

REVISTA DA



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

48

Set/Out de 2000

A PROTEÇÃO LEGAL À
INDICAÇÃO GEOGRÁFICA NO BRASIL
POR MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES E
JOSÉ CARLOS SOARES DE MENEZES

GESTÃO COLETIVA: SÍNTESE DOS TRABALHOS E
PERSPECTIVAS FUTURAS
POR J. OLIVEIRA ASCENSÃO

SOLUÇÃO DOS CONFLITOS ENVOLVENDO
NOMES DE DOMÍNIO: UM NOVO "ADR"
POR ADRIANA NOEMI PUCCI E
MANOEL J. PEREIRA DOS SANTOS

A AÇÃO JUDICIAL PARA OBTENÇÃO DO
RECONHECIMENTO DO ALTO RENOME DE MARCA
POR FABIANO DE BEM DA ROCHA

O PODER DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO
POR LUIZ FELIZARDO BARROSO

DOCUMENTOS
NOMES DE DOMÍNIO

PROCESSOS JUDICIAIS ENVOLVENDO REGISTROS INDEVIDOS
PARECER DA ABPI

SOLUÇÃO DE CONFLITOS
RESOLUÇÃO DA ABPI
PROPOSTAS DA ABPI

SISTEMÁTICA DE REGISTRO
WIPO2 RFC-1

REQUEST FOR COMMENTS ON TERMS OF REFERENCE,
PROCEDURES AND TIMETABLE FOR THE SECOND
WIPO INTERNET DOMAIN NAME PROCESS
COMENTÁRIOS DA ABPI



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 2 de outubro de 2000)

A. Moura Barreto
Adahir de Mattos Marcellino
Advocacia Pietro Ariboni S/C Ltda.
Agência Moderna de Marcas e Patentes Ltda.
Agustinho Fernandes Dias da Silva
Alberto Jerônimo Guerra Neto
Alberto Luis Camelier da Silva
Alcion Bubniak
Alexandre do Nascimento Souza
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
Anilso Rodrigo Ribeiro
Antenor Barbosa dos Santos Júnior
Antonella Carminatti
Antonio Buiar
Antonio Ferro Ricci
Antônio Mauricio Pedras Arnaud
Antonio Weber Natividade Milagre
Arapipe & Associados
Arquimedes Paranhos
Armênio dos Santos Evangelista
Attilio José Gorine
Aureolino Pinto das Neves
Bicudo Marcas e Patentes S/C Ltda.
Bortolo Bazzon
Brasil Sul Marcas e Patentes S/C Ltda.
Britânia Marcas e Patentes S/C Ltda.
Busco Marcas e Patentes
Carla Tiedemann da Cunha Barreto
Carlos Cezar Cordeiro Pires
Carlos Henrique de Carvalho Fróes
Cláudia Luna Guimarães
Cláudia Maria Zeraik
Claudio Marcelo Szabas
Cleyta Maria de Andrade Ramalho de Moraes
Clóris Maria Pereira Guerra
Clóvis Vassimon Jr.
Cometa Marcas e Patentes S/C Ltda.
Custódio Afonso Torres de Almeida
Custódio Cabral de Almeida
Custódio de Almeida & Cia.
Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
David do Nascimento
David Merrylees
Débbie José Jorge
Deborah Portilho
Denis Allan Daniel
Denise Leite de Oliveira Dale
Devinir Benedito Ramos de Moraes
Eder Martini 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
Elisabete Aloia
Elisabeth Edith G. Kasznar Fekete
Elisabeth Siemsen
Elza Maria Possinhas Pimentel
Ercy Beatriz Benatti Longo
Eudes Lopes de Castro
Fernanda Burin Leonardos
Fernando Braune
Fernando Garcia Gnocchi
Fernando Jucá Vieira de Campos
Fernando Pedro Leonardo Simonett 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
Gabriela Muniz Pinto
Gabrielle Minardi
Geraldina Diniz Ferreira
Gert Egon Dannemann
Giancarlo Luciano Conti
Gisela de Oliveira Soares
Gisela 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 Carlo Rosa
Jean-Luc Treff
João Carlos Thomazinho
João Cassiano Bairros Oyarzábal
João Luiz D'Orey Facco Vianna
Joaquim Eugenio Gomes da Silva Goulart Pereira
Jorge Knauss de Mendonça
Jorge Luiz da Silva Monteiro
José Antonio Barbosa Lima Faria Correea
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
Jussara Tolentino N. Trindade
Laire Feijó da Silva
Lanir Orlando
Lia de Almeida Levigard
Lilian 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 Lippel Braga
Luiz Carlos Coelho
Luiz Carlos Galvão
Luiz Cláudio de Magalhães
Luiz Edgar Montauray Pimenta
Luiz Gonzaga Moreira Lobato
Luiz Henrique Oliveira do Amaral
Luiz Leonardos
Manoel Joaquim Pereira dos Santos
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 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 Breves Oliveira
Maria Lavinia Loureiro Maurell
Maria Madalena da Cunha Freire
Maria Thereza Mendonça Wolff
Marillete Tang
Marina Inês Fuzita
Mario Augusto Soerensen Garcia
Mário Robert Mannheimer
Mário Sergio Vilas Bôas 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 Mello Junqueira Leite

Milton Jacques Ferreira Molin
Milton Leão Barcellos
Momsen, Leonardos & Cia.
Montauray Pimenta, Machado & Lioce S/C Ltda.
Morten Hellberg Pedersen
Nascimento Advogados
Octávio & Perocco S/C Ltda.
Orlando Cherfan 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 Mauricio 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 Carneiro
Rana Gosain
Raul Hey
Regina Célia Querido Lima Santos
Regina Gargiulo Neves da Silva
Renata Hohi
Rex Advogados Marcas e Patentes S/C Ltda.
Ricardo Fonseca de Pinho
Ricardo Pernold Vieira de Mello
Ricardo Velloso Ferri
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 Pell Jr
Rodrigo Affonso de Ouro Preto Santos
Rodrigo Borges Carneiro
Rodrigo Caiuby Novaes
Rodrigo Rocha de Souza
Rodrigo Sérgio Bonan de Aguiar
Roger de Castro Kneblewski
Romar Jacob Tavares
Ronaldo Camargo Veirano
Ronner Guerra Fabris
Ronny Willem de Man
Rosane Rego Tavares da Silva
Rubem dos Santos Querido
Ruymar de Andrade
Sabina Nehmi
Sâmia Amin Santos
Samir Said Matheus
Sandra Brandão de Abreu
Sandra Leis
Sandra Sanchez Martins
Semir da Silva Fonseca
Sergio Antonio Barcelos Soares
Sergio Nery Barbalho Maia
Sergio Ribeiro da Silva
Silvio Darre Junior
Simone Gioranelli Carvalho Vieira Pentiado
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 Oaquim
Sydineá 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
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 Alvaro Pinheiro
Walter de Almeida Martins



SUMÁRIO

NOTA DO EDITOR 2

CARTAS 2

A PROTEÇÃO LEGAL À INDICAÇÃO GEOGRÁFICA NO BRASIL 3

Por Maria Alice Castro Rodrigues e José Carlos Soares de Menezes

Os autores analisam a evolução histórica da proteção à indicação geográfica no Brasil bem como as características principais (objeto e natureza) desse instituto no nosso direito.

The authors discuss the historical evolution of the legal protection accorded to geographical indications in Brazil and review the basic features (nature and subject matter) of that right under the Brazilian legal system.

GESTÃO COLETIVA: SÍNTESE DOS TRABALHOS E PERSPECTIVAS FUTURAS 21

Por J. Oliveira Ascensão

O autor analisa as questões legais relativas aos diferentes tipos de gestão coletiva de direitos intelectuais: a gestão coletiva discricionária (a que voluntariamente recorre o titular do direito) e a gestão coletiva necessária (subdividida em forçada, quando imposta pela realidade, e forçada, quando obrigatória normativamente).

The author reviews the legal issues related to the various types of collective management of intellectual property rights: the voluntary collective management (to which the rightholder resorts freely) and the necessary collective management (divided into two types: the one imposed by practical reasons and the one imposed by the law).

SOLUÇÃO DOS CONFLITOS ENVOLVENDO NOMES DE DOMÍNIO: UM NOVO "ADR" 31

Por Adriana Noemi Pucci e Manoel J. Pereira dos Santos

Os autores analisam a natureza jurídica do mecanismo de solução de conflitos relativos a nomes de domínio implementado pela ICANN bem como daquele que, com base nesse modelo, foi proposto pela ABPI para o Brasil e concluem que esse procedimento não constitui arbitragem, mas uma nova forma de ADR (Método Alternativo de Solução de Disputas).

The authors review the legal nature of the mechanism for resolution of disputes related to domain names as implemented by ICANN as well as of the one based on that model which has been proposed by ABPI for Brazil and conclude that such mechanism does not constitute arbitration but rather a new type of ADR (Alternative Dispute Resolution).

A AÇÃO JUDICIAL PARA OBTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DO ALTO RENOME DE MARCA 41

Por Fabiano de Bem da Rocha

O autor analisa a possibilidade e o tipo de demanda judicial que seria adotada visando à obtenção do reconhecimento de alto renome de determinada marca, concluindo pela efetiva possibilidade de provimento jurisdicional para esse fim através de ação condenatória.

The author discusses the possibility and the type of legal action designed to secure the recognition that a certain trademark is famous and concludes that there is the actual possibility of a judgment being rendered for such purposes in a legal action.

O PODER DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO 45

Por Luiz Felizardo Barros

O autor analisa o poder da informação e de conhecimento na Sociedade da Informação, concluindo que quem detém o conhecimento é aquele que consegue transformar a informação em ação.

The author discusses the power of the information and knowledge in the Information Society and concludes that who manages to convert information into action is the one who holds the knowledge.

DOCUMENTO

PROCESSOS JUDICIAIS ENVOLVENDO REGISTROS INDEVIDOS DE NOMES DE DOMÍNIO

PARECER DA ABPI 46

DOCUMENTO

SOLUÇÃO DE CONFLITOS ENVOLVENDO NOMES DE DOMÍNIO

RESOLUÇÃO DA ABPI 47

DOCUMENTO

SOLUÇÃO DE CONFLITOS ENVOLVENDO NOMES DE DOMÍNIO

PROPOSTAS DA ABPI 48

DOCUMENTO

SISTEMÁTICA DE REGISTRO DE NOMES DE DOMÍNIO

WIPO2 RFC-1 - REQUEST FOR COMMENTS ON TERMS OF REFERENCE, PROCEDURES AND TIMETABLE FOR THE SECOND WIPO INTERNET DOMAIN NAME PROCESS

COMENTÁRIOS DA ABPI 53

AGENDA 55

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;
Monsen, Leonardos & Cia.;

Pinheiro Neto - Advogados;
Pinheiro, Nunes, Arnaut, Scatamburlo S/C;

Santos, Remor e Firriela Advogados;
Vicira 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

1º Vice-Presidente

Gustavo Starling Leonardos

2º Vice-Presidente

Ricardo Pernold Vieira de Mello

3º Vice-Presidente

Helio Fabbri Junior

4º Vice-Presidente

Sonia Maria D'Elboux

Directora-Relatora

Esther Miriam Fleisch

Directora-Secretária

Adriana Ruoppi Albanex

Director-Editor

Manoel J. Pereira dos Santos

Director-Tesoureiro

Luis Fernando Ribeiro Matos

Conselho Diretor

Carlos Henrique de C. Fróes, Clóvis Silveira, Custódio Cabral de Almeida, Elias Marcos Guerra, Elisabeth Edith G. Kasznan 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 Calvão, Luiz Abramides do Val, Luiz Antonio Ricco Nunes, Luiz Edgard Montauray Pimenta, Luiz Henrique Oliveira do Amaral, Luiz Leonardos, Mariângela Vassallo, Mauro J.C. Arruda, Oscar José Werneck Alves, Paulo Parente Marques Mendes, Peter Dirk Siemsen, Ricardo de Andrade Bergamo da Silva, Ricardo Pereira de Oliveira

Coordenação Editorial e Produção

PW Gráficos e Editores Associados Ltda.
Tel.: (11) 3864-8011 - fax: (11) 3864-8283

Fotolito

Bureau Digital Bandeirante

Impressão

Garilli Gráfica Editora Ltda.

Impresso em outubro de 2000.

Os artigos, de inteira responsabilidade de seus autores, não expressam, necessariamente, as opiniões da Editoria 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	Associados: R\$ 10,00
Não-associados: R\$ 110,00	Não-associados: R\$ 20,00

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

© ABPI 2000 - Todos os direitos reservados

NOTA DO EDITOR

Solução de Conflitos Envolvendo Nomes de Domínio

A adoção de um procedimento extrajudicial para solução de disputas em matéria de nomes de domínio tornou-se atualmente uma das questões mais importantes no processo de interação da propriedade intelectual com a Internet. A chamada Sociedade Global da Informação impõe a implementação de formas de ajustamento das condutas anticoncorrenciais e abusivas que sejam eficazes, rápidas e econômicas. Além disso, o caráter transfronteiras do ambiente digital não se coaduna com preocupações formais relativas à determinação do foro competente e da lei aplicável.

Existem maneiras diversas de tratar o problema no que se refere aos conflitos envolvendo nomes de domínio. Uma delas consiste na aplicação do sistema de auto-regulamentação, estabelecendo mecanismos que permitam a solução das disputas de forma privada, ou seja, sem que as partes interessadas tenham que recorrer necessariamente ao Judiciário. Tal como já ocorre no âmbito da propriedade industrial, pode-se prever um mecanismo

de revisão administrativa através do qual registros obtidos abusiva ou ilegalmente possam ser cancelados pelo órgão registrador mediante provocação do interessado. A ABPI propôs essa sistemática às autoridades brasileiras, no curso do ano passado.

A constatação dos benefícios trazidos pelos métodos alternativos de solução de disputas ou ADRs também se fez sentir no âmbito da Internet. A experiência bem sucedida da ICANN, fruto das recomendações da OMPI, na implementação de um Sistema Uniforme de Resolução de Conflitos sobre Nomes de Domínio, demonstrou a possibilidade real de disputas serem resolvidas rapidamente, dentro das características do mundo virtual. Por essa razão, a ABPI vem agora sugerir, sem prejuízo da proposta anterior, que com esta pode conviver, a adoção de um ADR baseado no sistema da ICANN para os conflitos envolvendo nomes de domínio. Os textos básicos que refletem essa proposta são publicados nesta edição da *Revista da ABPI* e já foram encaminhados às autoridades competentes.

Manoel J. Pereira dos Santos
Diretor-Editor

CARTAS

Recebemos do associado Fabio Malina Losso a seguinte carta:

"Tendo em vista artigo intitulado 'O Conflito de Nomes de Domínio e Marcas à Luz das Decisões Judiciais no Brasil' ter sido publicado na edição nº 47, de julho/agosto de 2000, servimo-nos deste para observar que:

1. O autor do referido artigo fez referências a decisões adotadas em tribunais até o mês de maio de 2000, dentro as quais a de que foi deferida à empresa norte-americana America Online Inc. a Tutela Antecipada, em processo que patrocina em Juízo Estadual contra a empresa brasileira América On Line Telecomunicações Limitada;
2. Ocorre que, no dia 31 do referido mês, a referida decisão foi suspensa por medida liminar em Mandado de Segurança, impetrado diante de irregularidade processual, fato que o renomado articulista, lamentavelmente, omitiu e não atualizou, a bem da verdade, dentro do considerável tempo transcorrido até a publicação em tela;
3. Não bastasse tal procedimento, o mesmo profissional do direito desconsiderou, em sua análise, as importantes concessões de medidas suspensivas, de precipitadas decisões da Juíza de 1º grau de jurisdição, em dois agravos de instrumento interpostos no mês de junho, dos quais o ilustre causídico deve ter plena ciência."

Resposta do associado Luiz Edgard Montauray Pimenta:

"Agradeço o envio dos comentários feitos a respeito do meu artigo publicado na última revista da ABPI, todavia o mesmo coloca de forma expressa que as decisões ali contidas correspondem apenas ao período que antecede o mês de maio de 2000.

A decisão objeto da carta que lhe foi enviada pelo Dr. Losso foi publicada somente no mês seguinte (junho de 2000)".

A Redação da *Revista da ABPI* recebeu os agradecimentos de Alberto Silva Franco (Diretor da Biblioteca do Inst. Brasileiro de Ciências Criminais), Carlos Alberto M. Cidade (Coordenador - COAL/CNI), Guilherme Mastrichi Basso (Procurador-Geral do Trabalho), Luiz Carlos Marcollo (Gerente de Documentação e Informação da OAB/DF), Márcia Mazzo Santos de Miranda (Chefe da Seção de Biblioteca do Conselho da Justiça Federal), Maria Avelina I. Heskeith (Presidente da OAB/PA), Michel Temer (Presidente da Câmara dos Deputados), Oskar Klingl (Chefe de Gabinete do Ministro do Esporte e Turismo), Paulo Freitas Barata (Juiz-Presidente da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região), Selma Venâncio Luiz (Diretora de Biblioteca da UnifMU), Sonia Takemi (Diretora Técnica de Serviço - Biblioteca do 2º Tribunal de Alcada Civil), Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, e dos senadores Gilberto Mestrinho, Hugu Napoleão, Jonas Pinheiro e Renan Calheiros.



A PROTEÇÃO LEGAL À INDICAÇÃO GEOGRÁFICA NO BRASIL

MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES E JOSÉ CARLOS SOARES DE MENEZES

Advogados pós-graduados em Direito de Propriedade Intelectual pela Pontifícia Universidade Católica do Estado do Rio de Janeiro

Sumário: O Fundamento da Proteção à Indicação Geográfica - A Evolução da Proteção Legal da Indicação Geográfica no Brasil - A Natureza Jurídica da Indicação Geográfica à Luz do Direito Brasileiro - O Objeto do Direito - A Natureza do Direito - O Titular do Direito - Conclusão - Considerações Finais

O FUNDAMENTO DA PROTEÇÃO À INDICAÇÃO GEOGRÁFICA

Pode-se afirmar que a noção de indicação geográfica, particularmente da espécie "denominação de origem", teve seu nascedouro na Europa, onde, tradicionalmente, os produtores de vinhos costumavam designar o produto pelo nome da região onde o mesmo havia sido produzido, pois havia uma dependência entre as suas características e o solo, o clima e o *savoir-faire*.

Remonta há, pelo menos, um século e meio o despertar do interesse na proteção à indicação geográfica. Tudo começou na França, quando produtores das regiões francesas de Bourgogne e Bourdeaux foram convidados a ser os fornecedores oficiais dos vinhos que seriam servidos em uma exposição internacional a ser realizada em Paris. Então, para se assegurarem de que os vinhos eram provenientes daquelas regiões, os produtores instituíram uma classificação, que, hoje, é considerada a base das denominações de origem.

Após o evento, outras regiões francesas e de alguns outros países europeus cuidaram de criar mecanismos para proteger seus produtos vinícolas, conscientes da importância não só de preservar íntegras as suas características como também de protegê-los contra os

concorrentes. A partir daí teve início, também, a construção de uma estrutura legal e administrativa visando à identificação e à proteção das indicações geográficas sobre esses produtos.

Como se vê, há muito que determinados produtos são distinguidos no mercado nacional e internacional não só pela marca que ostentam, mas também pela indicação da sua verdadeira procedência geográfica, que lhes atribui certa reputação, um valor intrínseco, uma identidade própria, que impõe distinção entre os demais produtos, de igual natureza, disponíveis no comércio, tornando-os, a rigor, mais valiosos.

Nesses casos, a indicação da origem geográfica do produto ou serviço adquire a configuração de um bem, no seu significado jurídico, eis que agrega valor econômico ao fundo de negócio de todos aqueles estabelecidos no local que exploram aquelas atividades, formando o conteúdo de um interesse econômico daquela coletividade, e, de modo reflexo, concorre para o desenvolvimento socioeconômico do próprio local.

Por se constituir em um bem jurídico, eis que envolve interesses econômicos, o instituto da indicação geográfica, inobstante sua natureza abstrata, incorpórea, imaterial, é objeto de proteção pelo Direito.



Tavares

PROPRIEDADE INTELECTUAL
INTELLECTUAL PROPERTY

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 ASSESSORIA JURÍDICA,
ADVOGADOS, ENGENHEIROS E CONSULTORES
BRASIL E EXTERIOR

A EVOLUÇÃO DA PROTEÇÃO LEGAL DA INDICAÇÃO GEOGRÁFICA NO BRASIL

Ab initio, procurar-se-á mostrar a evolução histórica do tema indicação geográfica no País e no contexto internacional e, também, por ser de todo pertinente, da propriedade industrial, ante suas implicações objetivas com a matéria, trazendo à baila os seus contornos legais.

No Brasil, a proteção da propriedade industrial foi cogitada, pela primeira vez, no Alvará de 28 de abril de 1809, expedido pelo Príncipe Regente D. João VI. Seguiram-se-lhe a Constituição Política do Império, de 25 de março de 1824, a Lei s/nº, de 28 de agosto de 1830, o Decreto nº 2.682, de 23 de outubro de 1875, e a Lei nº 3.129, de 14 de outubro de 1882.

Até então, inevitavelmente se constata que o instituto da indicação geográfica não encontrava nenhuma referência no ordenamento jurídico pátrio, inobstante aqui se desenvolvesse uma economia predominantemente fundada na exploração agrícola.

Contudo, o final do século 18 e o começo do século 19 foram marcados pela expansão da criatividade e pelo início do movimento de internacionalização, com a saída do capital de suas fronteiras nacionais, para se "globalizar".

Assim, já naquela ocasião, o crescente desenvolvimento das relações econômicas fez aumentar o interesse dos agentes produtivos na proteção dos bens imateriais, impondo a regulamentação dos direitos de propriedade industrial em nível internacional.

Como consequência imediata e inequívoca dessa expansão tem-se uma conferência diplomática que teve início em 1880, em Paris, França, na qual foi redigido um documento que, anos mais tarde, deu origem a uma convenção multilateral que criou a União Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial, conforme assinada em 20 de março de 1883.

Tal convenção, mais conhecida como Convenção da União de Paris - CUP, ou, simplesmente, Convenção de Paris ou União de Paris, entrou em vigor, na esfera internacional, em 7 de julho de 1883, para os países que originariamente a celebraram.

Resumidamente, a Convenção de Paris estabeleceu princípios básicos a serem observados pelos países signatários, tais como o da prioridade unionista, da territorialidade e do tratamento nacional. Ademais, contemplou em suas cláusulas normas de natureza substantiva, formando um corpo de legislação convencional com o objetivo de estabelecer regras uniformes de proteção da propriedade industrial para os seus membros, e incorporou, também, normas de caráter adjetivo, comportando formalidades e procedimentos administrativos.

Uma dessas normas, consubstanciada no artigo 14, sujeitava o texto da convenção a revisões periódicas, com vistas ao aperfeiçoamento e reforço do sistema legal de proteção da propriedade industrial nos países-membros da União de Paris.

Embora não tenha identificado, expressamente, os objetos protegíveis pela propriedade industrial, a CUP, em seu texto original de Paris, tutelou a verdadeira indicação geográfica de produtos, por via da repressão ao uso de falsa indicação, com intuito fraudulento, no âmbito das marcas e dos nomes comerciais, bem como apontou para os sujeitos ativos de potenciais direitos sobre a indicação legítima, como se infere da redação do seu artigo 10º, *verbis*:

"Art. 10º - As disposições do artigo precedente serão applicaveis a todo o producto que tiver falsamente, como indicação de procedência, o nome de uma localidade determinada, quando esta indicação estiver junta a um nome commercial fictício ou alheio (*emprunté*) usado com intenção fraudulenta.

Art. 10º (2º p) - É reputado parte interessada todo fabricante ou commerciante que fabrica este producto ou nelle negocia e é estabelecido na localidade falsamente indicada como procedência."

Por oportuno, convém salientar que, naquela época, não se fazia a mínima diferenciação entre as definições de indicação geográfica, indicação de procedência e denominação de origem, hodiernamente absorvidas pela legislação nacional, como se demonstrará linhas adiante.

O Brasil, país signatário original da convenção, ratificou, na íntegra, o seu texto de Paris, pelo que se pode afirmar, com total segurança, que esse foi o marco inicial da obrigação do País de proteger, no orbe nacional, ao menos a verdadeira indicação geográfica estrangeira, então sob a nomenclatura de indicação de procedência.

Para muitos, a assinatura e o depósito do instrumento de ratificação da convenção importaria, de pleno direito, na aceitação e aplicação das regras da CUP pelo Brasil, inclusive, como norma de direito interno.

Porém, face à sistemática de integração das normas de direito internacional ao ordenamento jurídico brasileiro, até hoje vigente, havia que ser concluído todo um ritual formal próprio para que a Convenção de Paris fosse incorporada ao direito pátrio e adquirisse vigência, para que pudesse ser, afinal, invocada como fundamento de direitos e obrigações.

Por conseguinte, somente com a promulgação do Decreto nº 9.233, de 28 de junho de 1884, o Brasil internalizou a Convenção da União de Paris, em todos os seus dispositivos, de caráter substantivo e adjetivo, no sistema jurídico pátrio, iniciando-se, a partir de então, sua vigência no território.

Ainda no âmbito da Convenção de Paris, surgiu, em 14 de abril de 1891, um novo acordo multilateral restrito, inteiramente dedicado à repressão às falsas indicações geográficas sobre mercadorias. Trata-se do Acordo de Madri.

Segundo esse acordo, ainda hoje em vigor, o uso direto ou indireto de indicações geográficas falsas ou enganosas deve ser reprimido pelos seus países-membros, seja por meio da proibição da importação do produto que contenha a falsa indicação, seja mediante a

apreensão deste no ato da importação ou através de medidas coercitivas outras com vistas a impedir a importação do produto que ostente indicação geográfica ilegítima.

Esse acordo foi revisto em Bruxelas em 1910, em Washington em 1911, em Haia em 1925, em Londres em 1934, em Lisboa em 1958, e em Estocolmo em 1967. O Brasil, ao lado de 12 outros países, aderiu a esse acordo, que vigora até hoje, na sua revisão de Haia, por força do Decreto nº 19.056/29, que o internalizou no ordenamento jurídico nacional.

Anos mais tarde, em razão do expressivo crescimento dos interesses na proteção da propriedade industrial no âmbito internacional, bem como internamente, face à evolução por que passou a economia brasileira com o pós-guerra, surgiram novas políticas e normas de proteção dos direitos relativos à propriedade industrial no País.

Como consequência, em substituição à Lei nº 3.129, de 14 de outubro de 1882, até então em vigor, surgiu o Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923, pelo qual foi criada a Diretoria Geral da Propriedade Industrial, com a competência originária de executar as normas positivadas no regulamento anexo ao decreto, para a concessão de privilégios de invenção e o registro de marcas de indústria e comércio, bens imateriais que se perfaziam nos objetos de proteção da propriedade industrial no Brasil.

Objetivando adequar a legislação nacional às disposições da CUP, há muito já vigentes no território brasileiro, esse decreto introduziu, pioneiramente, no sistema legal interno, a definição de indicação de proveniência, ou procedência, bem como consignou referência expressa aos titulares de direitos sobre esse bem, nos seguintes termos:

“Art. 81 - Entende-se por indicação de proveniência dos produtos a designação do nome geográfico que corresponde ao lugar da fabricação, elaboração ou extração dos mesmos produtos. O nome do lugar da produção pertence cumulativamente a todos os produtores nele estabelecidos.”

Não obstante ter o legislador de 1923 se utilizado do vocábulo “pertencer” ao redigir o dispositivo supratranscrito, ao que tudo indica, parece não ter sido sua intenção inserir a indicação de proveniência no rol dos bens imateriais sujeitos ao regime jurídico da

propriedade industrial, à luz do sistema atributivo de direito da propriedade, intrínseco da nossa ordem legal. Ao revés, ter-lhe-ia conferido tratamento idêntico ao concedido aos institutos das marcas e das patentes, bens incorpóreos estes, efetivamente, sujeitos pelo decreto ao regime jurídico da propriedade.

Atinentemente à proteção legal que recepcionou ao instituto da indicação de proveniência, manteve-a o decreto de 1923 em harmonia com as normas dispostas na Convenção de Paris, inclusive, tipificando como infração certas condutas de agentes relacionadas a esse bem tutelado. Assim preceituava dito decreto:

“Art. 80 - Não podem gozar da proteção deste regulamento as marcas de indústria e de comércio que contiverem:

(...)

4º - indicação de localidade ou estabelecimento que não seja da proveniência do produto ou artigo, quer essa indicação esteja junto a um nome suposto ou alheio, quer não;

(...)

10º - nome de lugar de fabricação para designar qualquer produto natural ou artificial fabricado em outro lugar ou proveniente de lugar diverso;

(...)

Art. 82 - Ninguém tem o direito de utilizar-se do nome de um lugar de fabricação para designar produto natural ou artificial fabricado ou proveniente de lugar diverso.

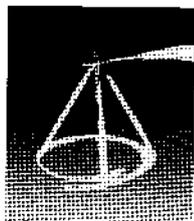
Art. 83 - Não haverá falsidade de indicação de proveniência quando se tratar de denominação de um produto por meio de nome geográfico que, tendo-se tornado genérico, designar em linguagem comercial a natureza ou gênero do produto. Esta exceção não é aplicável aos produtos vinícolas.”

(...)

“Das Infrações e Penalidades

(...)

Art. 117 - Será punido com multa de 200\$000 a 2.000\$000, aquele que:



**MARQUES SIQUEIRA
& ESPIRITO SANTO**
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

ADVOCACIA EMPRESARIAL E PROPRIEDADE INTELECTUAL

Alameda Ricardo Paranhos nº 1.468, St. Marista, Goiânia/GO, CEP 74.180-050
Telefone/fax: (062) 281-8272 / e-mail: marquessiqueira@ih.com.br

§ 4º - usar marca de indústria ou de comércio com indicação de localidade ou estabelecimento que não seja o da procedência do produto ou artigo, quer a essa indicação esteja junto um nome suposto ou alheio, quer não;

(...)

§ 6º - vender ou expuser à venda produto ou artigo revestido de marca com indicação de localidade ou estabelecimento que não seja o da procedência do produto ou artigo, quer a essa indicação esteja junto um nome suposto ou alheio, quer não."

A partir de então, a preocupação com a repressão à falsa indicação de procedência passou a ser traço marcante na legislação brasileira.

Posteriormente, em novembro de 1925, a Convenção da União de Paris foi alvo de revisão, na cidade de Haia. No novo texto da norma de direito internacional definiu-se, pela primeira vez, os objetos da proteção da propriedade industrial, dentre os quais se encontrava a indicação de procedência ou denominação de origem, bem como incorporou-se a noção de concorrência desleal, conforme artigos 1º, 2º parágrafo, e 10º bis, 2º parágrafo, a seguir reproduzidos:

"Art. 1º (2º p.) - A proteção da propriedade industrial tem por objetivo os privilégios de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos e modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, o nome comercial e as indicações de procedência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal.

Art. 10º bis (2º p.) - Constitui ato de concorrência desleal todo ato de concorrência contrário às práticas honestas em matéria industrial ou comercial."

Ressalte-se que, ainda nessa época, não havia qualquer distinção entre as definições de indicação geográfica, indicação de procedência e denominação de origem.

Particularmente no que toca à proteção legal da indicação de procedência e aos titulares de direitos sobre o bem, não foram introduzidas no texto revisto em Haia modificações substanciais ao texto anterior da Convenção de Paris, ressalvada a proteção contra atos de concorrência desleal e a extensão da aplicação das medidas de repressão às imitações da indicação de procedência legítima no âmbito do registro de marcas. Nesse sentido, preceituam o artigo 10º, *caput* e 2º parágrafo, e 10º bis do texto de Haia, *verbis*:

"Art. 10º - As disposições do artigo anterior serão aplicáveis a todo produto que trazer de modo falso, como indicação de procedência, o nome de uma localidade ou de um país determinado, quando essa indicação estiver junto a um nome comercial fictício ou imitada com intenção fraudulenta.

Art. 10º (2º p.) - Em qualquer caso será reconhecido como parte interessada, quer se trate de pessoa física quer de pessoa moral, todo produtor, fabricante ou comerciante que participar da produção, fabricação ou comércio dêse produto e estiver estabelecido na localidade falsamente indicada como lugar de procedência, ou na região em que essa localidade estiver situada, ou ainda no país falsamente indicado.

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

O Brasil aderiu, integralmente, ao texto da convenção revisto em Haia, vindo a internalizá-lo na ordem jurídica nacional com a promulgação do Decreto nº 19.056, de 31 de dezembro de 1929.

Em 1933, já sob o império do Governo Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil, instituído pelo Decreto nº 19.398/30, reorganizaram-se os serviços de propriedade industrial, através do Decreto nº 22.989, de 26 de julho de 1933, o qual transformou a Diretoria Geral da Propriedade Industrial em Departamento Nacional da Propriedade Industrial - DNPI, órgão então subordinado ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, inserindo, na esfera de suas atribuições, a competência para conceder patentes de invenção, de melhoramentos, de modelo de utilidade, de desenho ou modelo industrial e garantia de prioridade; registrar marcas de indústria e de comércio, nome de estabelecimento, insígnias e emblemas; e reprimir, dentro da esfera de suas atribuições, a concorrência desleal.

No ano seguinte, o Decreto nº 24.507, de 29 de junho de 1934, veio a regulamentar os novos institutos assimilados à competência do DNPI pelo decreto anterior.

Essa norma legal de 1934, absorvendo o conceito de concorrência desleal introduzido pelo texto de Haia da Convenção de Paris, tipificou como ato de concorrência desleal determinadas condutas vinculadas à indicação de procedência tutelada. Senão, veja-se:

"Art. 39 - Constitue ato de concorrência desleal, sujeito às penalidades previstas neste Decreto:

(...)

2º - reproduzir, importar, exportar, armazenar, vender ou expôr à venda mercadorias com falsa indicação de procedência;

(...)

4º - usar, sobre artigos ou produtos, suas embalagens, cintas, rótulos, ou em faturas, circulares ou cartazes, ou em outros meios de propaganda ou divulgação, falsas indicações de origem, empregando termos retificativos, tais como, 'tipo, espécie, gênero, sistema, semelhante, idêntico' ou outros, ressalvando ou não a verdadeira procedência do produto."

Mais adiante, já sob a égide da Constituição Federal de 1937, de caráter eminentemente intervencionista e autoritário, o DNPI foi reorganizado, através do Decreto-Lei nº 2.679, de 7 de dezembro de 1940.

As mudanças que se efetivaram no panorama político-econômico internacional após a Segunda Grande Guerra levaram o País a um inevitável processo de transformação em sua política interna e externa, com reflexos incontestáveis na área da propriedade industrial, culminando na elaboração de um novo Código Brasileiro da Propriedade Industrial, consubstanciado no Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945, que continha preceitos para a execução de uma então recente política governamental voltada para a área, no que acrescentou novas disposições às normas já existentes, dentre elas o



licenciamento obrigatório das patentes de invenção, os contratos de exploração, o amparo às invenções ocorridas na vigência dos contratos de trabalho, as recompensas industriais e os sinais de propaganda.

O Código de 1945 definiu, em seu artigo 3º, que a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial efetuar-se-ia mediante:

“a) concessão de privilégio de:

- patentes de invenção;
- modelos de utilidade;
- desenhos ou modelos industriais;
- variedades novas de plantas;

b) a concessão de registros de:

- marcas de indústria e de comércio;
- nomes comerciais;
- títulos de estabelecimento, insígnias comerciais ou profissionais;
- expressões ou sinais de propaganda;
- recompensas industriais;

c) a repressão de falsas indicações de proveniência;

d) a repressão da concorrência desleal.”

Como se verifica, a exemplo da orientação anterior, parece que também o legislador de 1945 não almejou conferir aos direitos sobre a indicação de proveniência, ou procedência, a mesma natureza jurídica do direito de propriedade industrial.

Todavia, o Código de 1945, inobstante tenha mantido a nomenclatura de indicação de proveniência, introduziu alteração polêmica à definição, até então existente, dessa figura jurídica, quando restringiu a proteção à indicação notoriamente conhecida, em visível descompasso aos comandos da Convenção de Paris. Nesse sentido, dispunha o artigo 100 do citado diploma legal:

“Art. 100. Entende-se por indicação de proveniência a designação de nome de cidade, localidade, região ou país, que sejam notoriamente conhecidos como o lugar de extração, produção ou fabricação das mercadorias ou produtos.

Parágrafo único - Nesse caso, o uso do nome de lugar de proveniência cabe, indistintamente, a todos os produtores ou fabricantes nele estabelecidos.”

No pertinente à proteção legal da indicação de proveniência, ressaltada a exigência legal da notoriedade, manteve-a o legislador de 1945 em níveis similares à conferida pela CUP, como se observa dos preceitos a seguir elencados:

“Art. 95. Não podem ser registrados como marca de indústria ou de comércio:

(...)

7º - o nome ou indicação de país, região, localidade ou estabelecimento de notório conhecimento como centro de fabricação ou extração dos produtos, esteja ou não junto a essa indicação um nome suposto ou alheio;

(...)

Art. 101. Ninguém tem o direito de utilizar o nome correspondente ao lugar de fabricação ou de produção para designar produto natural ou artificial, fabricado ou proveniente de lugar diverso.

Parágrafo único - Consideram-se de fantasia, e, como tais, registráveis, os nomes geográficos de lugares que não sejam notoriamente conhecidos como produtores dos artigos ou produtos a que a marca se destina.

Art. 102. Não haverá falsa indicação de proveniência:

1º - quando o produto fôr designado pelo nome geográfico, que, tendo-se tornado comum, exprima a sua natureza ou gênero, salvo tratando-se de produtos vinícolas;

2º - quando o nome fôr de filial, sucursal, ou representante do titular de marca estrangeira, devidamente registrada no Brasil, autorizado a usá-la, devendo nesse caso o interessado indicar, nos produtos, o seu nome, sede ou domicílio do estabelecimento principal.

Art. 103. Não poderá a indicação de procedência constituir elemento característico de marca.

(...)”

Desta feita, porém, o legislador de 1945 tipificou na norma especial, dentre outros, os crimes de concorrência desleal envolvendo a indicação de procedência, como exsurge dos dispositivos a seguir trasladados:

“Dos crimes de concorrência desleal

Art. 178. Comete crime de concorrência desleal quem:

(...)

ESCRITÓRIOS PRÓPRIOS
ARGENTINA
BÉLGICA
CHILE
CUBA



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

IV - produz, importa, exporta, armazena, vende ou expõe à venda mercadoria com falsa indicação de procedência;

V - usa em artigo ou produto, em recipiente ou invólucro, em cinta, rótulo, fatura, circular, cartaz ou em outro meio de divulgação ou propaganda, termos retificados, tais como 'tipo', 'espécie', 'gênero', 'sistema', 'semelhante', 'sucedâneo', 'idêntico', ou equivalente, não ressaltando a verdadeira procedência do artigo ou produto;

(...)

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

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

No ano subsequente, ainda sob a guarda da Constituição de 1937, para fins de adequar o DNPI às suas novas competências, outorgadas em razão da política de propriedade industrial então recentemente introduzida no País, com vistas a impulsionar o desenvolvimento da indústria e do comércio nacionais, o Poder Executivo promulgou o Decreto-Lei nº 8.933, de 26 de janeiro de 1946, o qual reestruturou, novamente, aquele departamento, realinhando suas finalidades institucionais.

Releva sublinhar, por oportuno, que em 1947 foi assinado um importante acordo internacional multilateral de comércio que contemplava um sistema de resolução de disputas no âmbito das relações comerciais mundiais entre Estados soberanos e que, durante longos anos, passou a ser o foro de várias discussões e negociações internacionais, que, mais tarde, englobariam temas como a propriedade intelectual. Trata-se do General Agreement on Tariffs and Trade - GATT (Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio).

Constituído, na sua origem, por apenas 23 (vinte e três) países, dentre os quais estava o Brasil, como um dos seus membros fundadores, o GATT foi concebido como um ato preliminar da criação de uma organização internacional destinada a eliminar as barreiras ao comércio, de forma de promover o desenvolvimento e a paz.

Inspirado nas concepções da diplomacia americana, o GATT estabeleceu os três princípios basilares da ordem jurídica multilateral, quais sejam: o do tratamento nacional, o da exclusão de quaisquer barreiras no comércio mundial que não as tarifárias e o da nação mais favorecida, também chamada de "cláusula NMF".

Em 1958, surgia mais uma norma de direito internacional sobre a matéria. Trata-se do Acordo de Lisboa, que veio a estabelecer um sistema internacional de registro para a proteção, exclusivamente, das apelações de origem - ou denominações de origem -, segundo ele definidas como "o nome geográfico de um país, região ou localidade que serve para designar um produto originado naqueles territórios, sendo

que a qualidade e características do referido produto devem-se exclusivamente ou essencialmente às condições geográficas do local, incluindo fatores naturais e humanos". Esse acordo foi revisto em 1967 e alterado em 1979.

O Brasil não aderiu ao Acordo de Lisboa, inobstante tenha ele obtido o consenso e a adesão de vários países signatários da Convenção da União de Paris.

Já na década de 60, as mudanças que se iniciaram nos panoramas político e econômico internacionais, com influência direta nos interesses dos agentes produtivos no âmbito da propriedade industrial, levaram o País a um período de conturbações nessa área.

Em 1967, a CUP foi revista em Estocolmo, redefinindo os objetos de proteção da propriedade industrial, nos termos do seu artigo 1º, 2º parágrafo, a seguir reproduzido:

"Art. 1º (2º p.) - A proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de procedência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal."

Particularmente no que tange à proteção à indicação geográfica e aos potenciais titulares de direitos sobre o bem, passou a CUP a estabelecer, em seu artigo 10º:

"Art. 10º (1) - As disposições do artigo precedente serão aplicáveis em caso de utilização direta ou indireta de uma falsa indicação relativa à procedência do produto ou à identidade do produtor, fabricante ou comerciante.

Art. 10º (2) - Será, em qualquer caso reconhecido como parte interessada, quer seja pessoa física ou jurídica, o produtor, fabricante ou comerciante empenhado na produção, fabricação ou comércio desse produto e estabelecido quer na localidade falsamente indicada como lugar de procedência, quer na região em que essa localidade estiver situada, quer no país falsamente indicado ou no país em que se fizer uso da falsa indicação de procedência."

Da literalidade do texto do dispositivo retrotranscrito, teria a convenção, ao menos aparentemente, mais uma vez recepcionado o instituto da indicação de procedência como objeto de propriedade industrial.

O Brasil aderiu parcialmente ao texto da Revisão de Estocolmo da Convenção de Paris, donde passou a vigorar para o País somente a parte administrativa da norma internacional, que veio a ser internalizada na ordem jurídica pátria com a promulgação do Decreto nº 75.572, de 8 de abril de 1975.

Nesse contexto vigente, o Código da Propriedade Industrial de 1945 foi, sucessivamente, alterado.

Em 1967, por força do Decreto-Lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967, o País recebeu um novo Código da Propriedade Industrial, que veio a estender a proteção da propriedade industrial às marcas de serviço. Assim dispôs o CPI de 1967:

"Art. 1º - A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial se efetua mediante:

- a) concessão de privilégios de patentes de invenção, de desenhos e de modelos industriais;
- b) concessão de registros de marcas de indústria e de comércio ou de serviços, de nome de empresa, de títulos de estabelecimento, de insígnias, de expressões ou sinais de propaganda e de recompensas industriais;
- c) repressão a falsas indicações de proveniência;
- d) repressão à concorrência desleal.”

Não houve, entretanto, qualquer alteração no respeitante à definição e à proteção da indicação de proveniência, mantendo o legislador de 1967, inclusive, a mesma restrição àquelas consideradas notoriamente conhecidas, outrora imposta pelo Código da Propriedade Industrial de 1945. Senão, veja-se, a seguir:

“Art. 87 - (...)

Parágrafo único - Entende-se por indicação de proveniência a designação de nome de cidade, localidade, região ou país, que sejam notoriamente conhecidos como lugar de extração, produção ou fabricação de determinadas mercadorias ou produtos.”

Também os mecanismos jurídicos de proteção da indicação de proveniência não foram alvo de modificações substantivas por parte do legislador de 1967, como se demonstra adiante:

“Art. 80. Não podem ser registrados como marca de indústria e de comércio ou de serviço:

(...)

8º - o nome ou indicação de país, região, localidade ou estabelecimento notoriamente conhecido como centro de fabricação ou extração do produto, bem como imitações suscetíveis de confusão, esteja ou não junto a essa indicação um nome suposto ou alheio.

(...)

Art. 88. É vedado o emprêgo e registro de lugar de criação, extração, produção ou fabricação de determinado artigo em marca destinada a artigos provenientes de lugar diverso.

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica aos nomes de lugares que não sejam notoriamente conhecidos como produtores dos artigos a que a marca se destina.

(...)

Art. 104. Não podem ser registradas como expressão ou sinais de propaganda:

(...)

4º - os que estiverem compreendidos em quaisquer das proibições concernentes ao registro de marcas.”

A propósito, a aludida norma legal de 1967 suprimiu toda a parte relativa aos crimes de concorrência desleal e contra a propriedade industrial, então contida no Código anterior, de 1945, donde, por repriminção, passou a matéria a regular-se pela lei geral, especificamente pelos artigos 187 a 196 do Código Penal e artigos 524 a 530 do Código de Processo Penal, então em vigor.

Entretanto, tangente à natureza do direito sobre a indicação de proveniência, deixou claro o legislador de 1967 tratar-se de um direito de uso, privativo dos produtores ou fabricantes estabelecidos no local designado pela indicação e não de um direito de propriedade, como exsurge do artigo 87, *caput*, do diploma legal em relevo:

“Art. 87. O uso do nome de lugar de proveniência, cabe, indistintamente, a todos os produtores ou fabricantes nêle estabelecidos, não podendo tal indicação servir de elemento característico de marca.”

Subseqüentemente ao Código de 1967, teria lugar no País o Decreto-Lei nº 1.005, de 21 de outubro de 1969, que veio, em substituição àquele anterior, a dispor sobre as normas para a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial no Brasil, nos termos seguintes:

“Art. 1º. A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial se efetua mediante:

- a) concessão de privilégios:
 - de invenção;
 - de modelos industriais e de desenhos industriais;
- b) a concessão de registros:
 - de marcas de indústria, de comércio e de serviço;
 - de títulos de estabelecimento e de expressões ou sinais de propaganda;
- c) repressão a falsas indicações de proveniência;
- d) repressão da concorrência desleal.”

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 do Negócio



Observa-se, de pronto, que o legislador dessa época manteve a mesma tendência de seus antecessores na regulação da matéria de não submeter a indicação de proveniência ao regime jurídico da propriedade industrial.

Quanto à definição, aos mecanismos legais de proteção da indicação de proveniência e à natureza dos direitos que sobre ela recaem, permaneceram estes inalterados no novo Código de 1969, conforme se infere da leitura dos dispositivos abaixo transcritos:

“Art. 76. Não podem ser registrados como marca de indústria, de comércio e de serviço:

(...)

7º - nome ou indicação de país, região, localidade ou estabelecimento notoriamente conhecidos como centros de extração, produção ou fabricação do produto, bem como as imitações suscetíveis de confusão, esteja ou não junto a tal nome ou indicação um nome suposto ou alheio;

(...)

Art. 83. O uso do nome de lugar de proveniência cabe, indistintamente, a todos os produtores ou fabricantes nêle estabelecidos, não podendo tal indicação servir de elemento característico de marca.

Parágrafo único - Entende-se por indicação de proveniência a designação de nome de localidade, cidade, região ou país que sejam notoriamente conhecidos como lugar de extração, produção ou fabricação de determinadas mercadorias ou produtos.

Art. 84. É vedado o registro e o emprêgo de nome de lugar de extração, produção ou fabricação de determinado artigo, em marca destinada a artigos provenientes de lugar diverso.

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica aos nomes de lugares que não sejam notoriamente conhecidos como produtores dos artigos a que a marca se destina.

Art. 85. Não será considerada falsa indicação de proveniência:

1) a utilização de nome geográfico que se houver tornado comum para designar natureza ou gênero de mercadoria ou artigo, exceto tratando-se de produtos vinícolas;

2) a utilização de nome de localidade da sede ou do estabelecimento principal na denominação de filial, sucursal, agência ou representação, desde que autorizado o seu uso e feita a referência correspondente.

(...)

Art. 95. Não podem ser registrados como expressões ou sinais de propaganda:

(...)

6 - o que estiver compreendido em quaisquer das proibições concernentes ao registro de marcas.”

No que respeita aos crimes de concorrência desleal e contra a propriedade industrial, mantiveram-se estes regulados pela lei geral, particularmente pelos artigos 187 a 196 do Código Penal e artigos 524 a 530 do Código de Processo Penal, então em vigor.

Em 1970, já no império da Constituição da República de 1967 e da Emenda Constitucional nº 1/69, novas alterações no contexto político-econômico interno e externo trouxeram maior valoração à proteção da propriedade industrial, que passou a requerer tratamento mais eficiente e dinâmico, com a finalidade de transformá-la em fator de promoção do desenvolvimento científico-tecnológico e da economia nacional, donde reclamavam os agentes produtivos a reformulação legal e administrativa do sistema vigente, para possibilitar o acompanhamento da evolução constante da matéria em nível internacional.

Nesse passo, foi promulgada a Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, pela qual, em substituição ao DNPI, cuja extinção propriamente determinou (aliás, como já previamente vislumbrado nos Códigos de 1967 e 1969), erigiu um novo organismo, não mais pertencente à administração federal direta, mas com status de autarquia federal, dotado de personalidade jurídica própria, ao qual foi outorgada a competência de executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial.

Surgia, então, o atual Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI.

Dando consecução à nova política de propriedade industrial implementada no País, já iniciada com a criação do INPI, novas bases legais foram propostas para o sistema, para fins de adequar as normas relativas à proteção da propriedade industrial à realidade da época.

No ano seguinte, pela Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, foi promulgado o novo Código da Propriedade Industrial - CPI, que assim determinou:

“Art. 2º. A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial se efetua mediante:

a) concessão de privilégios:

- de invenção;
- de modelo de utilidade;
- de modelo industrial; e
- de desenho industrial;

b) a concessão de registros:

- de marca de indústria e de comércio ou de serviço; e
- de expressão ou sinal de propaganda;

c) repressão a falsas indicações de procedência;

d) repressão à concorrência desleal.”

Igualmente aos que o precederam no mister, o legislador de então seguiu a tendência de não atribuir aos direitos sobre a indicação de procedência a mesma natureza jurídica do direito de propriedade industrial.

Da mesma forma, inobstante tenha o legislador do Código de 1971 modificado a nomenclatura para indicação de procedência, manteve-lhe substancialmente a mesma definição de indicação de proveniência, até então existente, reiterando a restrição da proteção à indicação notoriamente conhecida, mantendo-se, por conseguinte, a lei nacional ainda em descompasso aos comandos da Convenção de Paris. Nesses termos dispunha o comentado diploma legal:



“Art. 70. Para os efeitos deste Código, considera-se lugar de procedência o nome de localidade, cidade, região ou país, que seja notoriamente conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinada mercadoria ou produto, ressalvado o disposto no artigo 71.

Art. 71. A utilização de nome geográfico que se houver tornado comum para designar natureza, espécie ou gênero de produto ou mercadoria a que a marca se destina não será considerada indicação de lugar de procedência.

Art. 72. Excetuada a designação de lugar de procedência, o nome de lugar só poderá servir de elemento característico de registro de marca para distinguir mercadoria ou produto procedente de lugar diverso, quando empregado como nome de fantasia.”

No que tange aos mecanismos jurídicos de proteção à indicação de proveniência, conservou-os o legislador da época, basicamente, inalterados, conforme se constata a seguir:

“Art. 65. Não é registrável como marca:

(...)

9º - nome ou indicação de lugar de procedência, bem como a imitação suscetível de confusão;

(...)

Art. 66. Não será registrada marca que contenha nos elementos que a caracterizam outros dizeres ou indicações, inclusive em língua estrangeira, que induzam falsa procedência ou qualidade.

(...)

Art. 76. Não são registráveis como expressões ou sinais de propaganda: 6) o que estiver compreendido em quaisquer das proibições concernentes ao registro de marca.”

Todavia, a lei de 1971 veio de restaurar a vigência dos dispositivos do Código da Propriedade Industrial de 1945 que disciplinavam sobre os crimes de concorrência desleal e contra a propriedade industrial, por força do seu artigo 128, *in verbis*:

“Art. 128. Continuam em vigor os artigos 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 e 189 do Decreto-lei nº 7.903, de 27 de

agosto de 1945, até que entre em vigor o Código Penal (Decreto-lei nº 1.004, de 21 de outubro de 1969).”

Já na década de 90, instaurado o processo de globalização tecnológica, econômica e política, com a abertura do mercado dos países em desenvolvimento, os efeitos produzidos tanto nas relações internacionais quanto nas políticas internas e as mudanças na condução do rumo da política do governo federal determinaram a que o Brasil aderisse à integral do texto da Revisão de Estocolmo, que veio a ser internalizado no ordenamento jurídico pátrio com a promulgação do Decreto nº 635, de 21 de agosto de 1992.

A sociedade internacional, porém, já há muito reclamava a criação de uma nova ordem legal da economia internacional para reger todas as atividades econômicas.

Diante da dificuldade de promover a revisão de algumas convenções – tais como a Convenção de Paris – para incorporar novos patamares de proteção aos direitos de propriedade intelectual, onde se inserem os direitos de propriedade industrial, como também pela falta de mecanismos de coerção que assegurassem o cumprimento dos compromissos assumidos pelos países-membros de tais convenções, os países industrializados, liderados pelos EUA, tomaram a iniciativa de introduzir o tema propriedade intelectual nas negociações do GATT.

O objetivo primordial dos países desenvolvidos era não só alcançar o reconhecimento formal dos direitos de propriedade industrial no âmbito internacional, como também torná-los eficazes, mediante a implementação de medidas preventivas e de sanções civis e penais necessárias, mormente nos países em desenvolvimento, como o Brasil. As negociações que se seguiram tiveram como pontos de partida as distintas concepções sobre a propriedade industrial.

Essa pressão sobre os países em desenvolvimento e o estágio das relações internacionais deram lugar a uma rodada de negociações, que ficou conhecida como a Rodada Uruguaí. Durante essas negociações, temas de interesse dos países em desenvolvimento (têxteis, agricultura, etc.) acabaram sendo relegados a um segundo plano, enquanto que os assuntos de interesse dos países industrializados, dentre eles o tema propriedade intelectual, foram amplamente discutidos.

BHERING ADVOGADOS

PROPRIEDADE INTELECTUAL

Rio de Janeiro
Av. Rio Branco, 103
12º (Recepção) e 11º 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

Ao final de alguns anos de duras e intrincadas negociações, no dia 12 de abril de 1994, em Marrakesh, pela Ata Final que Incorporou os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT, foram aprovados vários acordos, de naturezas diversas, como o Acordo Geral Sobre o Comércio de Serviços, o Acordo Sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio e o Acordo Sobre Medidas de Investimentos, que foram acrescentados àqueles anteriores, do GATT. Ademais, o Protocolo de Marrakesh instituiu a Organização Mundial de Comércio (OMC), dando forma institucional e organizativa aos princípios liberalizantes do GATT, com estrutura capaz de atender a sua competência tripartite.

O Acordo Sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio, mais conhecido pelo acrônimo em inglês TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) é, hoje, o diploma internacional multilateral sobre propriedade intelectual mais abrangente.

Esse acordo reconheceu, desde logo, a validade dos princípios básicos do GATT e das convenções internacionais sobre propriedade intelectual e suas disposições constituem *standards* mínimos de proteção dos direitos de propriedade intelectual, aos quais se obrigam os seus Estados-membros. Nele, ainda, se estabeleceram princípios fundamentais da ordem jurídica multilateral, como o do tratamento nacional e o da nação mais favorecida.

O Brasil aprovou e ratificou a Ata Final em que se incorporaram os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais, por intermédio do Decreto Legislativo nº 30, de 15 de dezembro de 1994, promulgado-a pelo Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994.

Para os fins do acordo, TRIPs estabelece, em seu artigo 1.2, que “o termo ‘propriedade intelectual’ refere-se a todas as categorias de propriedade intelectual que são objeto das Seções 1 a 7 da Parte II”, atribuindo, via de consequência, ao direito sobre a indicação geográfica a mesma natureza jurídica do direito de propriedade, donde exsurge cristalina a influência do conceito de propriedade recepcionado no sistema legal de alguns países, onde não há distinção entre o *personal property* e *real property*, diferindo, substancialmente, do conceito desse mesmo instituto consagrado na ordem jurídica pátria, de tradição latina, que o assimila, integralmente, ao direito real.

Particularmente no que tange à proteção do instituto da indicação geográfica, TRIPs a dedicou de maneira similar àquela prevista no Acordo de Lisboa para a Proteção da Apelação de Origem.

Em face da definição de indicação geográfica oferecida por TRIPs, em seu artigo 22.1, percebe-se que o acordo contempla proteção que compreende não só as apelações, ou denominações, de origem, como também as indicações de proveniência, ou procedência. Senão, veja-se:

“Artigo 22 (...)

1. Indicações Geográficas são, para os efeitos deste Acordo, indicações que identifiquem um produto como originário do território

de um Membro, ou região ou localidade deste território, quando determinada qualidade, reputação ou outra característica do produto seja essencialmente atribuída à sua origem geográfica.”

No seu artigo 22, TRIPs define o âmbito de proteção da indicação geográfica por quatro elementos fundamentais:

- a) a proteção se limita à indicação geográfica qualificada, ou seja, àquela que identifique produto que possua certa qualidade, reputação ou outra característica que lhe é atribuída fundamentalmente pela sua origem geográfica;
- b) a proteção se estende à indicação geográfica de qualquer produto, isto é, se aplica não só a produtos alimentícios e agrícolas como também a produtos elaborados, nos quais a qualidade, reputação ou outra característica lhe é atribuída em razão da sua origem geográfica;
- c) a proteção pode observar, alternativa ou simultaneamente, à determinada qualidade, reputação ou outra característica do produto;
- d) só existe obrigação para os signatários do acordo de conferir proteção à indicação geográfica que esteja protegida no país de origem, sempre que elas não tenham, ali, caído em desuso.

A obrigação imposta por TRIPs, por conseguinte, não é genérica, mas, sim, limitada aos casos em que a indicação geográfica, definida segundo seu artigo 22.1, esteja efetivamente reconhecida e protegida em outro país signatário do acordo e nele não tenha caído em desuso.

Já o nível de proteção das indicações geográficas no acordo TRIPs inclui um regime geral e um regime especial, o qual atribui proteção mais elevada em relação àquelas indicações geográficas aplicáveis a vinhos e destilados. Porém, em nenhum dos casos obriga o acordo a que os seus signatários estabeleçam um direito exclusivo sobre as indicações geográficas, mas, apenas, a que sejam estabelecidos os meios legais para prevenir e reprimir certas condutas que envolvam o uso da indicação geográfica juridicamente tutelada.

Tais condutas, todavia, submetem-se a certos testes relacionados com o erro do público e com a existência de práticas de concorrência desleal, à exceção da indicação geográfica para vinhos e destilados, quando suas normas são aplicáveis de *per se*, sem que seja necessário a prévia demonstração de efeitos adversos, enganosos, sobre o público ou de prática de concorrência contrária aos usos e costumes honestos.

Segundo o regime geral de proteção à indicação geográfica, contemplado nos artigos 22.2 a 22.4 de TRIPs, os seus países-membros se comprometem a conceder proteção mediante os mecanismos legais que cada país determine em sua legislação interna, com vistas a impedir:

- a) a utilização de qualquer meio que, na designação ou apresentação do produto, indique ou sugira que este provém de uma localidade geográfica distinta do verdadeiro lugar de origem, de modo que conduza o público a erro quanto à legítima origem geográfica do produto;
- b) qualquer outra utilização da indicação geográfica que constitua um ato de concorrência desleal, no sentido que lhe é atribuído pelo artigo 10 *bis* da Convenção de Paris;



c) a obtenção ou subsistência de registro de marca que contenha ou consista em uma indicação geográfica de produto não originário do território indicado, se o uso dessa indicação na marca para esse produto é, no país-membro, de natureza tal que induz o público a erro quanto ao verdadeiro lugar de origem;

d) o uso de indicação geográfica quando, embora literalmente verdadeira quanto ao território, região ou localidade de origem dos produtos, dão ao público uma falsa idéia de que estes se originam de outro território.

Em conformidade com essas disposições do acordo, a obrigação de prevenir e sustar o uso da indicação geográfica ilegítima não é absoluta, mas está sujeita ao teste do efeito enganoso sobre o público.

Assim, os países signatários se comprometem a recusar ou a invalidar o registro da marca de ofício, se a legislação interna do país assim o permitir, ou a requerimento da parte interessada, desde que a utilização da marca induza o público a erro, não sendo, por conseguinte, suficiente a simples correspondência entre a marca e o nome geográfico.

Doutra parte, pelo regime especial de proteção às indicações geográficas para vinhos e destilados, contemplado no artigo 23 de TRIPs, os membros contratantes se comprometem a impedir as situações descritas nas alíneas "a" e "c", retrotranscritas, de maneira mais absoluta, eis que, neste caso, tais hipóteses não comportam a verificação de indução do público a erro ou a constatação de prática de concorrência desonesta.

Conseqüentemente, o acordo multilateral contempla a obrigatoriedade dos Estados contratantes de impedir a utilização de uma falsa indicação geográfica que identifique vinhos ou destilados para produtos desse gênero, mesmo quando a verdadeira origem dos produtos esteja indicada. Nesse ponto, visa TRIPs coibir o mau uso da legítima indicação geográfica. É a inteligência do seu artigo 23.1.

A obrigação de impedir a utilização de uma indicação geográfica em vinhos ou destilados para produtos desse gênero que não sejam originários do lugar designado, se estende, inclusive, ao uso da indicação geográfica traduzida ou acompanhada por expressões, chamadas de aditamentos, tais como espécie, classe, tipo, estilo, imitação ou outras similares. Com isso, objetiva TRIPs evitar que a indicação geográfica se transforme em uma expressão genérica que acabe

por indicar determinado estilo ou tipo de bebida alcoólica. É o que resulta claro do mesmo artigo 23.1 do acordo, em sua parte final.

Nesses casos, a obrigação dos membros de recusar ou invalidar o registro de marca para vinhos ou destilados – seja de ofício, se a legislação do país assim o permitir, ou a requerimento da parte interessada – se aplica quando a marca contenha ou consista em uma indicação geográfica legítima que identifique vinhos ou destilados, sem que seja necessário estabelecer eventual efeito enganoso sobre o público, sendo, por conseguinte, suficiente a simples correspondência entre a marca e o nome geográfico para que se materialize a obrigação.

No caso de homonímia de indicações geográficas de vinhos, a proteção não resulta, necessariamente, na cessação de uso de uma das indicações homônimas, salvo na hipótese de ser o público induzido a erro, quando os signatários deverão obedecer à regra inserta no artigo 22.4 do acordo.

Nesse ponto, prevê TRIPs que cada Estado-membro deverá estabelecer as condições práticas em que se diferenciarão, entre si, as indicações homônimas, assegurando a que os produtores interessados recebam tratamento equitativo e a que os consumidores não sejam induzidos a erro.

Como dito, o acordo TRIPs possui importantes disposições pelas quais os países-membros se comprometem a fornecer os meios legais necessários a impedir o uso da indicação geográfica protegida por terceiros sem legitimidade.

Entretanto, o acordo não estabelece o *modus faciendi*, tampouco as formalidades, com que tal proteção deva efetivar-se e, nesse ponto, deixa considerável margem de manobra para cada país signatário, com exceção da obrigação de estabelecer negociações com vistas à instituição de um sistema multilateral de notificação e registro, limitado, em princípio, às indicações geográficas de vinhos, nos termos do seu artigo 23.4, que reza:

“4. Para facilitar a proteção das indicações geográficas para vinhos, realizar-se-ão, no Conselho para TRIPs, negociações relativas ao estabelecimento de um sistema multilateral de notificação e registro de indicações geográficas para vinhos passíveis de proteção nos Membros participantes desse sistema.”

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



Assim é que, em alguns países não só se exige o reconhecimento da indicação geográfica, através de decreto do Poder Executivo, mas também o cumprimento de outras obrigações por parte dos produtores ou prestadores de serviços que a utilizam em seus produtos ou serviços, principalmente no que toca às características destes bens e à sua comercialização. É evidente está que ao acordo TRIPs não importa qual seja a sistemática legal para a proteção interna da indicação geográfica, importando, isto sim, a efetiva proteção desse bem.

Ao que tudo indica, TRIPs, ao estabelecer a obrigação futura quanto à criação de um sistema multilateral de notificação e registro das indicações geográficas estaria apontando para a necessidade de um intercâmbio constante de informações entre os signatários do acordo quanto às indicações geográficas protegidas em cada um desses países. Nesse sentido, os países contratantes apresentariam a relação das indicações que neles estão protegidas, donde instituir-se-ia, então, uma espécie de cadastro em cada um desses países contendo as indicações tuteladas em nível internacional, de molde a viabilizar a adequada proteção a esses bens.

A essa altura, contudo, TRIPs contemplava proteção bem mais ampla do que a legislação brasileira sobre propriedade industrial, donde se inseria a proteção da indicação geográfica, pois que a norma nacional então vigente, inobstante ter omitido as apelações de origem, exigia, ainda, que o nome do local que se objetivasse proteger fosse notoriamente conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto.

Diante do contexto jurídico-político que se apresentava, novas normas de propriedade industrial foram introduzidas no País, em substituição ao Código da Propriedade Industrial de 1971. Surge, então, a Lei de Propriedade Industrial - LPI (Lei nº 9.279/96), que, atualmente, regula, no Brasil, a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial e que assim disciplina:

“Art. 2º - A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

- I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;
- II - concessão de registro de desenho industrial;
- III - concessão de registro de marca;
- IV - repressão às falsas indicações geográficas;
- V - repressão à concorrência desleal.”

Segundo a LPI, a indicação geográfica compreende a indicação de procedência e a denominação de origem.

Importa evidente, *a priori*, precisar-se as definições oferecidas pela LPI a esses dois títulos, respectivamente, em seus artigos 177 e 178, *verbis*:

“Art. 177 - Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço.

Art. 178 - Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.”

Com efeito, a obrigatoriedade dos produtos ou serviços serem originários de uma área geográfica delimitada é comum às duas conceituações.

A diferença substancial entre as duas espécies do gênero indicação geográfica reside no fato de que as denominações de origem indicam que as qualidades ou características intrínsecas do produto ou serviço são essencialmente atribuídas ao meio geográfico, incluindo os fatores humanos e naturais, como clima e subsolo, enquanto que as indicações de procedência limitam-se a designar a origem geográfica do produto ou serviço, cuja reputação é atribuída à área geográfica sem a influência direta desses fatores.

Exsurge, portanto, cristalino que toda a denominação de origem é sempre uma indicação de procedência, acrescida de um *plus*, de uma qualificação, pois, além de determinar a procedência do produto, indica ela também uma qualidade resultante de fatores geográficos e humanos, ligados a essa procedência.

Ademais dos nomes geográficos, nosso direito positivo hoje tutela, também, a representação gráfica e figurativa, bem como a representação geográfica das espécies do gênero indicação geográfica. É o que preconiza o artigo 179 da LPI, a seguir:

“Art. 179 - A proteção estender-se-á à representação gráfica ou figurativa da indicação geográfica, bem como à representação geográfica de país, cidade, região ou localidade de seu território cujo nome seja indicação geográfica.”

Tangente à concepção da natureza jurídica do direito sobre a indicação geográfica, manteve-a o legislador atual nos mesmos moldes das legislações nacionais anteriores sobre a matéria, podendo se especular se não a teria assimilado a um direito de uso exclusivo, face ao que dispõe o seu artigo 182, *caput*, *in verbis*:

“Art. 182 - O uso da indicação geográfica é restrito aos produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local, exigindo-se, ainda, em relação às denominações de origem, o atendimento de requisitos de qualidade.”

No que toca aos mecanismos legais de proteção da indicação geográfica, assim dispõe a LPI:

“Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

X - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;

X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;

(...)

Capítulo V - Dos Crimes contra Indicações Geográficas e Demais Indicações

Art. 192 - Fabricar, importar, exportar, vender, expor ou oferecer à venda ou ter em estoque produto que apresente falsa indicação geográfica.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

Art. 193 - Usar, em produto, recipiente, invólucro, cinta, rótulo, fatura, circular, cartaz ou em outro meio de divulgação ou propaganda, termos retificativos, tais como 'tipo', 'espécie', 'gênero', 'sistema', 'semelhante', 'sucedâneo', 'idêntico', ou equivalente, não ressaltando a verdadeira procedência do produto.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

Art. 194 - Usar marca, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia, expressão ou sinal de propaganda ou qualquer outra forma que indique procedência que não a verdadeira, ou vender ou expor à venda produto com esses sinais.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa."

Entretanto, a nova Lei de Propriedade Industrial veio de criar um registro para a indicação geográfica e a outorgar competência ao INPI para dispor sobre as condições em que este registro irá se operar. É o que preceitua o artigo 182, parágrafo único, da LPI, a seguir trasladado:

"Art. 182 - (...)

Parágrafo único - O INPI estabelecerá as condições de registro das indicações geográficas."

Nesse ponto, inovou o legislador brasileiro de 1996, inclusive sob a ótica da CUP e da orientação do próprio acordo TRIPs, que não estabelece quaisquer obrigações de registro da legítima indicação geográfica para que se lhe conceda a tutela legal nos respectivos países signatários, preceituando TRIPs, inclusive, que a obrigatoriedade de conceder proteção se limita à indicação geográfica já protegida em seu país de origem.

Ademais, o legislador nacional outorgou competência ao INPI de forma bastante ampla e geral, não definindo, sequer, qual a natureza a ser atribuída ao registro, se atributiva ou declaratória.

Inobstante, o INPI, seguindo a orientação da Lei de Propriedade Industrial vigente, no exercício da atribuição por ela inserida na esfera de suas competências, baixou, em 24 de abril de 1997, o Ato Normativo nº 133/97, disciplinando sobre o registro da indicação geográfica.

Decerto que, ao conjugar-se todos os textos legais que se sucederam temporalmente na regulação da matéria e ao interpretar-se a atual Lei de Propriedade Industrial, segundo as regras de hermenêutica e à luz dos princípios de direito brasileiro, chegar-se-ia, seguramente, à conclusão de que o registro a que alude a LPI não implica um título pelo qual há outorga de direitos, mas, sim, em um reconhecimento de um direito preexistente.

Nesse ponto, o INPI, deveras atento para a inteligência da Lei de Propriedade Industrial vigente e para a filosofia das práticas internacionais, não conferiu ao registro da indicação geográfica o caráter atributivo de direito de propriedade industrial. Ao revés, deixou consolidado, expressamente, no subitem 1.1 do supradito ato normativo, que se tratava de um registro de reconhecimento, ou seja, de natureza meramente declaratória da existência de um direito sobre esse bem. Senão, veja-se:

"1.1 O registro será de reconhecimento das indicações geográficas, tal como conceituadas nos artigos 177 e 178 da LPI."

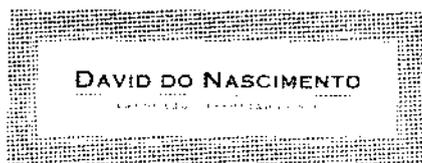
Com referência ao registro da indicação geográfica estrangeira, protegida como tal em seu país de origem, a autoridade competente do INPI reconheceu que o registro prescindia de maiores formalidades, consistindo em mero reconhecimento formal de um direito já concedido ou declarado pelo país de origem da indicação geográfica. Assim estabeleceu o precitado ato normativo:

"6. No caso de pedido de nome estrangeiro já reconhecido no país de origem, o depositante ficará dispensado do cumprimento dos requisitos dos itens 3 e 4, acima, relativamente aos dados que constem do documento de concessão ou declaração do direito, que deverá ser apresentado em cópia oficial acompanhado de tradução simples.

10. Instruído o processo, será objeto de exame de mérito.

10.1. Na hipótese de depósito nos termos dos itens 2.1 e 6, ficará dispensado o exame de mérito."

**MARCAS, PATENTES, DIREITO AUTORAL, FRANCHISING,
KNOW-HOW E TRANSFÉRENCIA 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

Porém, nos demais casos, ou seja, nas hipóteses de registro de indicação geográfica nacional e estrangeira não reconhecida no país de origem, explícita está no ato normativo em causa uma atividade institucional de exame e decisão quanto ao mérito para aferir suposto direito ao uso exclusivo da indicação geográfica, donde, nesse momento, teria a autarquia, *data maxima venia*, arrogado atribuições e competências que, a rigor, não lhe teriam sido outorgadas pela LPI.

Abandonar-se-á, presentemente, essa discussão, para retomá-la mais adiante, eis que esse ato administrativo foi tacitamente revogado com o advento do ato normativo nº 143, de 31 de agosto de 1998.

No que pertine ao registro da indicação geográfica, o novo ato normativo também definiu, expressamente, que se tratava de um registro de reconhecimento, atribuindo-lhe, por conseguinte, tal qual o ato anterior, a mesma natureza jurídica declaratória da existência de um direito já existente, como se infere do seu subitem 1.1, abaixo:

“1.1 O registro será de reconhecimento das indicações geográficas, tal como conceituadas nos artigos 177 e 178 da LPI.”

Atinentemente ao registro da indicação geográfica estrangeira, protegida como tal em seu país de origem, a autoridade administrativa do INPI o preservou em bases similares às do ato anterior, dispensando maiores formalidades para o reconhecimento do direito já outorgado ou declarado pelo país de origem desse bem. Nesse sentido, dispõe, em seu subitem 2.1, a seguir reproduzido:

“2.1 - Na hipótese de o nome geográfico estrangeiro já tiver sido reconhecido como indicação geográfica no seu país de origem, o pedido de reconhecimento circunscrever-se-á ao exame da prova nesse sentido pelo requerente.”

Todavia, ao tratar do registro das demais indicações geográficas, mais uma vez, o instituto atraiu para si atribuições e competências que, s.m.j., não lhe teriam sido legadas pela Lei de Propriedade Industrial em vigor. Senão, veja-se do disposto no ato normativo em relevo, particularmente:

“9 - Instruído, o processo será objeto de exame de mérito.”

Da literalidade da norma administrativa antes reproduzida exsurge, de novo, clara uma atividade institucional de exame e decisão quanto ao mérito de eventual direito ao uso exclusivo da indicação geográfica.

Com efeito, foi a autarquia investida legalmente na atribuição de estabelecer as condições do registro da indicação geográfica, ou seja, de reconhecer um direito preexistente sobre a indicação geográfica, contudo, há que se perquirir, como se fará linhas adiante, se a lei em comento teria realmente inserido no âmbito de suas competências institucionais a função de atribuir, concreta e objetivamente, a quem quer que seja, um direito sobre as indicações geográficas ainda não protegidas no Brasil e em outros Estados soberanos, o que implica a identificação e demarcação da indicação geográfica, e, ainda, a identificação dos seus legítimos titulares, além de poder, inclusive, sujeitar o controle e fiscalização do exercício e da manutenção desse direito, ou mesmo da sua perda.

Principalmente em função da própria natureza jurídica do bem a ser protegido, na sua aceção original, e do direito que sobre ele recai, pertinente é questionar-se se seria o INPI, realmente, o ente de direito público com competência legal para atribuir um direito sobre as indicações geográficas ainda não protegidas, quer nacionais quer estrangeiras, seja esse direito de propriedade, seja de uso exclusivo.

Expostos foram, em perspectiva, os dispositivos legais que se sucederam na regulação da matéria.

A NATUREZA JURÍDICA DA INDICAÇÃO GEOGRÁFICA À LUZ DO DIREITO BRASILEIRO

Inobstante a qualificação da natureza jurídica do direito sobre a indicação geográfica seja, ainda, controversa no campo doutrinário, o instituto encontra proteção no direito interno da maioria dos países, bem como em vários acordos e tratados multilaterais, como já visto.

No sistema jurídico pátrio, procura-se classificar o instituto das indicações geográficas segundo as suas características essenciais e com independência em relação à regulamentação legal que obteve o instituto em cada sistema normativo. As diferentes classificações demonstram como o instituto pode ser flexionado pela legislação nacional de cada país, sem perder a sua identidade.

Muito embora contemporaneamente o problema fundamental em relação aos direitos sobre as verdadeiras indicações geográficas não seja tanto o de justificá-los ou qualificá-los, mas, sim, o de efetivamente protegê-los, combatendo o uso indevido das indicações geográficas, no âmbito do registro de marcas e da concorrência desleal, já que se trata de um problema mais jurídico do que filosófico, e, num sentido mais amplo, essencialmente político.

Ainda assim, importaria carrear-se elementos na tentativa de integrar essa figura jurídica no conjunto mais próximo de figuras existente no universo do direito brasileiro, embora não se tenha, aqui, a menor pretensão de investigar exaustivamente o tema.

No plano externo, mister o exercício que aqui se propõe, pois não se pode desconhecer que se delineia uma nova perspectiva no âmbito do direito internacional, com tratados e convenções que não mais consideram as indicações geográficas como um bem estranho ao domínio de atuação dos Estados.

Sob o ponto de vista do direito positivo brasileiro, não parece inócua a tentativa, eis que a LPI, apenas e tão-somente, restringe o uso da indicação geográfica aos produtores e prestadores de serviços estabelecidos no local e veda o registro como marca de sinal que a reproduza ou imite ou que possa, falsamente, induzir tratar-se de legítima indicação geográfica.

Assim, justifica-se a reflexão também no plano interno, na medida em que se concebendo a essência atribuída ao instituto das indicações geográficas conceber-se-á a melhor forma de se interpretar e aplicar as disposições legais que lhe são pertinentes, *vis-a-vis* os

conceitos fundamentais e as regras positivas do direito brasileiro e em face ao acordo TRIPs, de molde a conferir ao instituto a proteção que lhe é devida, apropriadamente.

Na realidade, não é possível se examinar com segurança qualquer outro assunto atinente à indicação geográfica se não se tiver noções mais precisas a respeito de sua natureza, pois a exata caracterização do instituto é de vital importância para compreender o regime a que se deva submetê-lo.

O OBJETO DO DIREITO

A primeira questão que se impõe é definir-se o bem, objeto do direito sobre as indicações geográficas, na sua origem, e buscar sua qualificação no plano jurídico.

Como claramente se infere da literalidade dos artigos 177 e 178 da LPI, antes reproduzidos, o objeto da proteção recai, a rigor, sobre topônimo, ou seja, sobre nome que designa, geograficamente, país, cidade, região ou localidade de um determinado território e sobre a representação gráfica, figurativa e geográfica desse território, enquanto indicativos da verdadeira origem de produtos ou serviços, no sentido que lhes é atribuído pela Lei de Propriedade Industrial em vigor.

Não obstante, alguns desses nomes geográficos designam, por vezes, determinada região fictícia, ou seja, região que não corresponde exatamente a uma área demarcada geopoliticamente. São, na verdade, nomes geográficos que não têm um significado geográfico em si mesmo, também designados “menções tradicionais”, como é o caso de Rebouchon e Muscadet, na Europa.

A formação e a função primária, natural, que exercem no mundo jurídico, ressaltam, *prima facie*, o caráter eminentemente público dos topônimos e dessas designações.

O Estado brasileiro, no exercício dos direitos de soberania e supremacia, definiu, na sua Lei Fundamental, os bens públicos como bens de domínio nacional pertencentes à União, aos Estados e aos Municípios.

Logo, na nossa ordem jurídica, os bens públicos estão incorporados ao domínio nacional, ou público, e seus titulares originários são a União, os Estados e os Municípios.

A partir da conceituação constitucional, pode-se, de modo singelo, entender bem público como o conjunto de bens imóveis e móveis, corpóreos e incorpóreos, que se encontram sob a titularidade e o domínio das pessoas jurídicas de direito público interno.

O fato de pertencerem ao Estado não implica, objetivamente, serem todos os bens públicos objeto de direito real ou pessoal, no sentido da lei civil, porquanto muitos desses bens pertencem ao Estado para que sejam por ele administrados, no interesse público.

Nesse passo, distinguem-se os bens públicos que estão sob o domínio público do Estado e os que se encontram sob seu domínio privado, no sentido *lato sensu*, que correspondem, respectivamente, aos bens que estão “fora do comércio” (*res extra commercio*) e aos que estão “no comércio” (*res in commercio*), no sentido doutrinário atribuído a essas expressões. Os primeiros se caracterizam pelos atributos da inalienabilidade e imprescritibilidade, enquanto os segundos se revelam alienáveis e prescritíveis.

Por sua essência publicista, tais bens se sujeitam ao regime jurídico de direito público, inobstante estejam alguns, por vezes, submetidos a preceitos e a institutos de direito privado, o que, todavia, não lhes modifica a essência, face às restrições impostas pelo próprio direito público.

A natureza do direito exercido sobre os bens públicos pelos seus respectivos titulares é assimilada a partir da destinação desses bens.

Os bens públicos, em razão de sua natureza e destinação, ou afetação, no sentido jurídico-doutrinário do vocábulo, são classificados como bens de uso comum, bens de uso especial e bens dominicais.

A expressão bens de domínio público de uso comum, ou geral, indica, no direito pátrio, o conjunto de bens que estão “fora do comércio”, no sentido lato da expressão, que tem como titulares a União, os Estados e os Municípios e, como usuários, o público em geral.

Nesse caso, estão legitimados, dentro da ordem jurídica, ao exercício dos direitos de uso e gozo sobre tais bens, o povo, a coletividade, os particulares, de forma impessoal e anonimamente, sem qualquer título ou outorga especial emanados do Poder Público, mas, apenas, com observância às disposições legais e regulamentares, de caráter geral, que se lhes impõem, tão-somente, como limitações



Vieira de Mello, Werneck Alves
Advogados S/C

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



fundamentais e indispensáveis a salvaguardar a própria essência do bem e a sua afetação ao uso comum e a preservar a segurança da própria sociedade e do Estado.

Merece, portanto, destaque aspecto relevante da titularidade reservada às pessoas jurídicas de direito público interno, que se substancia do poder-dever de vigiar e guardar o bem público de uso comum e de administrar, quando necessário, sua utilização, para que sua natureza jurídica não seja comprometida.

A consagração dos bens públicos ao uso comum, em regra, se opera em razão de um direito preexistente, vinculado à sua própria condição humana, e, também, como consequência, de fato, do próprio destino atribuído a esses bens pelo direito positivo pátrio.

O interesse público pode, entretanto, ditar, em alguns casos, que bens dessa categoria passem a ser utilizados, privativamente, por usuário determinado, individual ou coletivamente, para atender a um fim público.

Nesse passo, há que distinguir-se o uso genérico pelo utente anônimo do bem público de uso comum, que é a regra, do uso específico desse mesmo bem por usuário juridicamente individualizado, quer se trate de pessoa física ou jurídica de direito privado ou de uma coletividade determinada, a quem, por atender a certos requisitos e condições, é, por exceção, facultado o uso e gozo privativo de um bem público, originariamente de uso comum, para um fim específico e em condições excepcionais, em virtude de uma outorga especial, *intuitu personae*, do Poder Público, como a autorização, a permissão e a concessão, que lhes atribui um direito subjetivo, regido por princípios de direito público e oponível a terceiros não contemplados pela outorga, enquanto seja esta eficaz, a qual, todavia, não descaracteriza a natureza dos bens como de uso geral.

Esses bens públicos destinados ao uso privativo, não anônimo, são classificados, no sistema jurídico de vários países, como bens de uso especial, excludente *erga omnes*, que se contrapõe ao uso comum apenas sob a ótica de sua utilização, já que os bens são os mesmos, e quanto ao destinatário do direito que, no caso, é o particular, individual ou coletivamente.

Contudo, no direito pátrio, bens de domínio público de uso privativo não se confundem com os bens de uso especial.

Os bens de domínio público de uso especial são aqueles destinados à utilização exclusiva, direta, imediata e contínua das pessoas jurídicas de direito público interno a que pertencem, para que suas atribuições se concretizem, ou seja, para que os objetivos fundamentais do Estado se realizem. São os denominados bens instrumentais, tais como os imóveis, edifícios e terrenos aplicados a serviço de repartição ou de estabelecimento público, bem como os móveis e material que constituem o aparelhamento administrativo, necessários ao funcionamento e à consecução dos serviços públicos.

Logo, a União, os Estados e os Municípios são os próprios titulares e utentes dos bens públicos de uso especial, através dos seus

agentes administrativos, ressalvados os direitos do público em geral, ao qual, na maioria das hipóteses, o uso é franqueado, face à própria finalidade a que se aplicam esses bens.

O exercício do direito de uso sobre bens dessa categoria, igualmente como sucede com os bens de uso comum, pode, com fundamento no interesse geral da sociedade, ser outorgado pelas pessoas de direito público interno, dentro das suas esferas de competência, a particulares que preencham determinados requisitos. Todavia, difere a outorga do uso privativo do bem originariamente de uso comum da outorga do uso especial desse bem, porquanto esta vincula-se, necessariamente, à destinação originária destes bens, que é a prestação de serviços públicos.

Isso porque a titularidade do serviço público, em última instância, pertence, irrenunciavelmente, ao Poder Público, porém, sua execução pode ser outorgada a entes particulares, pela pessoa jurídica de direito público em cuja competência se encontre o aludido serviço, através de institutos típicos de direito público, como a autorização, permissão de uso e a concessão de uso, estas últimas necessariamente processadas através de licitação e subsequente contrato de regime *juspublicista*, que lhes atribui um direito subjetivo, oponível a terceiros não contemplados pela outorga, e uma responsabilidade civil objetiva.

Por fim, os bens dominicais de domínio privado das pessoas jurídicas de direito público interno, que consistem nos bens pessoais e patrimoniais do Estado. Os bens dominicais pessoais, como o próprio nome revela, são aqueles inerentes à personalidade do ente público, enquanto os patrimoniais são objeto de exploração econômica pelo Estado, com a finalidade de gerar renda ou rendimentos que se incorporam à Receita Pública. Tais bens integram, pois, o patrimônio privado da União, dos Estados e dos Municípios, seus titulares, dentro de cada uma das esferas, configurando objeto de direito pessoal ou real de cada entidade.

Enfocado o tema em seus aspectos mais relevantes, merecem ênfase, aqui, os bens públicos de uso comum, por interessar particularmente à matéria que ora é objeto de estudo, pois, em princípio, se pode assimilar os topônimos e designações similares à mesma natureza jurídica dos bens de domínio público de uso comum, pertencentes, na sua origem, à coletividade em geral.

Por conseguinte, ao adquirirem os topônimos e designações congêneres a configuração jurídica de indicação geográfica, mister que se lhes seja alterada sua destinação, para que passem a ser utilizados, privativamente, por usuários juridicamente individualizados.

Em regra, a destinação de um bem público pode resultar tanto da lei como de atos administrativos, emanados do Poder Público competente, o que implica consequências diversas, no que tange a um processo de desqualificação ou de alteração de um bem público de uma para outra categoria, ou da alteração de sua destinação, como seria o caso das indicações geográficas, na sua acepção jurídica.



A NATUREZA DO DIREITO

Sob a perspectiva do direito material brasileiro, parece-nos que jamais foi intenção do legislador nacional, ao insculpir as normas relativas à propriedade industrial no tempo, atribuir ao direito sobre as legítimas indicações geográficas a mesma configuração estrutural do direito real de propriedade industrial que conferiu aos institutos das marcas, das patentes e dos desenhos industriais, com seus princípios reguladores, atributos, obrigações, limitações e efeitos, próprios do instituto da propriedade, embora no campo material também aqueles não sejam com este de todo compatível.

Ao revés, quisesse o legislador, realmente, reduzir as indicações geográficas ao sistema jurídico da propriedade industrial, teria, ao menos, encontrado previsão, no artigo 2º da LPI, o ato de concessão do registro das indicações geográficas para a aquisição da propriedade, eis que sua proteção só se efetiva, legítima e legalmente, com a outorga do título, face ao caráter atributivo desse direito, intrínseco da nossa ordem jurídica.

É de se frisar, por oportuno, que a propriedade é o direito real por excelência, que confere ao seu titular os direitos, ou atributos, de uso, gozo e disposição da coisa, além do poder reavê-la de quem quer que injustamente a possua.

Nota-se, de pronto, ante as características, finalidades e funções do instituto da indicação geográfica, que lhe faltam alguns dos atributos da propriedade.

Dessarte, à luz do sistema jurídico brasileiro, de fato, a interpretação sistemática da atual Lei da Propriedade Industrial, bem assim das normas que a precederam na regulação da matéria, autorizaria, ainda que em tese, a concluir que a *mens legis* foi assegurar proteção à legítima indicação geográfica, dando ao instituto tratamento semelhante a um tipo autônomo de direito de uso privativo de um bem, originariamente de uso comum, cujo exercício estaria restrito a uma determinada coletividade, para um fim específico.

Decerto há quem sustente uma outra vertente interpretativa, defendendo a tese de que a nova Lei de Propriedade Industrial teria dispensado ao direito sobre a verdadeira indicação geográfica a mesma natureza jurídica de um direito de propriedade industrial

sobre esse bem, originariamente de domínio público, cujo exercício estaria circunscrito a uma certa coletividade, mormente diante da previsão legal de um "registro", que, a exemplo daquele previsto na mesma norma legal para as marcas e os desenhos industriais, seria de outorga de direitos.

Em qualquer das hipóteses, quer se atribua ao direito sobre a indicação geográfica a mesma natureza jurídica de um direito coletivo de uso privativo da *res communes omnium*, quer se lhe assimile a um direito patrimonial coletivo, o bem é originariamente de domínio público, único e indiviso e de afetação a uma determinada coletividade, pelo que qualquer direito sobre a indicação geográfica, seja de uso, seja de propriedade, é concedido pela entidade de direito público que lhe detém o domínio e que, certamente, não é o INPI, malgrado a Lei de Propriedade Industrial lhe tenha atribuído competência para fixar as condições de registro das indicações geográficas.

Inclina-se, no entanto, aqui, pela primeira vertente de interpretação, face ao entendimento, que parece pacificado no INPI, de que o registro da indicação geográfica não é de natureza atributiva de direito, mas, sim, declaratória, ao que se prestaria, tão-somente, ao reconhecimento formal de um direito preexistente no mundo jurídico, quer de uso exclusivo, quer de propriedade, atribuído pelo Poder Público competente de cada Estado soberano aos legitimados, coletivamente, ao seu exercício.

Nesse passo, tem lugar assente na doutrina brasileira o entendimento quanto à vinculação dos bens de domínio público às pessoas jurídicas de direito público, como a União, os Estados e Municípios, seus titulares, a quem compete, originariamente, regulamentar o uso de tais bens pelo particular, estando a matéria afeta às normas administrativas deles emanadas, relativamente aos bens situados nas respectivas esferas.

Sob esse prisma, fugiria à competência do INPI atribuir qualquer direito sobre a indicação geográfica nacional ou sobre a estrangeira, seja esse direito de uso exclusivo, seja de propriedade, pois, segundo a inteligência do artigo 182, parágrafo único, da lei federal em comento e consoante o entendimento exarado pelo próprio INPI, a ele estaria afeta, apenas, a competência para reconhecer a existência desse direito material.



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



Nessa linha de entendimento, na hipótese da indicação geográfica nacional ou estrangeira ainda não protegida no país de origem, impenderia, aprioristicamente, a demarcação das indicações geográficas nacionais para a capitalização de suas potencialidades, pelo Estado soberano, por intermédio do Poder Público competente a conceder, autorizar ou a permitir o uso exclusivo da indicação geográfica aos legitimados, ou, se for o caso, a atribuir-lhes a propriedade coletiva sobre a indicação geográfica.

A partir daí, sim, o INPI procederia ao registro de reconhecimento da indicação geográfica nacional, registro esse, repita-se, de natureza meramente declaratória de um direito a ela inerente.

O TITULAR DO DIREITO

Em razão da distinção substancial existente entre as duas espécies do gênero indicação geográfica, exsurge, igualmente, uma diferença marcante entre os titulares do direito sobre esses bens.

Em se tratando de indicação de procedência, o direito de uso cabe, privativa e indistintamente, a todos os produtores ou prestadores de serviços estabelecidos no local. Já em se tratando de denominações de origem, o direito ao uso é exercido, exclusivamente, pelos produtores que também atendam aos requisitos de qualidade, ou seja, aos princípios específicos de produção ou de fabricação dos produtos.

CONCLUSÃO

São perfeitamente compreensíveis os descompassos hoje avistados na regulamentação da matéria em nível interno, mormente nas normas administrativas emanadas do INPI, sendo raros os posicionamentos aprofundados sobre a problemática, pois, inobstante o instituto da indicação geográfica exista juridicamente no Brasil há longa data, a rigor, não há, aqui, uma identidade cultural com a matéria, eis que, ao que se sabe, nunca existiu, aqui, por parte dos produtores e prestadores de serviços, a cultura de proteger esse direito, mediante um reconhecimento oficial das indicações geográficas.

Com efeito, o País não compartilha da mesma realidade cultural na defesa e na proteção de suas indicações geográficas, como a que se assentou tradicionalmente na Europa, acumulada através de várias gerações. E o direito é um objeto cultural, e, nessa linha, a norma jurídica jamais pode ser isolada da norma cultural.

Desponta necessário, por conseguinte, uma imperiosa reflexão sobre o tema, para que se aprofundem os conhecimentos sobre o instituto da indicação geográfica e a sua importância, tendo-se sempre em mente que a regulamentação e a segurança jurídica são essenciais à indicação geográfica e os pilares da sua qualidade e prestígio.

Decerto que a regulamentação e a proteção das indicações geográficas não constituem tarefas das mais fáceis. Ao revés, são duplamente difíceis, seja do ponto de vista nacional, seja do ponto de vista internacional. Primordialmente, porque se faz necessário esta-

belecer os limites precisos da localidade ou da região dos quais o nome geográfico deva constituir o patrimônio comum dos produtores ou prestadores de serviços. Depois, porque mister se faz definir, exatamente, os casos em que um nome geográfico constitui uma verdadeira indicação geográfica e não apenas uma denominação arbitrária ou um termo genérico ou descritivo.

Porém, a falta de uma consciente identidade cultural não pode determinar que o Brasil, sem reflexão sobre a sua própria realidade, limite-se, simplesmente, a refletir as tendências jurídicas do Primeiro Mundo e a adotar as suas linhas-mestras, embora recomendável seja a sua harmonização, e, nesse ponto, de todo pertinente seria aprofundar-se na sistemática legal e na prática vigentes em vários países com tradição na regulamentação e na proteção às suas próprias indicações geográficas.

Por todo o exposto, sem qualquer pretensão de exaurir o estudo da matéria e apenas para fins didáticos, poder-se-ia chegar a algumas conclusões.

A proteção recai sobre topônimos e sobre as denominadas “menções tradicionais”, que designam região geográfica fictícia, bens estes originariamente destinados ao uso comum.

A atribuição do direito de uso exclusivo sobre uma indicação geográfica deve ser formalizada por meio de um ato oficial do Poder Público competente, ou seja, de quem detém o domínio do bem.

Esse bem, ao adquirir a aceção jurídica de indicação geográfica, é destinado ao uso privativo dos produtores e prestadores de serviços estabelecidos no local, incorporando-se ao seu patrimônio.

A proteção da indicação geográfica, pelo INPI, independe de registro com as características de outorga de direitos.

O registro a que alude a LPI é, por conseguinte, meramente de reconhecimento de um direito já concedido ou declarado anteriormente pela autoridade pública competente.

Como conseqüência, avista-se a impossibilidade de o INPI atribuir qualquer direito, seja de propriedade, seja de uso exclusivo, sobre a indicação geográfica nacional ou estrangeira, mas, apenas, de reconhecer a existência desse direito, para fins de recusar ou impedir registro de marca que ilegalmente a contenha.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realidade que se avista, em parte, está posta, e com serenidade todos os interessados devem começar a adotar soluções saneadoras, criativas e modernas, umas mediante alterações do sistema jurídico, outras mediante radical mudança cultural dos operadores do direito e de toda a sociedade envolvida.

Nesse passo, é como operadores do Direito que se oferece, para reflexão e como contributivo, o presente trabalho, para que se possa alcançar um adequado sistema de defesa e de proteção das indicações geográficas, tanto nacionais quanto estrangeiras.



GESTÃO COLECTIVA: SÍNTESE DOS TRABALHOS E PERSPECTIVAS FUTURAS¹

J. OLIVEIRA ASCENSÃO

Professor da Faculdade de Direito de Lisboa

Sumário: 1. O Ponto de Partida no Titular de Direitos Intelectuais - 2. A Gestão Colectiva Discrecionária - 3. A Gestão Colectiva Forçosa - 4. A Aplicação das Regras da Concorrência - 5. A Gestão Colectiva Forçada - 6. A Repartição e as Tarefas da Supervisão - 7. A Incidência dos Meios Informáticos - 8. Dispositivos Tecnológicos - 9. Informação sobre os Direitos - 10. Sistemas Automatizados e Individualização da Gestão - 11. Gestão Individual ou Colectiva dos Direitos? - 12. Cooperar para Não Uniformizar

1. O PONTO DE PARTIDA NO TITULAR DE DIREITOS INTELECTUAIS

No final de um colóquio tão variado e rico, traçar uma verdadeira síntese é praticamente impossível.

Tentaremos todavia um enquadramento geral; e faremos desse a base para a abertura a perspectivas futuras.

Tomamos o autor como ponto de referência. É por ele e para ele que existe a gestão colectiva. Procuraremos por isso acompanhá-lo, no seu posicionamento perante as entidades de gestão que o representam. De facto, não são apenas os titulares de direitos de autor quem recorre à gestão colectiva. Outros titulares de direitos intelectuais o fazem, em medida embora diversa consoante os casos. O círculo dos interessados tende sempre a aumentar.

Mas o que dissermos do autor é tendencialmente aplicável a outros titulares de direitos intelectuais para os quais se coloque a problemática da gestão colectiva – sem que isso signifique desconhecer as diversidades que efectivamente existem. Mas não temos nesta ocasião possibilidade de contemplar individualmente as diferentes situações.

Normalmente, cada entidade de gestão colectiva respeita apenas a uma categoria de titulares. Mas também há entidades que pretendem ser universais, ou pelo menos gerir os interesses de mais de uma categoria.

Na medida em que uma entidade gira os direitos de várias categorias, há que atentar na possibilidade de conflitos de interesses entre os titulares representados. Isso iria contrariar os princípios fundamentais da representação no direito.

Assim, se uma entidade gerir simultaneamente interesses de autores e de outras categorias, que se baseiam justamente na utilização de obras literárias ou artísticas, como os artistas intérpretes ou executantes ou os produtores de fonogramas, há que ver como se salvaguardam os interesses de titulares quando potencialmente estejam em conflito com os de outros titulares representados pela mesma entidade.

Por outro lado, os titulares de direitos de autor cujas obras são geridas por entidades de gestão colectiva não são apenas autores, ou mais em geral, titulares originários de direitos.

Há os sucessores dos titulares originários.

1. Conferência proferida no encerramento do Simpósio sobre Gestão Colectiva, promovido pela Presidência Portuguesa da Comunidade Europeia, no dia 24 de Março de 2000.



tinoco soares & filho s/c Ltda.

ADVOGADOS – ENGENHEIROS

MARCAS E PATENTES EM QUALQUER PAÍS DO MUNDO.
ADVOGACIA 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

Há os transmissários destes, quando a transmissão é admitida.

Há os cessionários de faculdades determinadas.

Também essas entidades devem poder recorrer às entidades de gestão colectiva.

As regras de gestão não parece deverem variar no fundamental por esse facto. As considerações anteriores parecem aplicáveis a todos os titulares, originários ou derivados.

Não está excluído porém que o criador intelectual tenha uma posição favorecida em relação a outros titulares, perante a entidade de gestão colectiva. A co-habitação desses vários titulares é assim outra questão a ponderar.

O favorecimento do autor será particularmente instante em relação a actividades complementares das entidades de gestão, como no respeitante a pensões de reforma ou apoio na criação intelectual. Semelhantes actividades, a existirem, só são justificadas em relação aos criadores intelectuais ou outros titulares individualizados de direitos intelectuais originários.

2. A GESTÃO COLECTIVA DISCRICIONÁRIA

Partimos da posição ideal do titular que não é constrangido a recorrer à gestão colectiva. Se confia a uma entidade a gestão de obras ou prestações suas, fá-lo porque considera de sua conveniência proceder assim. Mas não deve ser sobrecarregado com ónus superiores aos que sejam indispensáveis para o exercício normal da gestão colectiva. Isto é tanto mais importante quanto é certo que essas entidades agem em regime de monopólio, de direito ou de facto, ou ocupam pelo menos uma posição dominante.

As condições que essas entidades estabelecem para assegurar a gestão são, em técnica jurídica, cláusulas contratuais gerais (*allgemeine Geschäftsbedingungen*): são unilateralmente predispostas por uma das partes à outra, que se vê na alternativa de as subscrever ou não contratar. Se forem abusivas, ou contrárias à boa fé, são nulas².

A esta luz, haverá que examinar a obrigação frequentemente imposta aos titulares de entregarem à gestão *todas* as suas obras ou prestações. Podem não pretender fazê-lo: pretendem entregar alguma ou algumas, e reservar as outras. Não há motivo para lhes impor que abram mão da totalidade. A cláusula é desproporcionada: deve ser proibida³.

Se houver várias entidades de gestão, pode também o autor recorrer a mais de uma entidade, repartindo entre elas a gestão. Ele é o autor, é quem deve ter o domínio da escolha de quem melhor o represente em cada caso. O exclusivo não lhe deve ser imposto⁴.

O tipo de nexos estabelecido entre o titular e a entidade de gestão pode variar, e varia de facto de país para país. No mínimo haverá um mandato: a entidade de gestão vincula-se a realizar actos jurídicos por conta do titular. Esse mandato será, ao menos tendencialmente, representativo: a entidade de gestão colectiva pratica actos em nome do titular, actos esses que automaticamente se repercutem na esfera jurídica daquele. Mas pode haver ainda uma cessão fiduciária de direitos, nos países que o admitam.

A liberdade do autor deve ser na medida do possível salvaguardada. Nos termos gerais da representação, tem o poder de revogar o acto. A essa revogação não podem ser opostos condicionalismos injustificados, pois representariam abuso de poder dominante.

Pela mesma razão, porque a gestão colectiva existe para o autor ou outro titular e não deve cercear mais do que o indispensável os direitos deste, o mais coerente é que o titular conserve o poder de praticar, por si, actos de gestão. Deve poder fazê-lo, sempre que não forem incompatíveis com actos já praticados pelo ente de gestão. Terá porém o ónus de informar imediatamente a entidade de gestão, tornando-se responsável por todos os prejuízos que possam resultar da falta de uma atempada notificação.

Em qualquer caso, há um princípio que deve ser retido: o de que o titular não deve ser compelido a ceder mais direitos que o que se revelar indispensável para o exercício da gestão.

3. A GESTÃO COLECTIVA FORÇOSA

Até agora falámos da gestão colectiva que podemos designar *discricionária* – aquela a que o titular recorre porque quer, sem haver todavia condicionantes determinantes, de facto ou de direito, que lho imponham.

Mas não há apenas a gestão colectiva discricionária. Há também a gestão colectiva *necessária*. E esta ainda pode subdividir-se em duas categorias que designarei, aproveitando a diversidade semântica de duas palavras vizinhas:

- forçosa;
- forçada.

A primeira verifica-se quando o recurso à gestão colectiva, sendo embora juridicamente livre, é todavia imposto pela impossibilidade ou grande dificuldade prática de o titular assegurar por si a gestão.

A segunda resulta de imposição legal da gestão colectiva.

Começemos pela *gestão colectiva forçosa*. É a situação sobejamente conhecida em que se encontram por exemplo os autores de obras musi-

2. A disciplina das cláusulas contratuais gerais, ou condições gerais dos contratos, encontra-se na generalidade dos países da Comunidade Europeia. Ao mesmo resultado se chegaria através da disciplina das cláusulas abusivas. O titular deve ser considerado um consumidor final, quando recorre aos serviços da entidade de gestão colectiva.

3. No pólo oposto está a imposição de que a concessão de autorização recaia sobre todo o repertório da entidade de gestão colectiva, embora o utente só esteja interessado numa

parte. A solução dada ao caso *Tournier* pelo Tribunal de Justiça, mesmo que fosse justificada em 1989, não o parece ser hoje, perante os meios técnicos disponíveis que permitem destrinçar facilmente categorias de utilizadores.

4. O que não pode, seguramente, é entregar a gestão da mesma obra ou prestação a mais de uma entidade.



cais em exploração comercial, que não podem por si conceder todas as autorizações e saber quando se utilizam efectivamente as suas obras.

Juridicamente, a situação é semelhante à anteriormente descrita. Mas economicamente é muito diversa, porque o titular cai então facilmente nas mãos da entidade de gestão colectiva. Por isso as defesas necessárias contra exigências iníquas das entidades de gestão ganham importância acrescida: recorde-se nomeadamente o que dissemos sobre as cláusulas contratuais gerais e sobre o monopólio de facto, ou posição dominante, daquelas entidades.

Tem aqui muita importância distinguir consoante há várias entidades de gestão no domínio em causa ou há uma só.

Se há várias, o titular tem a liberdade jurídica de escolha: a sua autonomia está mais protegida. É um elemento extremamente significativo, que se não combate invocando simplesmente a maior funcionalidade resultante de haver uma única entidade actuante. Há vantagens e inconvenientes, e todos terão de ser ponderados.

Mesmo nesta situação, há que assegurar que a liberdade de escolha seja efectiva, o que implica uma faculdade de mudança de entidade de gestão sem penalizações nem obstáculos; e que se assegurem as vantagens da diversidade, não se impedindo que as obras ou prestações sejam isoladamente entregues a diferentes entidades de gestão colectiva.

Outro aspecto que preocupa frequentemente o titular (em especial nos casos de gestão colectiva forçosa) está na perda da individualidade de que se ressentem, no seio da entidade em que necessariamente se integra.

A gestão colectiva, particularmente no caso de obras musicais (mas não só, ainda de outras), faz-se por grandes acordos globais com os utentes, em que é autorizada a utilização de todo o repertório da entidade. Não há autorizações individualizadas mas universais; e as remunerações recebidas são globais também.

Nesse conjunto igualitário, cada obra ou prestação é reduzida a mera quantidade, e as remunerações são medidas também em termos quantitativos. Qualquer consideração de mérito individual da obra ou prestação perde-se. É uma nómada num universo quantitativo.

A problemática da distinção entre as várias obras ou prestações torna-se assim vital para os titulares. Tudo se transfere para os *critérios de repartição*. Caberia a estes permitir ajustar o valor quantitativo global encontrado à diversa valia qualitativa das várias prestações.

Será isto possível, perante o pragmatismo de uma administração de grandes massas?

4. A APLICAÇÃO DAS REGRAS DA CONCORRÊNCIA

A Comissão da Comunidade Europeia e o Tribunal de Justiça tiveram já oportunidade de se pronunciar neste sentido. E, pese embora às contestações que invocaram o interesse dos titulares, parece claro que foram os interesses destes que ficaram consideravelmente favorecidos.

O abuso de posição dominante está caracterizado no artigo 82 do Tratado de Amsterdão, em termos que é difícil não considerar potencialmente aplicáveis às entidades de gestão colectiva. E o mesmo diremos das práticas concertadas que, consoante as características de cada caso, podem ser ou não condenáveis.

A Comissão reconheceu já expressamente que as entidades de gestão são *empresas*, para efeitos dos artigos 81 e 82 do Tratado⁵. Elas desempenham uma actividade económica que não pode deixar de se subordinar aos princípios gerais da concorrência.

Esse controlo, acentue-se, não respeita apenas às relações a montante, entre a entidade e os titulares de direitos. Respeita também às relações a jusante, entre a entidade e os utilizadores.

Em qualquer caso, a entidade de gestão não poderá impor condições não equitativas, graças à sua posição dominante (artigo 82 a)⁶.

Não poderá restringir as condições de utilização, em prejuízo do público (alínea b).

Não poderá impor condições desiguais em caso de prestações equivalentes (alínea c).

Não poderá subordinar a celebração de contratos a prestações suplementares (alínea d).

5. Comunicação sobre o Seguimento a dar ao Livro Verde sobre o direito de autor e os direitos conexos na sociedade da informação, 3.3.

6. No que respeita aos titulares, fica por esta via confirmado o que dissemos atrás, sobre a sujeição à disciplina das condições gerais dos contratos, que probem condições iníquas.

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: rtmPELL@uol.com.br

Tudo isto é tão naturalmente aplicável que não se vê motivo para a exclusão destas regras, qualquer que seja o tipo de supervisão que cada país adopte.

Daqui derivam também as duas obrigações de contratar, características da entidade de gestão colectiva monopolística, ou mesmo em situação de poder dominante:

- a de contratar com todos os titulares que o desejarem a gestão das obras ou prestações destes;
- a de contratar com todos os interessados na utilização das obras ou prestações, autorizando-os em condições razoáveis.

Em relação a este último aspecto, há que acentuar que a entidade de gestão colectiva é um operador na concorrência, que tem em relação a um produto ou serviço pelo menos uma posição dominante. Não pode abusar dessa sua posição, mais que qualquer outro operador. Nada justifica que em matéria de direitos intelectuais seja facultado aumentar os lucros à custa do abuso de posições concorrenciais.

Foi já objectado que o autor é um proprietário da obra, o que lhe permitiria um direito absoluto de autorizar a utilização como entendesse. O argumento é aplicável *mutatis mutandis* a outras prestações. Sem discutir a qualificação como proprietário, e esquecendo que a propriedade, como qualquer outro direito, é sujeita a limitações, há que acentuar que o titular autorizou já a utilização quando entregou a gestão à entidade; não há nomeadamente nenhum aspecto pessoal a considerar. A entidade de gestão é no seu exercício um operador económico como qualquer outro. Na sua posição dominante não pode fugir às obrigações que pesam sobre os restantes operadores.

Há ainda que prever a hipótese de as várias entidades funcionarem em termos de *oligopólio*, eliminando pela sua actuação concertada as vantagens que a pluralidade poderia trazer para os titulares de direitos que a elas recorrem.

Em qualquer caso, mesmo sendo várias, as entidades de gestão não deixarão de estar em posição dominante; sendo por isso sempre de recear os abusos de posição dominante em que possam incorrer.

A gravidade da situação é muito maior quando a entidade de gestão representa um *monopólio de facto*. É a situação mais corrente, hoje em dia. Esta gravidade atinge o máximo nos casos em que o monopólio é juridicamente imposto (gestão colectiva forçada). Serão examinados a seguir; mas o que dissermos agora é-lhes já aplicável também.

Pergunta-se qual a posição da entidade de gestão colectiva, que viva em regime de monopólio, de facto ou de direito, perante o Direito da Concorrência, e nomeadamente perante o Direito Comunitário.

Invocam-se justificações técnicas para que as entidades funcionem em regime de monopólio, que não deveria ser por isso contrariado – ou deveria ser mesmo favorecido.

Sem querer entrar no mérito dessas posições, observar-se-á que, particularmente a nível comunitário, não há nenhuma proibição do

monopólio de facto que atinja estas entidades; e a nível nacional, bem poderia ser invocada contra essa proibição, quando fosse necessário, a natureza especial da actividade que desempenham.

Mas isso não implica que estas entidades deixam de estar em posição de monopólio. E como tal, que possam cair sob as previsões do artigo 81 (antigo 85) do Tratado de Amsterdão, no que respeita às práticas concertadas, e do artigo 82 (antigo 86), no que respeita ao abuso de posição dominante.

Outra questão está em saber se o controlo deve ser realizado pelos órgãos normais de concorrência, ou deve sujeitar-se a um regime de supervisão especial.

A especificidade destas entidades pode levar à criação dum regime especial, como acontece em vários países. Isso permitirá simultaneamente resolver outros problemas conexos, como por exemplo no domínio da arbitragem.

Não se vê porém que isso possa ser invocado como saída de fuga para a aplicação dos artigos 81 e 82 a esta actividade.

Por outro lado, nos países em que não exista um sistema especial de supervisão, é inevitável a sujeição às entidades comuns de controlo da concorrência. Porque, em qualquer caso, há uma posição dominante, e essa terá de ser sempre objecto de controlo.

5. A GESTÃO COLECTIVA FORÇADA

No outro pólo está a gestão colectiva *forçada* – portanto, aquela que é normativamente imposta aos titulares.

Pode ter duas manifestações:

- 1) a mais caracterizada, que resulta da determinação legal de que determinado direito *só pode ser exercido através de uma entidade de gestão colectiva*. Assim acontece já por efeito da directriz comunitária sobre satélite e cabo, no que respeita à autorização da retransmissão por cabo (artigo 7/1); assim terá de acontecer também nos casos em que os direitos do autor recaiam sobre uma remuneração globalmente fixada, como acontece na reprografia e cópia privada.
- 2) a mais eufemística, que consiste em *estender aos titulares não representados por entidades de gestão colectiva os acordos colectivos celebrados por estas*.

Para os titulares, tudo é igual. O sentido é sempre o de uma amputação das suas faculdades, que vêm transferidas, no seu exercício, para entidades que podem não ter querido designar como representantes. Portanto, perdem a única liberdade que lhes restava na gestão colectiva forçada, que era a de não aderir à entidade de gestão. Agora tanto faz: adiram ou não adiram, a entidade representa-os à mesma.

O esquema provoca dúvidas quanto à licitude, em relação à Convenção de Berna⁷; e provoca-as também por referência ao orde-

7. André Lucas, *Droit d'auteur et numérique*, Litec, 1998, n.º 614, suscita o problema perante o artigo 5/2 da Convenção de Berna. Mas não é este o único preceito que pode estar em causa.

namento constitucional de alguns países – nomeadamente, em relação ao ordenamento português⁸.

Parece escusado dizer que é no caso de gestão colectiva forçada que atingem o máximo as necessidades de defesa dos titulares, perante a iminência de se tornarem mero objecto dos entes de gestão.

A posição dos titulares perante a entidade representante, nos casos de gestão colectiva forçada, não é sempre a mesma.

Podemos em abstracto distinguir três situações:

- associados ou membros;
- meros representados;
- beneficiários de uma remuneração colectiva.

O titular pode ser *associado*, se a entidade de gestão colectiva for de tipo associativo. Nesse caso, tem os direitos correspondentes aos membros, nomeadamente o de contribuir para a vida da entidade, participando de assembleias, votando e sendo eventualmente eleito.

Mas pode o titular não estar interessado em ser associado ou membro, com os eventuais encargos que isso acarreta, e pretender apenas entregar obra ou obras à gestão da entidade. Limita-se então a celebrar contrato com esta, nomeadamente através da outorga de *procuração*. A entidade gere os direitos e entrega depois os benefícios respectivos, deduzida a comissão estabelecida.

Há ainda uma terceira posição, que emerge em consequência do estabelecimento de direitos de remuneração que só podem ser colectivamente geridos. A entidade de gestão colectiva recebe por toda uma categoria; a remuneração pertence assim a todos os membros dessa categoria, e não apenas aos membros ou representados do ente de gestão. O titular de direitos que não se inscreveu ou não deu representação não deixa de ter jus a uma quota dessa quantia. Essa quota deve então ficar à disposição dele e ser-lhe-á entregue uma vez deduzida a comissão. Não se vê motivo para não ser idêntica à dos restantes titulares.

Esta última situação é particularmente delicada.

Calcula-se que o mero beneficiário ocupa facilmente a posição do beneficiário ignoto; e que as entidades de gestão estejam menos inclinadas a preocupar-se com quem não deu sinal de vida.

8. Aliás, para os autores tanto faz este esquema como o da licença legal. O que é bom para as entidades de gestão não é necessariamente bom para os autores em si.

Mas se a entidade recebeu por todos, há que assegurar um esquema efectivo que permita que estes titulares desconhecidos sejam efectivamente contemplados; e que a parte que lhes cabe se mantenha à disposição deles por um período longo. A lei não os obriga a inscreverem-se, e não se compreenderia que da pouca presteza na reclamação da parte que lhes corresponderia resultasse que esta fosse absorvida pelos outros⁹. É um ponto a que a supervisão deve estar particularmente atenta.

6. A REPARTIÇÃO E AS TAREFAS DA SUPERVISÃO

De tudo o que se disse resulta a importância fundamental do momento da *repartição*.

O titular que entregou a obra ou prestação à entidade de gestão colectiva, perdeu o contacto com ela. Só volta a contactar para receber uma contrapartida, que espera que seja rigorosamente calculada.

É de desejar que nessa operação toda a arbitrariedade esteja afastada. O que cabe a cada autor deve resultar de critérios objectivos e transparentes.

Infelizmente, isso nem sempre acontece. Em muitos casos os critérios de repartição não são dados a público.

Noutros os critérios são contestáveis.

E noutros ainda não é possível ou não é financeiramente viável uma aferição rigorosa, procedendo-se então por cálculo. Neste caso, a posição do autor individual volta a revestir-se de grande vulnerabilidade. Para evitar toda a arbitrariedade, é indispensável que esse cálculo se baseie em critérios o mais rigorosos e genéricos possível, que o titular deve conhecer e poder contestar.

Os processos informáticos permitem, em muitos domínios, melhorar a situação do titular. Mas não resolvem tudo: voltaremos adiante ao assunto. Há sempre um resto que cria uma delicada zona de fricção.

Isto é particularmente visível no domínio das remunerações por reprografia e cópia privada. Nos sistemas que foram instituídos as

9. Ou mesmo pelos poderes públicos.

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

remunerações são globais; abstrai-se inteiramente da individualidade de cada obra ou prestação. Para a repartição pelos titulares há que proceder inteiramente por cálculo. Mesmo que este seja baseado em amostragens e em critérios abstractamente idóneos, a margem de incerteza é sempre muito grande.

Em toda esta medida, a fragilidade do autor requer o suporte duma supervisão pública adequada. A exigência desta não é menor que a que requer o investidor de bolsa ou o consumidor em geral. Criem-se situações de desproporção de poder a que os órgãos públicos não podem deixar de acorrer.

Voltemos à posição dos titulares.

O titular tem um interesse básico na supervisão. Porque doutro modo estará indefeso perante uma entidade que o representa, mas cujo interesse colectivo pode entrar em colisão com os seus próprios interesses.

Por isso a supervisão não se pode manifestar apenas no momento inicial, de constituição da entidade de gestão colectiva. Tem de se exercer sempre, incidindo sobre as condições de exercício.

Perguntou-se qual a natureza da posição do autor. Terá ele um *direito subjectivo público* à supervisão?¹⁰

O ideal que se prossegue deve ser que a entidade de gestão colectiva reflecta quanto possível os titulares que representa. Para isso é desejável que essas entidades sejam emanação dos titulares e assim se mantenham ao longo da sua existência. A participação dos titulares no exercício da gestão deve ser assegurada, para que a actividade exercida exprima quanto possível as posições deles. Para isso é muito conveniente reforçar a democraticidade interna destas entidades, para que se não incrustem blocos de interesses que passam a exprimir preocupações diversas daquelas que as entidades afirmam representar.

Com isto ficaram traçados os vários domínios a que a supervisão deve ocorrer.

Deverá estar presente na constituição das entidades de gestão colectiva, assegurando a verificação dos requisitos mínimos exigidos por lei.

Verificará os critérios de admissão dos titulares, as tarifas e outras condições de concessão da autorização a terceiros, bem como os critérios de repartição das remunerações entre os titulares, quando for o caso.

Assegurará a informação adequada dos titulares e a sua participação na vida da entidade de gestão.

Realizará o controlo da actividade, acompanhando o exercício e examinando os relatórios e contas.

Protegerá particularmente os que não acorreram espontaneamente à entidade, assegurando a isonomia em relação a estes em caso de gestão colectiva forçada.

10. Veja-se o debate em Haimo Schack, *Urheber-und Urhebervertragsrecht*, Mohr Siebeck, 1997, nt. 1191.

A C.E. manifestou já o seu interesse pelo tema da gestão colectiva. Na Comunicação sobre o Seguimento a dar ao Livro Verde sobre o direito de autor e direitos conexos apontou nomeadamente os desenvolvimentos tecnológicos que permitem as utilizações a uma escala internacional, e não já puramente nacional, e a ligação entre a atribuição dum direito e a gestão concreta desse direito, propondo-se realizar um estudo sobre o assunto¹¹.

Mais incisivamente, na Comunicação sobre o Seguimento a dar ao Livro Verde sobre o direito de autor e os direitos conexos na Sociedade da Informação, referiu a necessidade de definir os direitos e as obrigações das entidades de gestão, em especial no que diz respeito aos métodos de cobrança, ao cálculo das tarifas, aos mecanismos de supervisão e à aplicação das regras de concorrência às entidades de gestão e à gestão colectiva¹².

7. A INCIDÊNCIA DOS MEIOS INFORMÁTICOS

Isto nos leva a passar aos desenvolvimentos informáticos, que trazem uma face nova ao tema.

Que esperar da gestão colectiva, perante a expansão dos meios informáticos? É a problemática referida predominantemente às "novas tecnologias".

O digital trouxe também problemas novos no que respeita à gestão de obras ou prestações protegidas.

Para só referir duas situações, temos:

- as produções multimédia;
- a utilização das obras ou prestações em rede, podendo acontecer que em rede sejam utilizadas justamente obras multimédia.

A multiplicação das obras ou prestações que devam ser asseguradas para uma única utilização e a tendência para a globalização da disponibilidade em rede trouxe grandes dificuldades:

- de identificação de todos os titulares;
- de conjugação das suas posições;
- de salvaguarda de um limiar financeiro que permita o lançamento das utilizações;

que representam obstáculos práticos consideráveis à produção de obras multimédia e à exploração em rede.

Perante isto, discutem-se as soluções a adoptar, que poderiam consistir:

- no estabelecimento de licenças obrigatórias;
- na gestão colectiva forçada;
- na cooperação voluntária entre entidades de gestão colectiva.

Vamos perguntar, prosseguindo no nosso método, qual a posição dos titulares de direitos face a estas alternativas.

11. Comunicação sobre o Seguimento a Dar ao Livro Verde sobre o Direito de Autor e os Desafios da Tecnologia, COM (90) 584 (5.II.91), 1.6.

12. Seguimento cit., 3.3.

Como foi acentuado no Seguimento do Livro Verde sobre a Sociedade da Informação, os titulares têm interesse antes de mais na utilização das suas obras (ou prestações), e portanto em que os potenciais utilizadores não encontrem dificuldades injustificadas em identificar a fonte de que poderá resultar ou não uma licença (VIII.1 c). Este é o seu interesse primário, uma vez colocada por eles a obra ou prestação em exploração comercial. A modalidade técnica de o conseguir torna-se para eles relativamente secundária.

O esquema da licença obrigatória é rejeitado pelas entidades de gestão, que preferem a concretização gradual de esquemas voluntários de cooperação, que facilitem aos utentes encontrarem um interlocutor único. Fala-se nomeadamente em *guichet unique*, ou *one-stop-shop*.

Pelo ponto de vista dos titulares não há obstáculo a essa opção. Ela não serve porém se as demoras na sua concretização entravarem a expansão dos produtos multimédia e das utilizações em rede. Nesse caso a gestão colectiva do direito de autor e dos direitos conexos funcionaria efectivamente como obstáculo à fruição desses meios. A evolução paulatina teria então de ser substituída por processos mais eficazes. Vão neste sentido os interesses dos titulares, os dos utilizadores e o interesse público também.

8. DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS

Ainda no domínio da utilização em rede, desenvolvem-se tecnologias que condicionam o acesso às obras ou prestações disponíveis em rede.

O Direito é chamado a intervir para garantir essas práticas e sancionar as violações.

Permite-se assim, para vários conteúdos disponíveis em rede, um modo de exploração económica, que não seria possível se o acesso estivesse franqueado a todos.

Pelo ponto de vista dos titulares dos direitos, não há naturalmente nenhum obstáculo a que assim se proceda. A questão só poderia estar no estabelecimento de condições tais que dificultassem a expansão da obra. Haveria simultaneamente um interesse público, de carácter cultural, que ficaria então ferido.

O significado destes dispositivos, pelo ponto de vista dos direitos de autor e conexos, deve ser todavia precisado.

O acesso condicionado não protege particularmente o direito intelectual, em relação a obras ou prestações disponíveis em rede. Favorece a exploração empresarial.

A partir dos Tratados da OMPI de 1996 ficou assente que o direito autoral que se exerce, nessa hipótese, é justamente o direito de colocar as obras ou prestações em rede à disposição do público, de maneira que cada um a elas possa aceder em tempo e de lugares diferentes.

Sendo assim, o direito autoral relativo à colocação em rede foi já exercido. O acesso condicionado garante a exploração subsequente pelo empresário.

O titular só é directamente beneficiado por esse condicionamento quando a sua remuneração está dependente dos resultados da exploração. Então participa dos benefícios da efectividade da exploração. Mas mesmo nesse caso a vantagem respeita a um aspecto do contrato, que é a contraprestação, e não ao exercício duma faculdade de direito intelectual.

Para além disso, o titular tem ainda um interesse indirecto em que a exploração se faça em condições eficazes. Isso valoriza financeiramente a sua obra ou prestação. Mas estamos cada vez mais longe do direito de autor ou dos direitos conexos.

E daqui resulta um aspecto preocupante para os direitos intelectuais.

Afinal, haja ou não obra ou prestação protegida, todos os conteúdos tendem a ser colocados na mesma posição. Não é por acaso que o regime comunitário geral do acesso condicionado e o regime de acesso condicionado em relação a obras ou prestações protegidas quase se identificam. Em primeira linha está sempre o interesse empresarial na exploração da obra ou prestação.

Esta assimilação de todos os conteúdos não é saudável para o Direito Autoral. Ser ou não protegido o conteúdo revela-se afinal irrelevante. Há um apagamento da obra ou prestação, que são tratados como outro conteúdo qualquer, com os mesmos condicionamentos e as mesmas remunerações.

Isto significa afinal que, na Sociedade Global da Informação, todo o conteúdo se tende a assimilar.

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

Protesta-se hoje contra a equiparação de todos os conteúdos, como sendo prejudicial aos direitos intelectuais. Mas ela culmina apenas uma longa evolução neste sentido.

Começou-se pela banalização do objecto do direito de autor, estendendo este a conteúdos desprovidos afinal de criatividade.

Processa-se uma assimilação ao direito de autor dos direitos conexos, caminhando-se cada vez mais para uma uniformização de regime das categorias.

Pois tem o mesmo sentido a identificação de todos os conteúdos. O direito de autor morre por diluição, por ficar confundido com outras mensagens, em benefício das empresas chamadas de conteúdos.

9. INFORMAÇÃO SOBRE OS DIREITOS

Foram depositadas muitas esperanças nos sistemas chamados de informação sobre os direitos.

Tende-se, por meios informáticos, a obter conhecimento preciso das utilizações que forem realizadas.

Pensamos que haverá algum optimismo exagerado quanto ao estado da técnica. Mas não é sobre esse ponto que nos pretendemos pronunciar.

A informação sobre os direitos tem uma preciosa vantagem, onde for possível realizar-se: a certeza que dá. Ultrapassando todos os processos até agora utilizados, permite saber com segurança se uma utilização foi feita, quando, como e por quem.

Por natureza, este sistema nunca pode ser universal. Se pressupõe utilizações informáticas, todas as outras formas de utilização ficam de fora. A situação, para estas, em nada é modificada.

Mas mesmo nas vias informáticas o sistema não pode pretender universalidade. Não abrangerá seguramente as utilizações originais. Se supõe uma identificação informática, não vale para aqueles conteúdos que ainda não tenham sido sujeitos a semelhante tipo de identificação.

Mas por outro lado, estes meios criam também problemas, que carecem de ser afrontados.

A aposição de meios técnicos de informação sobre os direitos, que funcionem automaticamente, é um acto unilateral da entidade que lança as obras ou prestações na exploração em rede.

É assim o produtor quem se torna determinante na qualificação de um determinado conteúdo como obra ou prestação protegida.

A informação funciona em qualquer caso ainda que no país em que se aplique não seja considerado um conteúdo protegido ainda que seja aplicável um limite ao direito ainda que tenha tombado no domínio público.

Conduz à indistinção de todos os sistemas legais e à outorga de um poder "legislativo" praticamente absoluto ao empresário em rede.

Mas então também por este lado todos os conteúdos se poderão afinal confundir, sobretudo se for proibido o fabrico e a utilização de dispositivos técnicos que possam afastar aquelas indicações.

O direito intelectual, aparentemente protegido, fica afinal dissolvido, como um mero conteúdo entre os outros.

Isto não é bom para o direito de autor, que ficaria definitivamente ultrapassado por meras preocupações economicistas na Sociedade Global da Informação.

10. SISTEMAS AUTOMATIZADOS E INDIVIDUALIZAÇÃO DA GESTÃO

É muito relevante a incidência possível destes modos de identificação sobre a gestão dos direitos.

Os progressos da informática permitem pensar em chegar muito mais longe.

Começa por a informática ser hoje essencial para a própria estruturação interna das entidades de gestão colectiva; ao ponto de nem se poder sequer conceber como funcionariam se se não baseassem em processos informáticos.

As entidades de gestão colectiva são também chamadas a superar o esquema actual, de representação recíproca, para chegar a formas muito mais adiantadas.

Essas recairão:

1) Na informação disponível. A informática multiplica justamente essas potencialidades, pois permite, praticamente sem limites técnicos, que toda a informação necessária esteja ao dispor de entidades de diferentes países.

2) Na criação de bases unificadas de actuação, nomeadamente na configuração de esquemas compatíveis de codificação e identificação de obras e prestações, que permitam a comunicação e tratamento universais dos resultados.

Dentro das muitas experiências em curso, de que ouvimos falar, acentue-se o papel que a Comunidade Europeia tem tido no seu lançamento.

Mas para além disso vai-se configurando aquilo a que se chama os sistemas automatizados de gestão de direitos (Electronic Copyright Management Systems).

A mecanização, ou automação informática da gestão, permitirá pensar em esquemas centralizados de gestão, em que o lugar central passa a caber à máquina: o utente recorre à máquina, e dela recebe a autorização nos termos predispostos pelo operador.

As autorizações de utilização de obras podem hoje ser atribuídas por via informática e *on line*. Uma licença pode ser, para casos pré-estabelecidos, automaticamente concedida. Pode representar um meio de simplificação e agilização do sistema de grande impacto. Em todo o caso, onde puder funcionar, o método não altera propriamente a gestão colectiva, antes representa uma nova via, expedita, de conclusão de contratos. Respeita essencialmente às vias de comunicação a estabelecer.

Estes sistemas têm uma característica que se revelará importantíssima: proporciona a *individualização* na gestão dos direitos. Os programas estabelecidos podem permitir destriçar as várias categorias de utentes e obras ou prestações e fazer corresponder a cada uma condições dife-

renciadas. Isto será recebido jubilosamente pelos titulares de obras ou prestações mais valiosas (e pelos que se julgam tais), pois se sentem menosprezados pela gestão massificada de que elas são objecto.

Pode falar-se, em contrapartida, de uma diminuição da individualização, vista agora pelo ponto de vista do utente. A máquina, por maior que seja a diversificação que admita, nunca poderá substituir a negociação humana no caso concreto, como acontece na relação entre os entes de gestão e os grandes utilizadores.

A adaptação das entidades de gestão colectiva a este panorama deverá levá-las a procurar novas formas de utilização dos meios informáticos.

Um dos modos estará na disponibilização de modos unificados de concessão de autorizações, de modo que os utentes possam encontrar, para além da informação, um interlocutor único com quem contratem.

Também neste domínio as experiências em curso, particularmente a nível europeu, devem ser saudadas e impulsionadas.

Mas o mais importante estará no recurso a estes meios automatizados de gestão, de modo que lhes permita anteciparem-se à fuga dos titulares que actualmente representam. Há que saber se as entidades de gestão colectiva conseguirão transitar para os modos individualizados de gestão.

11. GESTÃO INDIVIDUAL OU COLECTIVA DOS DIREITOS?

Os progressos da informação sobre os direitos, da automação e da individualização suscitam alternativas muito mais radicais.

Pergunta-se se a conjugação destes meios não levará ao ponto de tornar dispensável a gestão colectiva.

Os titulares individuais estariam em condições de, pelo controlo das utilizações feitas, reclamar directamente dos utentes os direitos que lhes seriam devidos¹³. Regressar-se-ia assim à gestão individual dos direitos.

E o recurso aos sistemas automatizados de gestão de direitos (ECMS) permitiria que as autorizações fossem automaticamente

concedidas pelos esquemas informáticos predispostos, dispensando todos os intermediários.

Perante esta perspectiva, há antes de mais que fazer algumas distinções.

Está em causa preponderantemente a exploração de obras em rede.

Mas, sobretudo, há que distinguir profundamente os grandes e os pequenos titulares de direitos.

Admite-se que grandes empresas ou os mais importantes titulares possam dispensar o recurso à gestão colectiva e bastar-se com os seus próprios meios. O titular comum, porém, não está apetrechado para proceder assim. Nem é normalmente vocação deste envolver-se na problemática da negociação das autorizações e da efectivação de cobranças. Não há aí nada que permita prever o ocaso da gestão colectiva.

Porém, este factor é já de si muito significativo. Empresas de *copyright* ou grandes agências podem pretender exercer directamente os direitos de que são titulares. A resistência dos utentes à proliferação de entidades que reclamam o direito de conceder autorizações tem limites. Isto pode trazer uma nova índole à gestão colectiva.

Em qualquer caso, os meios de informação sobre os direitos terão um impacto importante, no que respeita à posição dos titulares.

Eles vão passar a ter meios de *controlo da gestão* que até agora não possuíam.

Até agora, tinham de aceitar mais ou menos passivamente o que lhes era comunicado, sem terem nenhuma possibilidade efectiva de conhecimento da realidade das utilizações, e portanto sem possibilidade de intervenção no sistema.

A partir de agora o titular, mediante o acesso aos dados da exploração realizada, pode estar muito mais ligado à gestão dos seus direitos.

É possível que isto represente também uma modificação qualitativa no domínio da gestão colectiva. Quer pelo rigor de que esta passará a poder revestir-se, quer pela participação que não poderá deixar de ser reconhecida nestes casos aos titulares de direitos.

as sociedades de gestão colectiva estão condenados a tornar-se os dinossauros das autoestradas da informação".

13. Veja-se a posição de Bill Gates, referida por exemplo em André Lucas, *Droit d'auteur et numérique*, Litec (Paris), 1998, n.º 616: "seria possível futuramente controlar todas as utilizações com tal precisão e tal fiabilidade que os mastodontes caros que são

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



Até onde poderão chegar estes sistemas de individualização da gestão, é questão que se nos afigura em aberto.

Diríamos que os meios de informação sobre a gestão dos direitos deverão conduzir a uma profunda alteração do âmbito e dos métodos da gestão colectiva.

No que respeita porém à eventual superação das entidades de gestão colectiva, o prognóstico torna-se mais difícil.

Os limites da individualização não estão à vista. Por outro lado, o recurso a estes meios centralizados ou automatizados de gestão não implica a supressão de um intermediário. O sistema deve ser operado por alguém. Haverá então que perguntar se a substituição das entidades de gestão colectiva por estes operadores representa realmente uma vantagem para os titulares de direitos.

Como não estão ainda equacionados sequer problemas ligados ao destino das atribuições culturais e sociais das entidades de gestão colectiva; ou à resolução de litígios; para não retomar a questão geral da submissão, e em que termos, às regras gerais de concorrência.

Sem fazer profecia, há uma linha de evolução que parece plausível.

Os titulares de direitos de menor valia não terão condições para instaurar por si um sistema automático individualizado de gestão de direitos.

Mas os grandes titulares podem fazê-lo. E entre estes estão não apenas as figuras de proa a nível mundial, como sobretudo as grandes empresas de *copyright* ou de conteúdos, que se asseguraram direitos intelectuais para si mesmas.

Estas tenderão a evitar intermediários e a lançar os seus próprios sistemas de gestão¹⁴.

E mesmo os “pequenos titulares” (os verdadeiros titulares de “pequenos direitos”, no novo sentido da expressão) poderão ser tentados a recorrer a sistemas individualizados que provedores de serviços lhes ofereçam, como alternativa à gestão colectiva dos direitos.

Prepara-se assim, em qualquer caso, uma revolução. Há que ver como os intervenientes reagem. Não cabe ao Direito favorecê-la nem impedi-la.

12. COOPERAR PARA NÃO UNIFORMIZAR

As possibilidades acrescidas de utilização em rede, que não conhece fronteiras, são noutros aspectos muito relevantes para os titulares.

A eliminação das fronteiras dá-lhes novas oportunidades de expansão das obras e prestações.

Mas o carácter volátil e a deslocalização das utilizações oferece também desafios.

Criam-se necessidades acrescidas de cooperação entre as entidades de gestão colectiva.

Essa cooperação não se deve porém traduzir na criação de entidades mastodónticas, que substituam as actualmente existentes. A acontecer assim, a posição dos titulares, já frágil, ficaria insignificante, pois todos os meios de se fazer ouvir se diluiriam.

Pelo ponto de vista do titular, interessa um esquema que permita a máxima proximidade com a entidade de gestão em que se integra.

O objectivo a prosseguir deve ser assim o de um trabalho em comum de entidades que, mesmo quando portadoras de interesses diversificados, prosseguem objectivos que impulsionam a procurar vias de conciliação das suas divergências.

A necessidade de cooperação não resulta apenas da tendencial globalização das utilizações; resulta também das muitas formas de conjugação de direitos diferentes em utilizações únicas.

Elas não acarretam por si, nem uma uniformização, nem uma centralização, que sejam indesejáveis. Não acarretam *uniformização*, porque o interlocutor único pode funcionar com condições diversificadas segundo as categorias de obras; não é sequer incompatível com a representação de titulares individualmente tomados. E não acarretam *centralização*, porque os laços estabelecidos permitem que cada entidade participante, de base em princípio nacional, seja agente do sistema comum e possa por si proceder à contratação, com reflexo em todas as outras.

Mas esta é apenas uma faceta. A fácil e imediata comunicação *on line* permite perspectivar os esquemas mais ambiciosos neste domínio.

Há porém que reconhecer que ainda estamos longe daquilo a que se chamou a “carta de condição mundial nas auto-estradas da informação”.

De todo resulta a necessidade instante de cooperação:

- cooperar para responder aos novos reptos e não se tornar um obstáculo à expansão das obras intelectuais;
- cooperar para não uniformizar, como alternativa à formação de grandes centrais que apagam as diversidades e esmagariam o titular de direitos.

A atenção ao serviço do autor deve evitar também que o paradigma neste domínio seja afinal o fortalecimento incessante das empresas de conteúdos e dos que ficam a jusante destas para as quais haver ou não titularidade de direitos intelectuais é indiferente, porque todos os conteúdos se equivalem.

14. A parte destes “grandes titulares” foi calculada por Cohen Jehoram neste mesmo colóquio em 90% do movimento das entidades de gestão colectiva.



SOLUÇÃO DOS CONFLITOS ENVOLVENDO NOMES DE DOMÍNIO: UM NOVO "ADR"

ADRIANA NOEMI PUCCI

Advogada em São Paulo. Mestre em Integração da América Latina pela USP. Secretária-Geral do Centro de Conciliação e Arbitragem da Câmara de Comércio Argentino-Brasileira de São Paulo. Membro do Research Advisory Committee of the Global Center for Dispute Resolution Research. Árbitro da American Arbitration Association - USA (AAA), da Bolsa de Mercadorias e Futuros de São Paulo (BM&F) e do Centro de Mediação e Arbitragem do Estado de Pernambuco (CEMAPE)

MANOEL J. PEREIRA DOS SANTOS

Advogado em São Paulo. Mestre em Direito pela USP e pela New York University e professor dos cursos de pós-graduação em Direito da Propriedade Intelectual na PUC-RJ e na FGV-RJ. Ex-conselheiro e ex-presidente da Primeira Câmara do Conselho Nacional de Direito Autoral. Ex-presidente da ABPI - Associação Brasileira de Direito de Informática e das Telecomunicações. Diretor-Editor da ABPI - Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Autor de O Direito de Autor na Obra Jornalística Gráfica (São Paulo, Revista dos Tribunais, 1981)

Sumário: 1. Introdução - 2. Os Métodos Alternativos de Solução de Disputas ou ADRs - 3. Arbitragem Corporativa - 4. A Questão da Arbitragem nos Contratos Eletrônicos de Adesão - 5. O Sistema de Solução de Conflitos Instituído pela ICANN - 6. Constitui Arbitragem o Sistema de Solução de Controvérsias Instituído pela ICANN? - 7. Proposta de Criação de um Sistema de Soluções de Controvérsias em Matéria de Nomes de Domínio para o Brasil - 8. Conclusão

1. INTRODUÇÃO

Atualmente, ninguém ignora que os nomes de domínio, embora tenham surgido como um meio de endereçamento na Internet, tornaram-se um valioso sinal de identificação das pessoas e entes que atuam nesse espaço e cuja utilização tem suscitado conflitos com outros sinais geralmente protegidos pela propriedade intelectual.

Apesar de a matéria ser nova e, por essa razão, ainda carente de uma disciplina sistematizada, tem prevalecido o entendimento de que as normas da propriedade intelectual devem ser aplicadas para se estabelecer um justo equilíbrio entre os interesses dos usuários de nomes de domínio e aqueles dos titulares de outros sinais distinti-

vos. Com efeito, na medida em que a Internet não é apenas um ambiente de conectividade, mas um espaço que, mesmo sendo virtual, oferece extraordinárias oportunidades de negócio a todos os setores da comunidade, nada mais natural do que a ele estender os preceitos que regulam as atividades comerciais.

O conflito é um fenômeno inevitável em todo agrupamento humano. A vida em sociedade implica necessariamente a ocorrência de disputas entre seus membros. A boa qualidade de vida em uma comunidade depende, entre outras coisas, da forma com que referida comunidade resolve os conflitos entre seus membros, evitando excesso de tensões e insegurança nas relações jurídicas ou sociais¹. O homem, através do ordenamento jurídico, procura garantir uma

1. Roque J. Caivano, *Arbitraje - Su eficacia como sistema alternativo de resolución de conflictos*, Buenos Aires, Ed. Ad-Hoc, 1993, p. 23.

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>

certa ordem na convivência social e as formas de solucionar os conflitos que necessariamente se suscitam dentro dela.

A questão que se coloca hoje consiste em saber até que ponto a sociedade, em resposta aos desafios gerados pelas novas tecnologias, tem disponibilizado mecanismos eficientes e adequados para resolver disputas que há uma década pareciam de reduzido impacto. O ambiente digital, pelas suas características de instantaneidade e globalidade, exige mecanismos rápidos e desburocratizados que permitam à Internet manter sua agilidade conceitual.

No Brasil, as controvérsias em relação ao registro e à utilização de nomes de domínio têm sido submetidas basicamente perante a justiça togada², com as implicações que esse fato acarreta: demora na solução definitiva do litígio, excessivos custos na tramitação dos processos e riscos inevitáveis de se ter uma decisão às vezes injusta, devido à novidade e à especificidade da matéria. Por essas mesmas razões, métodos alternativos de solução de controvérsias têm sido considerados e até aplicados internacionalmente com o objetivo de assegurar uma forma rápida e eficaz de decidir as disputas envolvendo nomes de domínio.

A situação existente no Brasil tem se revelado, por alguns aspectos, mais preocupante do que seria razoavelmente desejável. Por exemplo, discussões sobre a competência judicial para o julgamento de causas relativas a esses litígios têm agravado as tensões e a insegurança jurídica dos titulares de direitos protegidos que foram violados em virtude da concessão do registro de um nome de domínio a terceiro³. Esses fatos demonstram a necessidade de se adotar com urgência em nosso país um procedimento alternativo à justiça togada que possibilite a rápida solução de conflitos nesta matéria.

No presente trabalho, propomo-nos a analisar a natureza jurídica do procedimento recentemente criado nos EUA para solucionar as

disputas referentes ao registro e à utilização dos nomes de domínio, bem como daquele que, com base nesse modelo, foi proposto pela ABPI para o Brasil. Como se verá a seguir, a questão da natureza desse mecanismo não tem importância apenas acadêmica, porquanto determina a viabilidade jurídica do mesmo para nosso país.

2. OS MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS OU ADRs

Tradicionalmente, o método de solução de controvérsias utilizado tem sido a submissão das disputas perante o juiz togado. O Estado, criador do ordenamento jurídico, se reservou o poder de "dizer" o direito (*iuris dictio*) e, no exercício da jurisdição e através dos juízes, conhece e decide as disputas a ele submetidas pelos particulares. A decisão proferida é obrigatória para as partes e pode ser executada inclusive contra a vontade do condenado. Pode-se dizer, assim, que o Poder Judiciário tem tido o monopólio da jurisdição.

Com a mudança no conceito do Estado, com o ressurgimento das políticas liberais em todos os níveis da sociedade, fundamentalmente no econômico, com a reavaliação do papel que cumpre o Estado na sociedade atual e, conseqüentemente, com a crise pela qual atravessa o Judiciário, têm surgido outros métodos para solucionar as diversas classes de conflitos que se suscitam no seio da comunidade. Por serem estes métodos alternativos à justiça togada, têm eles recebido justamente a denominação de "métodos alternativos de solução de disputas" (ADR - *Alternative Dispute Resolution*).

Pode-se dizer que os métodos alternativos de solução de controvérsias se diferenciam da via judicial devido fundamentalmente a três aspectos: (i) a instauração desse mecanismo alternativo depende

2. De acordo com o inciso IV do artigo 7º da Resolução nº 001/98 do Comitê Gestor da Internet no Brasil, o registro de um nome de domínio pode ser cancelado pela inobservância das regras estabelecidas nessa Resolução, entre as quais se inclui o preceito de que nomes que possam induzir terceiros a erro (como no caso de nomes que representam marcas de alto renome ou notoriamente conhecidas, quando não requeridos pelo próprio titular) não são registráveis (inciso III, letra (b) do artigo 2º do Anexo I da Resolução nº 001/98 do CC). No entanto, nem o Comitê Gestor nem a Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), entidade a quem o Comitê Gestor delegou competência para proceder ao registro de nomes de domínio (artigo 1º

da Resolução nº 002/98 do Comitê Gestor), têm exercido o poder de resolver as controvérsias envolvendo a irregistrabilidade de nomes de domínio que violam marcas de terceiros.

3. Vide discussão a respeito dessa e de outras questões conexas em José Antonio B. L. Faria Correa, "Nome de domínio: considerações sobre um intruso no domínio das marcas", in *Revista da ABPI* (47): 24-32, jul.-ago. 2000, e Luiz Edgard Montauray Pimenta, "O conflito de nomes de domínio e marcas à luz das decisões judiciais no Brasil", in *Revista da ABPI* (47): 37-39, jul.-ago. 2000.

PRESTIGIE O AGENTE DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

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



do interesse de submeter a resolução do conflito existente entre as partes a um terceiro, independente e imparcial, que se encontra fora da estrutura estatal e que, portanto, resolve a controvérsia de forma privada⁴; (ii) as regras, técnicas e procedimentos utilizados são muito mais flexíveis que os do processo judicial⁵; e, finalmente, (iii) o objeto da disputa deve ter caráter disponível.

Podemos citar, dentre os métodos alternativos de solução de controvérsias mais conhecidos, a arbitragem, a negociação, a mediação e a conciliação⁶.

A arbitragem é um método de solução de controvérsias através do qual o conflito é resolvido pela decisão proferida por particulares, os árbitros, e cujas decisões são obrigatórias para as partes. A semelhança do procedimento judicial, a arbitragem é um método adversarial de solução de controvérsias, pois neste sistema as partes encontram-se uma frente a outra, na qualidade de "adversários", e existe um terceiro, o árbitro, que decide a controvérsia.

Já a mediação, a conciliação e a negociação são métodos de solução de controvérsias não adversariais. Isto significa que as partes chegam à solução do conflito pelo mútuo acordo.

Na mediação, na conciliação e, às vezes, na negociação, as partes solicitam a assistência de um terceiro (*outsider*), imparcial e independente, cuja função é ajudar as partes a chegarem a uma composição em relação à disputa. O mediador e o conciliador não profere decisões sobre os conflitos; pelo contrário, aplicando técnicas específicas, tentam colaborar com as partes na procura de uma solução à controvérsia que satisfaça a ambos os contendores.

A característica fundamental dos métodos alternativos de solução de controvérsias não adversariais reside no fato de que o terceiro, mediador ou conciliador, não profere uma decisão final e obrigatória para as partes; o *outsider*, após ouvir as partes, tenta aproximá-

las, propondo a estas diversas fórmulas de solução da disputa que elas mantêm de maneira tal que uma delas seja aceita pelas partes e possa-se assim chegar a uma composição entre elas.

Quando o mediador ou o conciliador não consegue compor as partes, diz-se que a mediação ou a conciliação fracassou, não surgindo para os participantes obrigação nenhuma e não se mantendo, inclusive, documentos escritos do discutido durante o procedimento.

Define-se a mediação como um método destinado a auxiliar as partes em conflito, que tem por objetivo lograr a comunicação entre elas com a finalidade de obter a composição da disputa. Caracteriza-se esta figura pela sua informalidade, flexibilidade, confidencialidade e agilidade.

A distinção entre mediação e conciliação é sutil. O vocábulo conciliação provém do latim *conciliare* e significa reunir, compor e ajustar os que estão em oposição, conformar duas posições contrárias.

Observe-se que na mediação, pela sua característica de processo sigiloso e confidencial, é facultado ao mediador ouvir as partes quer estando ambas presentes, quer também em particular com cada uma delas. O mediador, assim, tenta obter a confiança das partes de forma individual e, desta forma, chegar a conhecer o real interesse de cada uma, o que outorga a ele os elementos necessários para poder mostrar a elas as diversas variáveis existentes para chegar a um acordo que satisfaça os interesses de ambas.

Já na conciliação, as partes estão frente a frente e o conciliador tem a missão de tentar compor as opiniões contrárias existente entre elas. A missão do conciliador, pelo menos em teoria, consiste somente em tentar ajustar as idéias contrapostas⁷.

A negociação é um método de solução de controvérsias mediante o qual as partes por si, geralmente sem intervenção de um terceiro,

4. Usamos aqui o conceito de privado por oposição ao público ou o que é relativo ao Estado.
5. Angelina Ferreyra de De la Rúa - Cristina González de la Vega de Opl, *Lineamientos para un Proceso Civil Moderno*, Buenos Aires, Ed. Ediar, 1997, p. 221.
6. Silvio Lerer, "Los nuevos métodos de solución de conflictos. Los A.D.R. Privatización o mejoramiento de la Justicia?", *Rev. La Ley*, T.1994-A, Sec. Doctrina, p. 897.

7. "La Conciliación constituye un esfuerzo no estructurado para facilitar la comunicación entre los contrarios". Conf. Anteproyecto de Ley de Mediación (Argentina) del 1/7/91 - Resolución 297/91 - Ministerio de Justicia - Dictamen de la Comisión de Mediación, in Gladys S. Álvarez - Elena I. Higon - Elías Jassan, *Mediación y Justicia*, Buenos Aires, Ed. Depalma, 1996, p. 273. Cabe assinalar que a lei que estabeleceu a utilização da mediação com caráter prévio ao início do processo perante a justiça togada. Lei de mediação prévia (24.573) - foi sancionada na Argentina em 4/10/96.

**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) 5575-2024
Telefax: (011) 549-2300
Caixa Postal 57065
04093-970 São Paulo SP
E-mail: spmail@dannemann.com.br

podem chegar a obter a solução de uma controvérsia. Daí se caracterizar como processo voluntário, informal e não estruturado, através do qual as partes chegam a um acordo que é considerado por ambas como satisfatório.

Feita esta breve introdução aos métodos alternativos de solução de controvérsias, a seguir passaremos a analisar a arbitragem, por ser em tese o método que poderia ser utilizado para dirimir controvérsias em matéria de nomes de domínio.

A arbitragem é um instituto tradicional, reconhecida nos ordenamentos jurídicos da maior parte dos países, utilizada principalmente na solução de disputas no âmbito do comércio internacional. Considera-se a arbitragem como sendo um ADR, um método alternativo à via judicial para resolver disputas, de caráter formal e adversarial, que se destina fundamentalmente à resolução de controvérsias de caráter patrimonial e sobre direitos disponíveis em caráter definitivo.

Dentre as características fundamentais da arbitragem, procuraremos ressaltar aquelas que definem a natureza do instituto, a saber: (i) o comprometimento das partes em submeter determinada controvérsia à decisão de terceiros, chamados árbitros; (ii) a liberdade das partes na escolha do árbitro ou árbitros que decidirão a controvérsia, assim como a liberdade das partes na escolha do procedimento a ser seguido durante a arbitragem; (iii) o caráter adversarial do instituto, em virtude do qual o árbitro ou árbitros devem decidir a controvérsia após transcorrido um procedimento que garanta o princípio do contraditório; (iv) a exclusão da competência judicial para a resolução da controvérsia; e (v) a característica da decisão arbitral, que é ser obrigatória para as partes.

Evidentemente, a legislação sob a qual esteja submetida a arbitragem determinará a existência de caracteres diferenciados em relação à figura do instituto. Assim, por exemplo, existem leis que prevêm arbitragens obrigatórias, isto é, o legislador exige que determinadas controvérsias sejam resolvidas pela arbitragem⁸; por outro lado, algumas legislações estabelecem que a decisão arbitral não é sujeita a revisão e que somente pode ser argüida a nulidade da mesma, com base nas causas expressamente previstas na lei (conforme o faz a lei brasileira, no artigo 33); mas existem legislações que admitem a interposição de recursos contra a decisão do árbitro, exceto se as partes de comum acordo renunciarem a fazer uso dos recursos autorizados pela lei (conforme o faz a lei argentina⁹).

De tudo o que ficou aqui expressado, pode-se dizer que o que define a essência do instituto é o fato de a arbitragem ser um método alternativo à justiça togada para a solução de controvérsias, de caráter adversarial, em virtude do qual um particular, o árbitro, profere uma decisão sobre uma controvérsia e essa decisão é obrigatória para as partes, afastando-se da justiça togada o conhecimento da controvérsia. Além disso, conforme acima assinalado,

dependerá da legislação sob a qual esteja submetida a arbitragem a conformação das características próprias do instituto. No Brasil, a nova Lei da Arbitragem (Lei 9.307/96) deu a configuração que hoje tem o instituto no país.

Assim, pode-se afirmar que os elementos que definem o instituto da arbitragem no país são os seguintes: (i) podem ser submetidas a arbitragem as controvérsias que tenham por objeto questões de caráter patrimonial e que sejam disponíveis (artigo 1º); (ii) as partes podem convencionar livremente a respeito do procedimento a ser seguido (artigo 2º); (iii) os árbitros são escolhidos em princípio pelas partes, podendo ser árbitros pessoas capazes que gozem da confiança destas (artigo 13); (iv) a decisão proferida pelo árbitro é denominada na lei de sentença arbitral, tem a mesma força que a sentença proferida pelo juiz togado e, sendo condenatória, constitui título executivo (artigo 31); finalmente, (v) não cabe recurso contra a sentença arbitral, à exceção do recurso de nulidade a ser interposto com base nas causas taxativamente previstas na lei (artigo 33).

3. ARBITRAGEM CORPORATIVA

Historicamente, as associações, cuja finalidade é desenvolver e fomentar a atividade comercial relativa a determinados segmentos, possuem um sistema próprio para solucionar as controvérsias que acontecem entre seus sócios ou entre seus sócios e terceiros, por ocasião do exercício da atividade amparada pelas suas normas.

Estas entidades elaboram contratos-padrão para a compra e venda das mercadorias ou para a prestação de serviços cuja atividade elas regulamentam. Geralmente, esses contratos estão regidos pelos usos e costumes relativos ao fornecimento dos produtos ou serviços específicos e estabelecem que, nos casos em que se suscitem controvérsias em relação a eles, as partes concordam em se submeter à arbitragem. O procedimento é regulado e administrado pela própria instituição, que por sua vez conta com dispositivos especiais para atender às necessidades da entidade e dos seus sócios.

Como regra, a submissão das controvérsias à arbitragem organizada pelas associações é compulsória para as partes e estas não podem usufruir dos benefícios da atividade econômica regulamentada pela instituição se previamente não aceitarem o procedimento arbitral adotado pela mesma.

Na Inglaterra¹⁰, existem diversas entidades que por anos têm mantido regulamentos de arbitragem específicos, aplicáveis às pessoas que participam da atividade comercial amparada pela instituição. Dentre delas, podemos citar a London Metal Exchange (LME), Bolsa de Metais de Londres, que oferece um procedimento arbitral especializado para as controvérsias surgidas das transações entre membros da LME e comerciantes e agentes que participam

8. Código General del Proceso de la República Oriental del Uruguay, artigo 474.1, "El arbitraje será voluntario o necesario; en este último caso se impone por la ley ..."

9. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, artigo 758.

10. Julian D. M. Lew, "Arbitraje en Inglaterra y según el Derecho Inglés", in *Arbitragem Comercial Internacional* - Adriana Noemi Pucci - coordenadora, São Paulo, Ed. LIT, 1998, p. 209.

do comércio de metais em geral; a Grain and Feed Trade Association (GAFTA), que se ocupa de contratos e disputas vinculadas ao comércio de grãos, de legumes e de produtos alimentícios de diferentes variedades; a Federation of Oil, Seeds and Fats Association Limited (FOSFA), Federação de Associações de Óleos, Sementes e Graxas, que se ocupa de óleo comestível e sementes oleaginosas e conduz arbitragens relativas a disputas em relação ao comércio destas mercadorias; e, finalmente, a AIDA Reinsurance and Insurance Arbitration Society, que oferece ao mercado de seguro e resseguro um corpo de árbitros e mediadores com treinamento específico na resolução das disputas relativas à matéria de seguros.

Na Argentina, pode citar-se como exemplo o Reglamento de procedimientos para la solución de controversias ante las Cámaras Arbitrales de Cereales y Afines. Esta câmara pode decidir sobre controversias apresentadas pelos associados relativas à produção, comercialização ou industrialização de produtos agropecuários, subprodutos, derivados e afins, ou de produtos da natureza; a prestação de serviços relativos às referidas atividades, ou quaisquer tipos de relacionamento – seja contratual ou não – entre as partes relativos às referidas atividades. A intervenção da Câmara não é compulsória: esta atuará quando sua competência resultar de uma convenção de arbitragem expressa constante dos contratos ou em instrumentos arquivados previamente segundo as normas dos estatutos da Bolsa à qual as partes pertençam.

No Brasil, podemos mencionar a BM&F (Bolsa de Mercadorias e Futuros), que possui um regulamento de juízo arbitral próprio, o qual visa solucionar controversias oriundas de contratos celebrados no âmbito da BM&F, quer em relação a seus sócios quer em relação a terceiros que realizem transações através dela.

Com estes exemplos queremos ressaltar que existe o costume de serem utilizados métodos alternativos de solução de controvérsias, notadamente a arbitragem, em associações, as quais organizam um sistema com características próprias, destinado exclusivamente a servir a seus sócios e aos terceiros que com eles contratam, e destinada à solução de controvérsias relativas a temas especificamente regulamentados pela entidade, sendo que a aceitação destes métodos de solução de controvérsias é, as vezes, obrigatória para todos aqueles que desejam usufruir dos benefícios que oferece a associação.

4. A QUESTÃO DA ARBITRAGEM NOS CONTRATOS ELETRÔNICOS DE ADESÃO

Os provedores do serviço de registro de nomes de domínio desempenham suas atividades mediante transações realizadas *on-line*, uma vez que os acordos e as condições dos serviços são disponibilizados no *site* do registro¹¹ e a aceitação dos acordos e das condições de prestação do serviço é feita pelo usuário quando da solicitação do registro, o que se dá eletronicamente. Portanto, a relação jurídica entre o provedor e o usuário se consuma através de contratação eletrônica¹².

No ambiente da Internet, a atuação dos provedores, de um lado, e dos usuários, de outro, caracteriza a existência de uma típica *relação de consumo*. Com efeito, tanto o provedor de acesso quanto o provedor de conteúdo ou serviços estabelecem com o usuário da Internet um *contrato de consumo*¹³. A diferença entre as duas atividades é que, enquanto o provedor de acesso assume uma obrigação de prestação tipicamente de execução continuada, o segundo nem sempre estabelece uma relação jurídica duradoura. Não obstante,

11. Vide "Service Agreement" disponibilizado pela Network Solutions in www.networksolutions.com e o "Acordo" disponibilizado pela Fapesp - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo in www.registro.br.

12. Podemos conceituar *contratos eletrônicos* como os negócios jurídicos que utilizam o computador como mecanismo responsável pela formação e instrumentalização do vínculo contratual. Vide Cesar Viterbo Matos Santolin, *Formação e Eficácia Probatória dos Contratos por Computador*, São Paulo, Saraiva, 1995, p. 24.

13. Segundo Cláudia Lima Marques, "denomina-se *contrato de consumo* todas aquelas relações contratuais ligando um consumidor a um profissional, fornecedor de bens ou serviços" (Cf. *Contratos no Código de Defesa do Consumidor*, 3ª ed., São Paulo, RT, 1999, p. 139). E, nessa condição, as relações jurídicas estabelecidas entre os fornecedores e os usuários dentro do espaço cibernético ficam sujeitas às normas do Código de Defesa do Consumidor. Ver discussão sobre o assunto em Manoel J. Pereira dos Santos - Mariza Delapieve Rossi, "Aspectos Legais do Comércio Eletrônico - Contratos de Adesão", in *Anais do XIX Seminário Nacional de Propriedade Intelectual da ABPI*, 1999, p. 109-122 e 113-114.

Rua Santa Luzia, 301
30º (recepção) e 31º andares
Centro 20030-030 Rio de Janeiro RJ
Tel: 021 642 2620
Fax: 021 644 8123
e-mail: brj@clarkemodet.com.br



Clark, Modet & Co.

BRASIL

www.clarkemodet.com.br

Rua Bandeira Paulista, 600/101
Itaim Bibi 01402-001 São Paulo SP
Tel: 011 3046 4570
Fax: 011 3046 2318
e-mail: brj@clarkemodet.com.br

AGENTES DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DESDE 1870

Espanha, Portugal, Argentina, Chile, Colômbia, México, Venezuela

ambos utilizam métodos de contratação de massa, através dos quais a formação do vínculo contratual se dá basicamente por adesão.

A questão básica que se coloca com relação a estes contratos diz respeito, não à sua validade jurídica geral, visto que os contratos de adesão foram reconhecidos pelo ordenamento positivo, mas sim à eficácia jurídica concreta dos ajustes envolvendo a aplicação da arbitragem como método alternativo de solução de disputas e sua utilização para a resolução dos conflitos relativos a registros de nomes de domínio.

Dentro desse contexto, a utilização das chamadas *cláusulas compromissórias*¹⁴ suscita um sério questionamento. Em primeiro lugar, porque o artigo 51, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor expressamente considerou abusivas as cláusulas que determinem a utilização compulsória de arbitragem. Em segundo lugar, porque a Lei de Arbitragem veio posteriormente a permitir o recurso à arbitragem em contratos de adesão (artigo 4º, parágrafo 2º, da Lei 9.307/96¹⁵), o que poderia ser entendido como admitindo que conflitos oriundos de relações de consumo pudessem ser sujeitos à nova lei, tese essa contestada por alguns juristas mas ainda não resolvida por nossos tribunais¹⁶.

Assim sendo, dentro do atual estágio do direito brasileiro, quer nos parecer que a utilização da cláusula compromissória em contratos eletrônicos de adesão é questionável, não só pelos princípios de ordem pública do direito do consumidor que afastam sua utilização compulsória contra o interesse dos usuários nas relações de consumo, mas também pela dificuldade de se considerarem cumpridas, na contratação eletrônica de adesão, as condições de validade estabelecidas pela Lei de Arbitragem para o contrato de adesão (ajuste por escrito e assinatura da parte aderente).

Vale aqui ressaltar que, apesar da oposição das entidades e defensores dos consumidores, o Projeto de Lei nº 1.589/99 para regulamentação do comércio eletrônico prevê expressamente o recurso à arbitragem, dentro das condições estabelecidas na Lei 9.037/96, dispensada a obrigação estabelecida no parágrafo 2º do artigo 4º, desde que a cláusula compromissória seja objeto de contratação destacada (artigo 51 do Projeto de Lei).

5. O SISTEMA DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS INSTITUÍDO PELA ICANN

Em abril de 1999, a OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual) divulgou um relatório denominado The

Management of Internet Names and Addresses: Intellectual Property Issues, propondo a adoção de um sistema alternativo de solução de disputas envolvendo nomes de domínio¹⁷. Esse trabalho, desenvolvido durante um ano dentro do projeto denominado WIPO Internet Domain Name Process, resultou de uma solicitação dos Estados Unidos da América para que a OMPI realizasse estudos e apresentasse recomendações à ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)¹⁸ com vistas a evitar conflitos entre marcas e nomes de domínio.

Atendendo a essa recomendação, a ICANN instituiu um Sistema Uniforme de Resolução de Disputas sobre Nomes de Domínio para examinar e julgar exclusivamente controvérsias envolvendo o registro e a utilização dos nomes de domínio com extensão ".com", ".net" e ".org". Esse sistema encontra-se estruturado com base em dois documentos aprovados pela referida instituição: (i) a Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, aprovada em 26 de agosto de 1999 e implementada em 24 de outubro de 1999, que entrou em vigor em 1º de dezembro de 1999 (a "Política"), e (ii) as Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, aprovadas em 24 de outubro de 1999 (o "Regulamento").

O escopo desse sistema de solução de conflitos pode ser resumido nos seguintes pontos: (a) aplica-se a conflitos envolvendo direitos marcários em que o nome de domínio questionado é idêntico ou enganosamente similar a uma marca de terceiro, ficando assim afastados os conflitos envolvendo outros direitos legalmente protegidos; (b) o titular do nome de domínio não deve possuir nenhum direito ou legítimo interesse com relação ao nome de domínio, o que exclui os casos em que dois titulares de uma marca, registrada em classes diferentes, disputam o mesmo nome de domínio; e (c) o nome de domínio foi registrado e é usado de má fé, limitando-se assim aos casos notórios de registros abusivos conhecidos como *cybersquatting*.

A vinculação ao mecanismo implementado pela ICANN não decorre da lei, mas sim do fato de as partes aderirem a estas normas e procedimentos mediante a utilização do serviço de registro de nomes de domínio. Assim, a pessoa que solicita o registro de um nome de domínio ".com", ".net" e ".org" concorda, no acordo de registro que aceita, em submeter ao sistema de solução de controvérsias instituído pela ICANN as disputas que surjam entre ela e qualquer pessoa que questione referido registro e a utilização do respectivo nome de domínio, desde que tal disputa se enquadre no escopo da mesma. Não obstante, a sistemática de solução de dis-

14. Cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato (artigo 4º da Lei 9.307, de 23/9/96). Distingue-se, assim, do compromisso arbitral, que é a convenção através da qual as partes submetem um litígio à arbitragem de uma ou mais pessoas, podendo ser judicial ou extrajudicial (artigo 9º da Lei 9.307/96).

15. "Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o adquirente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula."

16. Ver comentários de Cláudia Lima Marques, o.c., pág. 501 e segs., e de Plínio José Lopes Shiguematsu, "A problemática da cláusula compromissória nos contratos de adesão", in *Arbitragem - Lei Brasileira e Praxe Internacional*, coordenado por Paulo Borba Casella, 2ª ed., São Paulo, LTR, 2000, pág. 444 e segs.

17. O relatório pode ser encontrado em <http://ecommerce.wipo.int>.

18. ICANN é uma sociedade sem fins lucrativos responsável pela coordenação da atribuição de endereços IP e da administração de nomes de domínio, entre outras atividades.

putas criada pela ICANN encontra-se aberta à adesão de qualquer centro de registro de nomes de domínio do mundo.

Esse mecanismo é denominado "procedimento administrativo obrigatório", estando definido no artigo 4º da "Política" e detalhado no "Regulamento". De acordo com essas normas, o procedimento de solução dos conflitos será conduzido por centros de solução de disputas autorizados pela ICANN, chamados de "provedores"¹⁹. As controvérsias serão decididas por um "painel administrativo"²⁰ ou "grupo de especialistas" indicado para atuar em cada caso pelo "provedor". O "painel administrativo" pode ser composto de um ou de três membros, caso alguma das partes tenha requerido a indicação de três "painelistas"²¹.

Os "provedores" credenciados até o momento pela ICANN são quatro: o Centro de Mediação e Arbitragem da OMPI, o CPR Institute for Dispute Resolution (CPR), The National Arbitration Forum (NAF) e o Disputes.org/eResolution Consortium (DeC). Na administração das disputas a eles submetidos, esses "provedores" aplicam os dispositivos contidos na "Política" e no "Regulamento" da ICANN bem como do Regulamento Adicional aprovado pelo próprio "provedor" do serviço de solução de controvérsias, que não pode, evidentemente, ser conflitante com aquelas normas²². Assim sendo, o Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI, que conta com seu próprio regulamento de arbitragem e mediação para resolver disputas relativas à propriedade intelectual, aprovou, com vigência a partir de 1º de dezembro de 1999, o Regulamento Adicional Relativo à Política Uniforme de Solução de Controvérsias em Matéria de Nomes de Domínio.

Além dos elementos acima mencionados, importa ainda destacar neste artigo três disposições contidas nos documentos que estruturam o "procedimento administrativo obrigatório" instaurado pela ICANN, dos quais poderemos extrair a natureza desse sistema de solução de controvérsias.

A primeira disposição encontra-se na letra "k" do artigo 4º da "Política", onde se estabelece que o "procedimento administrativo obrigatório" não impedirá que o titular do registro bem como o terceiro que

questiona referido registro e sua utilização possam submeter o conflito ao tribunal competente com o objetivo de obter uma solução independente, quer antes do início, quer durante a tramitação, quer depois da conclusão do procedimento administrativo obrigatório na ICANN.

Este dispositivo complementa-se com o artigo 18 do "Regulamento", que faculta ao "painel administrativo" ou "grupo de especialistas" decidir, nos casos em que se iniciem processos judiciais durante o procedimento administrativo, se eles continuam com o procedimento até proferir a decisão ou se decidem suspender ou terminar referido procedimento.

A segunda disposição é relativa à escolha da jurisdição competente que deve fazer o demandante por ocasião da apresentação de sua petição, e perante a qual será submetida qualquer impugnação contra a decisão proferida através do "procedimento administrativo obrigatório" [artigo 3 b) (xiii) do Regulamento da Política uniforme]. De acordo com o artigo 1º (Definições) do "Regulamento", entende-se por jurisdição competente a do escritório principal do registrador (quando o titular do registro tiver se submetido a essa jurisdição no acordo de registro) ou a do domicílio do titular do registro que figure no cadastro do nome de domínio contida na base de dados "Whois" do registrador no momento em que o demandante tenha apresentado sua petição ante o "provedor".

Finalmente, a terceira disposição encontra-se também na letra "k" do artigo 4º da Política, segundo a qual, quando o "painel administrativo" ou "grupo de especialistas" decidir pelo cancelamento ou transferência de um registro de nome de domínio, o registrador esperará dez dias úteis para executar a decisão. A decisão não será implementada se, dentro desse prazo, o titular do registro do nome de domínio apresentar documentos oficiais comprovando que iniciou um processo judicial contra o demandante na jurisdição à qual este se submeteu na sua petição inicial, conforme acima mencionado.

Importante ressaltar que a implementação da decisão proferida pelo "painel administrativo" ou "grupo de especialistas" ficará

19. "Administrative-dispute-resolution service providers", cf. artigo 4º da Política e artigo 1º do Regulamento.

20. Artigo 4(e) da Política e artigo 1º do Regulamento.

21. Artigo 6º do Regulamento.

22. Artigo 1º do Regulamento, definição.

GARÉ & ORTIZ DO AMARAL
ADVOGADOS
 PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL

Contencioso e consultivo. Repressão à contrafação de marcas, patentes, concorrência desleal e violação de direitos autorais.

Rua Dona Avelina, nº 163 - Vila Mariana
 CEP 04111-010 - São Paulo - S.P.
 Tel.: (011) 5572-7756 - Fax: (011) 5549-7130
 e-mail: goa.advogados@wac.com.br

sobrestada independentemente de o tribunal competente haver ou não concedido ordem judicial suspendendo os efeitos da decisão impugnada. O simples fato de o titular do registro e demandado no "processo administrativo obrigatório" haver iniciado um processo judicial implica o sobrestamento da decisão "administrativa", a qual somente será executada quando (a) o processo judicial for extinto ou (b) o tribunal decidir o mérito da demanda contra o titular do registro, exceto havendo acordo entre as partes (o que também implica a extinção do processo judicial).

As disposições assinaladas marcam a característica do procedimento de solução de controvérsias instituído pela ICANN e nos permite analisar se o mesmo configura um procedimento arbitral ou se estamos frente a uma outra forma alternativa de solução de disputas.

6. CONSTITUI ARBITRAGEM O SISTEMA DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS INSTITUÍDO PELA ICANN?

A descrição dos dispositivos que regulamentam o "procedimento administrativo compulsório" criado pela ICANN leva-nos a concluir que esse procedimento não configura o método de solução de disputas geralmente designado como arbitragem.

Dentre as características fundamentais desse instituto, podemos dizer que o "procedimento administrativo compulsório" atende a grande partes delas, mas não a todas. Assim, (i) controvérsias específicas são submetidas à decisão de terceiros, que, contudo, não são chamados de árbitros, mas sim de "painelistas"; (ii) as partes gozam de certa liberdade na escolha dos terceiros que decidirão a controvérsia, conforme dispõem as letras "d" e "e" do artigo 6º do "Regulamento", embora não possam escolher o procedimento; e (iii) o mecanismo é adversarial, porquanto o "painelista" ou "painelistas" devem decidir a controvérsia após transcorrido um procedimento que garanta o princípio do contraditório.

No entanto, a principal diferença entre a arbitragem e o procedimento da ICANN parece residir nos seguintes aspectos: (a) este sistema de solução de disputas não exclui a competência judicial para dirimir a controvérsia e (b) a decisão proferida pelos "painelistas" não é verdadeiramente obrigatória para os participantes. Com efeito, o fato de as partes terem a possibilidade de acudir aos tribunais competentes antes, durante e após a instauração do procedimento está indicando que o mecanismo de solução de disputas não exclui a apreciação do conflito pelos tribunais, pois as partes podem optar por ir ao Judiciário a qualquer momento, e que a decisão que proferem os "painelistas" não é definitiva, porque as partes podem optar por voltar a discutir novamente todos os argumentos já apresentados durante o "procedimento administrativo obrigatório", seja perante um tribunal judicial, seja até mesmo perante um tribunal arbitral, mediante compromisso arbitral.

Não se diga que estas características do procedimento da ICANN estão de acordo com a configuração da arbitragem em

algumas legislações que admitem a interposição de recursos contra a decisão do árbitro, reconhecendo assim que a decisão arbitral é sujeita à revisão de mérito e não apenas quanto a questões formais. A apreciação da controvérsia, pelo Judiciário, no procedimento da ICANN não configura um "recurso" da parte contra a decisão dos "painelistas" porque é facultado à parte socorrer-se do Judiciário quer antes, quer durante, quer após a instauração do "procedimento administrativo", podendo até mesmo ocorrer a hipótese de o "painel administrativo" decidir pelo encerramento desse procedimento (artigo 18 do "Regulamento") uma vez iniciado um processo judicial.

A confirmação de que esse "procedimento administrativo" não configura arbitragem encontra-se na circunstância de que, em momento algum, apresenta-se ele, segundo as normas da ICANN, como arbitragem, seja na designação do mecanismo ("procedimento administrativo obrigatório"), seja na terminologia adotada no procedimento ("painel administrativo" em vez de "tribunal arbitral", "painelista" em vez de "árbitro" e "provedor de serviço de resolução de disputas" em vez de "câmara de arbitragem"). Até mesmo a Câmara de Mediação e Arbitragem da OMPI, que possui um Regulamento de Mediação e Arbitragem, implementou um Regulamento Adicional específico, de tal forma que se pode dizer que o serviço de solução de controvérsias em matéria de nomes de domínio, prestado pela OMPI, constitui uma atividade adicional e distinta daquela oferecida pela Câmara de Mediação e Arbitragem para as questões de propriedade intelectual em geral.

Se um procedimento análogo a esse fosse examinado do ponto de vista da legislação brasileira, a descaracterização do mesmo como arbitragem seria até mesmo automática. Como vimos anteriormente, a Lei nº 9.307/96 determina que a decisão proferida pelo árbitro tem a mesma força que a sentença proferida pelo juiz togado (artigo 31) e que não cabe recurso contra a sentença arbitral, à exceção do recurso de nulidade a ser interposto com base nas causas taxativamente previstas na lei (artigo 33). Portanto, um sistema que permite à parte recorrer ao Judiciário, quer antes, quer durante, quer após a instauração do procedimento, para apreciação da controvérsia objeto desse procedimento, não atende à definição legal do instituto da arbitragem no Brasil.

Por outro lado, cabe ressaltar que, embora o sistema de solução de controvérsias em matéria de nome de domínio criado pela ICANN não possa ser caracterizado como arbitragem, pode-se dizer que este procedimento entra dentro do âmbito dos métodos alternativos de solução de controvérsias (ou ADRs), com características próprias que obedecem à natureza específica dos conflitos que resolve: o registro e a utilização de nomes de domínio.

No entanto, o "procedimento administrativo obrigatório" não caracteriza um método não adversarial de solução de disputas, tais como a negociação, a mediação e a conciliação, já que os

"painelistas" não são terceiros tentando lograr uma composição entre as partes. Ademais, as partes não são chamadas a se compor; pelo contrário, os "painelistas" são especialistas em temas relativos a propriedade intelectual em geral, cuja missão é decidir determinadas controvérsias, ainda que as partes não estejam impedidas de ir ao Judiciário para que a matéria seja apreciada judicialmente²³.

Assim sendo, conforme se mencionou acima, não se pode desconhecer que o procedimento criado pelo ICANN deve ser caracterizado como *adversarial*, isto é, as regras previstas estabeleceram um procedimento regido pelo respeito ao contraditório entre as partes, onde o demandante faz sua petição, o demandado tem possibilidades de fazer sua defesa e ambos podem produzir documentos probatórios das suas alegações, sendo que os "painelistas" profere a decisão com base nos argumentos trazidos pelas partes, nas provas constantes do processo e no direito.

Impõe-se assim concluir que o procedimento instaurado pela ICANN é um método alternativo de solução de disputas (ou ADR) com características próprias, de caráter adversarial e escopo limitado, pois sua finalidade é unicamente resolver conflitos com marcas de terceiros em razão do registro abusivo e da utilização de má fé de nomes de domínio registrados sob os gTLDs ".com", ".net" e ".org", disputas que somente se suscitam entre pessoas que ingressaram no âmbito de atuação da ICANN através do registro de um nome de domínio em uma entidade credenciada pela ICANN.

Pode-se dizer, finalmente, que o procedimento criado pela ICANN conforma um sistema de controle institucional, próprio do poder regulamentador das entidades privadas, em virtude do qual estas controlam o respeito às normas estatutárias e exigem que, frente a qualquer violação dessas normas, as partes se submetam, em primeiro lugar, a seus próprios procedimentos disciplinares.

7. PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE UM SISTEMA DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS EM MATÉRIA DE NOMES DE DOMÍNIO PARA O BRASIL

Inspirada nos resultados positivos decorrentes da utilização, inclusive por empresas brasileiras interessadas em domínios ".com", do "procedimento administrativo compulsório" implantado pela ICANN e aplicado, entre outras entidades, pela OMPI, a ABPI aprovou uma resolução, durante o XX Seminário da Propriedade Intelectual realizado em agosto de 2000, propondo a adoção de um sistema alternativo de solução de conflitos envolvendo nomes de domínio baseado no procedimento da ICANN²⁴.

A estruturação desse sistema de solução de conflitos dar-se-ia da seguinte forma: (a) o Comitê Gestor da Internet no Brasil publicaria uma resolução prevendo que os registros de nomes de domínio ficam sujeitos a um procedimento extrajudicial para solução de controvérsias a ser administrado por Câmaras de Resolução de Conflitos sobre Nomes de Domínio selecionadas pelo Comitê Gestor²⁵; (b) a Fapesp alteraria o acordo celebrado pelo Registro.br com o usuário do serviço para estabelecer que o requerente de um pedido de registro de nome de domínio fica vinculado ao procedimento extrajudicial para solução de disputas estabelecido pelo Comitê Gestor²⁶; e (c) o Comitê Gestor aprovaria um Procedimento Uniforme para Solução de Conflitos a ser seguido pelas Câmaras de Resolução de Conflitos sobre Nomes de Domínio selecionadas pelo Comitê Gestor²⁷.

Na sua essência, o sistema de solução de conflitos proposto pela ABPI se caracteriza pelos elementos a seguir relacionados: (i) podem ser dirimidas quaisquer controvérsias envolvendo nomes de domínio e direitos de terceiros, não ficando o escopo do procedimento restrito a violações do direito marcário tal como ocorre hoje no âmbito da ICANN; (ii) não se exige que o registro ou a utilização do nome de domínio tenham

23. Não deve se confundir a natureza deste procedimento com a possibilidade da conciliação entre as partes, prevista e reconhecida pelo artigo 17 do Regulamento, pois todo procedimento de solução de disputas, seja judicial, seja arbitral, incentiva e reconhece a conciliação entre os litigantes.

24. Vide texto da Resolução da ABPI nesta edição da *Revista da ABPI*.

25. Vide texto da proposta de Resolução do Comitê Gestor nesta edição da *Revista da ABPI*.

26. Vide texto da proposta de alteração do Acordo do Registro.br nesta edição da *Revista da ABPI*.

27. Vide texto da proposta de Procedimento Uniforme nesta edição da *Revista da ABPI*.

TRENCH, ROSSI E WATANABE

SÃO PAULO
RIO DE JANEIRO
BRASÍLIA

Av. Dr. Chueri 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**

sido procedidos de má fé, não se limitando assim aos casos notórios de registros abusivos conhecidos como *cybersquatting*; (iii) o procedimento se baseia no princípio da transparência, do respeito ao contraditório, com a possibilidade de ampla defesa de ambas as partes, e da independência e imparcialidade dos julgadores; (iv) a decisão proferida nesse procedimento será acatada pela Fapesp no prazo de dez dias após ciência da mesma, mas o simples ajuizamento de um processo judicial não determina o sobrestamento de sua execução; e, finalmente, (v) as partes não ficam impedidas de recorrer ao Poder Judiciário para dirimir a questão objeto do procedimento extrajudicial, seja antes, seja após a instauração desse procedimento, podendo assim obter ordem judicial que suste a execução de decisão que vier a ser proferida.

Esse mecanismo é denominado "procedimento extrajudicial para a solução de disputas", devendo ser conduzido por Câmaras de Resolução de Disputas sobre Nomes de Domínio selecionadas pelo Comitê Gestor. As controvérsias serão decididas por um ou mais "especialistas" designados para prover uma decisão final sobre a controvérsia, decisão essa que poderá determinar ou o cancelamento ou a transferência do registro do nome de domínio.

Como se constata, o mecanismo proposto pela ABPI segue essencialmente o procedimento adotado pela ICANN. A par das vantagens decorrentes de um procedimento ágil, barato e eficaz, a proposta da ABPI tem o grande mérito prático de implementar um sistema alternativo de solução de disputas que, não configurando arbitragem, evita os problemas de eficácia decorrentes da implementação daquela sistemática através de contratos eletrônicos de adesão.

8. CONCLUSÃO

A conclusão básica que se extrai dos comentários acima desenvolvidos é que o mecanismo de resolução de conflitos em matéria de nomes de domínio instituído pela ICANN, assim como aquele que com base nesse modelo for implementado no Brasil, não configuram o que é geralmente designado por arbitragem. No entanto, esse procedimento caracteriza-se por ser um método alternativo de

resolução de disputas (ou ADR) de caráter adversarial com características próprias e, por essa razão, permite sua utilização no Brasil nos contratos eletrônicos de adesão já que o usuário não fica impedido de submeter a disputa ao Judiciário se assim o desejar.

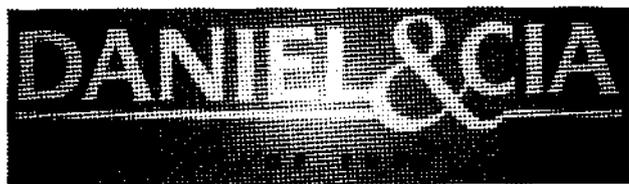
A partir do advento da Lei nº 9.307/96, o Brasil modernizou uma forma alternativa de solução de disputas, a arbitragem, instituto jurídico que existia no país mas que era muito pouco usado, devido ao fato de que as normas regulamentadoras do mesmo tinham uma concepção antiga e ultrapassada, o que dificultava a utilização desse mecanismo.

Dentre outras mudanças provocadas indiretamente pela nova Lei da Arbitragem, um dos maiores méritos desse diploma legal foi inserir no seio da sociedade brasileira a discussão a respeito dos benefícios trazidos pelos métodos alternativos de solução de disputas (ADRs), de tal forma que estes já têm regulamentação própria em algumas áreas do Direito, como a trabalhista²⁸, e vêm sendo utilizadas na prática, sem regulamentação, no campo do direito de família e em questões de caráter empresarial. Existe até em andamento no Brasil um anteprojeto de Lei de Mediação que se encontra em elaboração sob os cuidados de uma comissão integrada por membros da Escola Superior da Magistratura e do Instituto Nacional de Direito Processual.

Dentro desse contexto, a adoção de um sistema alternativo de solução de controvérsias em matéria de nomes de domínio se apresenta como uma iniciativa não só oportuna, como necessária. Para que a sociedade brasileira possa usufruir de todas as vantagens da Sociedade Global da Informação, impõe-se a implementação de mecanismos de ajustamento de condutas ilícitas e anticoncorrenciais e de estabilização das relações jurídicas, que sejam eficazes, rápidos e econômicos.

Existe, também, um argumento adicional de valiosa importância. Na medida em que o regime de registro de nomes de domínio no Brasil tem procurado se adequar às tendências internacionais mais modernas, atendendo a praticamente todas as recomendações formuladas pela OMPI, nada justifica que a experiência positiva de outros países na solução dos conflitos envolvendo nomes de domínio, conforme também recomendada pela OMPI, não seja imediatamente implantada no Brasil.

28. Vide Lei nº 9.958, de 12 de janeiro de 2000, que criou as Comissões de Conciliação Prévias dentro das empresas e no âmbito intersindical.



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/CJ. 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



A AÇÃO JUDICIAL PARA OBTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DO ALTO RENOME DE MARCA

FABIANO DE BEM DA ROCHA

Advogado de Custódio de Almeida & Cia - Porto Alegre/RS

Sumário: I. Introdução - II. Das Espécies de Ações e Eficácia de suas Sentenças - III. Da Ação e Sentença Declaratória - IV. Da Ação e Sentença Constitutiva - V. Da Ação e Sentença Condenatória - VI. Conclusão

I. INTRODUÇÃO

A disposição contida no artigo 125 da Lei 9.279/96 faz referência quanto à proteção especial em todos os ramos de atividade que será assegurada às marcas registradas em nosso país e consideradas de alto renome.

Esse dispositivo afastou o registro especial previsto no artigo 67 do antigo Código da Propriedade Industrial, concedido às denominadas marcas notórias que, para obtenção, deveriam preencher determinados requisitos e submeterem-se a um exame administrativo rigoroso de admissibilidade de parte do INPI de acordo com norma interna. Face à alteração legislativa que retirou o caráter atributivo de registro especial para dísticos consagrados e determinou que a proteção será conferida às marcas consideradas de alto renome, de certo modo subjetiva e declarativa, nos parece como aceitável o estudo sobre a forma de saneamento dessa lacuna legal, através da busca da tutela jurisdicional para dirimir tal questão.

Daí surge o questionamento sobre a possibilidade e qual o tipo de demanda judicial que seria adotada visando à obtenção de reconhecimento de alto renome de determinada marca.

II. DAS ESPÉCIES DE AÇÕES E EFICÁCIA DE SUAS SENTENÇAS

O processo civil brasileiro, assim como o de outros países que adotam o direito objetivo, dispõe de diversos tipos de provimentos jurisdicionais, cada qual com seu efeito próprio. Sem pretender examinar amíúde doutrinas processualistas que definem e estudam os provimentos, suas cargas de eficácia, etc., por não ser esse o objetivo do trabalho, optamos por seguir a doutrina dominante que adota a existência de três espécies de ações, assim classificadas quanto à forma de atuação do Estado em dizer o direito, nominadas como ação de *cognição/conhecimento*, *executiva* e *cautelar*. Numa singela análise, temos que demandas de conhecimento têm por objetivo precípua obter do Estado (na pessoa do julgador) a tutela para o conflito posto em discussão. As demandas de conteúdo executivo visam garantir ao beneficiado um provimento que modifique o mundo fático e tornem efetiva a relação jurídica do conflito. Já as ações cautelares são medidas especiais que tendem a conservar o estado dos fatos, fazendo possível a efetivação do direito posto em discussão em outra demanda.

Para o presente estudo, ativemo-nos aos provimentos de natureza cognitória, face ao provimento que buscamos obter dantes referido, razão porque nos aproximamos mais da doutrina tradicional, aquela seguida por Liebman, das ações puras, que prega demandas de

LILIAN DE MELO SILVEIRA

ADVOGADOS ASSOCIADOS

PROPRIEDADE INTELECTUAL

Av. Brig. Faria Lima, 1903 - 12º andar - 01452-911 - São Paulo - SP - Tel. (011) 815 1188 - Fax (011) 813 4639 - E-mail: lmsa@amcham.com.br

conhecimento com sentenças que geram efeitos *declaratórios, constitutivos e condenatórios*.¹ Para cada provimento, existirá um efeito, que se fará sentir com a coisa julgada formal e material.

III. DA AÇÃO E SENTENÇA DECLARATÓRIA

O diploma processual civil pátrio tem a figura jurídica da denominada ação declaratória estampada no seu artigo 4º, quando define que o direito do autor limitar-se-á à sua declaração. Tal disposição legal é *numerus clausus* e define em que momento dar-se-á a declaração como garantia jurisdicional.

O Direito, assim, está limitado a declarar a existência ou não de uma relação jurídica ou autenticidade ou falsidade de documento. Mais explicativa é a doutrina de Celso Agrícola Barbi, a nosso sentir o melhor estudioso pátrio da matéria:

“Chega-se, assim, à conclusão de que a sentença declaratória é aquela que apenas dá a certeza oficial sobre a relação deduzida em juízo; nenhum outro efeito específico tem ela, salvo o de acabar com a incerteza, declarando a existência ou a inexistência de uma relação jurídica, e, excepcionalmente, de um fato.”²

Adotemos a disposição de lei e a doutrina ao tema em discussão. São atraentes as garantias concedidas pelo provimento jurisdicional advindo com a ação declaratória, se considerarmos que o nosso objetivo é justamente o de ver declarada a condição de alto renome à determinada marca, pondo fim inclusive ao estado de incerteza de um direito. Ainda mais quando acionamos o magistério do autor dantes referido, mesma obra, pág. 101:

“Quando a inobservância do direito consiste não na transgressão, mas na falta de certeza, é necessária para seu restabelecimento a eliminação deste obstáculo, o que se faz para a *garantia jurisdicional consistente na declaração de certeza*.”

Entretanto, ainda que possamos considerar o caso concreto fundado nesse objetivo, não podemos confundir esse com uma simples declaração, tal qual a obtida com o manejo dessa modalidade de ação.

Inicialmente, por não estarem presentes os pressupostos legais para a busca desse provimento. Em segundo, porque a eficácia da ação declaratória não alcançaria o objetivo almejado, pois a declaratória exaure-se em si mesma, apenas declara qual seja a certeza.

O interesse de agir por meio desse tipo de procedimento envolve necessariamente (por disposição legal) a ocorrência de um estado de *incerteza* quanto à possibilidade de existir ou não determinada relação jurídica. Claro que a doutrina e jurisprudência também vislumbram a *incerteza* quanto a um direito, entretanto, a sentença com natureza declaratória apenas fará o acerto, correção

dessa incerteza. Se inexistem dúvidas quanto à existência ou não de uma relação jurídica ou direito, não cabe ação desse tipo.

Ora, há de concluir-se que a ausência de um direito atributivo especial e o aguardo na solução e reconhecimento administrativo para a condição que se lhe sujeita, gera, na maioria das vezes, uma *incerteza*, ou seja, será ou não aquela marca agraciada pela condição de alto renome. E, como visto, se há *incerteza* quanto ao direito, há possibilidade de postular uma garantia jurisdicional com caráter declaratório. Não nos parece assim tão simples.

Ainda que o objetivo principal seja uma eventual “declaração” judicial de alto renome de uma marca, em verdade, esse pedido não passa de um fato atributivo, um direito.

Quer dizer, a incerteza não decorre de uma relação jurídica sob a qual há uma séria dúvida, até porque aquela inexistente.

Ora, se a condição de alto renome é um fato antecedido por um direito, não cabe essa consideração através de ação declaratória, porque tal demanda não se presta para declarar sobre simples fato. A lei não prevê a declaração da existência de um fato, ressalvados somente aqueles casos que envolvam a falsidade ou identidade de documento. E nesse sentido tem andado a jurisprudência vigente:

“A ação declaratória não se presta à elucidação de fatos controvertidos ou passíveis de alguma dúvida sobre a real existência dos mesmos, salvo no que se refere à falsidade ou autenticidade de documento.”³

“Os fatos não são suscetíveis de acerto por meio de declaratória.”⁴

E mais importante ressaltar ainda que a ação declaratória não cria o direito de propriedade, adquirido na forma do diploma civil. A sentença com essa carga de eficácia vem dizer, no conflito de interesses, que a propriedade é de uma ou outra parte, em virtude de sua aquisição na forma da lei. Entretanto, essa decisão só terá efeitos entre as partes, o que para o caso em estudo de nada adiantará, pois não prevenirá conflitos futuros.

E, por sua natureza, não pode ser executada, pois apenas restabelece o direito ofendido pela incerteza e a declaração refaz a ordem jurídica. Em termos práticos, a sentença declaratória apenas diz a certeza do direito ou da relação. Não tem o caráter de impingir ao demandado qualquer determinação. Assim, nada obsta que, após uma eventual sentença declaratória de alto renome de marca, ou seja, declaração da certeza, que terceiro ou mesmo aquele contra quem operou-se a coisa julgada, venha a violar o direito ou recusar-se a agir em conformidade com o direito reconhecido da sentença.

A doutrina tem-se posicionado do sentido de que *declarada a certeza oficial*, esgota-se a função jurisdicional, pois nada mais é necessário para que seja eliminada a inobservância do direito,

na verdade um conteúdo misto, ou seja, possuem várias eficácias, mas nem sempre possuem todas as eficácias.

2. *Ação Declaratória Principal e Incidente*, pág. 5, Editora Forense.

3. *RT* 654/78.

4. *RTJERGS*, 133/251.

entretanto, para efeitos práticos, entendemos que a ação declaratória não se afigura como medida cabível para obtenção de provimento jurisdicional para considerar-se uma marca como de alto renome, pois dada a limitação legal e a eficácia da sentença proveniente dessa demanda, o objetivo não será alcançado.

IV. DA AÇÃO E SENTENÇA CONSTITUTIVA

Não nos perderemos em maiores considerações sobre as ações chamadas constitutivas, bem assim a eficácia de suas sentenças, posto que na origem de seus conceitos já podemos vislumbrar sua inaplicabilidade para o caso em questão. Isso deve-se ao fato de que as ações constitutivas visam apenas e tão-somente à modificação de um estado jurídico. Esse tipo de ação é oponível para os casos em que, com ou sem intervenção do Estado, originou-se entre indivíduos determinada situação jurídica que, para seu desfazimento será necessária a presença daquele, ainda que as partes estejam de acordo. É demanda comum para discutir os direitos indisponíveis, como, v.g., o casamento. As sentenças proferidas nessas ações declaram o direito e, conseqüentemente, criam, modificam ou extinguem a relação ou situação jurídica posta em causa.

A nosso ver, não se presta para a obtenção de reconhecimento judicial de alto renome de uma marca, pois não está configurada uma relação jurídica que necessite a intervenção do Estado para dizer da sua modificação ou extinção. Ademais, a inobservância do direito objetivo pode ser corrigida sem a tutela jurisdicional, ainda na esfera administrativa.

V. DA AÇÃO E SENTENÇA CONDENATÓRIA

As ações de conhecimento com natureza cominatória/condenatória fazem com que as ordens judiciais sejam proferidas com caráter imperativo, coativo. Daí sua principal característica, de impingir ao vencido um cumprimento, sob pena de não o fazendo, ser-lhe aplicada uma sanção. Tais demandas encontram-se afiguradas em nosso Código de Processo Civil no artigo 287. O interesse do autor repou-

sa no pedido, propositura da ação condenatória, cuja sentença será alcançada com o provimento jurisdicional naquela reclamado. Será imposta uma prestação, obrigação ou prática de determinado ato.

Mais importante que a análise da ação propriamente dita, é o estudo em si dos efeitos da sentença condenatória. Como presente nas sentenças declaratórias, os comandos com cunho condenatório comportam a declaração de certeza de existência de relação jurídica, com o diferencial de que possibilitam a execução da ordem judicial, que obrigue o seu cumprimento. Ou seja, a declaração é acrescentada de uma condenação. Deve cumprir a obrigação. Moacyr Amaral dos Santos define que as sentenças condenatórias possuem dupla função:

“...uma, que é comum a todas as sentenças, ao declarar o direito existente – função declaratória; outra, que lhe é própria, consistente na aplicação da sanção – função sancionadora.”⁵

Conclui-se, então, que a sentença dessa natureza especifica uma sanção para o caso de o vencido deixar de cumprir a obrigação. A propriedade intelectual, como é sabido, está inserida no ramo do direito das obrigações, pois em verdade todas as demandas que envolvam violações aos direitos dela decorrentes têm por objeto sempre o cumprimento de uma obrigação. Neste sentido foi o entendimento, quando do estudo relativo ao instituto da antecipação de tutela, onde o § 3º do artigo 461 do Codex que cuida da tutela específica das obrigações de fazer e não fazer, considerado como aplicável para as ações de contrafação e concorrência desleal.⁶

Configuremos essa ação no estudo presente. Como referido, estamos por objetivar a obtenção de um comando judicial que reconheça uma marca como sendo de alto renome e tenha a proteção especial do artigo 125 da Lei 9.279/96, ou seja, uma declaração judicial seguida de uma ordem de cumprimento. Já foi analisado que a ação declaratória, por sua natureza e requisitos, não se presta para esse objetivo, então, parte-se da premissa que a hipótese versa sobre ação condenatória. Faz-se necessário, assim, determinar-se na espécie as condições da ação atinentes a toda e qualquer demanda, independentemente de sua natureza, para que possamos configurar sua viabilidade.

5. *Comentários ao Código de Processo Civil*, IV vol., pág. 430, Forense.

6. J. E. Carreira Alvim, “Antecipação da Tutela e Medidas Cautelares em Propriedade Industrial”, palestra proferida no XIX Seminário Nacional de Propriedade Industrial,

Rio de Janeiro/RJ, in *Anais 1999*, pág. 23. Ricardo Pinho, “A Antecipação da Tutela nas Ações em Matéria de Propriedade Industrial”, in *Revista da ABPI*, n° 19, pág. 3, nov/dez de 1995.

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: veirano@nutecnet.com.br

As condições da ação previstas no artigo 267, VI, do diploma processual civil são assim entendidas como *possibilidade jurídica, legitimidade das partes e interesse de agir*. A doutrina tem pacificado o entendimento de que se admite a presença do primeiro requisito respeitante ao provimento jurisdicional buscado ou o bem jurídico a ser tutelado, desde que seja admitido pelo ordenamento jurídico. E para que não concorra essa condição da ação, o provimento jurisdicional pretendido não pode estar vedado ou proibido pela norma legal vigente.

A nosso ver a condição primeira perfectibiliza-se através da busca jurisdicional para tutelar o bem jurídico (marca), sem que para tal vislumbre-se qualquer espécie de vedação legal em nosso ordenamento. A ação é um direito público de obter-se um provimento jurisdicional⁷, razão porque o único empecilho de seu exercício repousa em proibição/vedação legal, inócurre no caso. Neste sentido leciona Chiovenda:

“...se, em verdade, ocorresse um fato novo, a que fosse impossível encontrar no sistema das normas uma disposição aplicável, significaria que nesse caso falta uma vontade de lei que garanta o bem reclamado pelo autor e se formará uma vontade negativa de lei.”⁸

Nestes casos é dado ao juiz, através da concessão do provimento jurisdicional, cumprir a função de “legislador” e conceder o direito não tutelado por lei. O segundo requisito, *legitimatío*, está amparado, no pólo ativo, pelo titular de um registro de marca que tenha, em seu bojo e história, todas as características necessárias para enquadrar-se dentro da proteção especial (aquelas que seriam próprias e lhe concederiam o antigo registro de marca notória), e no pólo passivo, o INPI, o qual será obrigado a anotar em seus arquivos a condição especial dada por sentença. Posto isso, a ocorrência atual ou futura de um dano, que pode perfectibilizar-se através, *v.g.*, de uma variedade de depósitos de marcas similares em diversas classes e segmentos que não os cobertos pelo registro em tela, contra os quais tenham sido apresentados recursos administrativos invocando-se a proteção especial, posto que não se deseja a propagação dessas ocorrências, justifica o terceiro e último requisito do *interesse processual*. Vale referir também, a nosso sentir, que a simples pretensão da parte em ver reconhecido o alto renome de sua marca justifica o interesse na demanda, independentemente da ocorrência ou não de atos a ela contrários, pois a ausência de proteção legal sobre um direito atributivo especial gera uma insatisfação neste sentido.

Ter-se-ia, então, na prática, uma demanda cujo pedido repousaria no reconhecimento da condição de alto renome de uma marca posta em discussão na causa e a conseqüente proteção prevista em lei. No pólo passivo estaria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (o que remete, obrigatoriamente, a competência para a

Justiça Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ), que seria obrigado a anotar em seus arquivos essa condição, sob pena de, não fazendo, ser-lhe determinada uma sanção por descumprimento (característica coercitiva, imperativa).

Tal hipótese se nos afigura como plenamente aceitável, posto que, com a natureza cominatória, a declaração seria reconhecida pela autarquia, de maneira imperativa, ou seja, mediante o cumprimento de uma prestação, o que não se alcançaria, como visto, com a sentença declaratória propriamente dita. Neste caso, o INPI ver-se-ia obrigado a anotar em seus arquivos essa condição para, a partir daí, em julgando os pedidos de marcas similares/idênticas àquela, invocar o dispositivo de lei que protege os sinais especiais.

De sorte que, *s.m.j.*, somente uma ação com tais características conseguiria oferecer a garantia jurisdicional de obtenção de declaração de alto renome a uma marca registrada, face a existência de um título executivo judicial que confere o pleno e real direito de ver cumprida a determinação.

VI. CONCLUSÃO

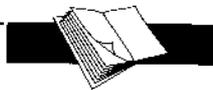
A nosso juízo não há dúvidas quanto à efetiva possibilidade de buscar-se provimento jurisdicional a fim de alcançar declaração de alto renome. Assim também não discordamos que o meio processual encontrado em nosso Direito se perfectibilize através da ação condenatória, dado o caráter coercitivo/imperativo da sentença, que obriga a parte vencida ao cumprimento do preceito. Certamente, o fato de obter-se um reconhecimento judicial de alto renome para determinada marca registrada, não impedirá a ação de concorrentes inescrupulosos, entretanto conferirá ao INPI maior poder de atuação administrativa para coibir tais práticas. Assim funcionava com o registro da marca notória.

Na verdade, a busca da tutela judicial para a concessão do benefício conferido às marcas especiais serve apenas como medida mais consistente a fim de sanar lacuna legal. Parece-nos também que, em certos momentos, tais procedimentos poderão ser mais céleres que os administrativos, pois caso o INPI (réu) reconheça que aquela marca em litígio preenche os requisitos de alto renome, nada mais restará ao Judiciário senão julgar o processo de imediato, antecipadamente.

Dessa forma, em pouco tempo poder-se-ia obter um reconhecimento judicial de alto renome. Trata-se, indubitavelmente, de escorreito meio para proteção de marcas que ao longo do tempo foram alcançando sucesso no mercado e que, face à alteração na lei vigente, não puderam ser agraciadas por registro especial antigamente previsto. De qualquer forma cabe aos operadores do Direito encontrarem a solução mais adequada para o caso concreto e o direito material posto em causa.

7. E. D. Moniz de Aragão, *Comentários ao Código de Processo Civil*, II vol., pág. 435, Forense.

8. *Instituições de Direito Processual Civil*, § 2, nº 11, I/42.



O PODER DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO

LUIZ FELIZARDO BARROSO

Professor do Depto. Social e Econômico da Faculdade de Direito da UFRJ; titular da Advocacia Felizardo Barroso & Associados e membro do Comitê Jurídico da Câmara de Comércio Americana.

Informação sempre foi poder, mas, com os avanços da tecnologia, esta assertiva toma um significado dramático, pois estamos diante de um fenômeno que está revolucionando o próprio conceito de jornalismo. É que, através da televisão e da Internet, e de ambas conjugadas, poderemos testemunhar os fatos, onde quer que eles estejam acontecendo, aí, então, não mais precisaremos de quem simplesmente os relate, mas, tão-somente, de quem os analise.

Através da rede das redes, sem prescindir de outras técnicas, os próprios jornalistas colocarão ao nosso dispor a informação aprofundada, com a investigação detalhada dos fatos, permitindo-nos uma tomada de posição inteligente e mais consciente.

Formar a opinião pública, e não simplesmente informar ao público do que está acontecendo, passou a ser o grande papel da multimídia no alvorecer do terceiro milênio e disto deveremos estar todos cientes, se não quisermos “perder o trem da história.”

Graças ao poder da informação e da análise percuciente dos fatos que vicejam nos campos econômico, político e psicossocial, seus respectivos atores têm-se mostrado mais interessados em compreender todo o nosso sistema e contribuir para o seu aprimoramento, o que nos acena com um porvir mais favorável, no que tange ao aperfeiçoamento da legislação vigente e aos novos rumos a serem trilhados.

O crescimento econômico e a intensa profissionalização que se avizinham, no alvorecer de um novo milênio, aumentam a responsabilidade daqueles atores em seus respectivos sistemas, sinalizando para a maior necessidade de adquirirmos maior conheci-

mento dos referidos fatos econômicos, políticos e psicossociais, devidamente analisados em seu contexto, sobretudo por parte daqueles de quem se espera uma maior participação na vida pública ou privada, por exercerem cargos de liderança, ou de meros formadores de opinião.

De uma competente análise daqueles fatos, deveremos partir para uma decisão, ou simplesmente nos quedarmos inertes, considerando que a inação, também, é uma forma de agir do lado negativo do conceito, pela sua abstenção; só que talvez seja esta a pior delas, porque nos leva a nada decidirmos. E o pior dos arrependimentos não é o de termos tomado uma determinada decisão, neste sentido, ou em outro diametralmente oposto. A pior das lamentações é a de não havermos decidido nada, principalmente em uma conjuntura como é, atualmente, a brasileira, rica em mudanças radicais, contínuas e cada vez mais amiúde.

Sempre entendemos que aquele que detém o conhecimento, necessário a uma determinada atividade, não é simplesmente aquele que sabe identificar e definir o problema; ou aquele que sabe onde estão as informações de que precisa; ou, então, aquele que conhece as pessoas que o poderiam ajudar; ou, ainda, aqueles que têm competência para encontrar boas soluções e, até mesmo, quem as encontrem por ele; ou, finalmente, aquele que tem o discernimento para escolher a solução mais efetiva e eficaz. Quem verdadeiramente detém o conhecimento é, precisamente, aquele que consegue transformar tudo o que foi dito acima em ação, fazendo o melhor uso dela.

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

PROCESSOS JUDICIAIS ENVOLVENDO REGISTROS INDEVIDOS DE NOMES DE DOMÍNIO

PARECER DA ABPI

A COMISSÃO DE "SOFTWARE" E INFORMÁTICA E A COMISSÃO DE MARCAS DA ABPI ELABORARAM O PARECER ABAIXO TRANSCRITO, QUE FOI APROVADO PELA ASSEMBLÉIA GERAL DA ABPI REUNIDA EM SÃO PAULO, EM 20 DE AGOSTO DE 2000, E ENVIADO ÀS AUTORIDADES BRASILEIRAS COMPETENTES.

A Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI, como entidade representativa da iniciativa privada e de profissionais atuantes no campo da propriedade intelectual, examinando as questões envolvendo registros indevidos de nomes de domínio e considerando que as mesmas ainda suscitam algumas dúvidas na doutrina e na jurisprudência, manifesta sua opinião como segue:

1. Os conflitos relativos a nomes de domínio constituem matéria nova no Brasil, mas que já tem sido equacionada em algumas decisões judiciais. A ABPI estudou as diversas ações propostas e a legislação pertinente, identificando, entre outros atos ofensivos a direitos de terceiros e irregularidades relativas a nomes de domínio, as seguintes hipóteses fundamentais envolvendo nomes de domínio: (1) conflitos com marcas (marcas notoriamente conhecidas, marcas de alto renome e marcas simplesmente registradas ou depositadas); (2) conflitos com nome civil ou pseudônimo; (3) conflitos com nome de empresa; (4) conflitos na órbita do direito autoral; (5) conflitos com nomes de domínio semelhantes; (6) conflitos com indicações geográficas; e (7) atos de concorrência desleal.

2. A ABPI entende que vários tipos de ações são cabíveis, dependendo de uma análise caso a caso e dos objetivos pretendidos, destacando-se as seguintes:

(a) Ação ordinária com preceito cominatório (obrigação de fazer ou não fazer) cumulada com pedido de indenização. Neste tipo de ação não haveria obrigatoriedade de ter o órgão registrante no pólo passivo da ação, podendo ser proposta unicamente contra o titular do registro de domínio.

(b) Ação ordinária com pretensão anulatória. Trata-se de ação objetivando a anulação do registro do domínio efetuado indevidamente, cumulada com pedido de indenização. Essa ação deveria ter no pólo passivo o titular do registro do domínio. A necessidade ou não de ter o órgão registrante no pólo passivo será objeto de novas discussões dentro da ABPI.

3. Em qualquer das hipóteses acima, medida cautelar e tutela antecipada seriam também aplicáveis para ações envolvendo registros indevidos de domínio, presentes os pressupostos legais. A utilização da

medida cautelar e da tutela antecipada ficaria condicionada à pretensão da parte, não existindo distinção dos demais casos em que essas providências são requeridas.

4. Dentre os diversos fundamentos materiais das ações contra registros indevidos de domínio, cabe destacar os seguintes: (a) artigo 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal relativo à proteção das marcas, dos nomes de empresas e de outros signos distintivos; (b) artigo 34 da Lei 8.934/94 relativo à proteção do nome de empresa; (c) artigos 126, 129, 130, 189 e 195 da Lei 9.279/96 relativos à proteção das marcas; (d) artigo 159 do Código Civil; (e) artigo 8º da Convenção Unionista de Paris relativo à proteção do nome de empresa; (f) artigo 7º e artigo 10 da Lei 9.610/98 relativos à proteção da obra intelectual; e (g) artigos 207 e 209 da Lei 9.279/96 relativos à repressão dos atos de concorrência desleal.

5. A Justiça Estadual é competente para conhecer, processar e julgar as ações relativas a conflitos envolvendo nomes de domínio, mesmo aquelas em que a Fapesp figurar no pólo passivo, conforme decisão do STJ em conflito de competência suscitado pela Justiça Federal do Estado do Paraná.

Esta análise pela ABPI reflete o exame e o entendimento dos profissionais que atuam na área diante do tema ora abordado, considerando que o Judiciário, ao dirimir os conflitos entre nomes de domínio e marcas previamente registradas por terceiros, sejam elas de alto renome, notoriamente conhecidas ou simplesmente registradas, tem aplicado a Lei de Propriedade Industrial em benefício do legítimo titular dessas marcas. A ABPI também entende que a legislação vigente é suficiente para resolver os demais conflitos envolvendo nomes de domínio, como no caso de nomes comerciais e atos de concorrência desleal.

Ressalta-se, apenas, que estas conclusões não são exaustivas, devendo a ABPI continuar a discussão dos pontos polêmicos.

São Paulo, 20 de agosto de 2000

ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual

SOLUÇÃO DE CONFLITOS ENVOLVENDO NOMES DE DOMÍNIO

RESOLUÇÃO DA ABPI

A ASSEMBLÉIA GERAL DA ABPI, REUNIDA EM SÃO PAULO, EM 20 DE AGOSTO DE 2000, APROVOU UNANIMAMENTE AS RECOMENDAÇÕES ABAIXO, APRESENTADAS PELA COMISSÃO DE "SOFTWARE" E INFORMÁTICA E PELA COMISSÃO DE MARCAS, AS QUAIS FORAM ENCAMINHADAS ÀS AUTORIDADES BRASILEIRAS COMPETENTES.

À medida que aumenta o número dos pedidos de registro de nomes de domínio, também aumentam paralelamente os questionamentos a respeito de possíveis irregularidades nestes registros. São discussões de toda ordem, mas principalmente voltadas para o uso de marcas, nomes de empresa, títulos de estabelecimento e nomes civis ou pseudônimos notórios por terceiros.

Ciente deste problema e na tentativa de criar uma ferramenta para solucionar esses conflitos, a Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - ICANN implementou, após aprofundado estudo em conjunto com a Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI, a Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy - UDRP.

O sistema alternativo de solução de disputas instituído pela ICANN, que envolve a nomeação de Juntas Administrativas para examinar e julgar controvérsias envolvendo nomes de domínio através de um procedimento expedito, adotado perante os registros de nomes de domínio ".com", ".net" e ".org" desde 1999, tem se mostrado muito eficiente e atingiu objetivos de praticidade. Tanto que já existem quase mil casos examinados pelas Juntas Administrativas em menos de um ano, com baixo custo e decisão a prazo muito curto.

Estes resultados vêm sendo demonstrados, inclusive, em alguns casos envolvendo marcas conhecidas no Brasil que foram registradas como parte de nomes de domínio, tais como "embratel.net", "globoesporte.com", "jornalnacional.com", entre outros. Os resultados obtidos através da aplicação do procedimento alternativo nesses casos concretos proporcionou uma solução satisfatória num prazo recorde, sem a necessidade de demorados e caros procedimentos judiciais que nem sempre proporcionariam uma resolução adequada para conflitos de caráter tão técnico e especializado como os que envolvem o uso indevido de propriedade intelectual de terceiros na Internet.

Inspirada neste cenário, a ABPI sugere a adoção de um procedimento alternativo de solução de conflitos envolvendo nomes de domínio, que poderia ser adotado através da seguinte metodologia:

(a) Publicação de uma Resolução pelo Comitê Gestor da Internet do Brasil, prevendo a solução de disputas envolvendo nomes de domínio e direitos de terceiros através de Câmaras de Resolução de Conflitos sobre Nomes de Domínio.

(b) Alteração do Acordo do Registro.br, não apenas para que um procedimento alternativo de solução de disputas possa ser desde já implantado, mas também para melhor esclarecer os deveres do usuário do Registro.br e os direitos da Fapesp, tendo em vista estas mudanças.

(c) Criação de um Procedimento Uniforme para Solução de Conflitos, a ser estipulado pelo Comitê Gestor, com base na experiência positiva do procedimento alternativo de solução de disputas utilizado pela ICANN.

Este sistema de solução extrajudicial de conflitos não é novo no Brasil, ocorrendo em outras áreas de atividade, tanto que já inspirou, por exemplo, o Conar - Conselho de Auto-Regulamentação Publicitária, que tem atribuição para o exame de discussões a respeito da criação e veiculação da publicidade. Esse sistema extrajudicial tem se mostrado extremamente eficiente e dinâmico, proporcionando soluções rápidas e especializadas.

A presente proposta da ABPI reconhece a necessidade de um procedimento rápido e realmente eficiente para a solução de conflitos envolvendo nomes de domínio ".br" e direitos de propriedade intelectual, sem a necessidade do recurso ao Judiciário e sem a criação de entraves ao louvável trabalho que vem sendo feito pela Fapesp na concessão rápida de registros de nomes de domínio.

São Paulo, 20 de agosto de 2000

ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual

SOLUÇÃO DE CONFLITOS ENVOLVENDO NOMES DE DOMÍNIO

PROPOSTAS DA ABPI

A COMISSÃO DE "SOFTWARE" E INFORMÁTICA E A COMISSÃO DE MARCAS DA ABPI ELABORARAM AS PROPOSTAS ABAIXO TRANSCRITAS, PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO ALTERNATIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS EM MATÉRIA DE NOMES DE DOMÍNIO, CONFORME RECOMENDADO PELA RESOLUÇÃO APROVADA PELA ASSEMBLÉIA GERAL DE 20 DE AGOSTO DE 2000. ESSAS PROPOSTAS FORAM ENCAMINHADAS EM 5 DE OUTUBRO DE 2000 AO COMITÊ GESTOR DA INTERNET E À FAPESP.

MINUTA DE RESOLUÇÃO

Resolução nº, de de de 2000

O Coordenador do Comitê Gestor da Internet no Brasil, no uso de suas atribuições, torna público que o referido órgão, em reunião realizada no dia ... de de 2000, emitiu a seguinte Resolução:

"Resolução nº 00X/00

O Comitê Gestor da Internet no Brasil - CG, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria Interministerial MC/MCT nº 147, de 31 de maio de 1995,

Considerando a necessidade de se criar um procedimento rápido para a solução de disputas envolvendo nomes de domínio e direitos de terceiros, e

Considerando que a execução das atividades relativas ao registro de nomes de domínios e atribuição de endereços IP's vem sendo realizada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Fapesp,

Resolve:

Art. 1º Os registros de nomes de domínio concedidos, prorrogados, alterados ou recadastrados após a presente data ficarão sujeitos a um procedimento extrajudicial para a solução de disputas, conforme condições que serão definidas pelo Comitê Gestor da Internet do Brasil através de Procedimento Uniforme para Solução de Conflitos.

Art. 2º Constará do Acordo firmado entre o órgão responsável pelo registro de nomes de domínio e o usuário do sistema que o procedimento extrajudicial para solução de conflitos será um dos métodos alternativos para dirimir disputas envolvendo nomes de domínio, não obstante a possibili-

dade de que as partes envolvidas recorram ao Poder Judiciário para dirimir tais questões, antes ou após a instauração desse procedimento.

Art. 3º Caberá ao Comitê Gestor selecionar as Câmaras de Resolução de Conflitos sobre Nomes de Domínio que aplicarão o Procedimento Uniforme para Solução de Conflitos. As referidas Câmaras definirão seu Regimento Interno e estabelecerão critérios para a seleção de especialistas para solucionar os conflitos.

Art. 4º A instauração do procedimento extrajudicial poderá ser solicitada por qualquer pessoa com legítimo interesse que se sinta lesada em seus direitos, cabendo ao órgão responsável pelo registro de nome de domínio cumprir as decisões proferidas no prazo de 10 (dez) dias contados da sua ciência. O titular do nome de domínio não fará jus a qualquer reembolso ou indenização por parte do Registro.br em virtude da decisão determinando o cancelamento ou a transferência de titularidade do nome de domínio.

Art. 5º Os custos decorrentes da instauração do procedimento extrajudicial serão fixados pelas Câmaras de Resolução de Conflitos sobre Nomes de Domínio tendo em vista valores compatíveis com os vigentes internacionalmente, os quais serão previamente aprovados pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil.

Art. 6º Todas as despesas decorrentes da instauração do procedimento extrajudicial serão satisfeitos pela parte que solicitar a instauração do procedimento.

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União, devendo ser divulgada no endereço eletrônico do servidor web do CG na Internet: <http://www.cg.org.br>."

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>

MINUTA DE REGULAMENTO**Procedimento Uniforme para Solução de Conflitos acerca de Domínios**

Este Regulamento do Procedimento Uniforme para Solução de Conflitos, aprovado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, é parte integrante do Acordo entre a entidade registrante ("Registro.br") e o usuário de seus serviços (doravante denominado Usuário), estabelecendo os termos e condições aplicáveis a disputas envolvendo o registro e o uso de nomes de domínio na Internet registrados pelo Usuário.

O procedimento descrito abaixo deverá ser obrigatoriamente seguido pelas Câmaras de Resolução de Conflitos sobre Nomes de Domínio, ressalvada a faculdade de ter cada Câmara suas regras complementares, para tópicos omissos no presente Regulamento.

1. Princípios Básicos. O presente Regulamento estabelece as regras do procedimento extrajudicial ao qual todos os Usuários do "Registro.br" ficarão obrigados a submeter-se com relação a conflitos envolvendo o registro e o uso de nomes de domínio na Internet registrados pelo Usuário. Este será o procedimento observado pelas Câmaras de Resolução de Conflitos sobre Nomes de Domínio, a serem designadas pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, e tem fundamento nos seguintes princípios:

- (a) Transparência nas regras procedimentais de cada Câmara de Resolução de Conflitos sobre Nomes de Domínio e nos critérios de escolha dos especialistas que julgarão as disputas;
- (b) Direito à ampla defesa, sendo facultativa a presença de advogado assistindo qualquer das partes envolvidas;
- (c) Respeito ao contraditório para ambas as partes, sendo responsabilidade exclusiva do Usuário indicar um endereço de correio eletrônico correto para o recebimento de comunicações da disputa que não seja aquele constante dos cadastros de "Registro.br";
- (d) Publicação das decisões, através de meios eletrônicos acessíveis gratuitamente a qualquer interessado;
- (e) Motivação das decisões, que deverão ser sempre fundamentadas, ressalvadas as hipóteses de homologação dos parágrafos 6.2 e 7.2;
- (f) Imparcialidade do especialista que deve informar à Câmara de Resolução de Conflitos sobre Nomes de Domínio, assim que possível, qualquer circunstância que possa caracterizar o seu impedimento ou suspeição, cabendo à Câmara, caso aceite esta arguição, substituí-lo.

2. Situações Aplicáveis. O Usuário ficará obrigado a submeter-se ao procedimento extrajudicial na hipótese de terceiro (doravante denominado "Reclamante") alegar ao "Registro.br", através de Reclamação, que o nome de domínio do Usuário (a) é idêntico, similar ou suscetível de causar confusão com marca, nome de empresa, título de estabelecimento, título de obra intelectual, personagem, nome civil, pseudônimo notório ou nome de domínio dos quais seja titular o Reclamante ou (b) viola qualquer outro direito do Reclamante. Este direito poderá ser demonstrado por qualquer dos meios de provas admitidas no direito brasileiro.

2.1. Após a apresentação da Reclamação, não poderá o Reclamante apresentar novas alegações ou novas provas, a menos que solicitado pelo especialista, ou em casos especiais, a critério e por ato da Câmara de Resolução de Conflitos sobre Nomes de Domínio.

3. Reclamação. Caberá ao Reclamante comprovar, na apresentação do pedido do procedimento extrajudicial, que se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no parágrafo 2, através de Reclamação, que poderá ser enviada por e-mail ou outros formatos físicos ou eletrônicos, devendo estar obrigatoriamente acompanhada dos seguintes elementos:

- (a) Instrumento de mandato, quando o Reclamante estiver sendo representado por um procurador, sem necessidade de reconhecimento de firma ou legalização consular;
- (b) Exposição das razões de fato e de direito fundamentadas;
- (c) Prova documental dos fatos alegados através dos meios legalmente admitidos pela legislação brasileira;
- (d) Escolha do número de especialistas a serem indicados pela Câmara de Resolução de Conflitos sobre Nomes de Domínio;
- (e) Solicitação de que a Câmara de Resolução de Conflitos sobre Nome de Domínio intime o Usuário a apresentar sua Resposta;
- (f) Declaração isentando a Câmara de Resolução de Conflitos sobre Nome de Domínio de participação e responsabilidade em qualquer disputa judicial que porventura venha a ser iniciada pelo Reclamante, caso o mesmo não obtenha sucesso em sua pretensão.

3.1 O Reclamante escolherá a Câmara de Resolução de Conflitos sobre Nomes de Domínio através de listagem que deverá ser disponibilizada pelo Comitê Gestor. A Câmara escolhida deverá promover todo o procedimento, exceto nos seguintes casos:

**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

(i) se houver disputa entre as mesmas partes em Câmaras diferentes, caso em que o Usuário ou o Reclamante poderá requerer a remessa da disputa para a Câmara que recebeu a primeira Reclamação, ou

(ii) recusa pela Câmara escolhida, que deverá indicar outra Câmara para conduzir o procedimento.

3.2 Cabe à Câmara de Resolução de Conflitos sobre Nomes de Domínio intimar o Usuário, remetendo-lhe não apenas cópia da Reclamação em formato eletrônico, mas também permitindo ao Usuário o acesso a uma cópia física da Reclamação e da Documentação anexada à mesma. Desta intimação deve constar também o prazo para manifestação do Usuário, bem como o endereço para remessa da resposta.

3.3 Cópias desta intimação devem obrigatoriamente ser enviadas aos Contatos Técnico, Administrativo e de Cobrança indicados nos dados de inscrição do nome de domínio no banco de dados do órgão registrante na data de envio da Reclamação, através de e-mail.

3.4 A Câmara de Resolução de Conflitos sobre Nomes de Domínio dará início ao procedimento mediante apenas a prova de envio da intimação através de e-mail, não sendo necessário qualquer outro tipo de confirmação de recebimento, manual ou automática, por parte do Usuário.

4. Resposta. No prazo de 15 dias a partir do recebimento da intimação, via e-mail, o Usuário poderá apresentar uma Resposta, com todas as razões de fato e de direito que entender cabíveis.

4.1 Sob pena de não conhecimento, a resposta deverá estar obrigatoriamente acompanhada dos seguintes documentos:

(a) Instrumento de mandato, quando o Reclamante estiver sendo representado por um procurador, sem necessidade de reconhecimento de firma ou legalização consular;

(b) Razões de fato e de direito, devidamente fundamentadas;

(c) Provas documentais, obtidas através dos meios legalmente admitidos pela legislação brasileira.

4.2 A Resposta poderá também conter solicitação de aumento para 3 do número de especialistas a serem indicados pela Câmara de Resolução de Conflitos sobre Nomes de Domínio, sendo que o Usuário, neste caso, deverá arcar com todas as despesas correspondentes.

4.3 O silêncio do usuário no prazo próprio ou a inobservância dos requisitos do parágrafo 4.1 significará reconhecimento do pedido formulado na Reclamação.

5. Indicação de Especialista. Cada Câmara de Resolução de Conflitos sobre Nomes de Domínio deverá publicar uma relação de especialistas para solucionar os conflitos envolvendo nomes de domínio, de acordo com os critérios para a seleção de especialistas estabelecidos em seu Regimento Interno.

5.1 No prazo de 5 dias após o prazo da Resposta ou, no caso do parágrafo 4.3, a Câmara de Resolução de Conflitos sobre Nomes de Domínio designará o especialista para solucionar a disputa, de acordo com o seguinte:

(a) a Câmara designará um especialista para a solução da disputa;

(b) caso qualquer das partes o requeira expressamente, a Câmara designará 3 especialistas para solucionar a disputa.

5.2 Eventuais impugnações. Caberá, ainda, a qualquer das partes argüir o impedimento ou suspeição do especialista no prazo de 5 (cinco dias) a contar da sua indicação. Caso o especialista não aceite esta arguição, deverá comunicar à Câmara esta sua decisão, cabendo à Câmara, a seu exclusivo critério, indicar ou não outro especialista para substituí-lo.

6. Decisão. Imediatamente após a designação de especialista ou especialistas, para prover uma decisão final sobre a disputa, iniciar-se-á o processo de decisão, com base no livre convencimento do especialista, baseado principalmente nas informações apresentadas por cada uma das partes, podendo, ainda, valer-se de sua experiência pessoal.

6.1 Nenhuma das partes poderá ter qualquer comunicação unilateral com o especialista, sendo que todas as comunicações entre o Usuário, o Reclamante e o especialista deverão ser feitas através da Câmara de Resolução de Conflitos sobre Nomes de Domínio.

6.2 Poderá o especialista, a seu critério, contatar ambas as partes através da Câmara de Resolução de Conflitos sobre Nomes de Domínio, antes de proferir sua decisão, a fim de propor a conciliação, que deverá ser homologada pelo especialista através de breve decisão sem motivação.

6.3 O especialista conduzirá suas atividades com observância das regras vigentes e assegurará que as partes sejam tratadas com igualdade, respeitado o contraditório.

6.4 A decisão do especialista será apresentada por formato escrito, dentro do prazo máximo de 60 dias a contar do início do procedimento extrajudicial, devendo ser enviada apenas à referida Câmara, que se encarregará de enviar cópias da mesma às partes e divulgá-la eletronicamente.

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

7. Soluções Cabíveis. As soluções cabíveis dentro de qualquer procedimento extrajudicial perante as Câmaras de Resolução de Conflitos sobre Nomes de Domínio serão:

- (a) cancelamento do domínio;
- (b) transferência do registro de domínio ao Reclamante;
- (c) manutenção do domínio em nome do Usuário.

7.1 Após o recebimento de cópia da decisão, o "Registro.br" deverá acatar a providência determinada, executando a decisão no prazo de 10 (dez) dias contados de sua ciência e comunicando às partes a data de seu cumprimento.

7.2 É facultado às partes resolver por acordo o conflito objeto do procedimento extrajudicial, o que será homologado pelo especialista sem outros ônus para as partes.

8. Despesas. Todas as custas cobradas pelas Câmaras de Resolução de Conflitos sobre Nomes de Domínio nos termos deste Procedimento Uniforme serão pagas pelo Reclamante, exceto nos casos em que o Usuário optar por elevar o número dos especialistas de um para três, caso em que todos os honorários suplementares serão pagos pelo Usuário.

NOVO ACORDO DO REGISTRO.BR

O Comitê Gestor da Internet no Brasil, criado pela Portaria Interministerial MC/MCT 147/95, publicada no DOU de 31 de maio de 1995, delegou competência para a realização do serviço de Registro.br, através da Resolução 002, de 15 de abril de 1998, publicada no DOU de 21 de maio de 1998, à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, com sede social e foro na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Pio XI, 1500, Alto da Lapa, CEP 05468-901, inscrita no CNPJ/MF sob o número 043.828.151/0001-45, e doravante simplesmente denominada "Registro.br". A Pessoa Física ou Jurídica identificada no banco de dados eletrônico do Registro.br é doravante simplesmente denominada "Requerente". Acordo — Registro.br e Requerente celebram o presente acordo que se regerá pelas cláusulas e condições abaixo:

I. Do Objeto - Constituem objeto do presente acordo o registro e a publicação de delegação de um domínio na Internet sob o domínio .br.

9. Cabimento de Procedimentos Judiciais. A adoção do presente procedimento de solução de conflitos não impede o Usuário ou o Reclamante de discutir a matéria em juízo, seja no curso do procedimento extrajudicial, seja após sua conclusão. O "Registro.br" não é parte integrante em qualquer litígio entre o Usuário e qualquer pessoa que não o "Registro.Br" acerca do registro e uso de um domínio e, caso seja nomeado à autoria em qualquer procedimento, o "Registro.br" se reserva o direito de apresentar todas e quaisquer defesas adequadas e de praticar qualquer outro ato necessário para se defender.

9.1 Qualquer das partes que iniciar uma ação judicial ou procedimento arbitral durante a pendência de um procedimento extrajudicial, em relação a uma disputa que é objeto da Reclamação, notificará o especialista e a Câmara prontamente, que terão a faculdade de decidir pela suspensão, término ou continuação do procedimento de solução de disputas.

10. Transferências durante Disputas. O Usuário não poderá transferir a titularidade de seu registro de domínio a outrem durante o procedimento extrajudicial.

11. Modificações. O "Registro.br" se reserva o direito de modificar este Procedimento Uniforme a qualquer tempo, com vigência imediata, a partir de sua publicação em meio eletrônico.

A operação será efetuada eletronicamente no endereço Internet [http://registro.br/], doravante simplesmente denominado "Site".

II. Direitos do Requerente - São direitos do Requerente: a) Gerenciar a delegação DNS do domínio, utilizando a interface fornecida pelo Registro.br no Site; b) Renovar o direito da delegação do domínio nos anos subsequentes ao do registro; c) Efetuar o cancelamento do domínio ou a transferência de titularidade, de acordo com os procedimentos descritos no Site.

III. Deveres do Requerente - São deveres do Requerente, ao solicitar o registro, a manutenção ou a renovação de um domínio: a) Manter atualizados seus dados cadastrais; b) Manter os servidores DNS delegados do domínio funcionando corretamente, conforme a política de utilização publicada no Site; c) Enviar a documentação quando solicitada pelo Registro.br; d) Efetuar o pagamento das retribuições pelo registro e manutenção anual do domínio nos prazos determinados; e) Utilizar o domínio de boa fé, não o registrando com fins ilícitos ou infringência das leis vigentes ou com violação dos direitos de ter-



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

ceiros; f) Submeter-se ao procedimento extrajudicial de solução de conflitos previsto na cláusula VIII infra.

IV. Direitos do Registro.br - São direitos do Registro.br: a) Cancelar, transferir a terceiros ou indeferir o pedido de registro, caso não atenda aos requisitos técnicos publicados no Site, ou viole direitos de terceiros; b) Cancelar ou transferir registros de nomes de domínio de acordo com decisão proferida no procedimento extrajudicial de solução de conflitos previsto na cláusula VIII infra; c) Cancelar o pedido de registro, caso o requerente não apresente a documentação considerada necessária; d) Não aceitar o pedido ou cancelar posteriormente o respectivo registro, caso seja verificado que se trata de nome não registrável. Entende-se por nome não registrável, dentre outros, palavras de baixo calão e os reservados pelo Registro.br e pelo CG.

V. Deveres do Registro.br - São deveres do Registro.br: a) Manter a integridade da base de dados, contendo os dados do registro; b) Disponibilizar, ao Requerente, uma interface para gerenciamento da delegação do domínio; c) Efetuar a publicação da delegação do domínio na Internet; d) Cancelar o registro e todos os atos dele decorrentes, desde que seja constatada irregularidade em relação aos dados que instruíram o registro; e) Cancelar ou transferir registros de nomes de domínio, de acordo com decisão proferida no procedimento extrajudicial de solução de conflitos previsto na cláusula VIII infra.

VI. Da Responsabilidade pelo Registro do Domínio - A escolha do nome de domínio e a sua utilização são de inteira responsabilidade do Requerente que, ao aceitar eletronicamente este acordo, exime o Registro.br de toda e qualquer responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de seu registro e de seu uso, respondendo por quaisquer ações judiciais ou procedimentos extrajudiciais em que se aleguem a violação de direitos ou prejuízos causados a outrem, assumindo os possíveis ônus que se originarem daquelas ações.

VII. Da Retribuição pelo Registro e Manutenção do Domínio - Pelo registro do domínio serão cobradas duas retribuições, uma de valor fixo pelo

registro e outra pela manutenção do domínio, tendo como base o ano civil. Será cobrada uma retribuição pela manutenção do domínio a cada período de 12 meses. A primeira anuidade será paga proporcionalmente ao número de meses utilizados no período de 12 meses. Se o requerente não efetuar o pagamento devido, ficará automaticamente excluído do registro de domínio, independentemente de notificação, à exceção via correio eletrônico. Os valores referentes às retribuições são divulgados no Site.

VIII. Do Procedimento Extrajudicial - O Requerente que submeter seu pedido de registro de domínio à apreciação do Registro.br aceita e fica vinculado aos procedimentos extrajudiciais para solução de disputas aplicáveis ao registro do domínio, de acordo com o Procedimento Uniforme para Solução de Conflitos estabelecido pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil.

Parágrafo único - A decisão proferida neste procedimento extrajudicial que determinar o cancelamento do nome de domínio ou sua transferência para terceiro será acatada no prazo de 10 dias contados da sua ciência.

IX. Do Cancelamento do Registro - O registro do domínio será cancelado, conforme o procedimento de cancelamento disponível no site e nos seguintes casos: a) Pela renúncia expressa do Requerente, através de procedimento disponível no Site; b) Pelo não cumprimento de algum dos deveres do Requerente, constante da cláusula III; c) Por ordem judicial ou decisão proferida no procedimento extrajudicial previsto na cláusula VIII do presente Acordo.

X. Do Método de Comunicação - Todas as comunicações entre o Registro.br e o Requerente serão efetuadas através de correio eletrônico, sendo da inteira responsabilidade do Requerente a atualização de seus endereços

XI. Do Foro - Fica eleito o Foro da Vara da Fazenda Pública da comarca da Capital de São Paulo para dirimir quaisquer dúvidas e controvérsias ou proposição de ações quanto ao conteúdo deste Acordo.

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



DOCUMENTO

SISTEMÁTICA DE REGISTRO DE NOMES DE DOMÍNIO

WIPO2 RFC-1

REQUEST FOR COMMENTS ON TERMS OF REFERENCE, PROCEDURES AND TIMETABLE FOR THE SECOND WIPO INTERNET DOMAIN NAME PROCESS

COMENTÁRIOS DA ABPI

A COMISSÃO DE "SOFTWARE" E INFORMÁTICA ELABOROU OS COMENTÁRIOS ABAIXO TRANSCRITOS EM RESPOSTA À SOLICITAÇÃO DE COMENTÁRIOS ("REQUEST FOR COMMENTS")¹ PREPARADA PELA OMPI DENTRO DO PROJETO "SECOND WIPO INTERNET DOMAIN NAME PROCESS". ESSES COMENTÁRIOS FORAM ENVIADOS À OMPI PELA ABPI EM 15 DE SETEMBRO DE 2000.

In view of the Request for Comments (RFC) for the Second WIPO Internet Domain Name Process, the **Brazilian Association of Intellectual Property - ABPI** would like to submit the following comments and recommendations, based on the expertise of its members in major intellectual property issues which have been arising from the development of the Internet, and current domain name disputes caused by the tension between domain names, trademarks and other protected rights.

A. Scope of Issues in the Second WIPO Process: We recommend that a few other areas should be added to the discussions related to the issues that can be raised in the current domain name system, in order to enforce the protection granted for intellectual property rights and other protected rights.

The proposed scope was considered by our group as still limited, reason why we agree with the topics already listed through this RFC, but strongly recommend that the following further

areas should be included in this study and consultation, for the consideration of both the intellectual property and the Internet communities:

- Names of characters and titles of intellectual works in general which are subject to copyright protection;
- Conflicts involving domain names which were abusively registered;
- Domain names which could be used in order to tarnish the reputation of a trademark or a company, or as a part of any unfair competition practices;
- Other names or designations which should not be registrable as domain names because they belong to public domain.

B. Personal Names: We believe that protection against abusive registration as a domain name in the gTLDs should be accorded not only to personal names in general, but also to famous and well-known nicknames (E.g.: *Pelé*, used by *Edson Arantes do Nascimento*), artistic names (E.g.: *2PAC*, used by *Tupac Shakur*) or pseudonyms.

1. O texto preparado pela OMPI encontra-se em: <http://wipo2.wipo.int/process2/rfc/rfc1/index.html>

ADVOGADOS - PROPRIEDADE INTELECTUAL

**MONTAURY PIMENTA
MACHADO
LIOCE**

RIO DE JANEIRO: AV ALMIRANTE BARROSO, 139 - 7º ANDAR - CENTRO - CEP 20031-005 - RJ

TEL.: (21) 240-1396 FAX.: (21) 240-1524

EMAIL: mpml@montaury.com.br - HOMEPAGE: www.montaury.com.br

C. International Nonproprietary Names (INNs) for Pharmaceutical Substances: Our group agrees with the protection against abusive registration as a domain name to INNs, but would like to express our concern as to whether this protection should be limited to the World Health Organization's list of protected INNs, or should also cover translations of the names which identify each pharmaceutical substance or ingredient. (E.g., *ampicillin*, in Portuguese, means "*ampicilina*" – both names carry some resemblance but are graphically different. If "*ampicilina.com*" happens to be registered, possible damages would occur involving Portuguese-speaking consumers). In addition, some consideration should also be given as to whether or not new INNs gTLDs should be created to protect INNS.

D. Names of international intergovernmental organizations: Our Group also agrees that protection against abusive registration as a domain name should cover the names and acronyms of international intergovernmental and regional organizations, as well as Non-governmental International Organizations (NGOs).

Our Group understands that a significant number of NGOs, particularly the ones which are involved in fundraising activities, may deserve special protection against abusive and bad faith domain name registrations, regardless of whether these NGOs already acquired trademark rights in their country of origin or other countries. In addition, some consideration should also be given as to

whether or not national governmental organizations should be protected against abusive and bad faith domain name registrations.

E. Geographical indications, geographical terms, or indications of source: Our Group agrees that the geographical indications, geographical terms and indications of source which are eligible for receiving protection under the Paris Convention, Madrid Agreement, Lisbon Agreement or the TRIPS Agreement should also deserve protection against abusive registration as a domain name in the gTLDs. However, our Group has expressed some concern as to how such protection should be granted and believes that this topic should be added to the List of Issues.

Our Association congratulates WIPO for the quality of the report prepared as well as the excellent "List Of Issues" which involve each covered topic. Except as noted herein, our Group understands that the questions raised in the "List Of Issues" for each topic included in this RFC are sufficiently broad to address all pertinent subjects, reason why they should also be used in connection with the additional areas that our group believe are important to broaden the interface between intellectual property and other protected rights and the current domain name system.

Rio de Janeiro, September 15, 2000.

Brazilian Association of Intellectual Property - ABPI

Esther M. Flesch - General Rapporteur

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 : vnadvs@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



AGENDA

SEÇÃO ORGANIZADA PELO ASSOCIADO IVAN B. AHLEERT

2000

OUTUBRO

2.10-22.11 (SÃO PAULO)

IBRAC

I Curso de Direito da Concorrência

Local: Clube Nacional, Rua Angatuba nº 703 - Pacaembu, São Paulo, SP

Informações: tel. 0xx11 3872-2609 ou 3673-6748

E-mail: ibrac@ibrac.org.br

5-7 (HELSINKI)

WIPO/National Board of Patents and Registration of Finland Forum on Creativity and Inventions - A Better Future for Humanity in the 21st Century

Local: Finlandia Hall, Helsinki, Finland

Informações: Mrs. Lalao Rakotomalala

E-mail: lalao.rakotomalala@wipo.int

10 (CAMPINAS)

Seminário Tecnologia e Competitividade: A Importância da Propriedade Industrial

Local: Auditório do Ciesp - Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Rua Padre Camargo Lacerda, 37, Bonfim, Campinas, SP

Informações: tel. 0xx11 3044-3434

E-mail: comunicacao-sp@inpi.gov.br

12-13 (MILÃO)

CLA

A Balanced Approach to Computer and Internet Issues - Customers' Concerns and Suppliers' Responses

Local: Excelsior Hotel Gallia, Milan, Italia

Informações: TÜV Italia Srl, via Bettola 32 - 20092

Cinisello Balsamo (MI), Italia

Tel: 00xx39 0266053.1 / Fax: 00xx39 02 66012802

E-mail: barbara.tamburrini@tuv.it

Internet: http://www.tuv.it/html/cla/cla_frameset_uk.html

2000

16-17 (BOSTON)

INTA

Trademarks in Cyberspace 2000

Local: The Fairmont Copley Plaza Hotel, Boston, MA, U.S.A.

Informações: Internet:

http://www.inta.org/forums/cyberspace/cyberspace_hwto.html

17-20 (TEL-AVIV)

FICPI/Israel Patent Office

Israel 2000 - Law and Technology

Local: Tel-Aviv Dan Panorama Hotel Conference Center

Informações: Mrs. Ilana Cohen-Zedek,

Tel.: 00xx972-9-899-5325 / Fax: 00xx972-9-899-5464

E-mail: ilanacz@hotmail.com

19-21 (VIRGINIA)

AIPLA

Annual Meeting

Local: Crystal Gateway Marriott Hotel, Arlington, Virginia, U.S.A.

Informações: tel. 00xx1 703-415-0780

22-26 (BUENOS AIRES)

ASIPI

XIX Congresso Internacional

Local: Buenos Aires, Argentina

Informações: e-mail: secretario@asipi.org

23-24 (SÃO PAULO)

ABDI/CLA

14^o Seminário Internacional de Direito de Informática e Telecomunicações

Local: Hotel Renaissance, São Paulo, SP

Informações: Corrêa & Conde Comunicação

Tel.: 0xx11 3885-8278 / Fax: 0xx11 3887-8680

E-mail: ccorrea@sagesse.com.br

NASCIMENTO ADVOGADOS

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



NASCIMENTO
Advogados

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

2000

26-27 (NEWPORT BEACH)
 CLA Fall Conference
 Representing the Internet Entrepreneur
 Practical Approaches for Transforming Ideas into Dollars
 Local: Four Seasons Hotel, Newport Beach, California, U.S.A.
 Informações: The Computer Law Association, 3028 Javier
 Road, Suite 402, Fairfax, VA 22031
 Tel.: 00xx1 703 560-7747 / Fax: 00xx1 703 207-7028
 Internet:
http://www.cla.org/ConferenceCalendar/clanewport_reg_info.htm

NOVEMBRO

4-8 (SEUL)
 LES - Korea
 Seoul International Conference on Effective Management of
 Intellectual Assets in the New Millennium
 Local: The Westin Chosun Seoul, 87 Sokong-dong, Chung-ku,
 Seoul 100-070, Korea
 Informações: Conference Secretariat (LES-Korea), 8th Fl.,
 Dongduk Bldg. 151-8, Kwanhoon, Jongro-gu, Seoul 110-300,
 Korea
 Tel.: 00xx82 2 733-9991 / Fax: 00xx82 2 733-6352
 E-mail: eybkim@chollian.net

6-7 (SÃO PAULO)
 1ª Conferência Internacional de Direito da Internet e da
 Informática
 Local: Sheraton-Mofarrej Hotel, Alameda Santos, 1437 -
 Jardins, São Paulo, SP
 Informações: Luciane Raspes
 E-mail: lraspes@forumamericas.org.br
 Internet: www.conferencia.direito.com.br

6-7 (PARIS)
 International Chamber of Commerce (ICC)/Institute of World
 Business Law
 11th International Arbitration Practice Workshop
 Local: International Chamber of Commerce, 38, Cours
 Albert 1^{er}, 75008, Paris, France
 Informações: ICC Conferences, 38, Cours Albert 1^{er}, 75008,
 Paris, France
 Tel.: 00xx33 1 49 532891 / Fax: 00xx33 1 49 532942
 E-mail: conf@iccwbo.org / Internet: www.iccwbo.org

6-7 (GENEBRA)
 WIPO International Conference on Dispute Resolution in
 Electronic Commerce
 Local: International Conference Center of Geneva (CICG),
 15 rue Varembe, 1211, Geneva 20, Switzerland
 Informações: WIPO Arbitration and Mediation Center, World
 Intellectual Property Organization (WIPO), 34, Chemin des
 Colombettes - 1211 Geneva 20, Switzerland
 Tel.: 00xx41 22 338-9164 / Fax: 00xx41 22 740-3700
 E-mail: arbiter.mail@wipo.int
 Internet: <http://arbiter.wipo.int/evnts/conferences/2000/>

2000

6-14 (GENEBRA)
 WIPO
 Standing Committee on the Law of Patents (Fourth session)
 Local: Geneva, Switzerland

9-10 (GENEBRA)
 WIPO Workshop for Arbitrators
 Local: Headquarters of the World Intellectual Property
 Organization (WIPO), 34 Chemin des Colombettes, 1211,
 Geneva 20, Switzerland
 Informações: Deborah Enix-Ross, Senior Legal Officer,
 WIPO Arbitration and Mediation Center, WIPO, 34
 Chemin des Colombettes, 1211, Geneva 20, Switzerland
 Tel.: 00xx41 22 338-8247 / Fax: 00xx41 22 740-3700
 E-mail: arbiter.mail@wipo.int

12-14 (DALLAS)
 Intellectual Property Owners Association (IPO)
 IPO Annual Meeting
 Local: Fairmont Hotel, Dallas, Texas, U.S.A.
 Informações: tel. 00xx1 202-466-2396 / e-mail: info@ipo.org

22-23 (LONDRES)
 Understanding, Drafting, Interpreting and Using
 International Technology Licensing Agreements
 Local: Royal Garden Hotel, 2-24 Kensington High Street,
 London W8 4PT, UK
 Informações: Customer Services Hawksmere, 12-18
 Grosvenor Gardens, London SW1W 0DH, UK.
 Tel.: 00xx44 20 7881-1841 / Fax 00xx44 20 7730-5023
 E-mail: bookings@hawksmere.com
 Internet: www.hawksmere.com

DEZEMBRO

7-20 (GENEBRA)
 WIPO
 Conferência Diplomática sobre a Proteção das Interpretações
 ou Execuções Audiovisuais
 Local: Genebra, Suíça

DEZEMBRO 2001

6-7 (SÃO PAULO)
 ILES - LICENSING EXECUTIVES SOCIETY
 1ª LES PANAMERICAN CONFERENCE
 "Intellectual Property Licensing in Emerging Countries"
 Local: Renaissance São Paulo Hotel,
 Alameda Santos, 2233, Jardins, São Paulo, SP
 Informações: Congrex do Brasil,
 Av. Presidente Wilson, 164 - 9º andar,
 20030-020 - Rio de Janeiro, RJ
 Tel.: 0xx21 509-4080 / Fax: 0xx21 509-1492
 E-mail: congrex@ax.apc.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 2 de outubro de 2000)

A. Moura Barreto
Adahir de Mattos Marcellino
Advocacia Pietro Ariboni S/C Ltda.
Agência Moderna de Marcas e Patentes Ltda.
Agustinho Fernandes Dias da Silva
Alberto Jerônimo Guerra Neto
Alberto Luis Camelier da Silva
Alicion Bubniak
Alexandre do Nascimento Souza
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 Buiar
Antonio Ferro Ricci
Antônio Maurício Pedras Arnaud
Antonio Weber Natividade Milagre
Araripe & Associados
Archimedes Paranhos
Armênio dos Santos Evangelista
Attilio José Gorine
Aureolino Pinto das Neves
Bicudo Marcas e Patentes S/C Ltda.
Bortolo Bazzon
Brasil Sul Marcas e Patentes S/C Ltda.
Britânia Marcas e Patentes S/C Ltda.
Busco Marcas e Patentes
Carla Tiedemann da Cunha Barreto
Carlos Cezar Cordeiro Pires
Carlos Henrique de Carvalho Fróes
Cláudia Luna Guimarães
Cláudia Maria Zeraik
Claudio Marcelo Szabas
Cleyta Maria de Andrade Ramalho de Moraes
Clóris Maria Pereira Guerra
Clóvis Vassimon Jr.
Cometa Marcas e Patentes S/C Ltda.
Custódio Afonso Torres de Almeida
Custódio Cabral de Almeida
Custódio de Almeida & Cia.
Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
David do Nascimento
David Merrylees
Débbie José Jorge
Deborah Portilho
Denis Allan Daniel
Denise Leite de Oliveira Dale
Devindir Benedito Ramos de Moraes
Eder Martini Lopes
Edson Diogo de Oliveira
Eduardo Colonna Rosman
Eduardo da Gama Câmara Junior
Eduardo Magalhães Machado
Elgem Alves Gouveia Filho
Eliana Jodas Cioruci
Elias Marcos Guerra
Elisabete Aloia
Elisabeth Edith G. Kasznar Fekete
Elisabeth Siemsen
Elza Maria Possinhas Pimentel
Ercy Beatriz Benatti Longo
Eudes Lopes de Castro
Fernanda Burin Leonardos
Fernando Braune
Fernando Garcia Gnocchi
Fernando Jucá Vieira de Campos
Fernando Pedro Leonardo Simonett 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
Gabriela Muniz Pinto
Gabrielle Minardi
Geraldina Diniz Ferreira
Gert Egon Dannemann
Giancarlo Luciano Conti
Gisela de Oliveira Soares
Gisela 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 Carlo Rosa
Jean-Luc Treff
João Carlos Thomazinho
João Cassiano Bairros Oyarzábal
João Luiz D'Orey Facco Vianna
Joaquim Eugenio 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 Lia
José Sabino Maciel M. de Oliveira
Joubert Gonçalves de Castro & Zuldech Assessoria Empresarial Ltda.
Júlio André Azevedo Gonçalves
Jussara Tolentino N. Trindade
Laire Feijó da Silva
Lanir Orlando
Lia de Almeida Levigard
Lilian 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 Lippel Braga
Luiz Carlos Coelho
Luiz Carlos Galvão
Luiz Cláudio de Magalhães
Luiz Edgard Montauray Pimenta
Luiz Gonzaga Moreira Lobato
Luiz Henrique Oliveira do Amaral
Luiz Leonardos
Manoel Joaquim Pereira dos Santos
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 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 Breves Oliveira
Maria Lavinia Loureiro Maurell
Maria Madalena da Cunha Freire
Maria Thereza Mendonça Wolff
Marilete Tang
Marina Inês Fuzita
Mario Augusto Soerensen Garcia
Mário Robert Mannheimer
Mário Sergio Vilas Boas 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 Mello Junqueira Leite

Milton Jacques Ferreira Molin
Milton Leão Barcellos
Momsen, 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
Patricia 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 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 Carneiro
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 Ferri
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 Pell Jr
Rodrigo Afonso de Ouro Preto Santos
Rodrigo Borges Carneiro
Rodrigo Caiuby Novaes
Rodrigo Rocha de Souza
Rodrigo Sérgio Bonan de Aguiar
Roger de Castro Kneblewski
Romar Jacób Tavares
Ronaldo Camargo Veirano
Roner Guerra Fabris
Ronny Willem de Man
Rosane Rego Tavares da Silva
Rubem dos Santos Querido
Ruymar de Andrade
Sabina Nehmi
Sâmia Amin Santos
Samir Said Matheus
Sandra Brandão de Abreu
Sandra Leis
Sandra Sanchez Martins
Semir da Silva Fonseca
Sergio Antonio Barcelos Soares
Sergio Nery Barbalho Maia
Sergio Ribeiro da Silva
Silvio Darre Junior
Simone Gioranelli Carvalho Vieira Penttiado
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 Oaquim
Sydinêa de Souza Trindade
Tannay de Farias
Tinoco Soares & Filho S/C Ltda.
Tomaz Francisco Leonardos
Trench, Rossi & Watanabe Advogados Associados
Valdir de Oliveira Rocha Filho
Valdomiro Gomes Soares
Valéria Cristina Barcellos Faria
Valério Valter de Oliveira Ramos
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 Alvaro Pinheiro
Walter de Almeida Martins

XXI SEMINÁRIO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

**CENTRO DE CONVENÇÕES DE VITÓRIA
VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO
21 E 22 DE AGOSTO DE 2001**

Organização



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
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