. (Documento). (35): 44-47, jul.-ago. 1998.

marca sem registro

A proteção de marcas não registradas no Brasil e no Mercosul, por Luiz Leonardos. (34): 32-35, mai.-jun. 1998.

Reparação do dano moral causado por condutas lesivas a direitos de propriedade industrial: tipologia, fundamentos jurídicos e evolução, por Elisabeth Kasznar Fekete. (35): 3-14, jul.-ago. 1998.

marca sonora

A proteção *in genere* da marca figurativa, por Maurício Lopes de Oliveira. (34): 36-39, mai.-jun. 1998.

marca x nome comercial

Apreciação do conflito entre marcas e nomes comerciais, por Luiz Leonardos. (41): 35-40, jul.-ago. 1999.

material biológico

Diretiva da Comissão Européia sobre a proteção legal de invenções biotecnológicas, por Maria Thereza Wolff. (37): 13-17, nov.-dez. 1998.

medicamento genérico

Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Gabriel Francisco Leonardos. (34): 52-54, mai.-jun. 1998.

Medicamentos genéricos: nova tentativa de implementação, por Mauro J. G. Arruda. (39): 37-39, mar.-abr. 1999.

medicamento órfão

Proposta de Regulamento (CE) do Parlamento Europeu e do Conselho da União Européia sobre medicamentos órfãos. (Documento). (38): 48-52, jan.-fev. 1999.

medida cautelar

Conceito de medida liminar, por Reis Friede. (33): 46-54, mar.-abr. 1998.

Dos recursos em matéria cautelar (liminar) (recursos em medidas acautelatórias), por Reis Friede. (37): 18-33, nov.-dez. 1998.

Tutela cautelar e tutela antecipada: distinções fundamentais, por Reis Friede. (38): 33-37, jan.-fev. 1999.

melhorista

A proteção de variedades vegetais e os direitos de propriedade intelectual, por Edson Souza. (40): 40-48, mai.-jun. 1999.

El regimen colombiano de los derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales, por Maria Isabel Patiño. (33): 3-32, mar.-abr. 1998.

Mercosul

A proteção de marcas não registradas no Brasil e no Mercosul, por Luiz Leonardos. (34): 32-35, mai.-jun. 1998.

Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Otto B. Licks. (41): 53-54, jul.-ago. 1999.

Ministério Público

O Ministério Público e o direito autoral, por Eduardo Ss Pimenta e Viviane Ricci. (38): 23-27, jan.-fev. 1999.

modelo de utilidade

Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Otto B. Licks. (43): 52-54, nov.-dez. 1999.

Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho da União Européia sobre aproximação dos regimes jurídicos de proteção das invenções por modelo de utilidade. (Documento). (37): 47-52, nov.-dez. 1998.

modelo industrial

Diretiva 98/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho da União Européia sobre proteção legal de desenhos e modelos. (Documento). (38): 40-47, jan.-fev. 1999.

monopólio

Concorrência e propriedade intelectual, por Antonio Fonseca. (36): 3-24, set.-out. 1998.

From the shaman's hut to the patent office: how long and winding is the road? - I, por Nuno Pires de Carvalho. (40): 3-28, mai.-jun. 1999.

From the shaman's hut to the patent office: how long and winding is the road? - II, por Nuno Pires de Carvalho. (41): 3-17, jul.-ago. 1999.

Reflexão sobre atividade inventiva, por Maurício Lopes de Oliveira. (39): 23-27, mar.-abr. 1999.

N

nação mais favorecida

El derecho de autor y los derechos conexos en el acuerdo sobre los ADPIC (o TRIPs) de la OMC, por Delia Lipszyc. (43): 3-24, nov.-dez. 1999.

nome comercial

Apreciação do conflito entre marcas e nomes comerciais, por Luiz Leonardos. (41): 35-40, jul.-ago. 1999.

Considerações sobre a proteção jurídica do nome comercial, em face do projeto do novo Código Civil, por Mauro J. G. Arruda. (37): 34-38, nov.-dez. 1998.

O reconhecimento incidental de nulidade de registro de marca. Jurisprudência do STJ, comentada por Gabriel Francisco Leonardos. (35): 48-51, jul.-ago. 1998.

Proteção do nome de empresa. Resolução da ABPI. (Documento). (39): 49-49, mar.-abr. 1999.

Questões relativas a nomes de domínio na Internet, por Dirceu Pereira de Santa Rosa. (34): 3-23, mai.-jun. 1998.

Reparação do dano moral causado por condutas lesivas a direitos de propriedade industrial: tipologia, fundamentos jurídicos e evolução, por Elisabeth Kasznar Fekete. (35): 3-14, jul.-ago. 1998.

nome da empresa

ver nome comercial

nome de domínio

Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Gabriel Francisco Leonardos. (34): 52-54, mai.-jun. 1998.

Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Otto B. Licks. (40): 53-54, mai.-jun. 1999.

Novas tendências do direito de marcas no ciberespaço - *links, frames e metatags*, por Dirceu Pereira de Santa Rosa. (41): 18-34, jul.-ago. 1999.

Questões relativas a nomes de domínio na Internet, por Dirceu Pereira de Santa Rosa. (34): 3-23, mai.-jun. 1998.

Registro de nomes de domínio. Resolução da ABPI. (Documento). (43): 51, nov.-dez. 1999.

Resolução nº 001/98, de 15 de abril de 1998, do Comitê Gestor Internet do Brasil sobre registro de nomes de domínio. (Documento). (35): 44-47, jul.-ago. 1998.

nome genérico

Medicamentos genéricos: nova tentativa de implementação, por Mauro J. G. Arruda. (39): 37-39, mar.-abr. 1999.

novidade

Concorrência e propriedade intelectual, por Antonio Fonseca. (36): 3-24, set.-out. 1998.

Considerações sobre a proteção jurídica do nome comercial, em face do projeto do novo Código Civil, por Mauro J. G. Arruda. (37): 34-38, nov.-dez. 1998.

Diretiva 98/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho da União Européia sobre proteção legal de desenhos e modelos. (Documento). (38): 40-47, jan.-fev. 1999.

El regimen colombiano de los derechos de obtenedores de nuevas variedades vegetales, por Maria Isabel Patiño. (33): 3-32, mar.-abr. 1998.

From the shaman's hut to the patent office: how long and winding is the road? - I, por Nuno Pires de Carvalho. (40): 3-28, mai.-jun. 1999.

From the shaman's hut to the patent office: how long and winding is the road? - II, por Nuno Pires de Carvalho. (41): 3-17, jul.-ago. 1999.

Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Otto B. Licks. (43): 52-54, nov.-dez. 1999.

O fenômeno da diluição e o conflito de marcas, por José Antonio B. L. Faria Correa. (37): 9-12, nov.-dez. 1998.

nulidade

A invalidação das marcas constituídas por expressões de uso genérico, vulgar, comum ou necessário, por Lélío Denicoli Schmidt. (38): 11-19, jan.-fev. 1999.

Há prazo para se anular decisões, por Mario Augusto Soerensen Garcia e Cláudia Alves. (36): 25-30, set.-out. 1998.

Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho da União Européia sobre aproximação dos regimes jurídicos de proteção das invenções por modelo de utilidade. (Documento). (37): 47-52, nov.-dez. 1998.

nulidade administrativa

Divisão de pedidos de patente, subsídios e final do exame, por Ivan B. Ahlert. (39): 28-31, mar.-abr. 1999.

O

obra audiovisual

Decreto nº 2.894, de 22 de dezembro de 1998, sobre selos de identificação de obras intelectuais. Texto do decreto e parecer da ABPI. (Documento). (38): 38-39, jan.-fev. 1999.

Recent developments in the field of copyright and related rights: the rights of audiovisual performers, producers of databases and broadcasting organizations, por Kurt Kemper. (42): 30-37, set.-out. 1999.

obra de arte plástica

Estudo comparado do direito de seqüência na legislação autoral de Brasil, Alemanha, Espanha, França e Portugal, por Luiz Gonzaga Silva Adolfo. (35): 15-26, jul.-ago. 1998.

Limitações aos direitos de autor e de imagem - utilização de obras e imagens em produtos multimídia, por Claudia Possi Lopes. (35): 27-35, jul.-ago. 1998.

obra didática

Limitações aos direitos de autor e de imagem - utilização de obras e imagens em produtos multimídia, por Claudia Possi Lopes. (35): 27-35, jul.-ago. 1998.

obra intelectual

A proteção e o exercício dos direitos autorais sobre obras intelectuais e fonogramas no comércio eletrônico, por Manoel J. Pereira dos Santos. (42): 49-59, set.-out. 1999.

Decreto nº 2.894, de 22 de dezembro de 1998, sobre selos de identificação de obras intelectuais. Texto do decreto e parecer da ABPI. (Documento). (38): 38-39, jan.-fev. 1999.

obra multimídia

A proteção e o exercício dos direitos autorais sobre obras intelectuais e fonogramas no comércio eletrônico, por Manoel J. Pereira dos Santos. (42): 49-59, set.-out. 1999.

Limitações aos direitos de autor e de imagem - utilização de obras e imagens em produtos multimídia, por Claudia Possi Lopes. (35): 27-35, jul.-ago. 1998.

Problemas relativos a direitos autorais na obra multimídia, por Plínio Cabral. (42): 38-48, set.-out. 1999.

oferta de licença

Licenças e cessão, por Denis Borges Barbosa. (40): 29-39, mai.-jun. 1999.



tinoco soares & filho s/c ltda.

ADVOGADOS – ENGENHEIROS

MARCAS E PATENTES EM QUALQUER PAÍS DO MUNDO.
ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM PROPRIEDADE INDUSTRIAL, ARTÍSTICA E LITERÁRIA.
CONTRATOS DE LICENÇA DE FRANCHISING E OUTROS.

JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES

MATRIZ:

AVENIDA INDIANÓPOLIS, 995
CEP 04063-001 SÃO PAULO SP
TELS.: (011) 5084-5330/5084-5331/5084-5332
5084-1613/5084-5946
FAX: (011) 5084-5334
5084-5337

CAIXA POSTAL 2737 (CEP 01060-970)

E-MAIL: tinoco@amcham.com.br

INTERNET: http://www.tinoco.com.br

FILIAL:

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 482 5º ANDAR SALA 514
TEL: (021)253-0944
FAX: (021)253-0944

**OMC**

A regulamentação da propriedade intelectual e da transferência de tecnologia no comércio internacional, por Manoel J. Pereira dos Santos. (39): 15-22, mar.-abr. 1999.

OMPI

Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Otto B. Licks. (40): 53-54, mai.-jun. 1999.

ver também **Tratado da OMPI sobre Direito de Autor / Tratado da OMPI sobre Interpretação ou Execução de Fonogramas**

oposição

A proteção de marcas não registradas no Brasil e no Mercosul, por Luiz Leonardos. (34): 32-35, mai.-jun. 1998.

Divisão de pedidos de patente, subsídios e final do exame, por Ivan B. Ahlert. (39): 28-31, mar.-abr. 1999.

P**Pacto Andino**

El regimen colombiano de los derechos de obtenedores de nuevas variedades vegetales, por Maria Isabel Patiño. (33): 3-32, mar.-abr. 1998.

Panamá

Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Gabriel Francisco Leonardos. (39): 52-54, mar.-abr. 1999.

parecer

A prescrição na nova Lei de Direitos Autorais. Parecer da ABPI. (Documento). (37): 44-45, nov.-dez. 1998.

Decreto nº 2.894, de 22 de dezembro de 1998, sobre selos de identificação de obras intelectuais. Texto do decreto e parecer da ABPI. (Documento). (38): 38-39, jan.-fev. 1999.

Tradução juramentada: obrigatoriedade. Parecer da ABPI. (Documento). (39): 50-51, mar.-abr. 1999.

patente

A regulamentação da propriedade intelectual e da transferência de tecnologia no comércio internacional, por Manoel J. Pereira dos Santos. (39): 15-22, mar.-abr. 1999.

A tecnologia como ferramenta imprescindível para o desenvolvimento, por Ana Lúcia de Sousa Borda. (41): 45-47, jul.-ago. 1999.

Acesso a recursos genéticos e sua proteção no Brasil, por Maria Thereza Wolff. (38): 3-10, jan.-fev. 1999.

Ainda os prazos de vigência das patentes - TRIPs e a nova Lei de Propriedade Industrial, por Jacques Labrunie. (36): 31-37, set.-out. 1998.

Avaliação da propriedade intelectual e ativos intangíveis, por Ana Cristina França Souza. (39): 9-14, mar.-abr. 1999.

Concorrência e propriedade intelectual, por Antonio Fonseca. (36): 3-24, set.-out. 1998.

Da evolução para o direito internacional de patentes na Europa, por Ricardo Luiz Sichel. (43): 39-46, nov.-dez. 1999.

Diretiva 98/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho da União Européia sobre proteção jurídica das invenções biotecnológicas. (Documento). (34): 43-51, mai.-jun. 1998.

Diretiva da Comissão Européia sobre a proteção legal de invenções biotecnológicas, por Maria Thereza Wolff. (37): 13-17, nov.-dez. 1998.

Divisão de pedidos de patente, subsídios e final do exame, por Ivan B. Ahlert. (39): 28-31, mar.-abr. 1999.

El regimen colombiano de los derechos de obtenedores de nuevas variedades vegetales, por Maria Isabel Patiño. (33): 3-32, mar.-abr. 1998.

From the shaman's hut to the patent office: how long and winding is the road? - I, por Nuno Pires de Carvalho. (40): 3-28, mai.-jun. 1999.

From the shaman's hut to the patent office: how long and winding is the road? - II, por Nuno Pires de Carvalho. (41): 3-17, jul.-ago. 1999.

Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Gabriel Francisco Leonardos. (37): 53-54, nov.-dez. 1998.

Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Gabriel Francisco Leonardos. (38): 53-54, jan.-fev. 1999.

Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Otto B. Licks. (40): 53-54, mai.-jun. 1999.

Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Otto B. Licks. (43): 52-54, nov.-dez. 1999.

Licenças e cessão, por Denis Borges Barbosa. (40): 29-39, mai.-jun. 1999.

Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho da União Européia sobre aproximação dos regimes jurídicos de proteção das invenções por modelo de utilidade. (Documento). (37): 47-52, nov.-dez. 1998.

Proposta de Regulamento (CE) do Parlamento Europeu e do Conselho da União Européia sobre medicamentos órfãos. (Documento). (38): 48-52, jan.-fev. 1999.

Reflexão sobre atividade inventiva, por Maurício Lopes de Oliveira. (39): 23-27, mar.-abr. 1999.

Reparação do dano moral causado por condutas lesivas a direitos de propriedade industrial: tipologia, fundamentos jurídicos e evolução, por Elisabeth Kasznar Fekete. (35): 3-14, jul.-ago. 1998.

patente de processo

Diretiva 98/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho da União Européia sobre proteção jurídica das invenções biotecnológicas. (Documento). (34): 43-51, mai.-jun. 1998.

patente farmacêutica

ver **patente / produto farmacêutico**

paternidade

Analisis critico de los nuevos tratados de la OMPI sobre derecho de autor y sobre interpretación o ejecución y fonogramas, por Miguel Angel Emery. (42): 3-12, set.-out. 1999.

PCT - Patent Cooperation Treaty

Da evolução para o direito internacional de patentes na Europa, por Ricardo Luiz Sichel. (43): 39-46, nov.-dez. 1999.

pena pecuniária

ver **ação de abstenção de uso**

perdas e danos

ver **indenização**

perícia

A busca e apreensão nos crimes contra a propriedade industrial: requisitos para a concessão e responsabilidade pela execução, por Lélío Denicoli Schmidt. (43): 25-38, nov.-dez. 1999.

pessoa jurídica

A obrigação do contrafator de marca famosa em ressarcir o legítimo titular do registro por prejuízo à imagem e conseqüente dano moral, por Maurício Lopes de Oliveira. (41): 41-44, jul.-ago. 1999.

Reparação do dano moral causado por condutas lesivas a direitos de propriedade industrial: tipologia, fundamentos jurídicos e evolução, por Elisabeth Kasznar Fekete. (35): 3-14, jul.-ago. 1998.

pipeline

Concorrência e propriedade intelectual, por Antonio Fonseca. (36): 3-24, set.-out. 1998.

Portugal

Estudo comparado do direito de seqüência na legislação autoral de Brasil, Alemanha, Espanha, França e Portugal, por Luiz Gonzaga Silva Adolfo. (35): 15-26, jul.-ago. 1998.

Limitações aos direitos de autor e de imagem - utilização de obras e imagens em produtos multimídia, por Claudia Possi Lopes. (35): 27-35, jul.-ago. 1998.

Proteção de bases de dados pessoais em Portugal, por César Bessa Monteiro. (39): 45-48, mar.-abr. 1999.

posse

ver **ação possessória**

prazo de vigência

Ainda os prazos de vigência das patentes - TRIPs e a nova Lei de Propriedade Industrial, por Jacques Labrunie. (36): 31-37, set.-out. 1998.

prejudicialidade

Aspectos processuais da antecipação de tutela no direito de marcas, por Lélío Denicoli Schmidt. (33): 33-46, mar.-abr. 1998.

prescrição

A invalidação das marcas constituídas por expressões de uso genérico, vulgar, comum ou necessário, por Lélío Denicoli Schmidt. (38): 11-19, jan.-fev. 1999.

A prescrição na nova Lei de Direitos Autorais. Parecer da ABPI. (Documento). (37): 44-45, nov.-dez. 1998.

Considerações sobre a proteção jurídica do nome comercial, em face do projeto do novo Código Civil, por Mauro J. G. Arruda. (37): 34-38, nov.-dez. 1998.

Há prazo para se anular decisões, por Mario Augusto Soerensen Garcia e Cláudia Alves. (36): 25-30, set.-out. 1998.

Marca comercial - prescrição vintenária para abstenção do uso - súmula 142 do STJ - cancelamento definitivo, por José Carlos Tinoco Soares. (43): 47-50, nov.-dez. 1999.

O Ministério Público e o direito autoral, por Eduardo Ss Pimenta e Viviane Ricci. (38): 23-27, jan.-fev. 1999.

O reconhecimento incidental de nulidade de registro de marca. Jurisprudência do STJ, comentada por Gabriel Francisco Leonardos. (35): 48-51, jul.-ago. 1998.

princípio da especialidade

A proteção *in genere* da marca figurativa, por Maurício Lopes de Oliveira. (34): 36-39, mai.-jun. 1998.

A proteção de marcas não registradas no Brasil e no Mercosul, por Luiz Leonardos. (34): 32-35, mai.-jun. 1998.

Questões relativas a nomes de domínio na Internet, por Dirceu Pereira de Santa Rosa. (34): 3-23, mai.-jun. 1998.

princípio da territorialidade

Da evolução para o direito internacional de patentes na Europa, por Ricardo Luiz Sichel. (43): 39-46, nov.-dez. 1999.

princípio do contraditório

Conceito de medida liminar, por Reis Friede. (33): 46-54, mar.-abr. 1998.

produto farmacêutico

Medicamentos genéricos: nova tentativa de implementação, por Mauro J. G. Arruda. (39): 37-39, mar.-abr. 1999.

Proposta de Regulamento (CE) do Parlamento Europeu e do Conselho da União Européia sobre medicamentos órfãos. (Documento). (38): 48-52, jan.-fev. 1999.

produtor fonográfico

A recente lei brasileira dos direitos autorais comparada com os novos tratados da OMPI, por J. Oliveira Ascensão. (42): 13-29, set.-out. 1999.

Recent developments in the field of copyright and related rights: the rights of audiovisual performers, producers of databases and broadcasting organizations, por Kurt Kemper. (42): 30-37, set.-out. 1999.

programa de computador

ver **software**

projeto de lei de biodiversidade

Acesso a recursos genéticos e sua proteção no Brasil, por Maria Thereza Wolff. (38): 3-10, jan.-fev. 1999.

proteção possessória

ver **ação possessória**



Rio de Janeiro:

Av. Rep. do Chile, 230/6º andar - CEP 20031-170 - Rio de Janeiro - RJ - BRASIL
Tel: (21) 524-4212 Fax: (21) 524-3344
e-mail: dancia@dancia.com.br - http://www.dancia.com.br

São Paulo:

Rua Iguatemi, 192/C.J. 73 - CEP 01451-010 - São Paulo - SP - BRASIL
Tel/Fax: (11) 3849-5607
e-mail: alicia.shores@dancia.com.br - http://www.dancia.com.br

Sócios:

Denis Allan Daniel
Vladia Daniel
Alicia Kristina Daniel Shores
Nellie Anne Daniel Shores
Henry Knox Sherrill
Rodrigo S. Bonan de Aguiar



R

radiodifusão

Recent developments in the field of copyright and related rights: the rights of audiovisual performers, producers of databases and broadcasting organizations, por Kurt Kemper. (42): 30-37, set.-out. 1999.

recomendação

Adesão do Brasil à União Internacional para Proteção de Obtenções Vegetais - UPOV. Recomendação da ABPI. (Documento). (37): 46, nov.-dez. 1998.

reconhecimento incidental de nulidade

Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Gabriel Francisco Leonardos. (38): 53-54, jan.-fev. 1999.

recurso

Dos recursos em matéria cautelar (liminar) (recursos em medidas acautelatórias), por Reis Friede. (37): 18-33, nov.-dez. 1998.

recurso genético

A proteção de variedades vegetais e os direitos de propriedade intelectual, por Edson Souza. (40): 40-48, mai.-jun. 1999.

Acesso a recursos genéticos e sua proteção no Brasil, por Maria Thereza Wolff. (38): 3-10, jan.-fev. 1999.

From the shaman's hut to the patent office: how long and winding is the road? - I, por Nuno Pires de Carvalho. (40): 3-28, mai.-jun. 1999.

From the shaman's hut to the patent office: how long and winding is the road? - II, por Nuno Pires de Carvalho. (41): 3-17, jul.-ago. 1999.

registro

A proteção de marcas não registradas no Brasil e no Mercosul, por Luiz Leonardos. (34): 32-35, mai.-jun. 1998.

Concorrência e propriedade intelectual, por Antonio Fonseca. (36): 3-24, set.-out. 1998.

O reconhecimento incidental de nulidade de registro de marca. Jurisprudência do STJ, comentada por Gabriel Francisco Leonardos. (35): 48-51, jul.-ago. 1998.

Resolução INPI nº 58, de 14 de julho de 1998, sobre registro de programas de computador. (Documento). (36): 42-46, set.-out. 1998.

registro do comércio

Considerações sobre a proteção jurídica do nome comercial, em face do projeto do novo Código Civil, por Mauro J. G. Arruda. (37): 34-38, nov.-dez. 1998.

Reino Unido

Divisão de pedidos de patente, subsídios e final do exame, por Ivan B. Ahlert. (39): 28-31, mar.-abr. 1999.

Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Gabriel Francisco Leonardos. (37): 53-54, nov.-dez. 1998.

Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Gabriel Francisco Leonardos. (38): 53-54, jan.-fev. 1999.

Novas tendências do direito de marcas no ciberespaço - links, frames e meta-tags, por Dirceu Pereira de Santa Rosa. (41): 18-34, jul.-ago. 1999.

reivindicação de patente

Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho da União Européia sobre aproximação dos regimes jurídicos de proteção das invenções por modelo de utilidade. (Documento). (37): 47-52, nov.-dez. 1998.

reivindicações

Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Gabriel Francisco Leonardos. (37): 53-54, nov.-dez. 1998.

reprodução

A proteção e o exercício dos direitos autorais sobre obras intelectuais e fonogramas no comércio eletrônico, por Manoel J. Pereira dos Santos. (42): 49-59, set.-out. 1999.

Análisis crítico de los nuevos tratados de la OMPI sobre derecho de autor y sobre interpretación o ejecución y fonogramas, por Miguel Angel Emery. (42): 3-12, set.-out. 1999.

Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho da União Européia relativa à harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade de informação. (Documento). (36): 47-55, set.-out. 1998.

ver também **colidência / contrafação**

resolução

Resolução nº 001/98, de 15 de abril de 1998, do Comitê Gestor Internet do Brasil sobre registro de nomes de domínio. (Documento). (35): 44-47, jul.-ago. 1998.

responsabilidade civil

Reparação do dano moral causado por condutas lesivas a direitos de propriedade industrial: tipologia, fundamentos jurídicos e evolução, por Elisabeth Kasznar Fekete. (35): 3-14, jul.-ago. 1998.

resumo

Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho da União Européia sobre aproximação dos regimes jurídicos de proteção das invenções por modelo de utilidade. (Documento). (37): 47-52, nov.-dez. 1998.

royalties

A dedução fiscal dos pagamentos pela franquia, por Luiz Henrique do Amaral. (38): 28-32, jan.-fev. 1999.

A regulamentação da propriedade intelectual e da transferência de tecnologia no comércio internacional, por Manoel J. Pereira dos Santos. (39): 15-22, mar.-abr. 1999.

Avaliação da propriedade intelectual e ativos intangíveis, por Ana Cristina França Souza. (39): 9-14, mar.-abr. 1999.

Concorrência e propriedade intelectual, por Antonio Fonseca. (36): 3-24, set.-out. 1998.

Dos contratos de transferência de tecnologia sob o regime da nova Lei de Propriedade Industrial, por Juliana L. B. Viegas. (34): 24-31, mai.-jun. 1998.

Licenças e cessão, por Denis Borges Barbosa. (40): 29-39, mai.-jun. 1999.

Reparação do dano moral causado por condutas lesivas a direitos de propriedade industrial: tipologia, fundamentos jurídicos e evolução, por Elisabeth Kasznar Fekete. (35): 3-14, jul.-ago. 1998.

Revisão da Lei de Franquia: novos desafios, por Luiz Henrique do Amaral. (39): 40-44, mar.-abr. 1999.

S

secondary meaning

O reconhecimento incidental de nulidade de registro de marca. Jurisprudência do STJ, comentada por Gabriel Francisco Leonardos. (35): 48-51, jul.-ago. 1998.

Reparação do dano moral causado por condutas lesivas a direitos de propriedade industrial: tipologia, fundamentos jurídicos e evolução, por Elisabeth Kasznar Fekete. (35): 3-14, jul.-ago. 1998.

segredo de negócio

A regulamentação da propriedade intelectual e da transferência de tecnologia no comércio internacional, por Manoel J. Pereira dos Santos. (39): 15-22, mar.-abr. 1999.

Concorrência e propriedade intelectual, por Antonio Fonseca. (36): 3-24, set.-out. 1998.

From the shaman's hut to the patent office: how long and winding is the road? - I, por Nuno Pires de Carvalho. (40): 3-28, mai.-jun. 1999.

From the shaman's hut to the patent office: how long and winding is the road? - II, por Nuno Pires de Carvalho. (41): 3-17, jul.-ago. 1999.

Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Otto B. Licks. (40): 53-54, mai.-jun. 1999.

Reparação do dano moral causado por condutas lesivas a direitos de propriedade industrial: tipologia, fundamentos jurídicos e evolução, por Elisabeth Kasznar Fekete. (35): 3-14, jul.-ago. 1998.

Trading secrets, por D. M. Osborne. (35): 36-43, jul.-ago. 1998.

selo de identificação

Decreto nº 2.894, de 22 de dezembro de 1998, sobre selos de identificação de obras intelectuais. Texto do decreto e parecer da ABPI. (Documento). (38): 38-39, jan.-fev. 1999.

semelhança

ver **colidência / contrafação**

sistema de patentes

From the shaman's hut to the patent office: how long and winding is the road? - I, por Nuno Pires de Carvalho. (40): 3-28, mai.-jun. 1999.

From the shaman's hut to the patent office: how long and winding is the road? - II, por Nuno Pires de Carvalho. (41): 3-17, jul.-ago. 1999.

software

A recente lei brasileira dos direitos autorais comparada com os novos tratados da OMPI, por J. Oliveira Ascensão. (42): 13-29, set.-out. 1999.

A regulamentação da propriedade intelectual e da transferência de tecnologia no comércio internacional, por Manoel J. Pereira dos Santos. (39): 15-22, mar.-abr. 1999.

Análisis crítico de los nuevos tratados de la OMPI sobre derecho de autor y sobre interpretación o ejecución y fonogramas, por Miguel Angel Emery. (42): 3-12, set.-out. 1999.

Concorrência e propriedade intelectual, por Antonio Fonseca. (36): 3-24, set.-out. 1998.

El derecho de autor y los derechos conexos en el acuerdo sobre los ADPIC (o TRIPs) de la OMC, por Delia Lipszyc. (43): 3-24, nov.-dez. 1999.

Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Otto B. Licks. (40): 53-54, mai.-jun. 1999.

Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Otto B. Licks. (41): 53-54, jul.-ago. 1999.

Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Otto B. Licks. (43): 52-54, nov.-dez. 1999.

Lei nº 25.036, de 6 de novembro de 1998, sobre reforma da lei de direitos autorais da Argentina. (Documento). (40): 52-52, mai.-jun. 1999.

Limitações aos direitos de autor e de imagem - utilização de obras e imagens em produtos multimídia, por Cláudia Possi Lopes. (35): 27-35, jul.-ago. 1998.

Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho da União Européia relativa à harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade de informação. (Documento). (36): 47-55, set.-out. 1998.

Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho da União Européia sobre aproximação dos regimes jurídicos de proteção das invenções por modelo de utilidade. (Documento). (37): 47-52, nov.-dez. 1998.

Resolução INPI nº 58, de 14 de julho de 1998, sobre registro de programas de computador. (Documento). (36): 42-46, set.-out. 1998.

Trading secrets, por D. M. Osborne. (35): 36-43, jul.-ago. 1998.

Una nueva reforma a la ley 11.732 de propiedad intelectual, por Carlos A. Villalba. (40): 49-51, mai.-jun. 1999.

súmula STJ 142

Marca comercial - prescrição vintenária para abstenção do uso - súmula 142 do STJ - cancelamento definitivo, por José Carlos Tinoco Soares. (43): 47-50, nov.-dez. 1999.

RICCI & ASSOCIADOS ADVOCACIA

MARCAS - PATENTES
REGISTROS NO BRASIL E EXTERIOR
ADMINISTRATIVO E JUDICIAL

ASSESSORIA EMPRESARIAL
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
PARECERES E CONTRATOS

ALAMEDA DOS MARUÁS, 501 – SÃO PAULO – SP – CEP 04068-110
TELEFONES: 5581-5707 E 5585-9442 – FAX: 276-9864

**T****tecnologia**

A tecnologia como ferramenta imprescindível para o desenvolvimento, por Ana Lúcia de Sousa Borda. (41): 45-47, jul.-ago. 1999.

tecnologia digital

Análisis crítico de los nuevos tratados de la OMPI sobre derecho de autor y sobre interpretación o ejecución y fonogramas, por Miguel Angel Emery. (42): 3-12, set.-out. 1999.

Recent developments in the field of copyright and related rights: the rights of audiovisual performers, producers of databases and broadcasting organizations, por Kurt Kemper. (42): 30-37, set.-out. 1999.

teoria da distância

O fenômeno da diluição e o conflito de marcas, por José Antonio B. L. Faria Correa. (37): 9-12, nov.-dez. 1998.

título de estabelecimento

Considerações sobre a proteção jurídica do nome comercial, em face do projeto do novo Código Civil, por Mauro J. G. Arruda. (37): 34-38, nov.-dez. 1998.

Reparação do dano moral causado por condutas lesivas a direitos de propriedade industrial: tipologia, fundamentos jurídicos e evolução, por Elisabeth Kasznar Fekete. (35): 3-14, jul.-ago. 1998.

tradução juramentada

Tradução juramentada: obrigatoriedade. Parecer da ABAPI. (Documento). (39): 50-51, mar.-abr. 1999.

transcrição

Limitações aos direitos de autor e de imagem - utilização de obras e imagens em produtos multimídia, por Claudia Possi Lopes. (35): 27-35, jul.-ago. 1998.

transferência de tecnologia

A dedução fiscal dos pagamentos pela franquia, por Luiz Henrique do Amaral. (38): 28-32, jan.-fev. 1999.

A regulamentação da propriedade intelectual e da transferência de tecnologia no comércio internacional, por Manoel J. Pereira dos Santos. (39): 15-22, mar.-abr. 1999.

Dos contratos de transferência de tecnologia sob o regime da nova Lei de Propriedade Industrial, por Juliana L. B. Viegas. (34): 24-31, mai.-jun. 1998.

Licenças e cessão, por Denis Borges Barbosa. (40): 29-39, mai.-jun. 1999.

Tratado da OMPI sobre Direito de Autor

A recente lei brasileira dos direitos autorais comparada com os novos tratados da OMPI, por J. Oliveira Ascensão. (42): 13-29, set.-out. 1999.

Análisis crítico de los nuevos tratados de la OMPI sobre derecho de autor y sobre interpretación o ejecución y fonogramas, por Miguel Angel Emery. (42): 3-12, set.-out. 1999.

Recent developments in the field of copyright and related rights: the rights of audiovisual performers, producers of databases and broadcasting organizations, por Kurt Kemper. (42): 30-37, set.-out. 1999.

Tratado da OMPI sobre Interpretação ou Execução de Fonogramas

A recente lei brasileira dos direitos autorais comparada com os novos tratados da OMPI, por J. Oliveira Ascensão. (42): 13-29, set.-out. 1999.

Análisis crítico de los nuevos tratados de la OMPI sobre derecho de autor y sobre interpretación o ejecución y fonogramas, por Miguel Angel Emery. (42): 3-12, set.-out. 1999.

Recent developments in the field of copyright and related rights: the rights of audiovisual performers, producers of databases and broadcasting organizations, por Kurt Kemper. (42): 30-37, set.-out. 1999.

tratamento nacional

A regulamentação da propriedade intelectual e da transferência de tecnologia no comércio internacional, por Manoel J. Pereira dos Santos. (39): 15-22, mar.-abr. 1999.

El derecho de autor y los derechos conexos en el acuerdo sobre los ADPIC (o TRIPs) de la OMC, por Delia Lipszyc. (43): 3-24, nov.-dez. 1999.

Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Otto B. Licks. (41): 53-54, jul.-ago. 1999.

tribunal especializado

Specialized judicial arrangements for intellectual property, por Robert Sherwood. (36): 38-41, set.-out. 1998.

tributação

A dedução fiscal dos pagamentos pela franquia, por Luiz Henrique do Amaral. (38): 28-32, jan.-fev. 1999.

Dos contratos de transferência de tecnologia sob o regime da nova Lei de Propriedade Industrial, por Juliana L. B. Viegas. (34): 24-31, mai.-jun. 1998.

Revisão da Lei de Franquia: novos desafios, por Luiz Henrique do Amaral. (39): 40-44, mar.-abr. 1999.

TRIPs

A proteção de marcas não registradas no Brasil e no Mercosul, por Luiz Leonardos. (34): 32-35, mai.-jun. 1998.

A proteção de variedades vegetais e os direitos de propriedade intelectual, por Edson Souza. (40): 40-48, mai.-jun. 1999.

A regulamentação da propriedade intelectual e da transferência de tecnologia no comércio internacional, por Manoel J. Pereira dos Santos. (39): 15-22, mar.-abr. 1999.

Ainda os prazos de vigência das patentes - TRIPs e a nova Lei de Propriedade Industrial, por Jacques Labrunie. (36): 31-37, set.-out. 1998.

El derecho de autor y los derechos conexos en el acuerdo sobre los ADPIC (o TRIPs) de la OMC, por Delia Lipszyc. (43): 3-24, nov.-dez. 1999.

El regimen colombiano de los derechos de obtenedores de nuevas variedades vegetales, por Maria Isabel Patiño. (33): 3-32, mar.-abr. 1998.

Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Otto B. Licks. (43): 52-54, nov.-dez. 1999.

tutela antecipada

ver **antecipação de tutela**

U**União Européia**

Alimentos geneticamente modificados, suas implicações e suas legislações em diversos países, por Maria Thereza Wolff. (41): 48-52, jul.-ago. 1999.



Da evolução para o direito internacional de patentes na Europa, por Ricardo Luiz Sichel. (43): 39-46, nov.-dez. 1999.

Diretiva 98/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho da União Européia sobre proteção jurídica das invenções biotecnológicas. (Documento). (34): 43-51, mai.-jun. 1998.

Diretiva 98/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho da União Européia sobre proteção legal de desenhos e modelos. (Documento). (38): 40-47, jan.-fev. 1999.

Diretiva da Comissão Européia sobre a proteção legal de invenções biotecnológicas, por Maria Thereza Wolff. (37): 13-17, nov.-dez. 1998.

El regimen colombiano de los derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales, por Maria Isabel Patiño. (33): 3-32, mar.-abr. 1998.

Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Gabriel Francisco Leonardos. (37): 53-54, nov.-dez. 1998.

Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Otto B. Licks. (40): 53-54, mai.-jun. 1999.

Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, seção organizada por Otto B. Licks. (43): 52-54, nov.-dez. 1999.

Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho da União Européia relativa à harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade de informação. (Documento). (36): 47-55, set.-out. 1998.

Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho da União Européia sobre aproximação dos regimes jurídicos de proteção das invenções por modelo de utilidade. (Documento). (37): 47-52, nov.-dez. 1998.

Proposta de Regulamento (CE) do Parlamento Europeu e do Conselho da União Européia sobre medicamentos órfãos. (Documento). (38): 48-52, jan.-fev. 1999.

uso didático

Novas tendências do direito de marcas no ciberespaço - *links, frames e metatags*, por Dirceu Pereira de Santa Rosa. (41): 18-34, jul.-ago. 1999.

uso efetivo

Licenças e cessão, por Denis Borges Barbosa. (40): 29-39, mai.-jun. 1999.

uso experimental

A proteção de variedades vegetais e os direitos de propriedade intelectual, por Edson Souza. (40): 40-48, mai.-jun. 1999.

El regimen colombiano de los derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales, por Maria Isabel Patiño. (33): 3-32, mar.-abr. 1998.

uso pessoal

Novas tendências do direito de marcas no ciberespaço - *links, frames e metatags*, por Dirceu Pereira de Santa Rosa. (41): 18-34, jul.-ago. 1999.

Una nueva reforma a la ley 11.732 de propiedad intelectual, por Carlos A. Villalba. (40): 49-51, mai.-jun. 1999.

V

variedade de animais

Diretiva da Comissão Européia sobre a proteção legal de invenções biotecnológicas, por Maria Thereza Wolff. (37): 13-17, nov.-dez. 1998.

variedade de plantas

A proteção de variedades vegetais e os direitos de propriedade intelectual, por Edson Souza. (40): 40-48, mai.-jun. 1999.

Adesão do Brasil à União Internacional para Proteção de Obtenções Vegetais - UPOV. Recomendação da ABPI. (Documento). (37): 46, nov.-dez. 1998.

Concorrência e propriedade intelectual, por Antonio Fonseca. (36): 3-24, set.-out. 1998.

Diretiva 98/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho da União Européia sobre proteção jurídica das invenções biotecnológicas. (Documento). (34): 43-51, mai.-jun. 1998.

Diretiva da Comissão Européia sobre a proteção legal de invenções biotecnológicas, por Maria Thereza Wolff. (37): 13-17, nov.-dez. 1998.

El regimen colombiano de los derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales, por Maria Isabel Patiño. (33): 3-32, mar.-abr. 1998.

From the shaman's hut to the patent office: how long and winding is the road? - I, por Nuno Pires de Carvalho. (40): 3-28, mai.-jun. 1999.

From the shaman's hut to the patent office: how long and winding is the road? - II, por Nuno Pires de Carvalho. (41): 3-17, jul.-ago. 1999.

veracidade

Considerações sobre a proteção jurídica do nome comercial, em face do projeto do novo Código Civil, por Mauro J. G. Arruda. (37): 34-38, nov.-dez. 1998.

VEIRANO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

ADVOCACIA EMPRESARIAL E PROPRIEDADE INTELECTUAL

Rio de Janeiro

Av. Nilo Peçanha, 50, 17º andar
20044-900 – Rio de Janeiro – RJ
Tel.: (021) 282-1232
Fax: (021) 262-4247
E-mail: rjoffice@veirano.com.br

São Paulo

Av. das Nações Unidas, 12.995, 18º andar
Edifício Plaza Centenário
04578-000 – São Paulo – SP
Tel.: (011) 5505-4001
Fax: (011) 5505-3990
E-mail: vaa-sp@amcham.com.br

Porto Alegre

Rua Dona Laura, 414, conj. 601 a 604
90430-090 – Porto Alegre – RS
Fone: (051) 330-7586
Fax: (051) 332-2300
E-mail: veiran@nutecnet.com.br



ÍNDICE ONOMÁSTICO

Relaciona todas as matérias publicadas na *Revista da ABPI*, do nº 33 (março/abril de 1998) ao 43 (novembro/dezembro de 1999), indexadas por autor. O título da matéria é seguido pelo número da revista, entre parênteses, e da(s) página(s). A seguir vêm o mês e ano da publicação.

A

ABAPI

Tradução juramentada: obrigatoriedade. Parecer da ABAPI. (39): 50-51, mar.-abr. 1999. (Documento)

ABPI

A prescrição na nova Lei de Direitos Autorais. Parecer da ABPI. (37): 44-45, nov.-dez. 1998. (Documento)

Adesão do Brasil à União Internacional para Proteção de Obtenções Vegetais - UPOV. Recomendação da ABPI. (37): 46, nov.-dez. 1998. (Documento)

Decreto nº 2.894, de 22 de dezembro de 1998, sobre selos de identificação de obras intelectuais. Texto do decreto e parecer da ABPI. (38): 38-39, jan.-fev. 1999. (Documento)

Proteção do nome de empresa. Resolução da ABPI. (39): 49-49, mar.-abr. 1999. (Documento)

Registro de nomes de domínio. Resolução da ABPI. (43): 51, nov.-dez. 1999. (Documento)

Adolfo, Luiz Gonzaga Silva

Estudo comparado do direito de seqüência na legislação autoral de Brasil, Alemanha, Espanha, França e Portugal. (35): 15-26, jul.-ago. 1998.

Ahlert, Ivan B.

Divisão de pedidos de patente, subsídios e final do exame. (39): 28-31, mar.-abr. 1999.

Alves, Cláudia

ver Garcia, Mario Augusto Soerensen; Alves, Cláudia

Amaral, Luiz Henrique do

A dedução fiscal dos pagamentos pela franquia. (38): 28-32, jan.-fev. 1999.

Revisão da Lei de Franquia: novos desafios. (39): 40-44, mar.-abr. 1999.

Arruda, Mauro J. G.

Considerações sobre a proteção jurídica do nome comercial, em face do projeto do novo Código Civil. (37): 34-38, nov.-dez. 1998.

Medicamentos genéricos: nova tentativa de implementação. (39): 37-39, mar.-abr. 1999.

Ascensão, J. Oliveira

A recente lei brasileira dos direitos autorais comparada com os novos tratados da OMPI. (42): 13-29, set.-out. 1999.

B

Barbosa, Denis Borges

Licenças e cessão. (40): 29-39, mai.-jun. 1999.

Borda, Ana Lúcia de Sousa

A tecnologia como ferramenta imprescindível para o desenvolvimento. (41): 45-47, jul.-ago. 1999.

C

Cabral, Plínio

Limitações ao direito autoral na Lei nº 9.610. (37): 3-8, nov.-dez. 1998.

Problemas relativos a direitos autorais na obra multimídia. (42): 38-48, set.-out. 1999.

Carvalho, Nuno Pires de

From the shaman's hut to the patent office: how long and winding is the road? - I. (40): 3-28, mai.-jun. 1999.

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) 518-2264, FAX: 233-1642
FILIAL: AV. 9 DE JULHO, 3147 – 7º AND. CEP 01407-000, JD PAULISTA, SÃO PAULO, SP, TEL: (011) 3884-6954, FAX: 3885-4675



From the shaman's hut to the patent office: how long and winding is the road? - II. (41): 3-17, jul.-ago. 1999.

Comitê Gestor Internet do Brasil

Resolução nº 001/98, de 15 de abril de 1998, do Comitê Gestor Internet do Brasil sobre registro de nomes de domínio. (35): 44-47, jul.-ago. 1998. (Documento)

Correa, José Antonio B. L. Faria

O fenômeno da diluição e o conflito de marcas. (37): 9-12, nov.-dez. 1998.

D

Dannemann, Gert Egon; Magalhães, Katia Braga de

A ação de adjudicação na nova Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96). (39): 3-8, mar.-abr. 1999.

Di Biasi, Gabriel

Fatores ambientais de propriedade industrial para investimentos em biotecnologia na América Latina. (39): 32-36, mar.-abr. 1999.

E

Emery, Miguel Angel

Análisis crítico de los nuevos tratados de la OMPI sobre derecho de autor y sobre interpretación o ejecución y fonogramas. (42): 3-12, set.-out. 1999.

F

Fekete, Elisabeth Kasznar

Reparação do dano moral causado por condutas lesivas a direitos de propriedade industrial: tipologia, fundamentos jurídicos e evolução. (35): 3-14, jul.-ago. 1998.

Fonseca, Antonio

Concorrência e propriedade intelectual. (36): 3-24, set.-out. 1998.

Friede, Reis

Conceito de medida liminar. (33): 46-54, mar.-abr. 1998.

Dos recursos em matéria cautelar (liminar) (recursos em medidas acautelatórias). (37): 18-33, nov.-dez. 1998.

Natureza jurídica da medida liminar. (34): 40-42, mai.-jun. 1998.

Tutela cautelar e tutela antecipada: distinções fundamentais. (38): 33-37, jan.-fev. 1999.

G

Garcia, Mario Augusto Soerensen; Alves, Cláudia

Há prazo para se anular decisões. (36): 25-30, set.-out. 1998.

I

INPI

Resolução INPI nº 58, de 14 de julho de 1998, sobre registro de programas de computador. (36): 42-46, set.-out. 1998. (Documento)

K

Kemper, Kurt

Recent developments in the field of copyright and related rights: the rights of audiovisual performers, producers of databases and broadcasting organizations. (42): 30-37, set.-out. 1999.

L

Labrunie, Jacques

Ainda os prazos de vigência das patentes - TRIPs e a nova Lei de Propriedade Industrial. (36): 31-37, set.-out. 1998.



desde 1958

CENTRAL DE ATENDIMENTO: TEL.: (011) 5584-0933 FAX: (011) 5581-3858

RUA Luís Góis, 1296 - SÃO PAULO - SP - CEP 04043-150

HOME PAGE: <http://www.sulamericamarcas.com.br> **E-MAIL:** marketing@sulamericamarcas.com.br

Filiais: Rio de Janeiro / Curitiba

BRASIL E EXTERIOR

MARCAS
PATENTES
DIREITOS AUTORAIS
SOFTWARE
DESENHO INDUSTRIAL
CONTRATOS
NOME EMPRESARIAL
ASSESSORIA JURÍDICA
PESQUISAS

**Leonardos, Gabriel Francisco**

Informe da Propriedade Intelectual no Mundo. (34): 52-54, mai.-jun. 1998.
Informe da Propriedade Intelectual no Mundo. (35): 52-54, jul.-ago. 1998.
Informe da Propriedade Intelectual no Mundo. (37): 53-54, nov.-dez. 1998.
Informe da Propriedade Intelectual no Mundo. (38): 53-54, jan.-fev. 1999.
Informe da Propriedade Intelectual no Mundo. (39): 52-54, mar.-abr. 1999.
ver também STJ; Leonardos, Gabriel Francisco

Leonardos, Luiz

A proteção de marcas não registradas no Brasil e no Mercosul. (34): 32-35, mai.-jun. 1998.
Apreciação do conflito entre marcas e nomes comerciais. (41): 35-40, jul.-ago. 1999.
ver também TJSP; Leonardos, Luiz

Licks, Otto B.

Informe da Propriedade Intelectual no Mundo. (40): 53-54, mai.-jun. 1999.
Informe da Propriedade Intelectual no Mundo. (41): 53-54, jul.-ago. 1999.
Informe da Propriedade Intelectual no Mundo. (43): 52-54, nov.-dez. 1999.

Lipszyc, Delia

El derecho de autor y los derechos conexos en el acuerdo sobre los ADPIC (o TRIPs) de la OMC. (43): 3-24, nov.-dez. 1999.

Lopes, Claudia Possi

Limitações aos direitos de autor e de imagem - utilização de obras e imagens em produtos multimídia. (35): 27-35, jul.-ago. 1998.

M

Magalhães, Katia Braga de

ver Dannemann, Gert Egon; Magalhães, Katia Braga de

Monteiro, César Bessa

Proteção de bases de dados pessoais em Portugal. (39): 45-48, mar.-abr. 1999.

O

Oliveira, Maurício Lopes de

A imprecisão na definição legal de marca. (38): 20-22, jan.-fev. 1999.

A obrigação do contrafator de marca famosa em ressarcir o legítimo titular do registro por prejuízo à imagem e conseqüente dano moral. (41): 41-44, jul.-ago. 1999.

A proteção *in genere* da marca figurativa. (34): 36-39, mai.-jun. 1998.
Reflexão sobre atividade inventiva. (39): 23-27, mar.-abr. 1999.

Osborne, D. M.

Trading secrets. (35): 36-43, jul.-ago. 1998.

P

Patiño, Maria Isabel

El regimen colombiano de los derechos de obtenedores de nuevas variedades vegetales. (33): 3-32, mar.-abr. 1998.

Pimenta, Eduardo Ss; Ricci, Viviane

O Ministério Público e o direito autoral. (38): 23-27, jan.-fev. 1999.

R

Ricci, Viviane

ver Pimenta, Eduardo Ss; Ricci, Viviane

S

Santa Rosa, Dirceu Pereira de

Novas tendências do direito de marcas no ciberespaço - *links*, *frames* e *meta-tags*. (41): 18-34, jul.-ago. 1999.

Questões relativas a nomes de domínio na Internet. (34): 3-23, mai.-jun. 1998.

Santos, Manoel J. Pereira dos

A proteção e o exercício dos direitos autorais sobre obras intelectuais e fonogramas no comércio eletrônico. (42): 49-59, set.-out. 1999.

A regulamentação da propriedade intelectual e da transferência de tecnologia no comércio internacional. (39): 15-22, mar.-abr. 1999.

Schmidt, Lélío Denicoli

A busca e apreensão nos crimes contra a propriedade industrial: requisitos para a concessão e responsabilidade pela execução. (43): 25-38, nov.-dez. 1999.

ADVOCACIA PIETRO ARIBONI
ARIBONI, FABBRI & ADVOGADOS ASSOCIADOS

INTERNATIONAL LAW OFFICE

Marcas ♦ Patentes ♦ Transferência de Tecnologia ♦ Copyright ♦ Contratos Comerciais

Rua Guararapes, 1.909 – 7º andar – São Paulo – SP – CEP 04561-004
Tel.: (011) 5505-5223 – Fax: (011) 5505-3306
E-mail: mariboni@amcham.com.br – Home Page: www.ariboni.com.br



A invalidação das marcas constituídas por expressões de uso genérico, vulgar, comum ou necessário. (38): 11-19, jan.-fev. 1999.

Aspectos processuais da antecipação de tutela no direito de marcas. (33): 33-46, mar.-abr. 1998.

Sherwood, Robert

Specialized judicial arrangements for intellectual property. (36): 38-41, set.-out. 1998.

Sichel, Ricardo Luiz

Da evolução para o direito internacional de patentes na Europa. (43): 39-46, nov.-dez. 1999.

Soares, José Carlos Tinoco

Marca comercial - prescrição vintenária para abstenção do uso - súmula 142 do STJ - cancelamento definitivo. (43): 47-50, nov.-dez. 1999.

Souza, Ana Cristina França

Avaliação da propriedade intelectual e ativos intangíveis. (39): 9-14, mar.-abr. 1999.

Souza, Edson

A proteção de variedades vegetais e os direitos de propriedade intelectual. (40): 40-48, mai.-jun. 1999.

STJ; Leonardos, Gabriel Francisco

O reconhecimento incidental de nulidade de registro de marca. Jurisprudência comentada. (35): 48-51, jul.-ago. 1998. (Documento)

T

TJSP; Leonardos, Luiz

Competência para julgar recursos em ações relativas à propriedade industrial. Jurisprudência comentada. (37): 39-43, nov.-dez. 1998. (Documento)

U

União Européia

Diretiva 98/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho da União Européia sobre proteção jurídica das invenções biotecnológicas. (34): 43-51, mai.-jun. 1998. (Documento)

Diretiva 98/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho da União Européia sobre proteção legal de desenhos e modelos. (38): 40-47, jan.-fev. 1999. (Documento)

Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho da União Européia relativa à harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade de informação. (36): 47-55, set.-out. 1998. (Documento)

Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho da União Européia sobre aproximação dos regimes jurídicos de proteção das invenções por modelo de utilidade. (37): 47-52, nov.-dez. 1998. (Documento)

Proposta de Regulamento (CE) do Parlamento Europeu e do Conselho da União Européia sobre medicamentos órfãos. (38): 48-52, jan.-fev. 1999. (Documento)

V

Viegas, Juliana L. B.

Dos contratos de transferência de tecnologia sob o regime da nova Lei de Propriedade Industrial. (34): 24-31, mai.-jun. 1998.

Villalba, Carlos A.

Una nueva reforma a la ley 11.732 de propiedad intelectual. (40): 49-51, mai.-jun. 1999.

W

Wolff, Maria Thereza

Acesso a recursos genéticos e sua proteção no Brasil. (38): 3-10, jan.-fev. 1999.

Alimentos geneticamente modificados, suas implicações e suas legislações em diversos países. (41): 48-52, jul.-ago. 1999.

Diretiva da Comissão Européia sobre a proteção legal de invenções biotecnológicas. (37): 13-17, nov.-dez. 1998.



Mercúrio Marcas e Patentes Ltda

**Propriedade Intelectual
Desde 1925**

Matriz: Rua Estela, 515 Bldg. "F" - 2/3 ands. - Fone: (011) 549-2555 - Fax: (011) 572-8856 - CEP: 04011-904 - São Paulo - SP
Filial/Rio: Avenida Rio Branco, 257 - conjunto 708-708A - Fone/Fax: (021) 220-8048 - CEP: 20040-009 - Rio de Janeiro - RJ
Filial/Campinas: Rua Regente Feijó, 1251 cj. 904 - Fone: (019) 232-3142 - Fax: (019) 236-1090 - CEP: 13013-052 - Campinas - SP
E-mail: mercury@netalpha.com.br



RELAÇÃO DE ASSUNTOS

A

ação de abstenção de uso
ação de adjudicação
ação de indenização *ver* indenização
ação de nulidade
ação negatória *ver* ação de abstenção de uso
ação possessória
acesso
afinidade *ver* colidência / contrafação
África do Sul
agravo
Alemanha
alimento transgênico
América Latina
antecipação de tutela
anterioridade
antitruste
aplicabilidade industrial
apostila
Argentina
astreinte *ver* ação de abstenção de uso
atividade inventiva
ato administrativo
ato jurídico
Austrália
autenticação
avaliação
averbação

B

back-up
base de dados
bem imaterial
biodiversidade
bioética
biossegurança
biotecnologia
bug do milênio
busca e apreensão

C

CADE
caducidade
Canadá
caráter singular
cartel
cautelar
cessão
citação
clonagem
colidência
Colômbia
competência
comunicação
concorrência desleal
conexão
confusão *ver* colidência / contrafação
conhecimento indígena

consumidor
contrafação
Convenção da União de Paris
Convenção de Berna
Convenção de Paris *ver* Convenção da União de Paris
Convenção de Roma
Convenção Internacional para Proteção de Novas
Variedades de Plantas - UPOV
Convenção sobre Diversidade Biológica
cópia
Coréia do Sul
crime contra a propriedade industrial
crime de concorrência desleal
ver concorrência desleal
cultivares
CUP *ver* Convenção da União de Paris

D

dano material
dano moral
decadência
denegrimento
descoberta
desenho industrial
design *ver* desenho industrial
diluição
direito à imagem
direito adquirido
direito autoral
direito comparado
direito de precedência
direito de prioridade
direito de seqüência
direito moral de autor
direitos conexos
disponibilidade
distintividade
distribuição
divisão de pedido de patente
divulgação
documento em língua estrangeira
domain name *ver* nome de domínio
domínio público
doutrina de equivalência
doutrina do *fair use*
dúvida *ver* colidência / contrafação

E

emblema
Equador
erro *ver* colidência / contrafação
Espanha
estabilidade
estado da técnica
Estados Unidos
exame de pedido de patente
exaustão de direitos *ver* importação paralela
exclusividade

executante
expectativa de direito
expressão de uso necessário

F

falta de uso *ver* caducidade
FAPESP
fonograma
fotografia
França
franchising *ver* franquia
franquia

H

homogeneidade

I

idéia
identidade *ver* colidência / contrafação
imitação *ver* colidência / contrafação
importação paralela
indenização
indicação geográfica
INPI
inquérito policial
interdito possessório *ver* posse
Internet
intérprete
invenção *ver* patente

J

Japão
Junta Comercial
jurisprudência comentada
know-how

L

legislação
legitimidade
Lei nº 8.955/94
Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial)
Lei nº 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais)
Lei nº 9.787/99 (Lei de Genéricos)
licença compulsória
licença de uso
liminar
livre iniciativa
lucros cessantes *ver* indenização

M

má-fé
mandado de segurança
marca
marca de alto renome
marca de fato *ver* marca sem registro
marca farmacêutica *ver* marca / produto farmacêutico
marca figurativa
marca fraca
marca genérica
marca notoriamente conhecida



RELAÇÃO DE ASSUNTOS

- marca sem registro
marca sonora
marca x nome comercial
material biológico
medicamento genérico
medicamento órfão
medida cautelar
melhorista
Mercosul
Ministério Público
modelo de utilidade
modelo industrial
monopólio
- N**
nação mais favorecida
nome comercial
nome da empresa *ver* nome comercial
nome de domínio
nome genérico
novidade
nulidade
nulidade administrativa
- O**
obra audiovisual
obra de arte plástica
obra didática
obra intelectual
obra multimídia
oferta de licença
OMC
OMPI *ver também* Tratado da OMPI sobre Direito de Autor / Tratado da OMPI sobre Interpretação ou Execução de Fonogramas
oposição
- P**
Pacto Andino
Panamá
- parecer
patente
patente de processo
patente farmacêutica *ver* patente / produto farmacêutico
paternidade
PCT - Patent Cooperation Treaty
pena pecuniária *ver* ação de abstenção de uso
perdas e danos *ver* indenização
perícia
pessoa jurídica
pipeline
Portugal
posse *ver* ação possessória
prazo de vigência
prejudicialidade
prescrição
princípio da especialidade
princípio da territorialidade
princípio do contraditório
produto farmacêutico
produtor fonográfico
programa de computador *ver* software
projeto de lei de biodiversidade
proteção possessória *ver* ação possessória
- R**
radiodifusão
recomendação
reconhecimento incidental de nulidade
recurso
recurso genético
registro
registro do comércio
Reino Unido
reivindicação de patente
reivindicações
reprodução
ver também colidência / contrafação
resolução
- responsabilidade civil
resumo
royalties
- S**
secondary meaning
segredo de negócio
selo de identificação
semelhança *ver* colidência / contrafação
sistema de patentes
software
Súmula STJ 142
- T**
tecnologia
tecnologia digital
teoria da distância
título de estabelecimento
tradução juramentada
transcrição
transferência de tecnologia
Tratado da OMPI sobre Direito de Autor
Tratado da OMPI sobre Interpretação ou Execução de Fonogramas
tratamento nacional
tribunal especializado
tributação
TRIPs
tutela antecipada *ver* antecipação de tutela
- U**
União Européia
uso didático
uso efetivo
uso experimental
uso pessoal
- V**
variedade de animais
variedade de plantas
veracidade

SIGLAS UTILIZADAS

ABAPI	Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial	OMC	Organização Mundial do Comércio
ADPIC	Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio	OMPI	Organização Mundial da Propriedade Intelectual
CADE	Conselho Administrativo de Defesa Econômica	PCT	Tratado de Cooperação em Patentes
CUP	Convenção de União de Paris	STJ	Superior Tribunal de Justiça
FAPESP	Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo	TJSP	Tribunal de Justiça de São Paulo
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial	TRIPs	Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio
Mercosul	Mercado Comum do Sul	UPOV	Convenção Internacional para Proteção de Novas Variedades de Plantas



AGENDA

SEÇÃO ORGANIZADA PELO ASSOCIADO IVAN B. AHLERT

2000

JUNHO

11-17 (VANCOUVER)

FICPI

World Congress

Local: Vancouver, Canada

15-16 (PARIS)

CLA/IFCLA

Spring Conference 2000

Computer Law in the Millennium - Perspective

Local: Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris

(C.C.I.P), 27, avenue de Friedland, Paris 8e.

Informações: Points Cardinaux, 21, rue Royale, 75008 Paris, France

Tel.: 0033 1 47 42 20 16 / Fax: 0033 1 42 65 17 25

E-mail : points.cardinauxCS@wanadoo.fr

Internet: <http://www.legalis.net/ifcla>

21-25 (BOSTON)

ABA

ABA-IPL SECTION, 2000 Summer IPL Conference

Local: Marriott Copley Place, Boston, Massachusetts, U.S.A.

Informações: tel. 001 312 988-5639

JULHO

6-12 (NOVA IORQUE)

ABA 2000 Annual Meeting

Local: New York, U.S.A.

Informações: tel. 001 312-988-5639

11-15 (CHICAGO)

INTA

Trademark Trial Advocacy Workshop

Local: Loop Campus, Depaul College of Law, Chicago, IL, U.S.A.

15-20 (LONDRES)

ABA 2000 Annual Meeting

Local: London, England

Informações: tel. 001 312-988-5639

AGOSTO

21-22 (SÃO PAULO)

ABPI

XX Seminário Nacional da Propriedade Intelectual -

Proteção da Tecnologia e das

Criações Intelectuais no III Milênio

Local: Hotel Transamérica, São Paulo, SP

Informações: Internet: <http://www.abpi.org.br/seminario.htm>

2000

SETEMBRO

6-9 (BUDAPESTE)

AIPPI & MIE

XIth International Conference

Local: Budapeste, Hungria

Informações: AIPPI General Secretariat, Bleicherweg 58,

Postfach 8027 Zürich, Switzerland

Tel.: 0041 1 204 12 60 / Fax: 0041 1 204 12 61

E-mail: general_secretariat@aippi.org

9-16 (TORONTO)

LES (U.S.A. & CANADA)

2000 Annual Meeting

Local: Sheraton Center, Toronto, Canada

Informações: tel. 001 703-836-3106

17-22 (AMSTERDAM)

IBA 2000 Conference

Informações: International Bar Association, 271 Regent

Street, London, W1R 7PA, England

Tel.: 0044 20 7629-1206 / Fax: 0044 20 7409-0456

E-mail: confs@int-bar.org

27.9-1.10 (SAINT MALO)

LIDC

Congresso da Ligue Internationale du Droit de la Concurrence

Local: Saint-Malo, França

OUTUBRO

12-13 (MILÃO)

CLA

A Balanced Approach to Computer and Internet Issues -

Customers' Concerns and Suppliers' Responses

Local: Excelsior Hotel Gallia, Milan, Italia

16-17 (BOSTON)

INTA

Trademarks in Cyberspace 2000

Local: Boston, MA, U.S.A.

19-21 (VIRGINIA)

AIPLA

Annual Meeting

Local: Crystal Gateway Marriott Hotel, Arlington, Virginia,

U.S.A.

Informações: tel. 001 703-415-0780

22-26 (BUENOS AIRES)

ASIPI

XIX Congresso Internacional

Local: Buenos Aires, Argentina

Informações: e-mail: secretario@asipi.org



Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial - ABAPI

Av. Franklin Roosevelt, 23 • 13º andar • sala 1305 • CEP 20021-120 • Rio de Janeiro • RJ • Brasil

Tel.: (21) 262-3198 • Fax: (21) 533-0492 • Home-page: <http://www.abapi.org.br> • E-mail: abapi@abapi.org.br

Agentes Associados (em 26 de maio de 2000)

A. Moura Barrato
 Adahir de Mattos Marcelino
 Agência Moderna de Marcas e Patentes Ltda.
 Agostinho Fernandes Dias da Silva
 Alberto Jerônimo Guerra Neto
 Alberto Luis Camelier da Silva
 Alcion Bubiak
 Alexandre Ferreira
 Alexandre Peixoto Lobato Maia
 Aclia Kristina Daniel Shores
 Avaro Loureiro Oliveira
 Ana Lúcia de Sousa Borda
 Ana Mari Estevam Lopes
 Ana Raquel Colacino Selvaggi
 André Luiz Souza Alvarez
 Andrea Ricci
 Anísio Rodrigo Ribeiro
 Antenor Barbosa dos Santos Júnior
 Antonella Carminatti
 Antonio Buiar
 Antonio Ferro Ricci
 Antônio Maurício Padras Arnaud
 Antonio Weber Natividade Miagre
 Arape & Associados
 Archimedes Paranhos
 Arnêmio dos Santos Evangelista
 Atilio José Gorine
 Aurecino Pinto das Neves
 Bortolo Bazzon
 Britânia Marcas e Patentes S/C Ltda.
 Buzco Marcas e Patentes
 Carla Tiedemann da Cunha Barreto
 Carlos Cezar Cordeiro Pires
 Carlos Henrique de Carvalho Fróes
 Cláudia Lina Guimarães
 Cláudia Maria Zorak
 Claudio Marcelo Szabas
 Cleyla Maria de Andrade Farnalho de Moraes
 Clóris Maria Pereira Guerra
 Clóvis Vassilmon Jr.
 Cometa Marcas e Patentes S/C Ltda.
 Custódio Afonso Torres de Almeida
 Custódio Cabral de Almeida
 Custódio de Almeida & Cia.
 Danemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
 David do Nascimento
 David Merrylees
 Débbie José Jorge
 Denis Allan Daniel
 Denise Leite de Oliveira Dale
 Devinir Benedito Ramos de Moraes
 Eder Martin Lopes
 Edson Diogo de Oliveira
 Eduardo Colonna Rosman
 Eduardo da Gama Câmara Junior
 Eduardo Magalhães Machado
 Elgem Alves Gouveia Filho
 Eliana Jodas Cloruci
 Elias Marcos Guerra
 Elisabeth Aloia
 Elisabeth Edith G. Kasznar Fekete
 Elisabeth Siemsen
 Elza Maria Possinhas Pimentel
 Ercy Beatriz Benatti Longo
 Eudes Lopes de Castro
 Fernanda Surin Leonardos
 Fernando Braune
 Fernando Garcia Gnocchi
 Fernando Jacé Vieira de Campos
 Fernando Pedro Leonardo Simonetti Marchetti
 Filipa da Cunha Leonardos
 Flávio Starling Leonardos
 Francisco Carlos Rodrigues Silva
 Francisco Eduardo Orcoli Pires e Albuquerque Pizzolante
 Frank Fischer
 Franklin de Siqueira Ferri
 Gabriel Di Blasi Jr.
 Gabriel Francisco Leonardos
 Gabriel Pedras Arnaud
 Gerarda Dirz Ferreira
 Gert Egon Dannemann
 Giancarlo Luciano Conti
 Gleika Fischer de Oliveira Costa
 Gold Star Patentes e Marcas S/C Ltda.
 Gustavo de Freitas Moraes
 Gustavo José Ferreira Barbosa

Gustavo Starling Leonardos
 Heli Fabbri Jr.
 Henrique Steuer Impassany de Mello
 Henry Knox Sherrill
 Herlon Monteiro Fontes
 Hugo Casinhas da Silva
 Iris Proença Martins
 Ivan Bacellar Ahlerl
 Ivan de Castro Braga
 Ivon D'Almeida Feres Filho
 Jacques Labrunie
 Jean-Luc Treff
 João Carlos Thomazinho
 João Cassiano Baimos Oyarzábal
 João Luiz D'Orey Facco Vianna
 Joaquim Egerio Gomes da Silva Goulart Pereira
 Jorge Knauss de Mendonça
 Jorge Luiz da Silva Monteiro
 José Antonio Barbosa Lima Faria Correa
 José Carlos de Mattos
 José Carlos Ferreira
 José Carlos Vaz e Dias
 José Eduardo Campos Vieira
 Jose Henrique Vasi Werner
 José Pinheiro
 José Roberto d'Afonseca Gusmão
 José Ruy La
 José Sabino Maciel M. de Oliveira
 Joubert Gonçalves de Castro & Zuldech Assessoria Empresarial Ltda.
 Júlio André Azevedo Gonçalves
 Laira Feijó da Silva
 Larir Orlando
 Lia de Almeida Lavigard
 Lillian de Melo Silveira
 Liz Carneiro Leão Starling
 Lucas Martins Gaiarsa
 Luis Fernando Ribeiro Matos
 Luis Fernando Ribeiro Matos Júnior
 Luiz Antonio de Carvalho
 Luiz Antonio Ricco Nunes
 Luiz Armando Liope Braga
 Luiz Carlos Coelho
 Luiz Carlos Galvão
 Luiz Edgar Montauray Pimenta
 Luiz Gonzaga Moreira Lobato
 Luiz Henrique Oliveira do Amaral
 Luiz Leonardos
 Manoel Pastana da Silva Netto
 Marcela Romana Gomes Carneiro
 Marcaviva - Marcas, Patentes e Tecnologia S/C Ltda.
 Marcelo de Oliveira Müller
 Márcia de Oliveira Anechinno
 Márcia Maria V. Gitahi Freire
 Márcio Ney Tavares
 Marco Antonio Kraemer
 Marcos Antonio Vieira
 Marcos Velasco Figueiredo
 Marcos William Santos
 Marcus Vinicius Malafaia Garcia
 Margaret Nunes da Silva
 Maria Aparecida Figueiredo
 Maria Beatriz Correa da Silva Meyer Gaiarsa
 Maria Carmen de Souza Brito
 Maria Célia Coelho Novaes
 Maria Cristina de Araújo
 Maria do Carmo Caitano da Silva
 Maria do Rosário de Lima
 Maria Edina de Oliveira Carvalho Portinari
 Maria Elisa Santucci Brevas Oliveira
 Maria Lavina Loureiro Maurell
 Maria Madalena de Cunha Freire
 Maria Theraze Mendonça Wolff
 Marlete Tang
 Marina Inês Fuzita
 Mano Augusto Soerensen Garcia
 Mário Robert Mannheimer
 Mário Sergio Vilas Bóas Ramos
 Martinez & Kneblewski S/C Ltda.
 Matilde da Rocha Reis Castellani
 Maurício Ariboni
 Maurício Leonardos
 Mauro Ivan Coelho Ribeiro dos Santos
 Mercúrio Marcas e Patentes Ltda.
 Milton de Melo Junqueira Leite
 Milton Leão Barcellos
 Mømsen, Leonardos & Cia.

Montauray Pimenta, Machado & Lioce S/C Ltda.
 Morten Hellberg Pedersen
 Nascimento Advogados
 Octávio & Perocco S/C Ltda.
 Orlando Cherlan Pinto Goulart
 Orlando de Souza
 Oscar José Werneck Alves
 Otto Banho Licks
 Patrícia Cristina Lima de Aragão Lusoli
 Paulo C. de Oliveira & C.a.
 Paulo Cesar Pereira Braz
 Paulo de Tarso Castro Brandão
 Paulo Maurício Carlos de Oliveira
 Paulo Parente Marques Mendes
 Paulo Roberto Costa Figueiredo
 Paulo Roberto Mariano da Silva
 Paulo Roberto Toledo Corrêa
 Paulo Vianna
 Pedro Afonso Vieira Bhering
 Peter Dirk Siemsen
 Peter Eduardo Siemsen
 Pietro Ariboni
 Pinheiro Neto Advogados
 Pinheiro, Nunes, Arnaud & Scatamburlo
 Rafaela Borges Walter Cameiro
 Rana Gosain
 Raul Hey
 Regina Célia Querido Lima Santos
 Regina Gargiulo Neves da Silva
 Renata Hohl
 Rex Advogados Marcas e Patentes S/C Ltda.
 Ricardo Fonseca de Pinho
 Ricardo Pernold Vieira de Mello
 Ricardo Velloso Fern
 Roberto da Silveira Torres Jr
 Roberto Geraldo Barbosa Vieira de Mello
 Roberto Mauro da Cunha Freire
 Roberto Pernold Vieira de Mello
 Robin Reine Castello
 Rodney dos Santos Soares
 Rodolfo Humberto Martinez y Pel Jr
 Rodrigo Borges Carneiro
 Rodrigo Caluoy Novaes
 Rodrigo Sérgio Bonan de Aguiar
 Roger de Castro Kneblewski
 Romar Jacob Tavares
 Ronaldo Camargo Veirano
 Roner Guerra Fabris
 Ronny William de Mar
 Rosane Rego Tavares da Silva
 Rubem dos Santos Querido
 Ruymar de Andrade
 Sâmia Amin Santos
 Samir Said Matheus
 Sandra Leis
 Sandra Sanchez Martins
 Semir da Silva Fonseca
 Sergio Antonio Barcelos Soares
 Sergio Nery Barbalho Maia
 Sergio Ribeiro da Silva
 Sílvio Darre Junior
 Simone Gioranelli Carvalho Vieira Penttiado
 Sinara de Souza Pires
 SKC - Direitos da Propriedade Industrial em Marcas e Patentes
 Sonia Carlos Antonio
 Sônia Maria Andrade dos Santos
 Sônia Maria D'Elboux
 Suzana Biolchini Oaquin
 Sydinêa de Souza Trindade
 Tannay de Farias
 Tinoco Soares & Filho S/C Ltda.
 Tomaz Francisco Leonardos
 Trench, Ross e Watanabe Advogados Associados
 Valdir de Oliveira Rocha Filho
 Valdomiro Gomes Soares
 Valéria Cristina Barcellos Faria
 Valério Valter de Oliveira Ramos
 Vasco da Gama Coelho Pereira
 Vicente Nogueira
 Vieira de Mello, Werneck Alves Advogados S/C
 Vladimira Anna Zdenka Daniel
 VMP - Verifique Marcas e Patentes S/C Ltda.
 Wagner Alencar Domingos
 Waldemar Avaro Pinheiro
 Walter de Almeida Martins
 Will Jane Oliveira Bicudo



XX Seminário da Propriedade Intelectual

Proteção da Tecnologia e das Criações Intelectuais no III Milênio

21 e 22 de agosto - São Paulo - Hotel Transamérica

PROGRAMA

21 DE AGOSTO - SEGUNDA-FEIRA

8h00 *Inscrições - entrega de material*

8h30 *Cerimônia de abertura*

9h30 **Plenária**

A proteção da tecnologia - dicotomia sistema de patente - segredo de negócio

Robert Sherwood (*International Business Counsellors*)
Bernard Remiche (*Van Bunnem, Remiche, Drayland & Ferrant*)

Ozires Silva (*Diretor titular do Departamento de Tecnologia da FIESP e consultor de empresas*)

Luiz Antonio Barreto de Castro (*Embrapa - Cenargen*)

MODERADOR: Luiz Leonardos (Momsen, Leonardos & Cia.)

12h30 **Almoço**

14h00 **Painel 1**

O regime jurídico das criações empresariais e terceirizadas

José Carlos Costa Netto (*Ex-presidente do CNDA e advogado em São Paulo*)

Elisabeth Kasznar Fekete (*Momsen, Leonardos & Cia.*)

MODERADOR: Ricardo L.S. Carvalho (Volkswagen do Brasil Ltda.)

Painel 2

O artigo 132 da LPI: a extensão dos direitos sobre a marca

Carlos Henrique de C. Fróes (*Fróes, Luna & Fróes Advogados*)

Lélio Denicoli Schmidt (*Advocacia Pietro Arriboni S/C*)

MODERADOR: José Roberto d'Afonseca Gusmão (Gusmão & Labrunie S/C Ltda.)

16h00 **Plenária**

Propriedade intelectual na Internet: proteção de banco de dados - proteção de métodos comerciais

Prof. Carlos A. Villalba (*Villalba & Lipszyc*)

Ronald S. Laurie (*Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP*)

MODERADORA: Lilian de Melo Silveira (Lilian de Melo Silveira Advogados Associados)

18h00 **Coquetel de confraternização**

22 DE AGOSTO - TERÇA-FEIRA

9h00 **Plenária**

Responsabilidade civil e penal do empresário

Prof. Miguel Reale Jr. (*Professor da Faculdade de Direito da USP e advogado*)

Des. Antonio Cezar Peluso (*Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo*)

MODERADOR: Luis Fernando Ribeiro Matos (Matos & Associados Advogados)

11h00 **Painel 3**

A exploração de patentes e o período de graça no regime da lei atual

Antonio Maurício Pedras Arnaud (*Pinheiro, Nunes, Arnaud & Scatamburio S/C*)

Francisco Carlos Rodrigues Silva (*Gusmão & Labrunie S/C Ltda.*)

MODERADOR: Gabriel Di Biasi Junior (Di Biasi, Parente, Sorensen Garcia & Associados S/C Ltda.)

Painel 4

Efeitos da averbação de contratos no INPI

Juliana L.B. Viegas (*Trench, Rossi e Watanabe Advogados*)

Onurb Couto Bruno (*Bruno & Figueiredo Advogados*)

MODERADOR: Luiz Henrique Oliveira do Amaral (Dannemann, Siensen, Bigler & Ipanema Moreira)

12h30 **Almoço**

14h00 **Plenária**

A regulamentação dos nomes de domínio

Demi Getschko (*Broadcast Teleinformática Ltda.*)

Michael S. Mensik (*Baker & McKenzie*)

MODERADOR: Manoel J. Pereira dos Santos (Santos, Remor e Fariela Advogados)

16h00 **Plenária**

TRIPs - conflitos com a legislação interna de propriedade intelectual

Arnold Wald (*Prof. da Faculdade de Direito da UERJ e advogado*)

Luís Olavo Baptista (*Prof. da Faculdade de Direito da USP e advogado*)

MODERADOR: Gustavo Starling Leonardos (Momsen, Leonardos & Cia.)

18h00 **Encerramento**

José Antonio B. L. Faria Correa (*Presidente da ABPI*)

Organização



Av. Rio Branco, 277, 5º andar, conjunto 506
20047-900 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Tel.: (21) 532-5655 - fax: (21) 532-5866
E-mail: abpi@abpi.org.br
Web Site: <http://www.abpi.org.br>

Grupo Brasileiro da

AIPPI
Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle

LES
Licensing Executives Society

ASIPI
Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial

LIDC
Ligue Internationale du Droit de la Concurrence

Apoio

INPI
Instituto Nacional da Propriedade Industrial

ABAPI
Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial

ASPI
Associação Paulista da Propriedade Industrial

Secretaria do Seminário

CONGREG do Brasil
Av. Presidente Wilson, 164 - 9º andar
20030-020 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Tel.: (21) 509-4080 - fax: (21) 509-1492
E-mail: congreg@ax.apc.org