

REVISTA DA

ABPI

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL



54

Set/Out de 2001

LICENÇA COMPULSÓRIA DE PATENTES
E O DIREITO ANTITRUSTE
POR JOSÉ CARLOS VAZ E DIAS

FABRICAÇÃO LOCAL, LICENÇA COMPULSÓRIA
E IMPORTAÇÃO PARALELA NA
LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
POR SIMONE H. C. SCHOLZE

CADUCIDADE DE MARCAS EM
SENTENÇA DECLARATÓRIA DE FALÊNCIA
POR PAULO LANARI PRADO

IMPLICAÇÕES JURÍDICAS DO
COMÉRCIO ELETRÔNICO NO BRASIL
POR BARBARA BRENTANI LAMEIRÃO, CAMILLA COELHO
PARDINI E JOSÉ AUGUSTO DE LEÇA PEREIRA

A CIDE INCIDE SOBRE O QUÊ?
POR NOEMIA C. M. DE OLIVEIRA NOVAES,
FERNANDO S. MARCATO, MAURÍCIO BRAGA CHAPINOTI

A NATUREZA JURÍDICA DA MEDIDA ESPECIFICADA NO
ARTIGO 173, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.279/96
POR GISELE DE OLIVEIRA SOARES

DOCUMENTO

HARMONIZAÇÃO DE CERTOS ASPECTOS DOS
DIREITOS AUTORAIS NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO
DIRETIVA 2001/29/CE DO PARLAMENTO
EUROPEU E DO CONSELHO DA UNIÃO EUROPÉIA

DOCUMENTO

SISTEMÁTICA DE REGISTRO DE NOMES DE DOMÍNIO
WIPO2 RFC-3
REQUEST FOR COMMENTS ON THE INTERIM REPORT
OF 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) 2262-3198 • Fax: (21) 2533-0492 • Home-page: <http://www.abapi.org.br> • E-mail: abapi@abapi.org.br

Agentes Associados (em 26 de setembro de 2001)

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
Alexander Baptista Corrêa
Alexandre do Nascimento Souza
Alexandre Ferreira
Alexandre Fukuda Yamashita
Alexandre Peixoto Lobato Maia
Alicia Kristina Daniel Shores
Álvaro Cavalcanti de Jardim Sayão
Alvaro Loureiro Oliveira
Ana Lúcia de Sousa Borda
Ana Meri Estevam Lopes
Ana Paula Santos Celidonio
Ana Raquel Colacino Selvaggi
Andradé & Silva Assessoria em Propriedade Industrial e Intelectual
André Luiz Souza Alvarez
Andréa Gama Possinhas
Andréa Ricci
Antenor Barbosa dos Santos Júnior
Antonella Carminatti
Antonio Buiar
Antonio Ferro Ricci
Antônio Mauricio Pedras Arnaud
Antonio Weber Natividade Milagre
Araújo & 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
Claudia Maria Zeraik
Claudio Marcelo Szabas
Cláudio Roberto Barbosa
Cláudio Sampaio Portela
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.
Daniela Thompson dos Santos
Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
David do Nascimento Advogados Associados S/C
David Merrylees
Débby 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
Eduardo Paranhos Montenegro
Elgem Alves Gouveia Filho
Eliana Jodas Cioruci
Elias Marcos Guerra
Elisabete Aloia
Elisabeth Edith G. Kasznar Fekete
Elisabeth Siemsen
Elza Maria Possinhas Pimentel
Emília Malguelos Campos
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
Flavia Salim Lopes
Flávia Silva do Nascimento Souza
Flávio Starling Leonardos
Francisco Carlos Rodrigues Silva
Frank Fischer
Gabriel Di Blasi Jr.
Gabriel Francisco Leonardos
Gabriel Pedras Arnaud
Gabriela Muniz Pinto
Gabrielle Minardi
Geraldina Diniz Ferreira
Gert Egon Dannemann

Gian Jorge Crivelente
Gilberto de Carvalho
Gisele 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
Joel Ribas Vaz
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
Júlio André Azevedo Gonçalves
Jussara Tolentino N. Trindade
Laire Feijó da Silva
Lanir Orlando
Lêda do Nascimento Souza
Lia de Almeida Levigard
Lilian de Melo Silveira
Liz Carneiro Leão Starling
Lucas Martins Gaiarsa
Luciana Bampa Bueno de Camargo
Luciana Cosentino Miranda Kneblewski
Luciene Monteiro
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
Luzia Maglione
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
Marcelo do Nascimento Souza
Márcia de Oliveira Anechinno
Márcia Maria V. Gitahi Freire
Márcio Ney Tavares
Marco Antonio Kraemer
Marcos Antonio Felipe
Marcos Antonio Vieira
Marcos Velasco Figueiredo
Marcos William Santos
Marcus Vinicius Malafaia Garcia
Margarida Madalena Matias Pereira
Márcia Aparecida Figueiredo
Márcia Beatriz Correa da Silva Meyer Gaiarsa
Márcia Carmen de Souza Brito
Márcia Célia Coelho Novaes
Márcia Cristina de Araújo
Márcia do Carmo Caitano da Silva
Márcia Edina de Oliveira Carvalho Portinari
Márcia Elisa Santucci Breves Oliveira
Márcia Lavinia Loureiro Maurell
Márcia Madalena da Cunha Freire
Márcia Thereza Mendonça Wolff
Marina Inês Fuzita
Mário Augusto Soerensen Garcia
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
Mozart dos Santos Mello
Nascimento Advogados
Octávio & Perocco S/C Ltda.
Orlando Cherman 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 Hohl
Rex Advogados Marcas e Patentes S/C Ltda.
Ricardo Fonseca de Pinho
Ricardo P. de Oliveira
Ricardo Pernold Vieira de Mello
Ricardo Velloso Ferri
Richard de Marco Nunes
Roberta Xavier da Silva Calazans
Roberto da Silveira Torres Jr
Roberto Geraldo Barbosa Vieira de Mello
Roberto Mauro da Cunha Freire
Roberto Pernold Vieira de Mello
Roberto Santo Scatamburlo
Rodolfo Humberto Martinez y Pell Jr
Rodrigo Afonso de Ouro Preto Santos
Rodrigo Borges Carneiro
Rodrigo Rocha de Souza
Rodrigo Sérgio Bonan de Aguiar
Roger de Castro Kneblewski
Romar Jacob Tavares
Ronaldo Camargo Veirano
Roner Guerra Fabris
Ronny Willem de Man
Rosane Rego Tavares da Silva
Rosângela Rodrigues de Almeida
Rubem dos Santos Querido
Ruymar de Andrade
Sabina Nehmi
Sâmia Amin Santos
Samir Said Matheus
Sandra Brandão de Abreu
Sandra Leis
Sandra Sanchez Lynch
Semir da Silva Fonseca
Sergio Antonio Barcelos Soares
Sergio Nery Barbalho Maia
Sergio Ribeiro da Silva
Sylvio Darre Junior
Simone Gioranelli Carvalho Vieira Pentiado
SKO - Direitos da Propriedade Industrial em Marcas e Patentes
Sonia Carlos Antonio
Sônia Maria Andrade dos Santos
Sônia Maria D'Elboux
Suzana Biolchini Oaquim
Sydineia de Souza Trindade
Tânia Lucia Boavista Engelke
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
Vera Lucia Biondo Mesquita Carvalho
Verena Fischer
Vicente Nogueira
Vieira de Mello, Werneck Alves Advogados S/C
Vladimira Anna Zdenka Daniel
Waldemar Alvaro Pinheiro
Walter de Almeida Martins
Walter da Silva Souza
Wetor Bureaux de Apoio Empresarial S/C Ltda.
Zulmara Álvares

SUMÁRIO

NOTA DO EDITOR 2

CARTAS 2

LICENÇA COMPULSÓRIA DE PATENTES E O DIREITO ANTITRUSTE 3

Por José Carlos Vaz e Dias

O autor analisa o Parecer do CADE sobre os tipos de conduta que caracterizam a violação da ordem econômica e justificam a concessão de licença compulsória, delimitando a atuação do CADE e do INPI nesses casos.

The author discusses the Opinion given by CADE on the various types of conduct which constitute a violation of the economic order and warrant the granting of a compulsory license, and reviews the scope of the action of CADE and INPI.

FABRICAÇÃO LOCAL, LICENÇA COMPULSÓRIA E IMPORTAÇÃO PARALELA NA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL 9

Por Simone H. C. Scholze

A autora analisa de que forma a exploração local do objeto da patente, a importação paralela e a licença compulsória atuam como mecanismos de execução da política industrial e de ciência e tecnologia adotada pela Lei de Propriedade Industrial.

The author discusses how the local manufacturing, the parallel importation and the compulsory license act as a mechanism for implementation of the industrial, science and technology policies adopted by the Industrial Property Law.

CADUCIDADE DE MARCAS EM SENTENÇA DECLARATÓRIA DE FALÊNCIA 13

Por Paulo Lanari Prado

O autor examina se a sentença de decretação de falência pode caracterizar razão legítima, nos termos do artigo 143 da Lei de Propriedade Industrial, impeditiva da caducidade de marca registrada.

The author discusses whether a bankruptcy decree may constitute a legitimate reason under the terms of Section 143 of the Industrial Property Law to prevent a registered trademark from becoming forfeit.

IMPLICAÇÕES JURÍDICAS DO COMÉRCIO ELETRÔNICO NO BRASIL 19

Por Barbara Brentani Lameirão, Camilla Coelho Pardini e José Augusto de Leça Pereira

Os autores analisam diversas questões jurídicas suscitadas pelo comércio eletrônico relativamente às transações e contratos eletrônicos, à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ao reconhecimento dos documentos eletrônicos e à tributação na Internet.

The authors review the various legal issues arising from the electronic commerce related to electronic contracts and transactions, application of the Consumer Protection Code, recognition of electronic documents, and taxation in Internet.

A CIDE INCIDE SOBRE O QUÊ? 28

Por Noemia C. M. de Oliveira Novaes, Fernando S. Marcato e Maurício Braga Chapinoti

Os autores analisam os aspectos legais relevantes a respeito da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, em especial no que se refere à sua incidência e à sua sujeição a tratados internacionais para evitar bitributação.

The authors review the relevant legal issues related to the "Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico", particularly with respect to its scope and its subordination to double taxation treaties.

A NATUREZA JURÍDICA DA MEDIDA ESPECIFICADA NO ARTIGO 173, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.279/96 31

Por Gisele de Oliveira Soares

A autora analisa as distinções básicas a respeito da concessão de liminar em sede de medida cautelar e de tutela antecipada, em face da medida especificada no parágrafo único do artigo 173 da Lei de Propriedade Industrial.

The author discusses the basic distinctions with respect to the granting of injunctions in preliminary actions and in anticipated relief in light of the remedy specified in sole paragraph of Section 173 of the Industrial Property Law.

DOCUMENTO

HARMONIZAÇÃO DE CERTOS ASPECTOS DOS DIREITOS AUTORAIS NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

DIRETIVA 2001/29/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO DA UNIÃO EUROPÉIA 37

DOCUMENTO

SISTEMÁTICA DE REGISTRO DE NOMES DE DOMÍNIO

WIPO2 RFC-3 – REQUEST FOR COMMENTS ON THE INTERIM REPORT OF THE SECOND WIPO INTERNET DOMAIN NAME PROCESS

COMENTÁRIOS DA ABPI 50

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, Sobral, Vidigal, Gomes Advogados;
Daniel & Cia.;
Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira;
Machado, Meyer, Sendacz e Opice - advogados;
Momsen, Leonardos & Cia.;
Pinheiro Neto - Advogados;
Pinheiro, Nunes, Arnaud, Scatamburlo S/C;
Santos, Remor e Furriela Advogados;
Vieira de Mello, Werneck Alves Advogados S/C.

Redação

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

Diretor Editor

Manoel J. Pereira dos Santos

Conselho Editorial

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

Jornalista Responsável

Vera Galli - MTb 19253

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Av. Rio Branco, 277, 5º andar, conjunto 506
Cep 20047-900 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Tel.: (21) 2532-5655 - fax: (21) 2532-5866
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

Diretora-Relatora

Esther Miriam Flesch

Diretora-Secretária

Adriana Ruoppoli Albanez

Diretor-Editor

Manoel J. Pereira dos Santos

Diretor-Tesoureiro

Luis Fernando Ribeiro Matos

Conselho Diretor

Carlos Henrique de C. Fróes, Clóvis Silveira, Custódio Cabral de Almeida, Elias Marcos Guerra, Elisabeth Edith G. Kasznar Fekete, Francisco de Paula P. Pedrosa, Gert Egon Dannemann, Henry Knox Sherrill, Herlon Monteiro Fontes, José Roberto d'Afonseca Gusmão, Juliana L.B. Viegas, Lilian de Melo Silveira, Luis Carlos Galvão, Luiz Abramides do Val, Luiz Antonio Ricco Nunes, Luiz Edgard Montauray Pimenta, Luiz Henrique Oliveira do Amaral, Luiz Leonardos, Mariangela Vassallo, Mauro J.G. Arruda, Oscar-José Werneck Alves, Paulo Parente Marques Mendes, Peter Dirk 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 2001.

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
Não-associados: R\$ 110,00

Exemplares avulsos

Associados: R\$ 10,00
Não-associados: R\$ 20,00

Tel.: (21) 2532-5655 - fax: (21) 2532-5866 com Carmen Lima

© ABPI 2001 - Todos os direitos reservados

NOTA DO EDITOR

A ERA DA INTERNET

O ano de 2001 vem sendo caracterizado pelo crescimento das questões jurídicas que são suscitadas relativamente à interação da Internet com os diversos aspectos da vida moderna. A explosão dos conflitos envolvendo nomes de domínio, ocorrida durante o ano de 2000, foi um prenúncio de que o comércio eletrônico rapidamente exigiria a intervenção do Estado para o estabelecimento de normas próprias destinadas a regular essa nova realidade.

Essa situação se refletiu no Brasil com a intensificação durante o corrente ano das atividades do Legislativo e do Executivo. Aquele buscando dotar o país de uma disciplina legal abrangente e este tentando implementar uma infraestrutura de validação dos documentos eletrônicos, seja no âmbito da Administração Pública, seja no âmbito privado. Com efeito, os Projetos de Lei sobre comércio eletrônico estão em fase final de tramitação no Congresso Nacional e o Executivo editou a MP 2200 (em

suas várias edições) para instituir a ICP-Brasil (infra-estrutura de chaves públicas do Brasil).

Essas iniciativas refletem o que vem ocorrendo no exterior e, nesse sentido, merecem destaque as propostas da União Européia. A *Revista da ABPI* publicou na edição nº 51 a Diretiva sobre Comércio Eletrônico e, neste número, publica a Diretiva sobre Direitos Autorais, que complementam, juntamente com a Diretiva sobre Assinaturas Eletrônicas de 1999, o quadro legal da Sociedade Global da Informação. Esses documentos revelam a dinâmica do processo de modernização do ordenamento jurídico em face do impacto da Era da Internet.

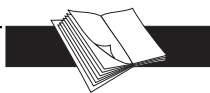
Muito já se fez no exterior e ainda há bastante por fazer. Oxalá o Brasil avance mais rapidamente nessa área e dote nosso sistema jurídico de mecanismos adequados e suficientes para que o país também ingresse logo na Era da Internet.

Manoel J. Pereira dos Santos
Diretor-Editor

CARTAS

A Redação da *Revista da ABPI* recebeu os agradecimentos de Arthur Antonio Sendas (Presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro), Barbosa Neto (Câmara dos Deputados), Desembargador Marcus Faver (Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro), Eduardo Mayr (Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - 6ª Câmara Criminal), Felcissimo Sena (Presidente da OAB/GO), Francisco Wéffort (Ministro de Estado da Cultura), Humberto Eustáquio Soares Martins (Presidente da OAB/AL), José Antonio Lisboa Neiva (Juiz Federal da 11ª Vara), José Eduardo dos Santos Neves (Juiz Federal - Diretor do Foro), José Marcos Lunardelli (Juiz Federal - Diretor do Foro em exercício), Levy Leite (Chefe de Gabinete do Ministro da Cultura), Magno Bacelar (Chefe de Gabinete do Ministério do Meio Ambiente), Major-Brigadeiro-do-Ar José Américo dos Santos (Chefe do Gabinete do Comandante da Aeronáutica - GABAER), Manuel Menezes Cruz (Presidente da OAB/SE), Marco Antônio Caldas (Presidente em exercício da OAB/GO), Maria Antônia C. Silva (Chefe do Centro de Documentação e Pesquisa da OAB/RJ), Pamela Howard-Reguindin (Diretora da The

U.S. Library of Congress Office), Paulo Freitas Barata (Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região), Raimundo Dantas dos Santos (Chefe do Gabinete do Ministro dos Transportes), Rita de Cassia Braga (Aux. Administrativa da Biblioteca da OAB/PI), Rosalia Assumpção dos Santos (Diretora Técnica de Serviço do Segundo Tribunal de Alçada Civil), Severino de Sousa Oliveira (Secretário-Geral da OAB/DF), Sílvia Helena Furtado Martins (Instituto Brasileiro de Ciências Criminais - IBC-CRIM), Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul - Departamento de Biblioteca, Tribunal Regional Federal 2ª Região, Valquíria Ap. Aguiar da Costa (Diretora do Primeiro Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo), Vera Lucia Gasparoni Leite (Supervisora da Seção de Aquisição Centralizada da PUC/RJ), Virginia Freire da Costa (Chefe do Depósito Legal da Fundação Biblioteca Nacional), Wilson Zauhy Filho (Juiz Federal - Diretor do Foro) e dos senadores: Ademir Andrade, Alberto Silva, Gilberto Mestrinho, Hugo Napoleão, Jonas Pinheiro, José Roberto Arruda, Paulo Hartung, Pedro Piva, Ronaldo Cunha Lima, Sergio Machado.



LICENÇA COMPULSÓRIA DE PATENTES E O DIREITO ANTITRUSTE

JOSÉ CARLOS VAZ E DIAS¹

LLM/PhD Kent - Inglaterra, advogado do escritório Di Blasi, Parente, Sorensen Garcia & Associados S/Ca e professor visitante da UERJ nas matérias Direito da Propriedade Intelectual, Teoria da Concorrência e Direito da Concorrência Desleal Relativo aos Contatos Comerciais

1. Conforme solicitação do ministro da Saúde, em Consulta Prévia nº 031/99, o Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência (CADE) emitiu em 31 de março de 1999 um parecer sobre os tipos de condutas que caracterizam violação à ordem econômica e que servem de justificativa para a concessão da licença compulsória, ficando, assim, o titular sujeito à outorga obrigatória de uso de sua patente a terceiros.

2. Essa solicitação visava, conforme o entendimento do Ministério da Saúde, “dirimir dúvidas e criar condições para uma análise mais abrangente e diferenciada de práticas infrativas à ordem econômica cometidas por empresas que operam em mercados imperfeitos e que fabricam produtos essenciais à vida e à saúde da população, como é o caso da indústria de medicamentos, justificando tratamento diferenciado e mais rigoroso por parte do poder público”.

3. A importância do referido parecer decorre do esclarecimento sobre a maneira pela qual o direito da propriedade industrial pode se relacionar com o direito antitruste, visando resguardar dois dos mais importantes princípios constitucionais da ordem econômica brasileira, quais sejam o princípio da livre concorrência e o princípio da propriedade privada. Além disso, o parecer delineou os passos de atuação do Ministério da Saúde em busca de instrumentos legais na contenda política existente com as indústrias farmacêuticas.²

4. Ainda e mais importante, o parecer esclareceu peculiaridades técnicas relacionadas ao procedimento de instrução da licença compulsória³, quando a exploração da patente acarreta a prática do abuso do poder econômico.

5. O objetivo deste artigo é exatamente examinar essas peculiaridades técnicas tratadas pelo parecer, referentes ao procedimento de instrução da licença compulsória, e procurar determinar os limites de atuação do CADE e do INPI, quando constatado o abuso do poder econômico dos agentes comerciais que são os titulares dos direitos de uma patente.

6. O interesse pela atuação dos órgãos de defesa da concorrência⁴, principalmente do CADE, nos assuntos relacionados ao sistema de patentes, decorre da própria Lei de Propriedade Industrial - Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 – que estabeleceu em seu artigo 68 o abuso do poder econômico como um dos requisitos para a instauração do procedimento e concessão da licença compulsória. Aliás, a possibilidade de instauração desse procedimento por abuso do poder econômico constitui uma inovação no nosso direito, pois previamente à vigência da Lei nº 9.279/96 as hipóteses para concessão da licença decorriam essencialmente da falta de exploração local de uma patente em território nacional.

7. O exercício abusivo de direito já constava do texto original da Convenção da União de Paris.⁵, pois os efeitos negativos da recu-

1. O autor agradece os comentários apresentados pelos colegas Ivan Bacellar Ahlert e Gabriel Di Blasi.

2. Entre os instrumentos utilizados pelo Ministério da Saúde para reduzir a influência das indústrias farmacêuticas, sob a alegação do aumento da disponibilização de remédios para a população, está a Medida Provisória nº 2.006, de 14 de dezembro de 1999 (última reedição pela Medida Provisória nº 2.105-15, de 26 de janeiro de 2001), que alterou a Lei nº 9.279/96 e adotou as seguintes medidas: (i) permitiu a utilização desautorizada do objeto de uma patente, destinada à produção de dados e resultados de testes, para a obtenção de registro de comercialização junto ao Ministério da Saúde; (ii) condicionou a concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos à prévia anuência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

3. Licença compulsória é entendida como a outorga de direitos de utilização de uma patente a um terceiro, por determinação governamental e sem autorização prévia do titular da patente, conforme o procedimento de concessão descrito pela lei de direito da propriedade industrial e direito antitruste.

4. Os órgãos incumbidos da prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica são a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça (SDE), a Secretaria

de Acompanhamento Econômico (SEAE) e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

5. A licença compulsória já era um instituto comumente adotado pelos países-membros da Convenção. No entanto, inexistiam regras uniformes sobre o assunto, especialmente o período em que terceiros interessados poderiam requerer a instauração do processo administrativo e a compreensão da importação dos produtos ser prova eficaz do uso da patente. Dessa forma, a estipulação das regras gerais da licença compulsória na Convenção da União de Paris foi fundamental para uniformização do instituto da licença.

Entende-se que um dos interesses em dar seguimento à reunião para a constituição da União de Paris decorreu da necessidade de inibir os países europeus em adotarem regras e procedimentos diferentes para a proteção às invenções tecnológicas, que afetavam os direitos dos titulares e serviam como argumento para o movimento antipatentário que ocorreu na Europa no final do século 19, tal como a lei austríaca que determinava a compulsoriedade da fabricação da patente no mercado local dentro de um ano da concessão da patente. Armitage, Edward, “The Paris Convention Background to the Diplomatic Conference”, *European Intellectual Property Rights (EIPR)*, março, 1980, págs. 83-85.



sa em explorar a invenção e não colocar os produtos objeto da patente no mercado de forma que a demanda do produto ficasse atendida já eram observados no final do século passado. Entre os efeitos, constatados pelos economistas, causados por uso inadequado de uma patente, estavam:

- a) A possibilidade de a patente em desuso constituir uma barreira para novos desenvolvimentos, bem como para a exploração de patentes dependentes;
- b) A possibilidade de a patente em desuso ou uso inadequado não promover a comercialização do produto; e
- c) A possibilidade de provocar escassez e aumento do preço do produto objeto da patente.

8. Com a Convenção da União de Paris, Revisão de Estocolmo (1967), procurou-se estabelecer os requisitos mínimos e uniformes no tocante aos critérios para uso de uma patente, bem como determinar que o exercício abusivo do direito de patente não acarreta a imediata caducidade sem antes tentar o uso da invenção tecnológica por meio da licença compulsória, cujas regras foram assim especificadas: "Artigo 5

- 1) A introdução, pelo titular da patente, no país em que esta foi concedida, de objetos fabricados em qualquer dos países da União não acarreta a caducidade da patente.
- 2) Cada país da União terá a faculdade de adotar medidas legislativas prevendo a concessão de licenças obrigatórias para prevenir os abusos que poderiam resultar em exercício do direito exclusivo conferido pela patente, como por exemplo a falta de exploração.
- 3) A caducidade da patente só poderá ser prevista para os casos em que a concessão de licenças obrigatórias não tenha sido suficiente para prevenir tais abusos. Não poderá ser interposta ação de declaração de caducidade ou de anulação de uma patente antes de expirar o prazo de dois anos, a contar da concessão da primeira licença obrigatória.
- 4) Não poderá ser expedida licença obrigatória, com o fundamento de falta ou insuficiência de exploração, antes de expirar o prazo de quatro anos a contar da apresentação do pedido de patente, ou de três anos a contar da concessão da patente, devendo aplicar-se o prazo mais longo; a licença será recusada se o titular da patente justificar a sua inação por razões legítimas. Tal licença obrigatória será não exclusiva e só será transferível, mesmo sob a forma de concessão de sublicença, com a parte da empresa ou do estabelecimento comercial que a explore.
- 5) As disposições precedentes serão aplicáveis, com as modificações necessárias, aos modelos de utilidade."

6. Existe uma diferença entre o objetivo da lei de patentes e outro da lei antitruste, pois enquanto aquela afere a eficiência da invenção quanto à capacidade de promover novas tecnologias e procura garantir a utilização adequada da invenção patenteada no mercado (Teoria da Divulgação Tecnológica), a lei antitruste preocupa-se com os efeitos nocivos à competição decorrentes dos poderes da patente. Veja Carvalho, Nuno T. P., "Abuso dos Direitos de Patente - um Estudo do Direito dos Estados Unidos com Referências Comparativas ao Direito Brasileiro", *Revista da ABPI* nº 12, julho/outubro, 1994, págs. 44 a 105.

9. Essas disposições da Convenção da União de Paris estão presentes, de maneira mais detalhada, na Seção III da Lei nº 9.279/96, onde está especificado o procedimento da licença compulsória. Os artigos 68 e 70 dessa lei listam exaustivamente os eventos ensejadores da licença compulsória, que são os seguintes: i) a não exploração do objeto da patente no Brasil ou uso do processo patenteado, por meio da falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, caso em que permitirá a importação do produto; ii) a comercialização não satisfatória da demanda do mercado; iii) a constatação do abuso do poder econômico; e iv) no caso de patente dependente, quando não houver acordo entre os titulares da patente dependente e da principal e quando constatado o progresso tecnológico da patente dependente.

10. Pode-se dizer que a especificação do abuso do poder econômico como requisito para a licença compulsória decorre largamente da influência da legislação americana, que tratou esse instrumento, por um bom período de tempo, sob a égide do direito antitruste e com o propósito de punir o exercício abusivo de uma posição mercadológica dominante⁶. Além do mais, há de se considerar a forte atuação dos países subdesenvolvidos durante as negociações da Rodada Uruguaia de Acordo Multilateral, que procuraram garantir e aprimorar mecanismos legais já existentes ao exercício das patentes (licença compulsória e caducidade) para promoção da fabricação local do produto objeto da patente. Tanto é assim que foram especificadas regras gerais sobre a licença compulsória no Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (conhecido como TRIPs), incorporado em nosso ordenamento jurídico pelo Decreto 1.355, de 30/12/1994, que promulgou a ata final que incorpora os resultados da Rodada Uruguaia de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT.⁷

11. Mais especificamente na letra "k" do artigo 31 do referido acordo, o assunto da licença compulsória foi tratado de maneira bastante abrangente, de tal forma que as diversas hipóteses de abuso relacionadas ao exercício de uma patente, incluindo o abuso do poder econômico, pudessem ser consideradas, por mais peculiar que fossem, contrárias à utilização da patente e à disponibilização adequada do invento em forma de um produto para os consumidores, *in verbis*:

"Artigo 31

Quando a legislação de um Membro permite outro uso do objeto da patente sem a autorização de seu titular, inclusive o uso pelo governo ou por terceiros autorizados pelo governo, as seguintes disposições serão respeitadas:

7. A atuação dos países desenvolvidos no GATT foi largamente influenciada pelas principais teorias justificadoras do sistema de patentes, quais sejam: i) Teoria da Divulgação Tecnológica, baseada na Teoria do Contrato Social, desenvolvida nos séculos 17 e 18 na Europa. Haveria, aqui, um contrato entre a sociedade e o inventor, onde seria garantida a proteção legal às invenções em troca do acesso tecnológico à sociedade; ii) Teoria do Incentivo Econômico onde a concessão da patente pelo Estado tem por objetivo a promoção de investimento tecnológico e o conseqüente desenvolvimento comercial com a eficiência dos modos de produção.



k) os Membros não estão obrigados a aplicar as condições estabelecidas nos subparágrafos “b” e “f” quando esse uso for permitido para remediar um procedimento determinado como sendo anticompetitivo ou desleal, após um processo administrativo ou judicial.⁸ A necessidade de corrigir práticas anticompetitivas ou desleais pode ser levada em conta na determinação da remuneração em tais casos. As autoridades competentes terão o poder de recusar a terminação da autorização se e quando as condições que a propiciaram forem tendentes a ocorrer novamente.”

12. Tal como ocorreu na Convenção da União de Paris, o TRIPS se limitou a estabelecer os princípios básicos da concessão da licença compulsória, principalmente no caso de abuso do poder econômico, deixando aos países signatários a incumbência de estabelecer na lei de propriedade industrial e em outras leis subsidiárias os procedimentos para a sua concessão.

13. No entanto, quando somos remetidos para a leitura da Seção III (artigos 68 a 74) da Lei 9.279/96, somos incapazes de determinar adequadamente o procedimento de concessão da licença compulsória por abuso do poder econômico, em virtude da própria lógica jurídica que rege os institutos no direito, vez que essa lei regula especificamente os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Dessa forma, torna-se imprescindível a análise da Seção III da Lei 9.279/96 em conjunto com a Lei 8.884/94, que regula os aspectos relativos à prevenção e repressão das infrações à ordem econômica. Mais importante, a análise dessas leis deve ser realizada em vista do esclarecedor parecer do CADE em Consulta Prévia 31/99.

14. O *caput* do artigo 24 é o primeiro dispositivo da Lei 8.884/94 que merece considerações, pois determina a natureza jurídica da licença compulsória. De acordo com esse artigo, a licença compulsória é enquadrada como uma penalidade pela

infração à ordem econômica cometida pelo agente econômico e incidente quando esta infração estiver revestida de condições especiais, como seguem:

“Art. 24 - Sem prejuízo das penas cominadas no artigo anterior, quando assim o exigir a gravidade dos fatos ou o interesse público geral, poderão ser impostas as seguintes penas, isolada ou cumulativamente:...

...

IV - a recomendação aos órgãos públicos competentes para que:

a) seja concedida licença compulsória de patentes de titularidade do infrator.”

15. Em vista de sua natureza jurídica peculiar, a licença compulsória é entendida como uma sanção acessória que necessita da ocorrência de fatos peculiares que revestem as condutas infrativas, quais sejam a gravidade dos fatos ou o envolvimento do interesse público geral. Conforme ressaltado no parecer da referida Consulta Prévia – voto do conselheiro Mércio Felsky –, que esclareceu diversos aspectos relacionados ao procedimento de concessão da licença compulsória no CADE, existem duas etapas distintas a serem observadas para a incidência das penas especificadas no artigo 24 da Lei 8.884/94, devendo ser acrescentada mais uma etapa quando da recomendação da licença compulsória. A primeira fase consiste na averiguação inicial dos fatos alegados, com a conseqüente confirmação da infração à ordem econômica, nos termos do artigo 20 da referida lei⁹. Uma vez constatada a violação, mediante processo administrativo, nasce o dever legal do CADE de aplicar as penalidades inicialmente especificadas pelo artigo 23 do Capítulo III da Lei 8.884/94.¹⁰

16. A segunda etapa a ser ultrapassada refere-se à verificação pelo CADE da existência da gravidade dos fatos que revestiram a infração bem como a contrariedade ao interesse público, de tal forma a

8. As alíneas “b” e “f” do artigo 31 referem-se à exigência da concessão da licença compulsória condicionada à obtenção de uma autorização prévia do proponente da licença junto ao titular da patente para explorar a patente ou nos casos em que há necessidade para suprir demanda interna do mercado.

9. Deve-se salientar que “abuso do poder econômico” constitui um termo genérico doutrinário para determinar o exercício abusivo de uma posição dominante de um agente econômico que venha, de alguma forma, a prejudicar a livre concorrência, seja dominando mercado relevante de bens e serviços e restringindo a competição ou aumentando arbitrariamente os seus

lucros. Dessa forma, todas e quaisquer condutas comerciais praticadas pelos agentes econômicos, principalmente aquelas do artigo 21 da Lei 8.884/94, que caracterizem um exercício abusivo de uma posição comercial, são consideradas violadoras à ordem econômica.

10. A aplicação da pena é considerada uma faculdade inerente ao “princípio da competência” que rege o Poder Público e um dever do CADE, intrínseco à prerrogativa de prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica. Portanto, entende-se que o CADE não pode renunciar ao dever de aplicar as penas dispostas nos artigos 23 e 24 da Lei 8.884/94, quando da existência de infração à ordem econômica.

Rio de Janeiro
Praia de Botafogo, 228, 15º andar
22359-900, Rio de Janeiro, RJ
Tel.: (55-21) 2553-1855
Fax: (55-21) 2552-1796
E-mail: mailrj@cbsvg.com.br


CASTRO, BARROS, SOBRAL, VIDIGAL, GOMES
ADVOGADOS

Washington
801 Pennsylvania Ave., N.W.,
Market Square, Suite 747
Washington, DC 20004, E.U.A.
Tel.: 1(202) 638-7071, fax: 1(202) 638-7072
E-mail: maildc@cbsvg.com.br

São Paulo
Rua do Rocio, 291, 11º andar
04552-000, São Paulo, SP
Tel.: (5511) 3040-0908, fax: (5511) 3040-0938
E-mail: mailsp@cbsvg.com.br

Porto Alegre
Av. Carlos Gomes, 111, 6º andar
90480-003, Porto Alegre, RS
Tel./fax: (55-51) 3328-7309
E-mail: mailpoa@cbsvg.com.br

Lisboa
Heron Castilho - Rua Braamcamp, 40 - 8ºE
1269-013, Lisboa, Portugal
Tel.: (351-21) 387-5702, fax: (351-21) 387-5743
E-mail: mailpt@cbsvg.com.br



confirmar a possibilidade de incidência das penas dispostas no artigo 24. Nessa fase, a violação à ordem econômica já foi confirmada e as penas do artigo 23 possivelmente aplicadas. Em virtude do caráter subjetivo do *caput* do artigo 24, a confirmação dos aspectos peculiares que revestem a infração deve ser realizada na prática, de acordo com o contexto de cada conduta, levando-se em consideração sempre a extensão de seus efeitos em um nível econômico e social abrangentes.¹¹

17. Para a determinação da “exigência do interesse público geral”, a dificuldade do CADE é ainda mais problemática, pois entende-se que todas as infrações à ordem econômica afetam a livre concorrência, que é um princípio da ordem econômica e, portanto, revestido de interesse público geral. Assim, a atuação do CADE na repressão da violação à ordem econômica e a aplicação das penas são exigências derivadas sempre do interesse público geral. Nas palavras do mestre Luís Cabral de Moncada: “O objetivo das leis de defesa da concorrência é o de assegurar uma estrutura e comportamento concorrenciais dos vários mercados no pressuposto de que é o mercado livre que, selecionando os mais capazes, logra orientar a produção para os setores susceptíveis de garantir uma melhor satisfação das necessidades dos consumidores e, ao mesmo tempo, a mais eficiente afetação dos recursos econômicos disponíveis, que é com quem diz, os mais baixos custos e preços. A concorrência é assim encarada como o melhor processo de fazer circular e orientar livremente a mais completa informação econômica, quer ao nível do consumidor, quer ao nível de produtores, assim esclarecendo as respectivas preferências. É por isso que a sua defesa é um objectivo de política econômica”.¹²

18. Portanto, a aplicação das penas dos artigos 23 e 24 da lei antitruste deve ser sempre pautada pela exigência do interesse público em preservar a concorrência e o mercado capitalista, o que conseqüentemente assegurará a satisfação dos consumidores locais.¹³ Por isso, entende-se ser inadequada a especificação da exigência do “interesse público geral” como requisito para incidência das penalidades do artigo 24.

19. Ainda e mais importante, conforme ressaltado pela Consulta Prévia 31/99, será exigida dos conselheiros do CADE, na análise dos dois requisitos do artigo 24, a estrita observância ao princípio

constitucional da impessoalidade, de maneira que a análise dos efeitos de uma conduta infrativa possa ser realizada por critérios econômicos e sociais objetivos em vista da peculiaridade da conduta e impacto na concorrência. O artigo 27 da Lei 8.884/94 estabelece, também, uma série de parâmetros para a determinação das penalidades e constatação da gravidade dos fatos e contrariedade ao direito público, que pode ser utilizada pelos conselheiros do CADE, inclusive para determinar a incidência das penas do artigo 24, quais sejam: a) a gravidade da infração; b) a boa-fé do infrator; c) a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator; d) a consumação ou não da infração; e) o grau de lesão, ou perigo de lesão, à livre concorrência, à economia nacional, aos consumidores, ou a terceiros; f) os efeitos econômicos negativos produzidos no mercado; g) a situação econômica do infrator; e a h) reincidência das infrações.

20. A Resolução nº 20, emitida pelo CADE em 9 de junho de 1999, especifica outros critérios gerais em que os conselheiros desse órgão devem se pautar na análise de práticas restritivas, sejam horizontais ou verticais, que variam de acordo com cada hipótese violadora, especialmente aquelas listadas pelo artigo 21. Por exemplo, no caso de preços predatórios (prática deliberada de preços abaixo do custo variável médio, visando eliminar a concorrência), o exame dessa prática pode ser realizado verificando as condições de custos e comportamentos dos preços ao longo do tempo, níveis de consumo, grau de concorrência intermarcas, além do mercado relevante e da pulverização dos concorrentes, bem como proporção dos mercados relevantes também atingidos por essa conduta anticompetitiva.

21. Uma vez confirmada a existência das condições peculiares do artigo 24 em uma determinada conduta infrativa à ordem econômica, deve-se averiguar efetivamente o uso da licença compulsória como punição à infração à ordem econômica, pois ressalta-se que a licença compulsória não será necessariamente o instrumento utilizado pelo CADE para punir o infrator. Conforme o parecer do CADE, aliás muito elucidativo nesse ponto e que acabou determinando a terceira etapa ou condição para a licença compulsória, torna-se indispensável a existência de um nexo causal entre a utilização da patente e a conduta violadora à ordem econômica. Torna-se necessário que o poder de mercado que enseja o exercício abusivo decorra diretamente daquele conferido ao agente eco-

11. Conforme o voto do conselheiro Mércio Felsky, especificado na página 6 da Consulta Prévia 031/99:

“... Em verdade, pode-se afirmar que a gravidade de uma infração, por não apresentar critérios específicos para sua gradação, é avaliada de acordo com circunstâncias consideradas relevantes em sede de matéria antitruste.

Como pode se observar pela leitura do artigo 27, os incisos de II a VIII nada mais são que circunstâncias que permitem ao aplicador da norma avaliar a gravidade de uma infração, sem prejuízo, contudo, de se valer de outras consideradas por ele necessárias para tal avaliação, como, por exemplo, a essencialidade do produto ou do serviço à coletividade. O tratamento diferenciado e mais ou menos rigoroso por parte do CADE na imposição de uma penalidade decorrerá, portanto, da análise das considerações acima *vis-à-vis* a conduta infrativa.”

12. Opinião citada no livro na página 99 da obra *Comentários à Constituição do Brasil* (promulgada em 5 de outubro de 1988), 7º vol., artigos 170 a 192, publicada por Celso Ribeiro e Martins Bastos e Ives Gandra.

13. Uma tentativa de alcançar o espírito do legislador, na definição de “interesse público geral” especificado no *caput* do artigo 24, seria verificar o impacto da violação sobre a economia nacional como um todo ou analisar os efeitos dessa violação às áreas relacionadas à alimentação e sensíveis à saúde humana, tais como o efeito nocivo e abrangente de uma violação decorrente do poder econômico concedido por uma invenção tecnológica patenteadada e relacionada à saúde humana, tais como as invenções na área farmacêutica, química e de biotecnologia.

No entanto, essa forma de constatação do “interesse público geral”, para fins de aplicação das penas listadas na Lei 8.884/94, não seria por toda precisa, pois existem invenções tecnológicas não relacionadas à área da saúde humana que podem alterar significativamente as relações sociais e econômicas de um mercado e, portanto, afetar o “interesse público geral”. Além do mais, nem todos os farmacêuticos e químicos possuem uma aplicabilidade abrangente para alcançar uma parte substancial da população.



nômico por uma patente. Caso contrário, não haverá incidência da alínea "a" do inciso IV do artigo 24 da Lei 8.884/94. Ou seja, não são todas as infrações que ensejam a incidência da licença compulsória. Por exemplo, somente haverá a recomendação da licença compulsória em caso de prática de venda casada violadora à ordem econômica quando esta decorrer diretamente do exercício abusivo de um poder de mercado assegurado ao infrator¹⁴ por uma patente.

22. Esse esclarecimento oportunamente realizado pela Consulta 31/99 elimina as interpretações extensivas sobre a aplicabilidade da licença compulsória quando da constatação de qualquer infração à ordem econômica e concede uma segurança jurídica aos titulares de patentes cujo poder de mercado não decorre essencialmente da outorga de direitos da patente.

23. Um outro aspecto relevante é a atuação complementar do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) na concessão da licença compulsória, pois, apurada a infração e determinada a pena, será necessário instituir um procedimento administrativo específico no órgão de marcas e patentes. Tendo em vista que o mérito já foi julgado administrativamente pelo CADE, o objetivo precípuo desse procedimento no INPI, no caso da licença compulsória por abuso do poder econômico, será o de assegurar o cumprimento às regras dispostas pelos artigos 68 a 74 da Lei 9.279/96 e, conseqüentemente, garantir ao titular da patente uma adequada compensação pela compulsoriedade da outorga da licença para exploração da invenção. Dessa forma, conforme ressaltado pela própria Consulta 031/99, o INPI tem o poder-dever de impor a penalidade prevista no artigo 68 da Lei 9.279/96, mas, cumpre ressaltar, a

penalidade deve ser sempre em observância aos princípios de direito público, tal como o princípio da legalidade. Nesse sentido, a abertura de procedimento administrativo no INPI é indispensável para a concessão da licença compulsória, o que afasta a existência da licença compulsória *ex officio*¹⁵ nos casos de abuso do poder econômico, sem o cumprimento dos requisitos estabelecidos na Lei 9.279/96.

24. Três questionamentos podem surgir, no entanto, quando do procedimento para a concessão da licença compulsória no INPI por abuso do poder econômico.¹⁶ Deve o INPI promover a publicação da recomendação do CADE e ofertar a patente para terceiros ou simplesmente publicar a recomendação da licença compulsória enviada pelo CADE? Em virtude do poder-dever do INPI de impor a penalidade prevista no artigo 68 e sempre na defesa do interesse público, conforme voto do conselheiro Mércio Felsky (Consulta 031/99), poderia-se entender que o INPI deve publicar a recomendação e ofertar a patente para terceiros, visando aplicar a penalidade recomendada pelo CADE. No entanto, a atuação preliminar do INPI restringe-se à publicação da recomendação enviada pelo CADE, cabendo aos terceiros interessados, se assim desejarem, requerer junto ao INPI o uso da patente e iniciar o procedimento de licença compulsória, sendo que o INPI decidirá sobre a concessão, dentro de 60 dias de instruído o processo (§7º do artigo 73 da Lei 9.279/96). Essa conclusão decorre da inexistência de prerrogativa do INPI para ofertar a licença de patente *ex officio*, relativamente ao licenciamento compulsório.¹⁷

25. Um segundo aspecto refere-se à necessidade de o terceiro interessado no licenciamento ter que efetivamente cumprir o disposto no

14. A confirmação do poder econômico de um agente decorrente de uma patente e a capacidade de seus atos alterarem as condições de um mercado relevante são elementos importantes para a constatação da infração à ordem econômica e, conseqüentemente, à caracterização da licença compulsória, e serão analisados já na primeira etapa de constatação da violação à ordem econômica.

15. O Decreto nº 3.201, de 6 de outubro de 1999, estabeleceu as regras sobre a concessão de ofício de licença compulsória por ato do Poder Executivo Federal, que são aquelas especificadas no artigo 71 da Lei 9.279/96, quais sejam: a) caso de emergência nacional e b) interesse público.

Interesse público é entendido como "...os fatos relacionados, entre outros, à saúde pública, à nutrição, à defesa do meio ambiente, bem como aqueles de primordial importância para o desenvolvimento tecnológico ou socioeconômico do país".

16. Nem todas as disposições presentes na Seção III da Lei 9.279/96 incidem sobre a licença compulsória por abuso do poder econômico. Regras como a concessão da licença condicionada à expiração dos três anos da concessão da patente ou mesmo as hipóteses presentes no artigo 69, que justificam a falta de fabricação do produto, são incompatíveis com aquelas específicas ao abuso do poder econômico, não sendo, portanto, aplicáveis. Por outro lado, o § 2º do artigo 68 determina ser imprescindível o cumprimento de certos requisitos para a concessão da licença compulsória, quais sejam a legitimidade do requerente da licença compulsória e a sua capacidade técnica e financeira para a exploração do objeto da patente.

17. A oferta da licença de patente está prevista nos artigos 64 a 67 da Lei 9.279/96 e caracteriza-se pela solicitação do titular de uma patente ao INPI para a publicação do interesse do titular da patente em licenciá-la bem como especificar as condições gerais de contratação.

Guerra
ADVOGADOS ASSOCIADOS

PROPRIEDADE INTELECTUAL

Rua São Carlos, 1113 - CEP 90220-121 - Porto Alegre - RS - Brasil
Tel.: (51) 346-1100 - Fax (51) 346-1228
E-mail: mail@guerrallaw.com.br



§2º do artigo 68 e demonstrar a sua capacidade técnica e econômica para exploração da patente. Em virtude de a licença compulsória, por abuso do poder econômico, ser uma penalidade imposta ao agente econômico e o objetivo precípuo não ser a satisfação das necessidades do mercado, poderia afirmar que o requisito da capacidade técnica estaria prejudicado. No entanto, entende-se que a natureza da sanção não afasta a importância de a patente objeto da licença preencher a demanda mercadológica e, conseqüentemente, promover o desenvolvimento comercial. Aliás, ressalta-se que o objetivo precípuo da licença compulsória é exatamente utilizar uma patente de maneira adequada, seja para suprir a demanda de um produto ou para manter a concorrência no mercado. Dessa forma, fica justificada a necessidade de o terceiro interessado demonstrar a capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente, portanto, preencher os requisitos do §2º do artigo 68 para a outorga da licença compulsória.

26. Nesse mesmo sentido, a exigência de o licenciado iniciar a exploração do objeto da patente no prazo de um ano da concessão da licença, conforme determina o artigo 74 da Lei 9.279/96, seria totalmente adequada (desde que observada a regra do §3º do artigo 68, que possibilita a importação do produto objeto da licença), pois a outorga a terceiro e a, conseqüente, cessação da exclusividade foram alcançadas.

27. Um terceiro ponto a ser confirmado é a possibilidade de o titular da patente usufruir dos instrumentos de revisão das decisões do INPI sobre licença compulsória por abuso do poder econômico, presentes na referida Seção III da Lei 9.279/96. Deve-se ressaltar que os aspectos de mérito que embasaram a recomendação da concessão da licença compulsória por abuso do poder econômico somente deverão ser questionados em juízo, em virtude da matéria já ter sido objeto de apreciação pelo CADE. No entanto, fica man-

tida a possibilidade de revisão das decisões do INPI quanto ao procedimento específico de licença compulsória no INPI, em virtude do disposto na Lei 9.279/96 (principalmente o §8º do artigo 73), principalmente no tocante aos seguintes pontos: a) a remuneração fixada para pagamento ao titular da patente e b) as condições para exploração da patente pelo terceiro interessado, visto que o titular poderá continuar a explorar o objeto da patente, sem exclusividade, bem como usufruir de remuneração pela exploração de terceiros, garantida pela licença compulsória.

28. Para finalizar esse artigo, vale destacar que a forma como a licença compulsória está sendo tratada no anteprojeto de lei apresentado pelo governo para Consulta Pública¹⁸ nos parece tecnicamente imprecisa, pois o texto adotado leva a crer que a licença compulsória possa ser concedida pelo CADE, pois inexistente qualquer referência à recomendação aos órgãos públicos competentes para a efetiva concessão da licença que, como anteriormente observado, pertence ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Dessa forma, entende-se que o texto da Lei 8.884/94 é mais preciso e deve ser mantido.

29. Como comentários finais, ressalta-se que a Consulta Prévia nº 031/99 é de extrema importância para o delineamento da recomendação da licença compulsória por abuso do poder econômico. No entanto, ela se mostra incapaz de determinar precisamente a interseção de atuação do CADE e INPI na outorga do licenciamento compulsório, o que deverá ser demonstrado pelas decisões do CADE sobre a matéria e emissão de ato normativo por parte do INPI. Aliás, a renovação do convênio INPI-CADE se justificaria, nesse sentido, para estabelecer expressamente a inter-relação de atuação entre os órgãos, que objetiva precipuamente assegurar os princípios que regulam a ordem econômica brasileira, quais sejam a livre concorrência e a garantia da propriedade privada.

18. Projeto de lei proposto em 26 de outubro de 2000 e que adapta a Lei 8.884/94 à futura Agência Nacional de Defesa da Concorrência e do Consumidor.



FABRICAÇÃO LOCAL, LICENÇA COMPULSÓRIA E IMPORTAÇÃO PARALELA NA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

SIMONE H. C. SCHOLZE

Advogada, assessora especial do Ministério da Ciência e Tecnologia, mestre em Direito pela Universidade de Brasília na área de propriedade intelectual

As políticas industrial e de ciência e tecnologia adotadas pelo Governo Federal têm sido um dos fatores preponderantes para a modificação no regime de proteção da propriedade intelectual no Brasil. A Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), proposta pelo Executivo em 1992 e aprovada pelo Congresso Nacional após quatro anos de intensos debates, evidentemente privilegia a fabricação no país do objeto da proteção patentária, tendo em vista que o objetivo dessa política governamental é promover a geração de empregos e riquezas no território brasileiro.

Em especial, o Ministério da Ciência e Tecnologia considera que a proteção intelectual deve estar alicerçada em um esforço mais amplo de estímulo à pesquisa e à inovação tecnológica no país; à busca de capacitação para geração de produtos e processos tecnologicamente mais avançados em todas as áreas do conhecimento.

Conceitualmente, a patente não é direito absoluto, ao contrário, desde sua origem obedece a limitações e condições: territorialidade, prazo de vigência, novidade, atividade inventiva, aplicação industrial, possibilidade de salvaguardas para equilibrar direitos e obrigações – sem falar, no caso do Brasil, do mandamento cons-

titucional de subordinação da propriedade, inclusive a intelectual, a sua função social.

No entanto, as regras de livre comércio, sobretudo aquelas acolhidas nos acordos de criação da Organização Mundial do Comércio, em especial do Acordo TRIPs, impõem limites a essa política nacional, seja porque a produção local pode ser insuficiente para atender à demanda, caracterizando sua inviabilidade econômica, seja porque a fabricação local pode representar perda de qualidade, aumento de custo e preço ou transferência de subsídios ao fabricante – custo adicional que, eventualmente, a sociedade brasileira não esteja disposta a pagar.

Assim, a possibilidade de que a Lei de Propriedade Industrial efetivamente contribua para a formulação e a execução de políticas, como instrumento para indução de investimentos e empregos, diz particularmente respeito ao tratamento dispensado a três matérias: a exploração local do objeto da patente (fabricação local *versus* importação irrestrita), a importação paralela (importação direta pelo titular ou licenciado *versus* importação por terceiros) e a licença compulsória para o titular da patente que não estiver explorando seu objeto no território nacional.

NASCIMENTO ADVOGADOS

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


NASCIMENTO
Advogados

04533-012 - RUA TABAPUÃ, 627 - 5º ANDAR - FONE (011) 3842-5411 - FAX (011) 3842-4809 - SÃO PAULO - SP
E-mail: nascimento@nascimentoadv.com.br



Embora seja princípio assente a irrelevância das razões históricas da inclusão de uma determinada disposição em um texto legal para efeitos de sua exegese – a norma jurídica se interpreta a partir do texto efetivamente legislado (*mens legis*) e não a partir dos motivos dos legisladores (*mens legislatoris*) –, vale neste caso resgatar a intenção do legislador, pois coincide fundamentalmente com a letra da norma jurídica em questão. Sequer uma única conjunção consagrada no artigo 68, seus incisos e parágrafos é aleatória, mas fruto de complexa engenharia política e jurídica, decorrente de ampla e prolongada negociação no seio do Executivo e no Congresso Nacional.

No início da tramitação da Lei de Propriedade Industrial, havia firme determinação por parte do Executivo de privilegiar a fabricação local e, ao mesmo tempo, permitir a importação paralela do objeto da patente (a chamada exaustão internacional de direitos). Com o aprofundamento dos debates no Congresso Nacional, percebeu-se o conflito entre os dois mecanismos e houve uma mudança de posição do governo no sentido de adotar-se a exaustão nacional, sabidamente de difícil defesa no contexto internacional. Finalmente, o relator do PL na Comissão de Assuntos Econômicos, senador Fernando Bezerra, assessorado pelos especialistas da CNI, e em articulação com o governo, em especial com o MCT e o MRE, propôs na redação final do artigo 68 um caminho intermediário, que foi aprovado mediante endosso pessoal do presidente Fernando Henrique Cardoso e que associa as questões da fabricação local, importação paralela e licença compulsória.

Considerou-se, à época, os possíveis conflitos que adviriam no plano internacional, dado o potencial de interpretações divergentes face à dimensão dos interesses econômicos em jogo, tendo-se concluído que a engenharia do artigo 68, conjugado com os artigos 42, 43 e 74, seria defensável face aos acordos internacionais, inclusive o Acordo TRIPs, entre outros, pelas seguintes razões:

– A exploração local do objeto da patente é uma exigência absoluta do artigo 5º da Convenção de Paris (CUP). E, segundo a tradição predominante dos intérpretes da CUP e o interesse dos países em desenvolvimento, explorar localmente significa fabricar. Na inteligência do artigo 5º, a mera importação pode gerar licença compulsória, nos seguintes termos: “cada um dos países contratantes terá a facul-

dade de adotar medidas legislativas prevendo a concessão de licenças obrigatórias para prevenir abusos que poderiam resultar do exercício do direito exclusivo conferido pela patente como, por exemplo, a falta de exploração”. A falta de exploração sem razões legítimas configura abuso. E mais, na revisão de Estocolmo da CUP: “a caducidade da patente só poderá ser prevista nos casos em que a concessão da licença obrigatória não tenha sido suficiente para prevenir tais abusos”. Recordemo-nos do princípio do *inclusio unius exclusio alterius*, ou “interpretação a contrario sensu”, da seguinte forma: a exploração por importação, ou seja, a falta de fabricação local, não é causa de caducidade, logo pode ensejar licença compulsória. É mais uma linha de argumentação, que deve ser explorada.

– A exploração do mercado brasileiro por meio exclusivamente da importação, ao reduzir a industrialização local, inibe alguns dos preceitos de TRIPs mais caros aos países em desenvolvimento, quais sejam: artigo 7 (Objetivos) - “A proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual devem contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia, em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de uma forma conducente ao bem-estar social e econômico e ao equilíbrio entre direitos e obrigações”; e artigo 8.2 (Princípios) - “Desde que compatíveis com o disposto neste Acordo, poderão ser necessárias medidas apropriadas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual por seus titulares ou para evitar o recurso a práticas que limitem de maneira injustificável o comércio ou que afetem adversamente a transferência internacional de tecnologia”.

– Além disso, cabe ressaltar que as prescrições de TRIPs foram plenamente incorporadas na Lei 9.279/96, sendo, todavia, descabível a expectativa de aplicação direta e *ipsis verbis* de TRIPs no sistema jurídico brasileiro – nas palavras de Denis Barbosa, longe de tratar-se de uma lei uniforme, “o Acordo TRIPs determina que os Estados-membros legislem livremente, respeitando certos padrões mínimos”. A construção do artigo 68 da Lei 9.279/96 foi a maneira pela qual o legislador brasileiro expressou a fiel observância das disposições da CUP e de TRIPs, em consonância com as expectativas das políticas industrial e de ciência e tecnologia do país. Sua inobservância constitui abuso penalizado por meio da licença compulsória.

PRESTIGIE O AGENTE DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

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



– O artigo 27 de TRIPs não proíbe a licença compulsória, mas a discriminação quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente. Tampouco o artigo 31 veda a concessão de licenças compulsórias em razão de não uso da patente. Pela Convenção de Viena, quando o novo tratado refere-se a outro, anterior, prevalece o mais antigo, acrescido e regulamentado pelo novo. Por força da CUP, não existe discriminação quando a lei de um país dá idêntico tratamento ao seu nacional e a um estrangeiro, beneficiário da Convenção. O que nunca foi considerado discriminatório pela CUP não passará a sê-lo sob TRIPs.¹

– Não é demasiado recordar, ainda, as disposições do artigo 6 de TRIPs: “Para os propósitos de solução de controvérsias no marco deste Acordo, e sem prejuízo do disposto nos artigos 3 e 4 (tratamento nacional e tratamento de nação mais favorecida), nada neste Acordo será utilizado para tratar da questão da exaustão dos direitos de propriedade intelectual.

A Lei de Propriedade Industrial associa de forma inédita os três mecanismos – fabricação local, licença compulsória e importação paralela – com o fito de privilegiar a fabricação local da patente sempre que economicamente viável sua produção em território nacional, face ao mercado brasileiro, facultando alternativamente a importação – não exclusiva do titular –, evitando, assim, a criação de reserva de mercado ou monopólio de importação.

A importação do objeto da patente somente ocorrerá caso se verifique a inviabilidade econômica de sua fabricação no Brasil (artigo 68, §1º, I), porém, tal autorização estende-se não apenas ao titular da patente, mas também aos seus concorrentes. Desde que o titular esteja importando em decorrência de inviabilidade econômica, qualquer empresa também poderá importar o objeto da patente. Assim, o mérito do artigo 68 não é propriamente exigir a fabricação local, mas impedir que haja monopólio de importação – a importação incide como sanção para quem injustificadamente não fabrica no Brasil.

Assim, incide a licença compulsória em quaisquer das condições previstas no *caput* e nos incisos do artigo 68, ou seja, caso se verifique abuso de direito ou de poder econômico; a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado; ou quando a comercialização não satisfizer às necessidades do mercado. Ficam ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação – e, nesse caso, será igualmente admitida a importação por terceiros.

O artigo 68, conjugado com os artigos 42, 43 e 74, afasta a concessão da licença compulsória para terceiros se o titular da patente estiver explorando regularmente o objeto protegido, demonstrando a viabilidade econômica da fabricação no país. O sentido desse dispositivo é sujeitar o titular à sanção – o que, de fato, caracteriza a licença compulsória – apenas na ocorrência de abuso de poder econômico.

A falta de fabricação pelo titular fundamentada em inviabilidade da escala de produção não configura um abuso passível dessa penalidade e, visando garantir o atendimento do mercado brasileiro nas condições de qualidade e preço do mercado internacional, facultase a importação do produto, não apenas ao titular, mas também a terceiros – a chamada importação paralela.

Privilegia-se, assim, a fabricação local, sem, no entanto, impedir a importação do produto patenteado pelo titular ou por terceiros caso a produção local se mostre economicamente inviável em termos de economia de escala. Além desse caso, a Lei de Propriedade Industrial admite a concessão de licenças compulsórias para que terceiros possam explorar a patente nos casos, por exemplo, de emergência nacional, interesse público, abuso de direito ou de poder econômico pelo titular da patente, nos limites fixados pelo Acordo TRIPs.

Cabe lembrar a regra básica da exaustão internacional (uma vez colocado o produto no mercado pelo titular da patente ou seu licenciado, ele não pode impedir a livre circulação). A legislação brasi-

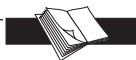
1. Denis Barbosa, “Uso Efetivo das Patentes no GATT/TRIPs”, março, 1994 (parecer elaborado para a Abifina) e “Licenças Compulsórias: Abuso, Emergência Nacional e Interesse Público”, *Revista da ABPI*, nº 45 (mar/abr 2000).

**DANNEMANN
SIEMSEN
BIGLER &
IPANEMA MOREIRA**

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RIO DE JANEIRO
Rua Marquês de Olinda, 70
Telefone: (021) 2553-1811
Telefax: (021) 2553-1812/1813
Caixa Postal 2142
20001-970 Rio de Janeiro RJ
E-mail: mail@dannemann.com.br

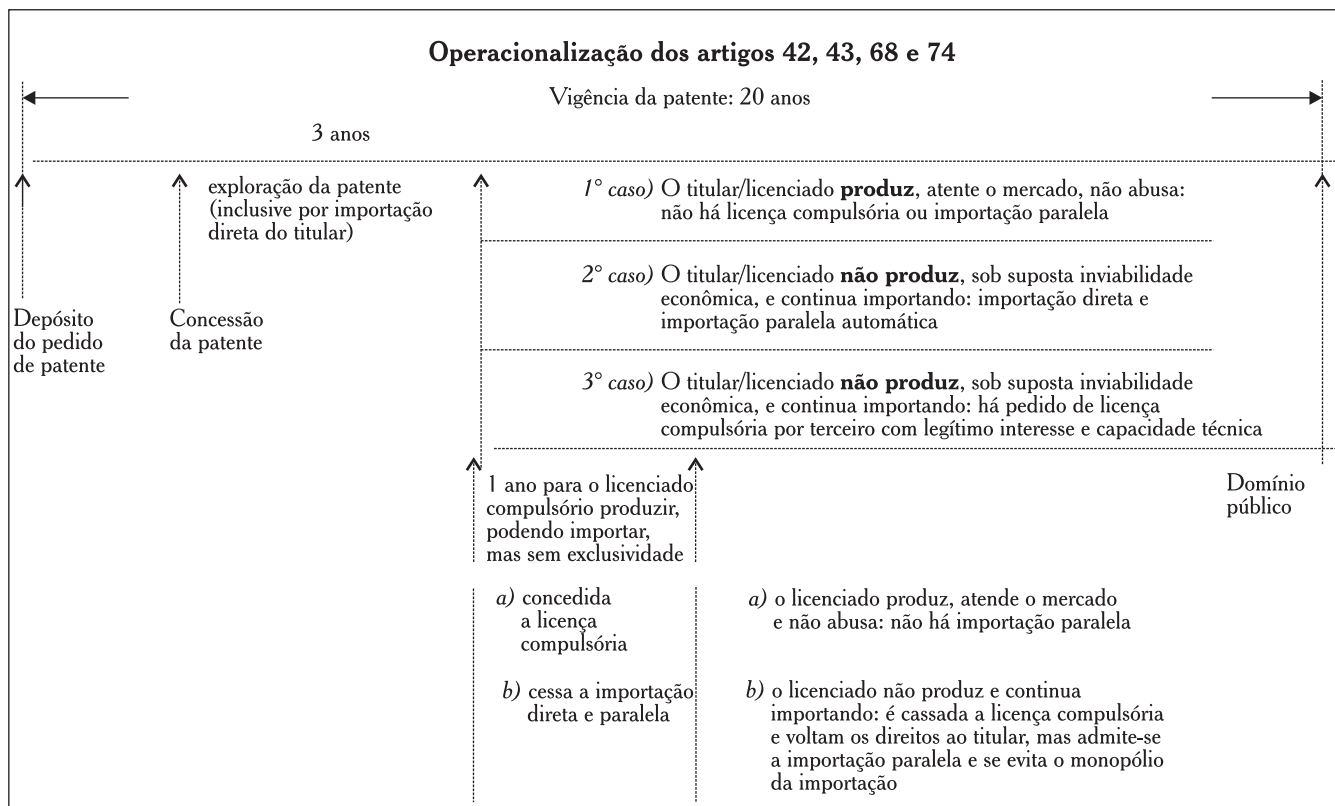
SÃO PAULO
Av. Indianópolis, 739
Telefone: (011) 5575-2024
Telefax: (011) 5549-2300
Caixa Postal 57065
04093-970 São Paulo SP
E-mail: spmail@dannemann.com.br



leira foi além e adotou um nível mais alto de proteção para o titular, concedendo a exaustão nacional, com vistas a estimular a produção local e a transferência de tecnologia – consoante os artigos 7 e 8 de TRIPS –, por entender que o mero depósito da patente no Brasil se, por um lado, é mecanismo de difusão da informação e do conhecimento, por outro, não é suficiente para assegurar a efetiva transferência da tecnologia. Esta só se verifica efetivamente mediante a fabricação local do objeto da patente. Se o titular decide não fabricar o produto no país, optando por importá-lo, ele estará desatendendo o interesse do país – que lhe concede um título para exploração monopolística do mercado nacional – em seu desenvol-

vimento tecnológico e o interesse da sociedade no estímulo à inovação. Sendo assim, passa a desmerecer a proteção ampliada, retornando-se à regra geral da exaustão internacional. Não obstante, não haverá prejuízo para o titular da patente, pois o produto importado – por ele mesmo e por terceiros – terá sido produzido e vendido por ele mesmo no mercado internacional. Não há prejuízo para o titular nem transgressão a TRIPS nessa conversão da exaustão nacional em internacional.²

O quadro abaixo apresenta o esquema de operacionalização da licença compulsória e da importação, face à exigência de exploração local da patente.



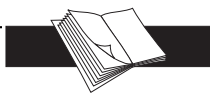
2. Mittelbach e Jessen, "A Exploração das Patentes no Brasil" (parecer elaborado para a Abifina). Fev/2001.

TRENCH, ROSSI E WATANABE

SÃO PAULO
RIO DE JANEIRO
BRASÍLIA

Av. Dr. Chucru Zaidan, 920, 8º andar, 04583-904; FONE: (011) 3048-6800; FAX: (011) 5506-3455
Av. Rio Branco, 1, 19º andar, Setor B, 20090-003; FONE: (021) 2516-4944; FAX: (021) 2516-6422/8458
SCN, Centro Empresarial ENCOL, Torre A, cj. 1126, 70710-500; FONE: (061) 327-3273/FAX: (061) 226-6743

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



CADUCIDADE DE MARCAS EM SENTENÇA DECLARATÓRIA DE FALÊNCIA

PAULO LANARI PRADO

Advogado no Rio de Janeiro, pós-graduado em Direito pela Northwestern University School of Law

O instituto da caducidade do registro de marca encontra-se regulado pelos artigos 142 a 146 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de Propriedade Industrial - LPI). Trata-se da perda do direito de propriedade conferido à marca por meio do registro perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, direito este garantido pelo artigo 129 da referida Lei nº 9.279/96 ("Art. 142. O registro da marca extingue-se; ... III- pela caducidade;...").

Por sua vez, o direito à propriedade de uma marca não é conferido sem qualquer condição ao seu titular. É a proteção concedida à pessoa que quiser adotar aquele sinal distintivo com o intuito de identificar determinado produto ou serviço, por ela produzido, comercializado ou prestado. A propriedade da marca, existente a partir da concessão do registro, encontra-se vinculada ao seu uso efetivo, seja por parte do titular do registro, seja por terceiro devidamente licenciado.

Mesmo que se diga que o registro poderá ser requerido (e concedido) antes e sem a necessidade de qualquer uso efetivo, a sua ausência, pelo prazo de cinco anos consecutivos, dará ensejo à decretação da caducidade, conforme expressamente previsto pelo artigo 143 da LPI.

Como se pode ver, a possibilidade de decretação de caducidade de registro de marca é a prova cabal do fato de que é o uso a razão de proteção às marcas de indústria e comércio, não se justificando a concessão da proteção, como direito real, à marca que não estiver sendo efetivamente utilizada. A caducidade é uma das formas de

perda do registro da marca – leia-se perda da propriedade – prevista pelo artigo 142, inciso III, da Lei de Propriedade Industrial.

A caducidade, como vimos, encontra-se tipificada no Direito brasileiro como uma das hipóteses de extinção do registro de marcas de indústria e comércio. Desde o Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923, observa-se a obrigação de uso da marca sob pena de ser declarada a caducidade. Este princípio também estava presente no Código da Propriedade Industrial de 1945 (inserido no artigo 152), tendo sido mantido no Código da Propriedade Industrial de 1971 (Lei 5.772/71, artigos 93 e 94). Atualmente, o tema vem disciplinado nos artigos 142 a 146 da Lei nº 9.279/96.

Deve-se notar que o aludido Decreto nº 16.264/23, que foi o primeiro diploma legal a introduzir o instituto da caducidade, estabelecia o prazo de três anos para o início do uso da marca. O Código da Propriedade Industrial de 1945 (Decreto-lei nº 7.903/45), por sua vez, no artigo 152, estabelecia que a caducidade seria declarada se o titular do registro não utilizasse a marca pelo prazo de dois anos consecutivos e que o requerimento deveria ser formulado por terceiro interessado. Por outro lado, o Código anterior de 1971 (Lei 5.772) introduziu, nos artigos 94 e seguintes, duas importantes inovações: atribuiu ao titular do registro o ônus da prova de uso da marca e viabilizou ao INPI proceder *ex officio* ao exame de uso.

Com a recente edição da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que modificou o sistema da propriedade industrial em diversos níveis, o

FERNANDEZ SECCO & ASOCIADOS

Montevideo – Uruguay

Marcas de Fabrica y Comercio y de Servicios; Patentes: De Invención, Utilidad y Diseños Industriales; Derechos de Autor; Nombres de Dominio; Propriedad Intelectual

**25 de Mayo 467 Oficina 401
P. O. BOX: 575 Correo Central**

**TEL: 5982 916 1913*
FAX: 5982 916 5740**

E-mail: fersecco@adinet.com.uy



tema da caducidade também mereceu tratamento diverso em relação à sistemática anteriormente adotada. A matéria está regulada nos artigos 142 a 146 e as principais inovações ficam por conta do aumento do prazo de dois para cinco anos como exigência para uso da marca e a introdução do conceito de “razões legítimas”, em contraposição ao conceito de “força maior” empregado pelo artigo 94 do Código anterior. No âmbito internacional, a caducidade de marcas está regulada no artigo 19 do TRIPS.

Com efeito, vale a pena transcrever o artigo 143 da Lei nº 9.279/96, tendo em vista ser esta a presente regulamentação da matéria no Direito brasileiro, *in verbis*:

“Art. 143. Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:

I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou

II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

§1º Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas.

§2º O titular será intimado a se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas.”

Cabe, num primeiro momento, fixar os conceitos fundamentais do instituto da caducidade, para, subseqüentemente, examinar os tópicos que serão discutidos neste trabalho.

Com efeito, a obtenção do registro de marca de indústria e comércio confere ao seu titular um direito de exclusividade na divulgação ou exploração de produtos ou serviços, cujo prazo será inicialmente de dez anos, prorrogável por prazos iguais e sucessivos. Tal direito investe o respectivo titular da faculdade de obstar o uso de marca idêntica ou semelhante por parte de terceiros em atividades idênticas ou afins, observando-se o conhecido princípio da especialidade.

A doutrina especializada no assunto entende que a obtenção do registro de propriedade industrial, e especificamente de marcas de indústria e comércio, confere ao seu titular um direito real (cf. *Tratado de Direito Privado*, Pontes de Miranda, vol. 17, Ed. RT, 4ª edição, pág. 14), e que, portanto, o titular do direito de propriedade assume o ônus de usar o bem objeto do seu direito real, ficando, conseqüentemente, sujeito aos maléficis efeitos de sua inação. Esse princípio vem sendo observado de forma uníssona na doutrina moderna de propriedade industrial.

O termo caducidade, substantivo do verbo “caducar”, que, consoante ensinam os léxicos, significa envelhecer, perder as forças, declinar, deixar de estar em vigor (cf. *Dicionário Brasileiro Globo*, Francisco Fernandes, Celso Pedro Luft e F. Marques Guimarães, 23ª edição), tem o sentido jurídico de, no âmbito da propriedade industrial, impedir que registros de marcas sejam mantidos em vigor sem que haja o correspondente uso efetivo das mesmas.

A outorga do registro da marca ao titular, e o indissociável direito de exclusividade na utilização do sinal, nas condições previstas na lei de regência (Lei nº 9.279/96), traz a contrapartida do dever legal de uso da marca registrada, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas no diploma legal aplicável. O registro de marca concedido pela autoridade competente, no caso o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, não deve servir de mero enfeite ao seu titular, mas sim deve desempenhar a função social de servir como sinal distintivo de produtos ou serviços concorrentes no curso regular de atividades comerciais ou industriais.

Sendo assim, a caducidade é uma penalidade atribuída àqueles que obtiveram determinado registro de marca e foram, sem uma razão que o justificasse, incapazes de utilizá-la pelo período de cinco anos. É a pena que se atribui a quem registra uma marca com a única finalidade (ou efeito, tendo em vista não ser exigida a prova da intenção do titular do registro de obstar o uso por terceiros) de impedir que terceiros dela façam uso.

Houve sempre acentuada preocupação do legislador e da doutrina especializada em obstar o registro de marcas defensivas ou de reservas, que se materializa com pedidos de registro de marcas que visam tão-somente assegurar a prioridade no depósito. Pontes de Miranda, com extrema acuidade, já se insurgia contra essa prática, ao prelecionar que:

“O outro requisito para decretação da caducidade – a não existência de razão legítima para o não uso – é menos um requisito do pedido e mais uma razão impeditiva para a decretação pelo INPI, posto tratar-se de excludente que deverá ser argüida e provada pelo titular do registro, no momento em que vier a apresentar sua defesa.”

A perda da propriedade do registro de marca através do instituto da caducidade, anteriormente à Lei nº 9.279/96, era determinada pelo artigo 93 do Código da Propriedade Industrial de 1971, que assim dispunha: “O registro de marca ou de expressão ou sinal de propaganda extingue-se:.....3) Pela caducidade”. Por outro lado, o artigo 94, e respectivo parágrafo único, do mesmo diploma legal preceituava que “Salvo motivo de força maior, caducará *ex-officio* ou mediante requerimento de qualquer interessado, quando o uso não tiver sido iniciado no Brasil dentro de dois anos contados da concessão do registro, ou se for interrompido por mais de dois anos consecutivos. Parágrafo Único - Ao titular do registro notificado de acordo com o artigo 95, caberá provar o uso ou desuso por motivo de força maior”.

Do dispositivo legal acima transcrito, inferia-se a obrigação *ex-lege* de uso da marca pelo prazo de dois anos a contar do registro e de não interrupção pelo período de dois anos consecutivos, cabendo, no entanto, ao titular do registro em defesa a comprovação do motivo de força maior ou o uso efetivo da marca no período investigado.

Como podemos ver, as principais inovações da legislação atual são: i) o aumento do prazo para início do uso (ou interrupção) de dois para cinco anos; ii) o fim da possibilidade de decretação da caduci-



dade *ex officio* pelo INPI; e iii) a substituição da expressão “motivo de força maior” pelo termo “razões legítimas”.

A excludente de força maior não é específica do Código da Propriedade Industrial. Ao contrário, encontra-se presente no direito privado pátrio com a mesma finalidade de desobrigar alguém de uma obrigação, em decorrência de fato alheio a sua vontade, que superou a possibilidade de cumpri-la, o qual não poderia impedir ou evitar. O conceito de “A obrigatoriedade de uso atende à função mesma das marcas de indústria e comércio, que distinguem, marcando, o que se produz ou vende, ou que se produz e vende. Evita, por outro lado, a marca chamada defensiva ou de reserva, ou de obstrução” (cf. *Tratado de Direito Privado*, vol. 17, Editora RT, 4ª edição, pág. 126).

Resta, assim, incontroversa a obrigação do titular de uso da marca como forma de evitar o perecimento do direito de exclusividade na utilização comercial do sinal, corporificado na concessão do registro pelo INPI.

Os outros requisitos para a decretação da caducidade são a existência de requerimento por um terceiro interessado e a não existência de uma razão considerada legítima para justificar o não uso pelo titular do registro. A exigência de requerimento por terceiro interessado acarreta a impossibilidade de ser decretada a caducidade de ofício pelo INPI, tal qual ocorria no direito anterior. Ora, se o objetivo do instituto da caducidade é justamente o de impedir o uso de marcas defensivas, é natural que ele apenas seja utilizado quando se constatar, efetivamente, que o não uso da marca está acarretando um impedimento real, para que um terceiro concorrente (interessado) use aquela marca para distinguir os seus produtos ou serviços.

A necessidade de requerimento por terceiro interessado se justifica pela própria razão que permite a decretação da caducidade, qual seja, o intuito de uso. Apenas haverá interesse em se cancelar o registro concedido, se houver, efetivamente, uma pessoa interessada em competir em determinado mercado. Com o pedido de caducidade, este terceiro demonstra o seu interesse em usar a marca então inerte.

Não faria sentido aniquilar um registro concedido de acordo com os requisitos legais, se este não estiver causando qualquer dano ou bloqueio à atividade de um concorrente. Não se pune, com a caducidade, a mera não utilização da marca registrada. O que se visa é impedir que

o titular de registro oponha, sem a contrapartida do uso, obstáculo a que terceiros utilizem aquele sinal distintivo para designar os seus produtos ou serviços. É importante ressaltar que deverá ser entendido por “pessoa com legítimo interesse” (expressão contida no *caput* do artigo 143) o concorrente do titular do registro que possuir a intenção de registrar aquela marca em seu nome, para explorar o mesmo ramo de indústria, comércio ou serviço. Força maior e caso fortuito estão previstos de forma clara e precisa no artigo 1.058 do Código Civil Brasileiro, que se aplica no âmbito da propriedade industrial.

O essencial é que a força maior, tal como concebida no artigo 94 do Código da Propriedade Industrial de 1971, se consubstancia em fato inevitável, que sobrepujou a vontade do utente de usar a marca registrada, quanto ao qual não concorreu ou teve culpa e que tornou impossível o referido uso. O conceito atual de razões legítimas abranda a exigência anterior da força maior, sem, contudo, dela se distanciar. O intuito dessa modificação é o de tornar aceitáveis para o não uso motivos que não se enquadrariam no conceito de força maior, conceito este com origem no direito civil.

Por outro lado, o sentido da expressão “razões legítimas” é mais obscuro do que “força maior”, exatamente pela ausência de norma legal anterior que o definisse, como o Código Civil. Ora, o que, no entender do legislador, devemos entender por razões legítimas, capazes de impedir a decretação da caducidade de uma marca que não é utilizada há pelo menos cinco anos, existindo, ainda, um concorrente interessado em sua utilização?

Como sabemos, não é a lei que irá nos fornecer esta resposta. Preferiu (sabiamente) o legislador que se ocupassem de tal indagação aqueles que, no dia, viessem a aplicar a lei. Com efeito, devemos concordar que qualquer definição – exaustiva ou não – de razões consideradas legítimas para a não utilização de marca poderia se prestar a injustiças e iniquidades, tanto ao titular do registro como ao próprio concorrente interessado na decretação da caducidade. O critério para determinar se uma razão deve ser considerada como legítima deve ser estabelecido pelos intérpretes da nova lei, em uma base casuística.

Mesmo na vigência da lei anterior, a doutrina já admitia uma maior compreensão, no terreno da propriedade industrial, acerca da apli-

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: gare-ortiz@gare-ortiz.adv.br



cação do conceito de força maior justificador do não uso da marca, sendo, no entanto, indispensável o fato necessário e não determinado por culpa do titular, irresistível, que obstasse tal utilização da marca. A jurisprudência, tanto administrativa como judicial, registra algumas situações específicas como: greve, *factum principis* que retire do comércio determinado produto por cassação de licenciamento ou por intervenção, ou ainda causas que impeçam a fabricação de certo produto, e assim por diante.

Vê-se, portanto, que na esfera da propriedade industrial existe maior flexibilidade em se considerar como motivo de força maior determinadas situações que não sejam criadas pelo titular do registro e que se apresentem como irresistíveis ou inevitáveis. A nova Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) agasalha esse princípio – que apresenta maior flexibilidade – ao utilizar, no parágrafo primeiro do artigo 143, a expressão *razões legítimas*. Conclui-se, desta forma, que o conceito de razões legítimas deverá ser interpretado como mais extenso que o conceito de força maior, abrangendo-o, todavia.

Fixados esses conceitos, cabe examinar se a sentença de decretação da falência pode ser compreendida como motivo de razões legítimas, nos termos do artigo 143 da LPI. Cabe aqui indagar se, ante a decretação da falência, poder-se-á cogitar da possibilidade de uso da marca pelo seu titular, pois, da leitura do artigo 143 da LPI, tal qual ocorria com o artigo 94 do antigo motivo de força maior, constitui uma excludente das hipóteses de extinção do registro, atuando como – para usar expressão do direito processual civil – uma prejudicial ao pedido de caducidade.

A falência, como ensinam os juristas especializados no assunto, acarreta uma nova situação jurídica na vida do comerciante, e inúmeros efeitos decorrem da sentença declaratória de falência, como se depreende da lição do inclito Rubens Requião, nos seguintes termos: “...Desse ato judicial em diante, o falido, dessapossado de seus bens, apreendidos pelo síndico, que passam a constituir a massa falida, não pode praticar ato algum de disposição, bem como não poderá ausentar-se da jurisdição do juiz sem sua permissão”. (cf. *Curso de Direito Falimentar*, 1º volume, Ed. Saraiva, 10ª edição, 1986, pág. 112).

A sentença que declara a falência de um comerciante ou de uma sociedade mercantil tem como principal efeito a remoção do comerciante

(ou dos administradores da sociedade) da administração dos negócios até então desenvolvidos. A empresa passa a ser administrada por um síndico, cuja obrigação principal é levantar o quadro de credores do comerciante falido, providenciar a liquidação do ativo, através da venda dos seus bens e, por fim, providenciar o pagamento dos credores (na ordem de prioridade legalmente estabelecida) mediante o rateio do montante eventualmente arrecado na fase de liquidação.

A decretação da falência, com trânsito em julgado da sentença, atinge toda e qualquer atividade da empresa, representando indiscutível abalo nas atividades regulares do comerciante. É com base nessa realidade que o Judiciário, em algumas oportunidades, já chancelou que a falência constitui motivo de força maior impeditivo da caducidade, valendo, a esse respeito, invocar o precedente da marca Brilhol, cuja sentença foi confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ (o acórdão encontra-se publicado na *Revista do STJ*, vol. 19, pág. 100/102).

De um modo geral, a falência também poderá acarretar a cessação das atividades do falido, enquanto se processa a fase de liquidação. Poderá, no entanto, o juiz autorizar que o síndico continue exercendo algumas atividades da sociedade, se entender tal continuação conveniente. Dessa forma, todo e qualquer questionamento acerca do fato de constituir ou não a falência razão legítima para o não uso da marca deverá considerar se a sociedade, a partir da decretação do estado falimentar, continuou ou não exercendo suas atividades.

Assim, a princípio, a falência constitui motivo de força maior para fins de caducidade. Entretanto, há que se averiguar se, em cada caso concreto, ocorreu a continuação do negócio e o prosseguimento das atividades regulares da empresa, justificadoras de eventual uso da marca. Com efeito, os negócios da empresa falida poderão ser continuados de diversas formas, como, por exemplo, o arrendamento de equipamentos para um determinado credor ou outro interessado, que envolva o direito de exploração das marcas de propriedade da empresa falida.

O que deve ser apurado é se houve, após a decretação da falência, a possibilidade de utilização da marca pelo seu titular. A continuação do negócio, pela própria sociedade falida, através de seu síndico ou por meio de terceiro, arrendatário ou cessionário dos direitos de uso da marca, leva a concluir pela ausência de razão legítima,



considerando que a vigência do regime falimentar não obstou a utilização do sinal distintivo.

Deve-se considerar, ainda, que o período de cinco anos deverá ser contado a partir da data do pedido de caducidade, protocolado pelo terceiro interessado. O titular do registro deverá provar que, em algum momento deste período, ou utilizou efetivamente a marca ou houve a ocorrência da razão legítima que obstou tal utilização. Se a marca não vinha sendo usada por um período de, digamos, quatro anos no momento em que foi decretada a falência, a caducidade não poderá ser decretada, tendo em vista a verificação de razão legítima – se for o caso – que a impediu de utilizá-la. O período de cinco anos, portanto, deverá ser contínuo, sendo admitida a utilização da marca em qualquer tempo dentro de tal termo, para fins de não decretação da caducidade.

Superada a questão da caracterização do motivo de razões legítimas como impeditivo da decretação da caducidade, cabe examinar uma outra questão, qual seja, se será qualquer uso, no período investigado, que poderá ser considerado como elemento comprobatório de uso efetivo da marca em questão.

De fato, o artigo 143 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) deixa claro que, em ocorrendo razão legítima, a caducidade deve ser rejeitada, o mesmo ocorrendo se forem apresentadas provas de uso efetivo da marca. Deverá, portanto, se verificado o decurso do prazo para decretação de caducidade, o titular do registro ou provar o uso efetivo da marca ou apresentar o motivo de razão legítima e concluirmos ser a falência uma destas razões – desde que não haja possibilidade de uso da marca após sua decretação –, o que agora pesquisamos é que provas poderão ser apresentadas com vistas a comprovar o uso efetivo.

Cabe, neste momento, fixar os conceitos básicos acerca da caracterização de uso efetivo da marca para fins de processo de caducidade. A prova mais contundente de utilização de marca é a sua própria aposição ao produto, se isso, por óbvio, for possível e as condições do produto permitirem. Há outras provas também aceitas, como etiquetas, envoltórios, rótulos, invólucros, recipientes, embalagens e, por conseguinte, toda e qualquer modalidade de aparição ou apresentação da marca.

Destaque-se que a prova de uso relativa a marcas de serviço é um pouco diversa, admitindo-se impressos relativos à atividade do titular da marca, além de folhetos, cartazes, catálogos, fotografias e todo o material publicitário relativo à divulgação da marca.

Releva notar que a doutrina, bem como a jurisprudência do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI e dos tribunais, são unísonas em aceitar as notas fiscais ou faturas como prova efetiva do uso da marca, incluindo-se também os recibos, as duplicatas e notas entregues ao consumidor. Todos esses documentos, desde que originais, e relativos ao produto e à marca correspondente, são tidos como válidos para os fins do artigo 143 da Lei nº 9.279/96.

Também poderão ser considerados como prova documentos de fornecedores que atestem a utilização da marca pelo seu titular. Encontram-se em tal situação os produtores de envoltórios e embalagens, já que sua fatura de prestação de serviços ou entrega de mercadorias poderá discriminar a marca ou as marcas utilizadas pelo seu titular e cuja caducidade se requer.

A primeira observação que deverá ser efetuada, em matéria de prova, é determinar se as notas e recibos de entrega ao consumidor encontram-se dentro do período investigado. Este período será de cinco anos corridos – sem qualquer tipo de interrupção, contados a partir da data do protocolo do pedido de caducidade. Não deverão ser recebidos como provas quaisquer documentos anteriores ao período investigado (mais de cinco anos da data do protocolo), nem posteriores à data do pedido. Se os únicos documentos apresentados em eventual processo de caducidade não se enquadrarem no período que se investiga, não haverá prova de uso efetivo, capaz de ilidir a caducidade.

Outro ponto que deverá ser apreciado, tanto administrativamente, pelo INPI, como pelo juízo ou tribunal que vier a julgar eventual processo de caducidade, é que os documentos apresentados deverão referir-se especificamente ao produto ou serviço posto em comércio e à marca que o mesmo visava distinguir. Não poderão ser aceitas provas que não atestem, cabalmente, a comercialização de produtos com a aposição da marca em questão. São os casos de recibos ou comprovantes que apenas se refiram à comercialização de produtos ou à prestação de serviços, de forma genérica, sem

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 2221-3757
Fax + 55 21 2224-7169

Caixa Postal 3237
20001-970 Rio de Janeiro, RJ

E-mail:
bhe@bheringadvogados.com.br



especificar a marca sob a qual tais produtos ou serviços foram postos em comércio.

Além disso, deve-se ter claro que não será suficiente a mera comprovação de utilização da marca durante o período investigado. A utilização deverá ser efetiva, não se admitindo como prova documentos que atestem apenas um uso esporádico ou eventual da marca em tela. O uso, para inibir a caducidade, deve ser efetivo e regular, conforme defende a doutrina atual da propriedade industrial.

Na abalizada lição de João da Gama Cerqueira, com suporte em Bento de Faria, colhe-se o seguinte ensinamento:

“...o uso, para evitar a caducidade do registro, deveria ser efetivo, isto é, como doutrina Bento de Faria, deve consistir no emprego, na aposição da marca aos produtos, feito, porém, de modo uniforme e constante, e não na aplicação intervalada e irregular em um ou outro produto, conforme ditar o arbítrio ou capricho do produtor ou mesmo do próprio comprador” (cf. *Tiitado da Propriedade Industrial*, 2º volume, 2ª edição, Ed. Revista dos Tribunais, 1982, pág. 1.058).

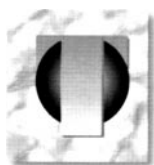
Na pena de Lucas Rocha Furtado (cf. *Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro*, 1ª edição, Brasília Jurídica, 1986, pág. 136) entende-se que “no que concene às formas de comprovação do uso, de forma análoga à experiência internacional, tem-se exigido, no Brasil, que a prova se configure uma exploração séria e continuada, em quantidade economicamente significativa, considerando a natureza do produto ou serviço e a capacidade de produção da empresa titular do registro”.

Esses ensinamentos estão em consonância com as regras fixadas nas Diretrizes de Análise de Marcas (Ato Normativo nº 123, de 4/8/1984), ao preceituar que o uso da marca não pode se dar de forma simbólica ou esporádica. Assim, as provas de uso apresentadas ao INPI ou ao Poder Judiciário devem ser examinadas e avaliadas à luz desses princípios.

Por derradeiro, conclui-se que, para fins de decretação de caducidade, deverão ser analisados todos os requisitos e condições para sua decretação, expostos no artigo 143 da Lei nº 9.279/96. Tais requisitos são: i) o prazo de cinco anos para início do uso da marca ou de sua interrupção – prazo este contado da data do requerimento do pedido de caducidade; ii) requerimento formulado por uma terceira pessoa interessada em explorar a mesma marca no mesmo segmento de mercadoria ou serviço; e iii) a não oposição de uma razão legítima, impeditiva do uso, por parte do titular da marca.

Entre as razões legítimas, que como vimos não estão elencadas em lei nem possuem conceito legalmente ou doutrinariamente definido (tal qual o conceito de força maior do Código Civil), encontra-se a sentença declaratória de falência, se esta, como é comum acontecer, acarretar a impossibilidade do uso (esta impossibilidade pode ser ilidida se provado que o titular da marca, diretamente ou por meio de cessionários, puder explorá-la).

Também analisamos algumas modalidades de prova de uso da marca, que, como vimos, deverão ser não só conclusivas da ocorrência da utilização, mas ainda devem provar que o uso foi efetivo, não bastando a mera exploração eventual da marca.



Tavares

PROPRIEDADE INTELECTUAL
INTELLECTUAL PROPERTY

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

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)

UMA PARCERIA DE CONFIANÇA E SUCESSO COM SEUS CLIENTES



IMPLICAÇÕES JURÍDICAS DO COMÉRCIO ELETRÔNICO NO BRASIL

BARBARA BRENTANI LAMEIRÃO

CAMILLA COELHO PARDINI

JOSÉ AUGUSTO DE LEÇA PEREIRA

Advogados de São Paulo, associados ao escritório Carvalho de Freitas e Ferreira Advogados, no qual atuam, entre outras áreas, na área de comércio eletrônico

Sumário: I. Introdução - II. Classificação das Transações Eletrônicas e Análise da Natureza Jurídica do Serviço de Provedimento de Acesso à Internet - III. Requisitos de Validade dos Contratos Eletrônicos - IV. Lei Aplicável aos Contratos Eletrônicos - V. Formação dos Contratos/Prazo de Validade da Oferta - VI. Capacidade das Partes Contratantes - VII. Identidade dos Contratantes - VIII. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos Contratos Eletrônicos/Apuração de Responsabilidades - IX. Aspectos Tributários - X. O Desenvolvimento do B2G/G2G – Iniciativas Regulatórias Governamentais - XI. Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) - MP nº 2.200 - XII. Projeto de Lei - Conclusão

I. INTRODUÇÃO

O comércio eletrônico é uma nova realidade, criada em função do desenvolvimento da Internet comercial, também conhecida como a rede das redes, a qual tem o poder único e incomparável de possibilitar a comunicação, e mais do que isso, a interação de milhares de pessoas, das mais diversas origens culturais e das mais diversas regiões do planeta.

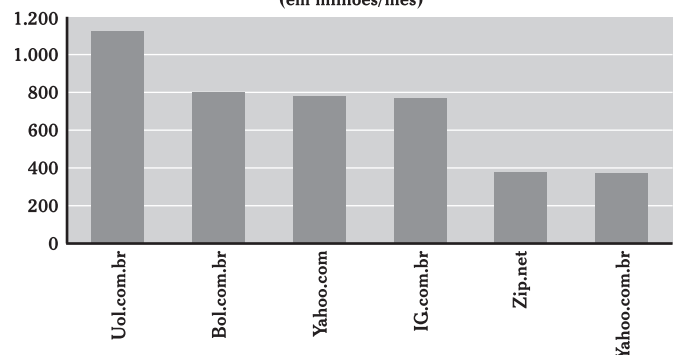
Um dos mercados mais atraentes atualmente é a América Latina e especialmente o Brasil. A dimensão do mercado consumidor, a idade média da população, o momento de crescimento econômico em que se encontra, além de diversos traços culturais, todos estes fatores contribuem para que o Brasil seja um dos mercados mais atraentes para a implementação do *e-business*. Além disso, a desestatização, liberalização e o novo ambiente regulatório do setor de telecomunicações também contribuíram para a instalação de uma infra-estrutura moderna capaz de suportar o crescimento da capacidade de transmissão de dados, que é fundamental para o desenvolvimento e expansão da rede mundial.

É importante mencionar que o governo brasileiro mostra-se muito interessado no desenvolvimento da Internet no país. O desenvolvimento de serviços *on-line* para os cidadãos em geral, a ligação das redes de dados governamentais através de um protocolo padronizado (IP) e a economia gerada nas licitações públicas *on-line* são somente alguns dos fatores que justificam a atenção que o governo tem dispensado à Internet.

Tudo isso é refletido no número de internautas no Brasil que, de acordo com Júpiter Media Metrix, chega a 8,5 milhões.¹ A seguir retratamos os principais *websites* do país:

1. Fonte: Júpiter Media Metrix, dezembro de 2.000.

Portais mais visitados no Brasil
(em milhões/mês)



Fonte: Júpiter Media Metrix.

Mas o que é exatamente o comércio eletrônico? Quais os bens que podem ser transacionados através do ambiente virtual e quais as regras aplicáveis a tais operações/contratações?

II. CLASSIFICAÇÃO DAS TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS E ANÁLISE DA NATUREZA JURÍDICA DO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET

Da análise das atividades desenvolvidas no âmbito da Internet comercial podemos concluir que o comércio eletrônico, por vezes, é apenas um novo meio de oferta de mercadorias e serviços. Neste sentido, ainda que o computador e o ambiente virtual tenham sido utilizados para aproximação das partes e para a formação do contrato (de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços), haverá uma exteriorização destes negócios no mundo real (os bens serão fisi-



camente entregues, as transações financeiras serão consubstanciadas por boletos bancários ou comprovantes de pagamento e assim por diante).² Exemplo disto são as chamadas lojas virtuais ou a realização de algumas operações em *sites* de instituições financeiras, como por exemplo abertura de contas correntes, para o que, ainda que a contratação se efetue *on-line*, a abertura somente se completa mediante a assinatura, pelo titular da conta, no cartão de assinaturas.

Por outro lado, há negócios que são típicos da Internet, seja pela natureza do negócio, seja pelo modo através do qual o negócio se efetua (toda a transação se perfaz no mundo virtual, não deixando rastros no mundo real). Exemplificando: os serviços prestados por *sites* de busca (tais como yahoo.com e cadê.com.br) são típicos do mundo virtual, não encontrando paralelo no mundo real. Há *sites* de prestação de serviços (consultoria para casamentos, corretagem de valores mobiliários, consultoria para investimentos, consultoria contábil, *homebroker*) em que a oferta e a prestação do serviço se esgotam no mundo virtual. Da mesma maneira, a oferta de *software*, música e imagens para *download* também são negócios típicos do ambiente virtual. Estes negócios, além de tratarem de circulação de informações e/ou conteúdos (traço marcante da Internet), têm uma outra característica peculiar: a transação se completa inteiramente no mundo virtual, havendo a oferta do bem/serviço, aceitação e entrega/prestação do mesmo, totalmente em ambiente virtual. Apenas o pagamento poderia deixar vestígios no mundo real, face ao uso do boleto de cobrança bancária, ou ordem de pagamento, ressalvados o caso de utilização do *e-cash*.

Há ainda negócios que são típicos do mundo virtual por tratarem da infra-estrutura de base ou do modo como a Internet opera. Exemplificativamente, citamos os contratos de provimento de acesso, provimento de conteúdo, criação de *sites*, hospedagem de *sites*, publicidade (colocação de *banners* ou *links*).

Aqui é necessário esclarecer que, no Brasil, o provimento de Internet não é considerado um serviço de telecomunicações, mas sim um serviço de valor adicionado, caracterizando-se por um serviço preponderantemente desregulamentado.

Realmente, a Lei Geral de Telecomunicações (Lei nº 9.472, de 16/7/1997 – LGT) trouxe um conceito objetivo para definir o que é serviço de telecomunicações:

“Art. 60. Serviço de telecomunicações é o conjunto de atividades que possibilita a oferta de telecomunicação.

§ 1º Telecomunicação é a transmissão, emissão ou recepção, por fio, radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético, de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza.”

Paralelamente à definição de serviço de telecomunicações, o artigo 61 da LGT trouxe a seguinte definição de serviço de valor adicionado:

“Art. 61. Serviço de valor adicionado é a atividade que acrescenta, a um serviço de telecomunicações que lhe dá suporte e com o qual

não se confunde, novas utilidades relacionadas ao acesso, armazenamento, apresentação, movimentação ou recuperação de informações. § 1º Serviço de valor adicionado não constitui serviço de telecomunicações, classificando-se seu provedor como usuário do serviço de telecomunicações que lhe dá suporte, com os direitos e deveres inerentes a essa condição.”

Dessa forma, fica claro que serviço de valor adicionado não é serviço de telecomunicações, sendo seu provedor considerado como usuário do serviço de telecomunicações que dá suporte à atividade prestada, inclusive com os direitos e deveres inerentes a essa condição.

Quando se analisa a definição de serviço de valor adicionado, tem-se claro que referido serviço se restringe ao acréscimo de novas utilidades relacionadas ao acesso, armazenamento, apresentação, movimentação ou recuperação de informações, não se confundindo com o serviço de telecomunicações, que lhe dá suporte.

Assim, nem o provedor de Internet, nem qualquer outra entidade que presta serviços ligados à Internet estão sujeitos à fiscalização do órgão fiscalizador e regulador de telecomunicações – a Anatel –, à exceção naturalmente da entidade que presta o serviço de telecomunicações que dá suporte ao serviço de valor adicionado (telefone, TV a cabo, WLL e outras).

Voltando à análise das transações eletrônicas, destacamos os negócios que apresentam paralelo no mundo real, porém, que ganharam contornos próprios na Internet, eis que, em virtude da globalização e interatividade da Internet, a possibilidade de comparação de preços e de informações sobre produtos foi incrementada. Aqui estamos falando dos *sites* de intermediação, tais como os *sites* de leilão, os *sites* de compra e venda de veículos (exemplo: webmotors.com.br) e imóveis (exemplo: planetaimóvel.com.br). Muitas vezes ocorre um leilão inverso, ou seja, uma pessoa relaciona o que deseja adquirir e várias outras fazem suas ofertas de venda, ganhando aquela que oferecer o menor preço.

Por outro lado, há negócios que não são suscetíveis de ocorrerem validamente na Internet. De fato, os contratos solenes exigem a forma prescrita em lei, como requisito de sua validade. Assim, um contrato de compra e venda de imóveis não pode ser validamente celebrado através da Internet, pois, consoante o artigo 134, inciso II, do Código Civil, é essencial para a validade deste contrato a celebração por escritura pública. Além disso, como ocorre nas transações cursadas fora da Internet, os negócios envolvendo objetos ilícitos ou celebrados entre partes sem capacidade civil também são inválidos, nos termos do Código Civil.

III. REQUISITOS DE VALIDADE DOS CONTRATOS ELETRÔNICOS

Reza o artigo 82 do Código Civil que “a validade do ato jurídico requer agente capaz (artigo 145, nº I), objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei (artigos 129, 130 e 145)”.

2. Sobre a matéria, assim como sobre o comércio de bens incorpóreos, vide Marco Aurélio Greco, in *Internet e Direito*, Editora Dialética, 2.000, página 51 e seguintes.



Portanto, caso o contrato eletrônico tenha sido firmado por pessoas físicas ou jurídicas residentes e domiciliadas no Brasil, não há dúvida que a lei brasileira regerá tal relação jurídica, sendo aplicável o retrocitado artigo, para verificarmos se o contrato celebrado no mundo virtual é válido e obriga as partes contratantes.

Por outro lado, caso uma das partes contratantes não seja domiciliada no Brasil, por exemplo, no caso de contratação com um *site* situado no exterior,³ qual seria a lei aplicável?

IV. LEI APLICÁVEL AOS CONTRATOS ELETRÔNICOS

Consoante o artigo 9º da Lei de Introdução ao Código Civil (Decreto-Lei nº 4.657/42), “para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem”. O parágrafo segundo de tal artigo ainda dispõe que “a obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente”. Neste mesmo sentido, citamos o artigo 1.087 do Código Civil, o qual reza “reputar-se-á celebrado o contrato no lugar em que foi proposto”.

Destarte, diante de um possível conflito de leis, o critério determinante para atrair a aplicação de uma determinada lei a um contrato é, segundo o direito privado brasileiro, o lugar de constituição da obrigação. Mas como determinar o lugar de constituição de uma obrigação? Esta pergunta necessariamente nos leva a uma outra indagação: qual o momento em que o contrato considera-se formado, perfeito e acabado?

V. FORMAÇÃO DOS CONTRATOS/PRAZO DE VALIDADE DA OFERTA

V.1 - Contratação entre presentes/ausentes

O tema está intimamente ligado ao conceito de contratação entre ausentes e presentes. A contratação entre ausentes é comumente identificada com a noção de ausência física, já que o vocábulo ausente é um antônimo do vocábulo presente, o qual conota pre-

sença física. Assim, os contratos entre ausentes seriam aqueles contratos celebrados entre pessoas que não estão frente à frente no dia de celebração do contrato, ou, por outro modo, que estão distantes um do outro. Porém, o desenvolvimento dos meios de comunicação modificou este conceito, fazendo com que a contratação entre ausentes esteja relacionada ao tempo decorrido entre a oferta e a aceitação. Desta maneira, ainda que as partes contratantes estejam em locais diferentes, mas a aceitação seja imediatamente posterior à oferta, estar-se-á diante de contratos entre presentes. Por outro lado, toda vez que decorra certo lapso de tempo entre a aceitação e a recusa, então estar-se-á diante de contratação entre ausentes.⁴ Destarte, explica-se o porquê do Código Civil Brasileiro classificar as comunicações telefônicas como contratos entre presentes (artigo 1.081) e as comunicações por correspondência epistolar ou telegráfica (artigo 1.085) por contratos entre ausentes.

O momento de formação do contrato se dá, nas contratações entre presentes, na data de celebração do contrato. Já nas contratações entre ausentes, o contrato reputa-se formado, perfeito e acabado na data em que o oblato expede sua aceitação, salvo se antes da aceitação, ou concomitantemente à aceitação, chegar ao ofertante a retratação da aceitação, ou ainda se o ofertante tiver se comprometido a esperar resposta e se esta não chegar no tempo determinado.

Como se vê, o Brasil adotou a teoria da expedição (em oposição à teoria da recepção), mitigada pelas exceções mencionadas no parágrafo acima. Ou seja, como regra geral, nas contratações entre ausentes, o contrato presume-se formado com a expedição da aceitação pelo oblato.

V.2 - Prazo de validade da oferta

A distinção mencionada não tem apenas relevância teórica, pelo contrário, tem efeitos práticos importantes, porquanto é determinante para averiguação do prazo de validade da oferta. Neste sen-

3. No nosso entendimento, o critério para aplicação da lei estrangeira é o do domicílio do titular do *site* e não o local onde se situa o servidor (conhecido como *site* físico) que armazena as páginas e outros elementos que compõem o *site* (*site* lógico), até porque muitas vezes o proprietário do servidor que hospeda o *site* não é a mesma pessoa titular do *site*. A respeito dos conceitos de *site* físico, *site* lógico, *site* virtual e *site* mídia,

vide artigo de Douglas Yamashita, “Sites na Internet e a Proteção Jurídica de sua Propriedade Intelectual”, in *O Direito na Era da Internet*, IOB, Cursos Empresariais.

4. A este respeito, vide Maristella Basso, in *Contratos Internacionais do Comércio, Negociação - Conclusão - Prática*, Livraria do Advogado Editora, 2ª edição, 1998, páginas 103 a 110.

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



tido, destacamos os artigos 1.080 e 1.081 do Código Civil, segundo os quais a proposta obriga o proponente, salvo:

- nos contratos entre presentes: se feita sem prazo, não foi imediatamente aceita;
- nos contratos entre ausentes: se feita sem prazo, tiver decorrido tempo suficiente para chegar a resposta ao conhecimento do proponente, ou se feita com prazo, não tiver sido expedida a resposta dentro deste;
- se antes da resposta, ou simultaneamente, chegar ao conhecimento do oblato a retratação do ofertante.

Transpondo esta disciplina jurídica para os contratos celebrados no ambiente virtual, pergunta-se: tais contratos se assemelham à comunicação telefônica ou à correspondência epistolar? Entendemos que deve ser feita uma análise caso a caso, para respondermos a tal pergunta, mas sempre nos norteando pelo princípio do imediatismo da resposta, retromencionado.

Então, os contratos celebrados em salas de bate-papo seriam considerados entre presentes. Já os contratos celebrados através do uso de *e-mail* seriam equiparados aos contratos celebrados por correspondência epistolar. Nos contratos celebrados pelo consumidor através da aceitação incondicional aos termos do contrato ofertado pelo *site* (inclusive aceitação tácita, nos chamados *click-wraps*, em que o consumidor meramente pressiona um botão para consumir sua aceitação), entendemos que há contratação entre ausentes, devido ao lapso temporal entre a oferta e aceitação.⁵

VI. CAPACIDADE DAS PARTES CONTRATANTES

Conforme acima mencionado, é requisito de validade dos contratos em geral, e também dos contratos eletrônicos, que as partes contratantes sejam capazes, ou seja, que possam se vincular através do contrato.

No caso de contratação entre partes residentes e domiciliadas no Brasil, a verificação da capacidade dos agentes será regulada pelos artigos 5º, 6º e 9º do Código Civil. Por outro lado, no caso de contratação com pessoa residente e domiciliada no exterior, aplicar-se-á a lei do país em que for domiciliada a pessoa para aferição de sua capacidade, consoante o disposto no artigo 7º da Lei de Introdução ao Código Civil.

Nas contratações eletrônicas, porém, nem sempre temos apenas pessoas jurídicas ou pessoas físicas interagindo. De fato, nas comunicações ditas interativas e nas comunicações intersistêmicas, a contratação se dá respectivamente entre uma pessoa física de um lado e um banco de dados de outro e no, segundo caso, entre dois computadores, sem qualquer interferência humana. Neste sentido, citamos Ivo Teixeira Gico Jr.: “...o computador não se limita a documentar a vontade externa, mas determina o conteúdo de tal vontade; a lingua-

gem eletrônica não constitui simples documentação de uma vontade já expressada pelas formas tradicionais, mas constitui a forma entendida como elemento expressivo necessário de tal vontade, a manifestação exterior necessária da regulação de interesses”.⁶

Comungamos com a opinião do Dr. João Vicente Lavieri, no sentido de que os computadores não são sujeitos de direito; portanto, em se tratando de comunicações intersistêmicas ou interpessoais, a aferição da capacidade dos agentes contratantes deve ser feita no momento da programação do banco de dados através do qual o contrato será efetuado.⁷

VII. IDENTIDADE DOS CONTRATANTES

As contratações eletrônicas, justamente por serem cursadas no ambiente virtual, apresentam ainda um outro complicador, relativo à verificação da identidade/autenticidade do agente. Nas palavras do Dr. Marco Aurélio Greco: “... a pessoa que se apresenta como determinada pessoa é efetivamente quem diz ser? Aquele que se apresenta como *site* de um banco é verdadeiramente um banco? Aquele que se apresenta como *site* de uma loja de departamentos acolhendo pedidos de compra de mercadorias é verdadeiramente uma loja autorizada a funcionar como tal?”.⁸

Visando contornar este problema, alguns países adotaram a assinatura digital como forma de identificação dos agentes contratantes, bem como para garantir segurança às contratações, paralelamente à adoção da criptografia de mensagens. No Brasil, há vários projetos de lei dispostos sobre a matéria (vide item 9 abaixo).

VIII. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AOS CONTRATOS ELETRÔNICOS/APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADES

Não há dúvida quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos eletrônicos celebrados entre partes residentes e domiciliadas no Brasil, desde que tais contratos envolvam relação de consumo. Portanto, nas relações de consumo cursadas no ambiente virtual, os consumidores podem se valer de todos os direitos a eles conferidos pelo CDC, tais como responsabilização objetiva do fornecedor, inversão do ônus da prova, solidariedade dos fornecedores, direito à segurança e à informação.

Da premissa mencionada acima surgem duas indagações: (i) o CDC será aplicável aos contratos que, ainda que envolvam relação de consumo, têm o fornecedor do bem ou serviço residente e domiciliado no exterior (exemplo: contratação com lojas virtuais situadas no exterior, como a Amazon.com., e a celebração de contratos de prestação de serviços com *sites* estrangeiros); (ii) o que é relação de consumo e em quais contratações eletrônicas há relação de consumo?

5. A este respeito, vide “Aspectos Legais do Comércio Eletrônico - Contratos de Adesão”, Mariza Delapieve Rossi e Manoel J. Pereira dos Santos, in *Anais do XIX Seminário Nacional de Propriedade Intelectual*, 1999, páginas 112 e 113.

6. Ivo Teixeira Gico Júnior, in “O Conceito de Documento Eletrônico”, *Repertório IOB de Jurisprudência*, 2ª quinzena de julho de 2000, nº 14/2000, caderno 3, página 306.

7. Vide Mariza Delapieve Rossi e Manoel J. Pereira dos Santos, op. cit., páginas 105 a 108, e João Vicente Lavieri, “O Comércio Eletrônico na Internet”, in *Anais do 11º Seminário Internacional de Direito de Informática e Telecomunicações da ABDI*, 1997.

8. Marco Aurélio Greco, in *Internet e Direito*, Editora Dialética, 2000, página 30.



Relativamente à primeira pergunta entendemos que, em tais contratações, a lei estrangeira poderia ser aplicada, com base no artigo 9º, parágrafo segundo da Lei de Introdução ao Código Civil.⁹ Por outro lado, o CDC expressamente estabelece que o fornecedor estrangeiro, exportador de bens e serviços, é responsável pelos serviços e bens por este fornecidos. Portanto, considerando-se que o CDC é norma de ordem pública, que regula especialmente as relações de consumo, poderíamos entender que o critério da LICC não seria aplicável; pelo contrário, a disciplina do CDC seria aplicável a tais contratações. Esta é uma matéria controvertida, mas inclinamo-nos para a segunda corrente mencionada acima.

Quanto à segunda questão, é imprescindível para sua resposta a análise dos conceitos de fornecedor e consumidor, fornecidos pelos artigos 2º e 3º do CDC, os quais rezam:

“Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único.....

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Parágrafo 1º ...

Parágrafo 2º...”

Embora a conceituação legal supracitada seja muito clara, por vezes é difícil caracterizar-se algumas relações como de consumo, e esta dificuldade, via de regra, é atrelada à figura da pessoa jurídica consumidora. Esta, por vezes, é parte da cadeia produtiva de bens, sendo complicado identificar e discernir em que medida tal pessoa está adquirindo o produto como sua destinatária final, ou

seja, em que medida estará fazendo uso privado, não produtivo do bem, caracterizando-se como consumidora, ou estará meramente adquirindo-o para lhe agregar algum valor e colocá-lo em uma etapa subsequente da cadeia produtiva, caracterizando-se, então, como intermediária. Ou, em outras palavras: “...os produtos e serviços adquiridos pela empresa que não interfiram diretamente no processo produtivo são bens de consumo. A dificuldade prática reside na ausência de critérios claros no CDC brasileiro para a identificação dos bens de consumo e dos bens de produção, ao contrário do que ocorre no direito norte-americano, que divide, expressamente, os bens em *consumer goods* e *capital goods*”.¹⁰

Transpondo o questionamento supramencionado para o ambiente dos contratos eletrônicos, julgamos que tal problema é relevante relativamente aos contratos atrelados ao modo de operacionalização da Internet ou à tecnologia que serve de base para as contratações eletrônicas. Sem pretender esgotar os possíveis tipos contratuais, citamos os contratos de criação de *sites*, hospedagem de *sites*, atualização de *sites*, utilização de espaço em servidor, provimento de acesso, provimento de conteúdo, publicidade (através de *banners* ou *links*). Estes contratos são basicamente contratos de prestação de serviços. Em que medida os tomadores destes serviços (via de regra, as empresas titulares dos *sites*) serão considerados consumidores (consoante artigo 2º do CDC), podendo se valer do CDC para defesa de seus direitos, sendo-lhes facultado exigir a reexecução do serviço ou a restituição da quantia paga, não ficando limitados às perdas e danos? Entendemos que esta questão é complexa e deve ser objeto de estudo aprofundado, sendo, porém, imprescindível uma análise caso a caso, contrato a contrato.

Outra questão é saber se os intermediários, assim entendidos os prestadores de serviços de conexão à Internet, de transmissão de informações e de armazenamento de arquivos, são responsáveis pelo conteú-

9. Vide a este respeito artigo de Levy & Salomão Advogados, in *Relatório Jurídico*, janeiro/fevereiro 2000.

10. Newton DeLucca, in “Aplicação do CDC à Atividade Bancária”, citado por Ricardo Barretto Ferreira da Silva, Eduardo Damiano Gonçalves e José Leça, in “Bancos Virtuais e a Proteção dos Consumidores”, artigo apresentado na IBA 2000 Conference, Committee R&E (Seção de Direito Empresarial), Amsterdã. A este respeito, citamos também Fábio Konder Comparato, “Função Social da Propriedade dos Bens de Produção”, in *RDM* 63/72: “...Mas as mercadorias somente se consideram

bens de produção enquanto englobadas na universalidade do fundo de comércio; uma vez destacadas dele, ao final do ciclo distributivo, ou elas se incorporam a uma atividade industrial, tornando-se insumos de produção, ou passam à categoria de bens de consumo. Neste último conceito incluem-se tantos os bens cuja utilidade é obtida pela sua concomitante extinção, quanto aqueles que se destinam ao uso, sem destruição necessária.[...] Como se percebe, a classificação dos bens em produtivos ou de consumo não se funda em sua natureza ou consistência, mas na destinação que se lhes dá”.



tinoco soares & filho s/c ltda.

ADVOGADOS – ENGENHEIROS

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

JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES

MATRIZ:

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

CAIXA POSTAL 2737 (CEP 01060-970)
E-MAIL: tinoco@amcham.com.br
INTERNET: <http://www.tinoco.com.br>

FILIAL:

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 482 5º ANDAR SALA 514
TEL: (021) 2253-0944
FAX: (021) 2253-0944



do das informações transmitidas. Exemplificando, os provedores de acesso à Internet seriam responsáveis pelas obrigações dos *sites* a que dão acesso, por exemplo, das lojas virtuais? Esta responsabilidade seria oriunda da solidariedade das entidades integrantes da cadeia de fornecimento (com base nos artigos 18 e 19 do CDC) ou teria por base a responsabilidade civil, consagrada no o artigo 159 do Código Civil? No nosso entender, é claro que a relação entre um determinado usuário X e seu provedor de acesso à Internet é uma relação de consumo, assim como também estar-se-á diante de relação de consumo na hipótese de contratação deste usuário X com loja virtual. Porém, o provedor de acesso à Internet é terceiro em relação ao contrato de aquisição de mercadorias ou serviços celebrado entre X e a loja virtual. Somos da opinião de que o provedor não será responsável pela transação cursada eletronicamente, salvo se agir com culpa ou dolo, vindo o adquirente do bem ou serviço sofrer danos imputáveis à conduta do provedor, caso em que a este seria aplicável o artigo 159 do Código Civil. Esta, inclusive, é a linha adotada pelo Projeto de Lei nº 1.589/99, que dispõe sobre o comércio eletrônico, a validade jurídica do documento eletrônico e a assinatura digital.

IX. ASPECTOS TRIBUTÁRIOS

Os conceitos sedimentados na legislação tributária e que são suficientes para trazer segurança jurídica às relações comerciais cursadas no mundo real são questionados e debatidos quando aplicados às transações eletrônicas. Assim, citamos como exemplos a definição de estabelecimento comercial e de mercadoria, a questão da fiscalização das transações cursadas eletronicamente em face do direito à privacidade e à intimidade e, principalmente, a incerteza na própria tributação das operações eletrônicas.

No Brasil, uma polêmica que persiste é a tributação dos serviços de provimento de acesso à Internet. De um lado, as autoridades fazendárias de âmbito estadual visam à cobrança do ICMS (semelhante ao IVA europeu), por entender que se trata de típica prestação onerosa de serviço de comunicação. De outro lado, o fisco municipal pretende que seja cobrado o ISS, imposto incidente sobre a prestação de serviços previstos em lista taxativa. Por sua vez, os provedores de acesso à Internet entendem que não deveria haver a cobrança de qualquer tributo, tendo em vista ser o serviço por eles prestado um serviço de valor adicionado, de acordo com o artigo 61, § 1º, da Lei Geral das Telecomunicações (LGT).

Recentemente o Superior Tribunal de Justiça (STJ) se manifestou favoravelmente à tributação do provimento de acesso à Internet pelo ICMS. Embora a decisão ainda não tenha sido publicada, o Exmo. Sr. Ministro José Delgado, relator do Recurso Especial nº 323358/PR (2001/0056816-9) interposto pelo Estado do Paraná em face da decisão que acolheu pedido da provedora de acesso, a empresa Sercontel S.A. de Londrina, para não recolher o ICMS, decidiu pela tributação das atividades de provimento de acesso à Internet pelo ICMS. Segundo o Exmo. Sr. Ministro, o serviço prestado pelo provedor de acesso à

Internet não é serviço de valor adicionado, conforme definido pelo artigo 61 da LGT, mas sim serviço de comunicação.

Logo após a decisão do STJ, o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), que reúne os fiscos estaduais, publicou no *DOU* de 12/7/2001, o Convênio ICMS nº 78, o qual autoriza os Estados e o Distrito Federal a reduzir a base de cálculo do ICMS incidente nas prestações onerosas de serviço de comunicação, na modalidade acesso à Internet, de forma que a carga tributária seja equivalente ao percentual de 5% do valor da prestação. O Convênio afirma que o ICMS é devido no provimento oneroso de acesso à Internet e deixa a carga tributária do ICMS igual à do ISS cobrado pelo Município de São Paulo, que é de 5%, acirrando ainda mais a briga entre Estado e Município. As disposições do Convênio ICMS nº 78 já foram regulamentadas pelo Estado de São Paulo através do Decreto nº 46.027, de 22 de agosto de 2001, publicado no *DOE* de 23/7/2001, o qual introduziu alterações no Regulamento do ICMS/SP, acrescentando ao Anexo II do mesmo o artigo 23 sobre Internet e provedor de acesso.

Outra questão importante é a tributação da veiculação ou difusão de publicidade em *sites* da Internet. Em 3/7/2001, a Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico publicou no *Diário Oficial do Município de São Paulo* a Portaria nº 37, que acrescenta o código de serviço 2550 à lista das atividades sujeitas ao ISS. O código foi inserido no Anexo 2, campo 5, da Lista do ISS correspondente a Mercadologia e Comunicação e define que será tributada em 5% "a veiculação e divulgação de textos, desenhos e outros materiais de publicidade, por qualquer meio, exceto em jornais, periódicos, rádio e televisão". Portanto, o código 2550 determina a tributação na veiculação de publicidade por qualquer meio, incluindo, assim, a veiculação de publicidade na Internet.

Há também muita polêmica quanto as questões envolvendo a tributação das transações relativas a bens intangíveis (*download*, MP3, Napster), pois não há definição se tais transações configuram circulação de mercadorias, prestação de serviços ou nenhum dos dois. Tais questões estão longe de serem resolvidas e necessitam de especial atenção dos legisladores.

X. O DESENVOLVIMENTO DO B2G/G2G - INICIATIVAS REGULATÓRIAS GOVERNAMENTAIS

O governo federal (e alguns estaduais também) tem expedido diversas normas para regulamentar a circulação de documentos eletrônicos no âmbito intragovernamental e outras disposições.

X.1 - IN SRF nº 156

A Instrução Normativa nº 156, de 22/12/1999 da Receita Federal cria o *e-CPF* (registro de pessoa física perante a Receita Federal) e o *e-CNPJ* (registro de pessoa jurídica perante a Receita Federal). Trata-se de um sistema no qual os contribuintes poderão encaminhar e receber documentos eletronicamente, através de um sistema criptográfico



assimétrico de assinaturas eletrônicas. Assim, a Receita Federal passará a aceitar a validade de documentos (declarações, comprovantes, certidões, etc.) como se fossem protocolados fisicamente na Receita.

A Instrução prevê ainda um sistema de certificação que, além de garantir a identidade dos usuários-contribuintes, certificará também os documentos enviados, dificultando eventuais fraudes.

X.2 - Sociedade da informação e comércio eletrônico

Uma outra frente do governo tem se preocupado em criar órgãos e condições governamentais que estimulem a implementação da sociedade da informação, bem como o desenvolvimento do comércio eletrônico, possibilitando, inclusive, uma interface entre o governo e a sociedade civil, para desenvolver o ambiente eletrônico e discutir as questões surgidas desse novo meio.

É esse o intuito da Portaria Interministerial nº 47, de 3/8/2000, que cria o Comitê Executivo de Comércio Eletrônico. As principais atribuições do Comitê são:

- analisar padrões e procedimentos de emprego do *e-commerce*;
- fazer recomendações para estimular o *e-commerce*;
- promover parcerias entre os setores público e privado para desenvolvimento do *e-commerce*.

É, enfim, o canal de comunicação entre o governo e o setor privado em matéria de comércio eletrônico.

Paralelamente a essa iniciativa, o Decreto nº 3.294, de 15/12/1999, criou o Programa Sociedade da Informação no Brasil, com o objetivo de viabilizar a nova geração da Internet e suas aplicações em benefício da sociedade brasileira.

X.3 - ICP-GOV

Relativamente ao tema documentos eletrônicos, o governo também já tomou a iniciativa de estabelecer os parâmetros para trocas de documentos no âmbito do governo federal. Através do Decreto nº 3.587, de 5/9/2000, foi instituído o ICP-GOV - Infra-Estrutura de Chaves Públicas do governo.

Nesse documento, é estabelecido como o governo aceitará, certificará e expedirá documentos eletrônicos. Também está previsto um sistema criptográfico assimétrico, sendo certo que os documentos também passarão por uma certificação eletrônica, que poderá ser desempenhada por entes privados ou públicos, desde que habilitados para tal.

X.4 - Pregão eletrônico

Baseado nos resultados positivos obtidos pela Anatel que, em função de sua regulamentação especial, possibilitou a implementação de um sistema de pregão, o governo decidiu ampliar essa forma de contratação para toda a Administração Pública Federal, expedindo a Medida Provisória nº 2.026¹¹ e posterior regulamentação.

O pregão eletrônico é uma das formas de pregão prevista nessa Medida Provisória. É uma modalidade de licitação para aquisição de bens comuns, isto é, bens com padrões de qualidade e quantidade objetivamente estabelecidos e praticados no mercado. A aquisição dos bens comuns é feita em sessão pública, na qual os licitantes apresentam lances sucessivos até que se estabeleça a melhor proposta de preço.

Assim, pregão eletrônico é o pregão que se utiliza de recursos eletrônicos ou de tecnologia da informação para sua execução. Por ter suas características próprias, exigiu uma regulamentação especial: o Decreto nº 3.697, de 21/12/2000. De forma geral, referido decreto estabelece as condições para participação dos proponentes, bem como a sistemática adotada durante o pregão eletrônico, ou seja, quem der o menor preço até determinada data estabelecida, será o ganhador do certame. No dia 29/12/2000, o governo realizou o primeiro pregão eletrônico com sucesso.

XI. INFRA-ESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA (ICP-BRASIL) - MP nº 2.200

Em 29 de junho deste ano foi publicada a Medida Provisória nº 2.200, a qual garante a validade jurídica dos documentos eletrônicos e da assinatura digital. Para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos eletrônicos, bem como para garan-

11. Atual Medida Provisória nº 2.182-18, de 23/8/2001.

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.: 55-11-5502-1222 – Fax: 55-11-5505-3306

E-mail: mariboni@amcham.com.br – Home Page: www.ariboni.com.br



tir a segurança das operações e transações realizadas por meio eletrônico, o governo instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, composta por um Comitê Gestor, por uma Autoridade Certificadora Raiz (AC Raiz), por Autoridades Certificadoras (AC) e Autoridades de Registro (AR).

A instituição do ICP-Brasil foi motivo de ampla discussão e críticas não só em função do veículo legislativo utilizado para sua criação (MP), mas principalmente por ter "atropelado" os diversos projetos sobre comércio eletrônico que tramitam em estágio avançado no Congresso Nacional.

A primeira edição da MP 2.200 condicionava a autenticidade da assinatura digital e a validade do documento eletrônico à certificação *exclusiva* pelo ICP-Brasil. A MP 2.200-1 incluiu disposição garantindo a validade dos documentos eletrônicos não certificados pelo ICP-Brasil, desde que o meio utilizado para a certificação seja admitido pelas partes como válido ou aceite pela pessoa (terceiro) a quem o documento for apresentado. Entretanto, a presunção de veracidade em relação aos signatários, nos termos do artigo 131 do Código Civil, é reconhecida apenas para os documentos eletrônicos certificados pela ICP-Brasil.

Outro ponto que suscitou questionamentos foi a criação do par de chaves criptográficas para a autenticidade da assinatura digital. A primeira edição da MP determinava que as chaves criptográficas dos usuários fossem emitidas pelas AC. A MP 2.200-1 determinou que os pares de chaves criptográficas são gerados pelo próprio titular, sendo que a chave privada é de seu exclusivo uso, controle e conhecimento. Incluiu-se também a necessidade de presença física do usuário quando do seu cadastramento junto à AR.

XII. PROJETOS DE LEI

Como mencionamos, o *e-commerce* pode ser considerado um instrumento para realização de operações – comerciais ou não – que, de alguma forma, já aconteciam fora da rede. Por isso, as leis e regras já existentes são necessárias para regular os negócios *on-line*. Há aspectos, entretanto, em que a legislação existente não é suficiente, levantando questionamentos pertinentes, alguns deles destacados neste trabalho. Atualmente encontra-se em trâmite no Congresso o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.906, de 2001 (Projeto de Lei nº 672/99 na casa de origem – Senado), ao qual se encontram pensados os Projetos de Lei nºs 1.483/99 e 1.589/99.

XII.1 - Documentos eletrônicos: assinatura digital, validade e certificação

É reconhecida a validade e eficácia do documento eletrônico. O documento é considerado original quando assinado digitalmente por seu autor. São consideradas cópias de documentos a digitalização de documento físico, a impressão, microfilmagem ou registro em outra mídia de documento eletrônico.

Haverá presunção de veracidade do documento em relação ao signatário, desde que: (i) sua assinatura digital seja única e exclusiva

para aquele documento assinado, sendo certo que a alteração do conteúdo do documento deverá acarretar a invalidez da assinatura digital; (ii) seja passível de verificação pública; (iii) seja gerada com a chave privada do signatário, que deve mantê-la sob seu exclusivo controle; (iv) a assinatura digital não tenha sido gerada posteriormente à revogação, expiração ou suspensão das chaves.

Para fazer prova de autenticidade em relação ao titular indicado no certificado digital é necessário que, no ato da expedição do certificado: (i) o requerente seja pessoalmente identificado pela entidade certificadora; (ii) o requerente reconheça ser o titular da chave privada identificada de forma a permitir sua individualização; (iii) sejam arquivados registros físicos comprobatórios dos fatos previstos acima, assinados pelo requerente. Na falta de indicação no próprio certificado, este será válido por dois anos, contados de sua emissão.

As pessoas jurídicas públicas e privadas, com sede e foro no Brasil, poderão ser entidades certificadoras que exercerão a certificação digital. As entidades certificadoras se subdividem em duas categorias: entidades credenciadas e não credenciadas. Estas apenas deverão comunicar ao Poder Público o início de suas atividades. Aquelas voluntariamente requerem seu credenciamento à autoridade competente (Autoridade Credenciadora) e poderão utilizar com exclusividade um sinal distintivo atestando serem elas entidades certificadoras credenciadas. A Autoridade Credenciadora tem o poder de credenciar as entidades certificadoras, fiscalizar as atividades destas, podendo a Autoridade Credenciadora até mesmo revogar o certificado digital emitido por entidade certificadora por ela credenciada, quando constada irregularidade.

O documento eletrônico e a assinatura digital, certificados por entidade certificadora não credenciada, têm valor probante, não lhe sendo negado este valor pelo simples fato de a certificação ter sido conduzida por entidade certificadora não credenciada.

XII.2. Da contratação eletrônica

O substitutivo não sujeita a oferta de bens, serviços e informações através de via eletrônica a qualquer tipo de autorização prévia do destinatário da mensagem.

Para efeito de determinar o momento da contratação eletrônica, o substitutivo prevê que a manifestação de vontade ocorrerá no momento em que: (i) o destinatário da oferta manifestar inequivocamente através de documento eletrônico sua aceitação das condições ofertadas e (ii) o ofertante transcrever eletronicamente as condições de resposta do destinatário, confirmando o recebimento da resposta.

Há presunção relativa de envio e recepção do documento eletrônico se o documento tiver sido transmitido e recebido no endereço eletrônico, de comum acordo estabelecido entre as partes.

XII.3. Da oferta de bens e serviços através do meio eletrônico

De acordo com o substitutivo, a oferta de uma contratação eletrônica deve conter: (i) o nome ou razão social do ofertante; (ii),



número de inscrição junto ao CPF (se pessoa física), inscrição perante CNPJ (se pessoa jurídica) e o número de inscrição do órgão regulador, em caso de serviço sujeito a regime de profissão regulamentada; (iii) domicílio ou sede do ofertante; (iv) identificação e sede do provedor de armazenamento de dados; (v) número de telefone e endereço eletrônico para contato com ofertante; (vi) tratamento e armazenamento pelo ofertante do contrato ou das informações fornecidas pelo destinatário da oferta; (vii) instruções para arquivamento do contrato pelo aceitante, bem como para sua recuperação, (viii) sistemas de segurança empregados na operação.

A oferta dos bens, serviços ou informações por via eletrônica deve ser feita em ambiente seguro devidamente certificado. O ofertante deve possuir sistema eletrônico que transmita resposta automática ao destinatário, transcrevendo a resposta recebida anteriormente do mesmo e confirmando seu recebimento.

XII.4. Sigilo das informações privadas

O substitutivo assegura o sigilo das informações privadas do destinatário da oferta, cuja divulgação ao ofertante seja necessária para a efetivação do negócio, respondendo o ofertante por perdas e danos, caso divulgue ou ceda tais informações sem autorização expressa de seu titular.

XII.5. Responsabilidade pelo conteúdo das informações

O intermediário da contratação eletrônica que fornece serviços de conexão, de transmissão de informações ou de armazenagem das informações, não é, de acordo com o Substitutivo, responsável pelo conteúdo das informações transmitidas, salvo se, tendo conhecimento de que a oferta constitui crime ou contravenção penal, deixar de suspender ou interromper o acesso da informação por seus destinatários. Neste caso, responde civilmente por perdas e danos e penalmente por co-autoria do delito praticado. Há previsão de responsabilidade do intermediário que armazena as informações, se o mesmo: (i) deixou de atualizar as informações, tendo o ofertante tomado as medidas adequadas para tanto; e (ii) deixou de arquivar as informações, ou tendo-

as arquivado, foram as mesmas destruídas ou modificadas, tendo o ofertante tomado as medidas adequadas para seu arquivamento.

O intermediário deve guardar sigilo sobre as informações transmitidas e armazenadas que não se destinem ao conhecimento público, podendo dar acesso às mesmas somente mediante ordem judicial.

XII.6. Normas de proteção e de defesa do consumidor

O projeto também prevê a aplicação das normas de defesa e proteção do consumidor às contratações eletrônicas com consumidores, adicionando que os ofertantes devem disponibilizar ao consumidor área específica em seu *website* para recebimento de notificações e intimações extrajudiciais. O sistema eletrônico do ofertante deverá permitir a expedição automática de resposta a tais notificações e/ou intimações de modo a confirmar ao consumidor seu recebimento.

CONCLUSÃO

Como demonstrado acima, os contratos eletrônicos suscitam uma série de questões jurídicas relevantes. Entretanto, por vezes podemos resolvê-las lançando mão da legislação já posta, tais como o Código Civil, Lei de Introdução ao Código Civil e Código de Defesa do Consumidor, o que poderá resultar na plena validade de tais contratos. Relativamente à legislação específica sobre a matéria, o governo brasileiro adotou iniciativas para instituir entre nós a "Sociedade da Informação", já tendo regulamentando a troca de documentos eletrônicos no âmbito do governo, através do Sistema de Chaves Públicas (ICP-Gov), bem como tendo editado, ainda que através de Medida Provisória, a estrutura para reconhecimento e validação dos documentos eletrônicos (ICP-Brasil). Todavia, ainda se faz necessária a promulgação de legislação que amplamente regulamente a assinatura digital e o comércio eletrônico, como forma de garantir-se segurança às transações eletrônicas. Paralelamente à legislação nacional, entendemos que se fará necessária a celebração de tratados internacionais para prover a disciplina internacional da matéria, tendo em vista as características inerentes da Internet, mencionadas na introdução deste trabalho.



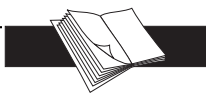
Rio de Janeiro:

Av. Rep. do Chile, 230/6º andar - CEP 20031-170 - Rio de Janeiro - RJ - BRASIL
Tel: (21) 2524-4212 Fax: (21) 2524-3344
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
Vladio Daniel
Alicia Kristina Daniel Shores
Nellie Anne Daniel Shores
Henry Knox Sherrill
Rodrigo S. Bonan de Aguiar



A CIDE INCIDE SOBRE O QUÊ?

NOEMIA C. M. DE OLIVEIRA NOVAES

Sócia de Pinheiro Neto - Advogados

FERNANDO S. MARCATO

Assistente da Área Empresarial, de Pinheiro Neto - Advogados

MAURÍCIO BRAGA CHAPINOTI

Associado da Área Fiscal-Trabalhista, de Pinheiro Neto - Advogados

Súmaro: 1. Introdução - 2. Medida Provisória nº 2.062 - 3. Tratados Internacionais - 4. Compensação da CIDE - 5. Serviços Técnicos Especializados - STE - 6. Pagamentos para Paraísos Fiscais

O presente trabalho tem como objetivo analisar os aspectos legais relevantes acerca da recém-criada Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, informalmente chamada de CIDE, especialmente no que tange à extensão de sua incidência e sua sujeição às regras estabelecidas nos tratados internacionais para evitar a bitributação.

1. INTRODUÇÃO

Com base no artigo nº 149 da Constituição Federal (CF/88), a CIDE foi instituída através da Lei nº 10.168, publicada em 30/12/2000 (Lei 10.168/00), para financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para Apoio à Inovação.

O texto da referida lei estabelece que a CIDE passou a incidir, a partir de 1/1/2001, à alíquota de 10%, sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior por qualquer pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como signatária de contratos que impliquem a transferência de tecnologia, aí incluídos os contratos de exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de tecnologia e prestação de assistência técnica.

Dessa forma, os pagamentos ao exterior a título de licença de marcas, exploração de patentes e transferência de tecnologia, que no passado eram, na maior parte dos casos, onerados com uma carga tributária de 15%, passaram, com a introdução da CIDE, a representar um encargo de 25%.

2. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.062

Certa da inconstitucionalidade da Lei 10.168/00, antes mesmo de sua aprovação pelo Congresso Nacional, a União buscou um meio de manter o aumento na tributação de *royalties* e pagamentos por

transferência de tecnologia em 25%. A solução encontrada foi a Medida Provisória nº 2.062, atualmente em sua 62ª edição, publicada em 29/12/2000 (MP 2.062-61/00).

Em linhas gerais, a MP 2.062-61/00 estabeleceu, entre outras coisas, que a partir de 1/1/2001 a alíquota do Imposto de Renda na Fonte (IRF) incidente sobre os pagamentos efetuados a título de *royalties* e transferência de tecnologia ao exterior passaria a ser de 25%. Entretanto, no intuito de se evitar uma tributação excessiva na eventualidade da CIDE não ser considerada inconstitucional, a MP 2.062-61/00 previu que a referida alíquota do IRF de 25% ficaria reduzida para 15% quando os pagamentos tributados também estivessem sujeitos à incidência da CIDE. Dessa forma, independentemente do Poder Judiciário vir a julgar a Lei 10.168/00 inconstitucional, a tributação de 25% sobre pagamentos de *royalties* e transferência de tecnologia ao exterior estaria garantida.

Ante esse cenário, a princípio, pode parecer que a instituição da CIDE teve como única consequência o aumento da carga tributária para 25%. Entretanto, deve-se atentar para dois fatos muito relevantes relacionados à natureza da nova tributação incidente sobre pagamentos de *royalties* e transferência de tecnologia ao exterior, quais sejam: (i) a aplicabilidade dos tratados internacionais e (ii) a impossibilidade da compensação da CIDE.

3. TRATADOS INTERNACIONAIS

Conforme descrito no artigo nº 98 do Código Tributário Nacional, em matéria fiscal, os tratados internacionais prevalecem sobre a legislação interna. Tais tratados têm como objetivo evitar que um mesmo rendimento seja sujeito à mesma tributação em dois países distintos, ou seja, (i) no país onde o rendimento é produzido (país de fonte) e (ii) no país onde o seu beneficiário reside (país de residência). Nesse sentido, vem sendo comum o uso de tratados internacionais para reduzir as alíquotas de impostos incidentes sobre as remessas ao exte-



rior, como por exemplo o IRF sobre *royalties* e pagamentos por transferência de tecnologia. A CIDE, por outro lado, apesar de incidente nesses casos sobre a mesma base de cálculo do IRF, só é devida no país onde o rendimento é produzido e tem natureza de contribuição e não de imposto. Portanto, com relação à CIDE, não há que se falar em bitributação, não podendo se aplicar, por consequência, os benefícios dos tratados internacionais.

Nesse contexto, vale ressaltar que o problema já foi objeto de análise pela Organização do Comércio para o Desenvolvimento Econômico (OCDE), que teceu comentários a respeito dos artigos nº 23 "a" e nº 23 "b" do seu Modelo de Convenções em matéria de bitributação. Nesses comentários, a OCDE distingue a bitributação jurídica da bitributação econômica. Para a OCDE, considera-se bitributação jurídica aquela em que uma mesma renda e/ou o mesmo capital são tributáveis na mesma pessoa por mais de um Estado, ao passo que bitributação econômica seria aquela em que duas pessoas diferentes são tributadas com relação à mesma renda ou o mesmo capital em países diferentes, sem possibilidade de qualquer compensação.

Nessa tônica, a OCDE entendeu que os tratados internacionais, em geral, não têm o poder de resolver o problema da bitributação econômica e que os Estados, caso desejem fazê-lo, devem procurar mecanismos aptos através das negociações bilaterais, independentes da referida convenção.

Assim, não obstante o impacto fiscal referente ao IRF incidente sobre as remessas de *royalties* e transferência de tecnologia ao exterior poder ser reduzido mediante a utilização dos tratados internacionais, o mesmo não ocorre no que se refere à CIDE, uma vez que esta é considerada como bitributação econômica e não bitributação jurídica.

4. COMPENSAÇÃO DA CIDE

A Lei 10.168/00 estabelece claramente que a CIDE é devida pela pessoa jurídica que efetua os pagamentos a título de *royalties* e transferência de tecnologia ao exterior. Assim, a CIDE, de acordo com a referida lei, é um ônus exclusivo da parte brasileira, não havendo, portanto, a opção de pagamento desse ônus pela parte estrangeira.

Em vista do acima, os beneficiários de pagamentos de *royalties* e transferência de tecnologia residentes em países com os quais o Brasil assinou um tratado internacional ou mantém tratamento de reciprocidade em matéria fiscal, continuarão apenas com a possibilidade de compensar o imposto de renda retido na fonte à alíquota de 15%, sendo a tais beneficiários vedada a compensação dos 10% recolhidos pelos pagadores brasileiros a título de CIDE.

Não obstante o acima, cabe pontuar algumas questões acerca da extensão da incidência da CIDE e interpretação da Lei 10.168/00. Por exemplo, o texto da Lei 10.168/00 não determina com clareza sobre qual base de cálculo deve-se aplicar a alíquota de 10%, ou seja, o valor líquido de imposto ou o valor incluindo o IRF.

Ademais, o referido diploma legal também é imperfeito quando trata da periodicidade dos recolhimentos da CIDE. A Lei 10.168/00, conforme já mencionado, estipula que a CIDE incidirá sobre valores creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, ao exterior. Nesse sentido, como ficam os recolhimentos da CIDE para os contratos que estabelecerem, por exemplo, pagamentos trimestrais ou semestrais, que é o usual para acordos dessa natureza? Além disso, qual será a base de cálculo para os pagamentos da CIDE, se os créditos forem feitos trimestral ou semestralmente? Calcular-se-ia, então, a CIDE de acordo com essas periodicidades?

Outro ponto de fundamental importância e que poderá gerar inúmeras controvérsias, diz respeito à incidência ou não da CIDE em pagamentos referentes à prestação de Serviços Técnicos Especializados (STE).

5. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS – STE

Para que se possa remeter ao exterior pagamentos a título de STE, exploração de patentes, licença de marcas e fornecimento de tecnologia, é necessário que os respectivos contratos sejam averbados perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), órgão responsável pelo controle e registro de direitos de propriedade industrial no Brasil. O INPI considera que contratos de STE têm como objeto principal a prestação de serviços que se caracterizam, fundamentalmente, pela vinda de técnicos estrangeiros para o Brasil para pres-

LILIAN DE MELO SILVEIRA

ADVOGADOS ASSOCIADOS

PROPRIEDADE INTELECTUAL



tarem serviços técnicos que, em muitos casos, podem envolver transferência de *know-how*. Como exemplo, citamos, entre outros, serviços de implantação e ampliação de unidades fabris e equipamentos sofisticados; a melhora e o controle de qualidade de processos e linhas de fabricação; treinamento e formação de pessoal técnico especializado. A sua remuneração é normalmente fixa e calculada com base no custo homem/hora dos técnicos enviados ao Brasil.

Lembramos que enquanto o INPI se utiliza da expressão “tecnologia”, em sentido lato, para definir as obrigações referidas acima (STE, exploração de patentes, licença de marcas e fornecimento de tecnologia), parte da legislação fiscal ainda se utiliza do termo “assistência técnica” para definir tais obrigações, surgindo daí, na maioria das vezes, interpretações díspares. Dificultando ainda mais a utilização correta desses termos, a legislação fiscal, em outros casos, utiliza também a expressão “assistência técnica”, no seu conceito *strictu sensu* para denominar os contratos de STE. O INPI, porém, tem considerado que a expressão “assistência técnica” estaria mais ligada à vinda de técnicos relacionados a contratos de exploração de patentes e fornecimento de tecnologia, sendo, portanto, essa assistência técnica uma obrigação acessória e complementar ao contrato principal. Nesse contexto, a remuneração dessa assistência costuma ser incluída no valor global dos contratos principais, devendo, assim, estar dentro dos limites legais de remuneração e dedutibilidade desses contratos.

Dessa forma, para o INPI, STE e assistência técnica não se confundem, mas se encontram dentro do conceito de tecnologia *latu sensu*. Por sua vez, como a legislação fiscal é imprecisa na definição desses termos, estabelece-se a confusão de interpretações, gerando uma insegurança jurídica para o contribuinte e aumentando o poder discricionário dos órgãos fiscalizadores.

Na esteira dessa incoerência e discrepância existente entre a legislação fiscal e o entendimento do INPI, a Lei 10.168/00 e a MP 2.062-61/00 não determinaram a exata extensão da CIDE e da nova alíquota de IRF sobre pagamentos por tecnologia ou assistência técnica.

O parágrafo 2º do artigo 3º da MP 2.062-61/00 estabelece o quanto segue:

“§ 2º A alíquota referida no parágrafo anterior e a aplicável às importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a título de serviços técnicos e de assistência técnica, administrativa e semelhantes, serão reduzidas para 15%, na hipótese de instituição de contribuição de intervenção no domínio econômico incidente sobre essas mesmas importâncias.”

Portanto, pode-se depreender do texto acima que a redução da alíquota do IRF de 25% para 15% só é aplicável para os pagamentos que gerem a incidência da CIDE.

Em vista disso, há de se notar que a Lei 10.168/00 não menciona os contratos de STE. Mesmo o parágrafo 1º do artigo 2º da referida lei não inclui esses contratos na hipótese de incidência da CIDE, como segue:

“Art. 2º Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior.

§ 1º Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de tecnologia e prestação de assistência técnica.”

Assim, com base no texto acima e ante a imprecisão técnica da atual legislação sobre o assunto, poder-se-ia sustentar que os pagamentos a título de STE não estariam sujeitos à CIDE, permanecendo apenas sujeitos ao IRF à alíquota de 25%, sendo que nos casos em que houver tratado para evitar bitributação a alíquota de 15% seria defensável. Dessa maneira, com relação aos pagamentos a título de STE, permaneceria sendo possível a compensação de toda carga tributária pelo receptor estrangeiro de tais pagamentos, que estivesse sediado nos países com os quais o Brasil mantém tratados internacionais ou tratamento de reciprocidade.

6. PAGAMENTOS PARA PARAÍSO FISCAIS

Por fim, deve ser analisado o impacto da CIDE sobre os pagamentos a título de *royalties* e transferência de tecnologia efetuados a residentes ou domiciliados em países que tributem a renda a alíquotas inferiores a 20%, os assim chamados paraísos fiscais.

Com o advento da Lei nº 9.779, de 19/1/1999 (Lei 9.779/99), a alíquota de IRF incidente sobre quaisquer rendimentos, aí incluídos *royalties* e remuneração por transferência de tecnologia, remetidos, pagos, entregues ou creditados a residentes ou domiciliados em paraísos fiscais passou a ser de 25%.

Com a instituição da CIDE, a legislação não especificou qual seria o tratamento dado aos pagamentos a empresas sediadas em paraísos fiscais. Isso nos deixa com duas hipóteses, quais sejam: (i) a incidência de IRF à alíquota de 25%, somado à CIDE de 10%, totalizando 35% ou (ii) a incidência de IRF à alíquota de 15%, somado à CIDE de 10%, totalizando 25%. Em muitos casos são empresas sediadas nesses paraísos fiscais que detêm os direitos sobre marcas e patentes. Assim, nesse aspecto, será necessário se fixar um entendimento a respeito, em que pese o fato de que a Lei 9.779/99 versa sobre a tributação de quaisquer rendimentos, abrangendo, portanto, as remessas de rendimentos de forma genérica. Como a MP 2.062-61/00, mesmo não se referindo expressamente a paraísos fiscais, dispõe sobre remessas de *royalties* e transferência de tecnologia, poder-se-ia interpretar que o ônus tributário seria, no total, de 25%. Embora possa o fisco entender de forma diversa, por se tratar de assunto controverso, o tema provavelmente será objeto de algum normativo que discipline a matéria.



A NATUREZA JURÍDICA DA MEDIDA ESPECIFICADA NO ARTIGO 173, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.279/96

GISELE DE OLIVEIRA SOARES

*Advogada, pós-graduada em Direito Processual Civil na PUC/SP,
Advocacia Pietro Ariboni S/C*

Sumário: I. Medidas Liminares: Definição - II. A Tutela Cautelar - III. A Tutela Antecipada - IV. A Aplicação da Tutela Antecipada e da Tutela Cautelar na Propriedade Intelectual - V. Análise do Artigo 173, Parágrafo Único, da Lei 9.279/96

“Art. 173. Ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

Parágrafo único. O juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais próprios.”

Para que se possa compreender com exatidão o disposto neste artigo de lei, é preciso, primeiramente, que se defina o conceito de medida liminar e, posteriormente, remeter-se à distinção entre o instituto da tutela cautelar e o da antecipação de tutela para, finalmente, proceder-se a uma interpretação das definições e diferenciações apresentadas à luz da Lei 9.279/96, bem como das limitações de aplicação destes institutos jurídico-processuais na defesa dos direitos de propriedade industrial.

I. MEDIDAS LIMINARES: DEFINIÇÃO

“Ordem judicial que determina providência a ser tomada antes da discussão da causa, para resguardar direitos alegados.” (*Dicionário Técnico Jurídico*, Editora Rideel Ltda., 1995)

A medida liminar é o remédio processual utilizado para obter-se junto ao Poder Judiciário a satisfação de atos judiciais urgentes, que não podem aguardar a decisão final, sob pena de se tornarem inócuos. As liminares antecipam alguns, ou até mesmo todos os efeitos do provimento final almejado, com o escopo de resguardar a efetividade da decisão final pleiteada, conferindo à parte a execução, incontinenti, de um ato judicial, face à situação de emergência comprovada. Por esse motivo, as liminares têm caráter excepcional e provisório, podendo ser concedidas e revogadas a qualquer tempo. Essa necessidade de reversibilidade da medida dá-se em razão da cognição sumária feita pelo magistrado quando da concessão dos efeitos pleiteados *in limine litis*.

Diverge a doutrina quanto à natureza do poder discricionário outorgado aos juízes para a concessão ou a revogação de uma medida liminar. Há corrente minoritária que defende que na concessão da medida se trata de poder vinculante, ou seja, estando preenchidos os requisitos exigidos, não assiste qualquer razão ao magistrado para o indeferimento. Em que pese tal entendimento, as decisões pretorianas a respeito do assunto investem-se de discricionariedade, eis que a apreciação dos requisitos, bem como a valoração das provas, depende do livre convencimento de cada julgador.

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) 2518-2264, FAX: 2518-3152
FILIAL: AV. 9 DE JULHO, 3147 – 7º AND. CEP 01407-000, JD PAULISTA, SÃO PAULO, SP, TEL: (011) 3884-6954, FAX: 3885-4675



II. A TUTELA CAUTELAR

O Estado, imbuído da sua função de dirimir conflitos de interesses, realiza a jurisdição pela cognição e pela execução. O processo de conhecimento possibilita ao Estado-juiz que tome conhecimento da lide, determinando a existência ou inexistência do direito. Em momento seguinte tem-se o processo de execução, o qual visa à efetiva realização do direito reconhecido no processo cognitivo ou, nos casos em que a lei permite, a interpelação judicial diretamente pela propositura de execução.

A tutela cautelar surge como uma nova face da jurisdição, contendo a um só tempo as funções do processo de conhecimento e de execução e tendo por elemento específico a prevenção.

A tutela cautelar deve ser requerida através de ação cautelar, podendo ser concedida sempre que preenchidos os requisitos legais exigidos, no curso do processo, até mesmo *inaudita altera pars*, ou através de sentença procedente. A ação cautelar pode ser antecedente ou incidente ao processo principal, é o que preconiza o artigo 796 c/c o artigo 806, ambos do Código de Processo Civil, constituindo um instrumento para a efetividade da tutela satisfativa, não podendo dispensar-se a ação principal, sob pena de ineficácia da cautelar.

São requisitos para alcançar-se uma providência de natureza cautelar:

- 1) *periculum in mora*: um dano potencial, um risco que corre o processo principal de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do perigo da demora, risco esse que deve ser objetivamente apurável;
- 2) *fumus boni juris*: a plausibilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, a aparência de que o direito pleiteado é congruente com as demais circunstâncias de fato e encontra respaldo no nosso sistema jurídico.

De acordo com a natureza jurídica, as medidas cautelares podem ser nominadas, ou seja, ações cautelares reguladas sob a denominação de procedimentos cautelares específicos, ou inominadas, compreendendo o poder geral de cautela admitido pelo artigo 798 do CPC. Destarte, ao lado da tutela cautelar nominada, ou seja, das hipóteses elencadas nos diversos artigos do Código de Processo Civil, consagra-se, também, a atipicidade da tutela cautelar, admitindo-se que essa modalidade de tutela jurisdicional seja requerida nos casos em que ela se mostrar necessária e adequada.

Assim sendo, enquanto o processo principal tem por objetivo a definitiva composição do litígio, o processo cautelar lhe é acessório e visa, tão-somente, afastar situações de perigo para garantir o bom resultado da composição principal, conferindo situação provisória de segurança para o interessado. Em suma, destina-se o processo cautelar a tornar possível a atuação posterior de uma das formas de tutela definitiva.

A medida cautelar enseja a concessão de medida liminar, a qual poderá ser requerida antes mesmo da propositura da ação principal (medida cautelar preparatória), ou no curso do processo (medida cautelar incidental).

Impende ressaltar, entretanto, que entre a interposição da demanda e a providência final medeia, necessariamente, um certo espaço de tempo, que irá variar conforme a natureza do procedimento e a complexidade do caso concreto.

A ação consiste no direito de assegurar que o processo possa conseguir um resultado útil. Pode-se definir a medida cautelar como a providência concreta tomada pelo órgão judicial para eliminar uma situação de perigo para direito ou para o interesse do jurisdicionado, mediante a conservação do estado de fato ou de direito que envolve as partes, durante todo o tempo necessário para o desenvolvimento do processo principal.

Assemelhada às medidas liminares, a tutela cautelar detém como característica principal a possibilidade de concessão ou revogação de um provimento emergencial de segurança a qualquer tempo. Sem embargo do caráter instrumental e acessório, pois a tutela cautelar serve à realização prática de outro processo, a autonomia técnica do processo cautelar é inegável.

A ação cautelar será acolhida ou rejeitada por seus próprios fundamentos e não em razão do mérito da ação principal. Neste sentido, é a inteligência do artigo 810 do Código de Processo Civil, ao dispor que o indeferimento da medida cautelar não obsta a que a parte intente a ação nem influi no julgamento desta.

É competente para conceder a cautelar o juiz que o for para a causa principal, admitindo-se, inclusive, que o magistrado conceda tutela cautelar de ofício, somente em casos excepcionais, sem a audiência das partes. Desta forma, conclui-se que o juiz pode conceder tutela cautelar diversa da solicitada pela parte, desde que adequada à situação concreta narrada pelo requerente. Permite-se, assim, a substituição da medida cautelar por outra prestação mais adequada.

A decisão que defere a tutela cautelar pode ser objeto de recurso de agravo dirigido diretamente ao tribunal, ao qual, inclusive, pode-se dar efeito suspensivo. Quando a tutela cautelar é concedida na sentença, o recurso cabível é o de apelação, que deverá ser interposto contra sentença proferida. Faculta-se ao magistrado proferir decisão una no julgamento do processo cautelar e do principal.

Nem toda medida liminar é, contudo, medida cautelar. Servimos dos ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni para exemplificar que “caso típico de medida provisória não cautelar são as liminares que se admitem em certos procedimentos especiais. Essas liminares, ao contrário da providência propriamente cautelar, já se apresentam como ‘entrega provisória e antecipada do pedido’, já são ‘decisão satisfativa do direito, embora precária’. Destinam-se a se transformar em definitivas com a sentença final”.



III. A TUTELA ANTECIPADA

O uso da tutela cautelar com fins satisfativos originou-se da necessidade de obtenção de liminares que ultrapassassem os efeitos meramente assecuratórios típicos da tutela cautelar, buscando-se a antecipação de efeitos executórios propriamente ditos em sede de medida liminar. Os operadores do direito, ávidos por uma medida técnica de antecipação da tutela de conhecimento em si, criaram as chamadas “medidas cautelares satisfativas”, que culminaram na elaboração pelo legislador de regras disciplinadoras do instituto da antecipação de tutela, meio processual capaz de afastar os danos materiais decorrentes da demora do provimentos final, antecipando seus efeitos.

“Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido final, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e:

- I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou
- II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.”

A tutela antecipatória, como se vê, destina-se a atuar frente a duas hipóteses:

- a) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação;
- b) abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu.

Diferentemente das medidas cautelares, a antecipação de tutela não constitui procedimento autônomo, sendo inserida no próprio corpo da ação principal. O artigo 273 é silente a respeito da possibilidade de se conceder a tutela antecipatória *inaudita altera pars*. Porém, não há como não admiti-la nas hipóteses em que a oitiva da parte contrária implicar diretamente a ocorrência do dano irreparável ou de difícil reparação.

A tutela antecipatória também pode ser concedida tanto no início como no curso do processo, inclusive por ocasião da sentença de mérito ou na fase recursal, constituindo-se em verdadeira arma contra os males acarretados pela demora na prolação de decisão de mérito, sendo viável não só para evitar o dano irreparável ou de difi-

cil reparação mas também para que o tempo do processo não acabe por fulminá-lo de completa inutilidade. A antecipação de tutela poderá ser concedida total ou parcialmente e seus limites são idênticos aos do pedido de mérito, isto quer dizer que só pode ser antecipado aquilo que será, eventualmente, concedido pela decisão final.

Tal instituto possibilita à parte obter, em caráter excepcional e provisório, a antecipação dos efeitos do provimento jurisdicional que somente seria alcançado com trânsito em julgado da sentença definitiva de mérito, dada a urgência da necessidade da medida. Entre seus requisitos obrigatórios, se encontram o *periculum in mora* acrescido da *prova inequívoca da verossimilhança das alegações*, juízo de probabilidade de acolhimento das alegações deduzidas pelo autor em sua peça inicial, e a *total reversibilidade da medida*.

A prova inequívoca é mais forte do que uma simples possibilidade, inerente às liminares de cautela, mas menos contundente do que a certeza, só obtida com o desenvolvimento completo do processo e a prolação da sentença definitiva de mérito após cognição exauriente do julgador.

A reversibilidade consiste na possibilidade de retorno integral ao *status quo ante*, por ocasião da revogação da medida concedida de ofício ou por ocasião de sentença de improcedência. Caso contrário, estar-se-ia transformando a defesa do réu em ato totalmente desnecessário e sem finalidade prática, pois não poderia ele impedir que a antecipação de tutela gerasse efeitos definitivos. Não há que se falar em ofensa ao princípio do contraditório no que tange às tutelas concedidas *inaudita altera pars* exatamente pela possibilidade de reversão da medida, uma vez que se garante ao réu a plena intervenção no processo e igualdade de condições no trâmite do litígio.

Além dos requisitos obrigatórios elencados, o requerimento de antecipação de tutela exige, ainda, alternativamente:

- i) **Fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação:** o dano que se evita com a antecipação de tutela é de natureza eminentemente material, já que impõe ao requerente um prejuízo decorrente do não exercício de seu direito desde já. Neste senti-



Mercúrio Marcas e Patentes Ltda

**Propriedade Intelectual
Desde 1925**

Matriz: Rua Estela, 515 Bldg. “F” - 2/3 ands. - Fone: (011) 5549-2555 - 5570-9106 - Fax: (011) 5572-8856

CEP: 04011-904 - São Paulo - SP - e-mail: mercúrio@sti.com.br

Filial/Rio: Avenida Rio Branco, 257 - conjunto 708-708A - Fone/Fax: (021) 2220-8048 - CEP: 20040-009 - Rio de Janeiro - RJ

Filial/Campinas: Av. João Mendes Jr., 126k - Fone/Fax: (019) 3295-1150 - CEP: 13024-030 - Campinas - SP - e-mail: fbf.adv.@terra.com.br



do, dista dos danos protegidos pela tutela cautelar, estes de natureza processual, os quais dizem respeito à eficácia da futura sentença a ser proferida.

Se reversível o provimento solicitado, não existe justo motivo para que o autor aguarde o longo e custoso desenrolar do processo, quando, desde logo, já é possível constatar a grande razoabilidade de seu direito. Portanto, a demonstração de que a demora da tutela jurisdicional acarretará ao titular do direito provável dano material irreparável ou de difícil reparação é balizadora na concessão da tutela.

ii) **Abuso de direito de defesa:** a formalidade no adimplemento de atos processuais, exigida como garantia do justo julgamento, é por vezes utilizada pelo réu com finalidade manifestamente protelatória. Em tais casos o processo é desvirtuado pelo abuso do direito à ampla defesa e ao contraditório resguardados pela Constituição Federal. Desta feita, adequada a concessão antecipada do provimento final como forma de punição ao réu que abusa do seu direito de defesa.

O Código de Processo Civil inovou novamente ao instituir o texto do artigo 461, que prevê a possibilidade de antecipação de tutela especificamente para as obrigações de fazer e não fazer.

“Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

§1º A obrigação somente se converterá em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente.

§2º A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa.

§3º Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou mediante justificação prévia, citado o réu. A medida liminar poderá ser revogada ou modificada, a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§4º O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido ao autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento do preceito.

§5º Para a efetivação da tutela específica ou para a obtenção de resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras, impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial.”

Por se tratar de antecipação específica, os tribunais têm sido mais flexíveis na apreciação desta modalidade de antecipação de tutela, pois os requisitos obrigatórios enumerados no § 3º são: a) ser relevante o fundamento da demanda; b) haver justificado receio de ineficácia do provimento final; e c) ser possível a reversibilidade do tutela. Fácil perceber que as exigências são mais brandas que as determinadas no artigo 273 do CPC.

O autor, ao requerer a antecipação da tutela na exordial, deverá comprovar estarem presentes todos os requisitos obrigatórios exigidos tanto pelo artigo 273 como pelo artigo 461, através de prova documental.

No que concerne ao princípio da motivação, embora haja previsão constitucional da necessidade de fundamentação das decisões judiciais (artigo 93, IX, da CF), não fere o juiz dito princípio ao conceder a tutela antecipada, desde que justifique sua decisão.

IV. A APLICAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA E DA TUTELA CAUTELAR NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Fala-se em medida liminar de natureza cautelar e de natureza antecipatória, estas de cunho satisfativo, e aquelas de cunho apenas preventivo, ambas plenamente aplicáveis na proteção da propriedade industrial.

Tal como exposto até aqui, tanto a medida cautelar como a tutela antecipatória representam providências de natureza emergencial, concedidas em caráter excepcional através de cognição sumária, e por isso mesmo provisórias. Todavia, a distinção precipua repousa

VEIRANO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

ADVOCACIA EMPRESARIAL E PROPRIEDADE INTELECTUAL

RIO DE JANEIRO

Av. Presidente Wilson, 231 - 23º andar
20030-021 - Rio de Janeiro, RJ
Caixa postal: 2748
Tel.: (21) 3824-4747 - Fax: (21) 2262-4247
E-mail: rjoffice@veirano.com.br

BRASÍLIA

SRTVS Qd 701/BL: K - Ed. Embassy Tower, sala 707
70340-000 - Brasília, DF
Tel.: (61) 224-8341 - Fax: (61) 224-8241
E-mail: dfoffice@veirano.com.br

SÃO PAULO

Av. das Nações Unidas, 12.995 - 18º andar
04578-000 - São Paulo, SP
Tel.: (11) 5505-4001 - Fax: (11) 5505-3990
E-mail: spoffice@veirano.com.br

FORTALEZA

Av. Dom Luís, 500 - sala 1925
60160-230 - Fortaleza, CE
Tel.: (85) 458-1211 - Fax: (85) 458-1777
E-mail: ceoffice@veirano.com.br

PORTO ALEGRE

Rua Dona Laura, 320 - 13º andar
90430-090 - Porto Alegre, RS
Tel.: (51) 3330-7586 - Fax: (51) 3332-2300
E-mail: rsoffice@veirano.com.br

RECIFE

Rua do Cupim, 44 - Graças
52011-070 - Recife, PE
Tel.: (81) 3423-2722 - Fax: (81) 3423-7676
E-mail: recoffice@veirano.com.br



no fato de servir a tutela cautelar apenas para assegurar os meios de obtenção da pretensão, enquanto a tutela antecipatória realiza de imediato a pretensão, em regime de execução provisória.

No tocante ao direito já violado, não há dúvida sobre a diferença entre a natureza jurídica de ambas as tutelas. Enquanto a tutela cautelar visa apenas a assegurar a viabilidade da reparação do direito já violado, a tutela antecipada concede ao autor, desde logo, o resultado pretendido. Surge a dúvida quando se depara com a tutela preventiva, quando o direito ainda não foi transgredido.

A *tutela inibitória antecipada* está disciplinada no novo artigo 461 do CPC acima transcrito, que tornou possível a estruturação de um procedimento voltado à prestação de uma nova modalidade de tutela dos direitos, destinada a impedir a prática, a repetição ou a continuação do ilícito.

A tutela inibitória tem natureza mandamental, posto que se destina a impedir a prática, a reiteração ou a continuação do ilícito, não guardando relação direta com a eventual ocorrência do dano, o qual poderá ser objeto da tutela ressarcitória, a critério do lesado, esta sim, dirigida contra o ato danoso. Ora, se dano não é pressuposto da ação inibitória, então a existência de culpa ou dolo também não lhe dizem respeito.

Basta a probabilidade da prática de um ilícito, aliada ao perigo iminente de sua repetição ou continuação para o cabimento do pleito de tutela inibitória. A ação inibitória destinada à proteção da marca, da patente ou do desenho industrial não exige a demonstração do dano, mas somente a configuração do perigo da prática de ato provavelmente contrário ao direito.

A *tutela de remoção do ilícito*: ao lado da tutela inibitória, direciona-se contra o ilícito, não para evitá-lo, porém a removê-lo. O artigo 461 do CPC confere ao jurisdicionado a possibilidade de requerer ao juiz uma sentença que determine a remoção do ilícito através da modalidade executiva mais apropriada, já que as medidas necessárias enumeradas no §5º do citado artigo são meramente exemplificativas.

Na ação destinada a impor um fazer ou não fazer, o juiz está autorizado a se valer da multa, que pode ser imposta em um montante

fixo, para evitar o descumprimento, ou na forma diária. São as denominadas *astreintes*, multas utilizadas como coerção, para obrigar o jurisdicionado a cumprir uma determinação judicial.

A atividade executiva derivada da sentença dispensa o processo de execução, uma vez que o juiz deve determinar, na própria decisão, as medidas executivas que devem ser imediatamente implementadas, para que o ilícito seja removido. Também esta modalidade pode ser antecipada, cabendo ao juiz, na decisão que concede a tutela antecipatória, determinar a modalidade executiva capaz de remover o ilícito que, em princípio, deve ser requerida pela parte.

A tutela que determina a retirada do nome comercial que está estampado na fachada de uma determinada loja de comércio não visa a convencer o comerciante a parar de utilizar o nome, porém a remover o ilícito. A tutela de remoção do ilícito, à semelhança da tutela inibitória, não é uma tutela contra o dano. Ela visa a eliminar a causa do dano.

O *pedido ressarcitório de perdas e danos* consiste na recompensa pecuniária pelos prejuízos materiais sofridos durante todo o curso do processo. No pedido de ressarcimento deve estar compreendido o dano emergente (os prejuízos efetivamente sofridos), acrescidos do lucros cessantes (o que se deixou de ganhar por ocasião da lide), não obstante o pleito de danos morais.

O Código Civil italiano evidencia a possibilidade da cumulação da tutela inibitória com a de remoção do ilícito e ressarcitória em face da prática de atos de concorrência desleal. Isto quer dizer que é possível o julgamento de procedência: a) da tutela inibitória para que o réu cesse a prática dos atos de concorrência desleal; b) da tutela de remoção do ilícito para que sejam eliminados ou destruídos os objetos que configurem a concorrência desleal; e c) da tutela ressarcitória para que a parte seja ressarcida pelos danos que lhe foram causados.

Tratando-se de direito de propriedade industrial, não há óbice para a cumulação dos pedidos inibitório, de remoção e/ou ressarcitório. Insta observar, contudo, que as tutelas inibitória e de remoção do ilícito são prestadas, respectivamente, através das técnicas mandamental e executiva, presentes no artigo 461 do CPC, ao passo que a tutela ressarcitória é prestada através da ação condenatória aliada à execução forçada.

MARTINEZ & KNEBLEWSKI

ASSESSORIA EM PROPRIEDADE INTELECTUAL

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

Tel.: (55.11) 55333788 / 55319109
Fax: (55.11) 50447207
E-mail: mail@mklaw.com.br



V. ANÁLISE DO ARTIGO 173, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.279/96

A Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) traz em seu bojo normas reguladoras de direito material, especificamente no ramo da propriedade industrial. Referido diploma disciplina, também, regras de ordem processual. Desta forma, seguindo-se o critério da especialidade, prevalecem as regras processuais ditadas pela lei especial em detrimento da regra geral. Onde houver lacuna, ou for silente a lei específica, a lei genérica virá suprir-lhe os espaços.

Neste contexto devem ser apreciadas as normas processuais contidas no Capítulo XI da Lei 9.279/96, para que se possa determinar as medidas instrumentais pertinentes. Passemos à análise do parágrafo único do mencionado artigo 173 da LPI, que trata de norma de ordem processual, à luz de todo o acima exposto.

Salienta-se, primeiramente, que a concessão da liminar enunciada no parágrafo único é emanção clara do poder discricionário conferido ao juiz, uma vez que ele poderá fazê-lo, de acordo com o valor auferido às provas documentais que suportam o pedido, atendidos os requisitos processuais próprios da ação interposta.

Por se tratar de ação de nulidade de registro de marca, sua natureza desconstitutiva impõe o preenchimento dos requisitos próprios do artigo 273 do CPC, em detrimento do artigo 461 também do CPC, que rege especificamente as ações de obrigação de fazer e não fazer, de natureza eminentemente condenatória. Trata-se, portanto, de previsão legal de liminar em sede de antecipação de tutela, uma vez que esta medida já basta para a satisfação imediata do pedido da parte.

A ação cautelar é igualmente cabível para a defesa de direitos relativos à propriedade industrial, sendo certo que algumas medidas cautelares encontram-se expressamente determinadas na LPI. Porém, ela pressupõe a propositura de uma ação principal em razão de sua essência, necessitando de uma ligação instrumental com outra forma de tutela (declaratória ou cominatória), esta sim dita satisfativa, o que não ocorre no caso em apreço.

BIBLIOGRAFIA

- Alvim, Arruda, *Manual de Direito Processual*, vol. 2, 5ª edição, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1996.
- Marinoni, Luiz Guilherme, *Questões do Novo Direito Processual Civil Brasileiro*, Editora Juruá, Curitiba, 1999.
- Rios Gonçalves, Marcus Vinícius, "Processo, Execução e Cautelar", *Sinopses Jurídicas 12*, 2ª edição, Editora Saraiva, São Paulo, 1999.
- Silveira, Newton, *A Propriedade Intelectual e as Novas Leis Autorais*, 2ª edição, Editora Saraiva, São Paulo, 1998.
- Theodoro Júnior, Humberto, *Curso de Direito Processual Civil*, vol. II, 22ª edição, Editora Forense, Rio de Janeiro, 1998.
- Tinoco Soares, José Carlos, *Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos*, 1ª edição, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1997.



DOCUMENTO

HARMONIZAÇÃO DE CERTOS ASPECTOS DO DIREITO DE AUTOR E DOS DIREITOS CONEXOS NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

DIRETIVA 2001/29/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO DA UNIÃO EUROPÉIA

DE 22 DE MAIO DE 2001, RELATIVA À HARMONIZAÇÃO DE CERTOS ASPECTOS DO DIREITO DE AUTOR
E DOS DIREITOS CONEXOS NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO
(REPRODUZIDO CONFORME O ORIGINAL)

O Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia, nomeadamente o nº 2 o seu artigo 47º e os seus artigos 55º e 95º ,
Tendo em conta a proposta da Comissão⁽¹⁾,

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social⁽²⁾,

Deliberando nos termos do artigo 251º do Tratado⁽³⁾,

Considerando o seguinte:

- (1) O Tratado prevê o estabelecimento de um mercado interno e a instituição de um sistema capaz de garantir o não falseamento da concorrência no mercado interno. A harmonização das legislações dos Estados-Membros em matéria de direito de autor e direitos conexos contribui para a prossecução destes objectivos.
- (2) O Conselho Europeu reunido em Corfu em 24 e 25 de Junho de 1994 salientou a necessidade de criar, a nível comunitário, um enquadramento legal geral e flexível que estimule o desenvolvi-

mento da sociedade da informação na Europa. Tal exige, nomeadamente, um mercado interno para os novos produtos e serviços. Existe já, ou está em vias de ser aprovada, importante legislação comunitária para criar tal enquadramento regulamentar. O direito de autor e os direitos conexos desempenham um importante papel neste contexto, uma vez que protegem e estimulam o desenvolvimento e a comercialização de novos produtos e serviços, bem como a criação e a exploração do seu conteúdo criativo.

- (3) A harmonização proposta deve contribuir para a implementação das quatro liberdades do mercado interno e enquadrar-se no respeito dos princípios fundamentais do direito e, em particular, da propriedade – incluindo a propriedade intelectual –, da liberdade de expressão e do interesse geral.
- (4) Um enquadramento legal do direito de autor e dos direitos conexos, através de uma maior segurança jurídica e respeitando um elevado nível de protecção da propriedade intelectual,

(1) JO C 108 de 7. 4. 1998, p. 6 e
JO C 180 de 25. 6. 1999, p. 6.
(2) JO C 407 de 28. 12. 1998, p. 30.

(3) Parecer do Parlamento Europeu de 10 de Fevereiro de 2000 (JO C 150 de 28. 5. 1999, p. 171), posição comum do Conselho de 28 de Setembro de 2000 (JO C 344, 1. 12. 2000, p. 1) e decisão do Parlamento Europeu de 14 de Fevereiro de 2001 (ainda não publicada no Jornal Oficial). Decisão do Conselho de 9 de Abril de 2001.

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

estimulará consideravelmente os investimentos na criatividade e na inovação, nomeadamente nas infra-estruturas de rede, o que, por sua vez, se traduzirá em crescimento e num reforço da competitividade da indústria europeia, tanto na área do fornecimento de conteúdos e da tecnologia da informação, como, de uma forma mais geral, num vasto leque de sectores industriais e culturais. Este aspecto permitirá salvaguardar o emprego e fomentará a criação de novos postos de trabalho.

- (5) O desenvolvimento tecnológico multiplicou e diversificou os vectores da criação, produção e exploração. Apesar de não serem necessários novos conceitos para a protecção da propriedade intelectual, a legislação e regulamentação actuais em matéria de direito de autor e direitos conexos devem ser adaptadas e complementadas para poderem dar uma resposta adequada à realidade económica, que inclui novas formas de exploração.
- (6) Sem uma harmonização a nível comunitário, as actividades legislativa e regulamentar a nível nacional, já iniciadas, aliás, num certo número de Estados-Membros para dar resposta aos desafios tecnológicos, podem provocar diferenças significativas em termos da protecção assegurada e, conseqüentemente, traduzir-se em restrições à livre circulação dos serviços e produtos que incorporam propriedade intelectual ou que nela se baseiam, conduzindo a uma nova compartimentação do mercado interno e a uma situação de incoerência legislativa e regulamentar. O impacto de tais diferenças e incertezas legislativas tornar-se-á mais significativo com o desenvolvimento da sociedade da informação, que provocou já um aumento considerável da exploração transfronteiras da propriedade intelectual. Este desenvolvimento pode e deve prosseguir. A existência de diferenças e incertezas importantes a nível jurídico em matéria de protecção pode prejudicar a realização de economias de escala relativamente a novos produtos e serviços que incluam direito de autor e direitos conexos.
- (7) O enquadramento jurídico comunitário para a protecção jurídica do direito de autor e direitos conexos deve, assim, ser adaptado e completado na medida do necessário para assegurar o bom funcionamento do mercado interno. Para o efeito, deve proceder-se à adaptação das disposições nacionais em matéria de direito de autor e direitos conexos que apresentem diferenças consideráveis entre os Estados-Membros ou que provoquem

insegurança jurídica nefasta para o bom funcionamento do mercado interno e para o desenvolvimento adequado da sociedade da informação na Europa. Por outro lado, devem evitar-se respostas incoerentes a nível nacional à evolução tecnológica, embora não seja necessário eliminar nem impedir diferenças que não afectem negativamente o funcionamento do mercado interno.

- (8) As diversas implicações de carácter social, societal e cultural da sociedade da informação exigem que se tenha em consideração a especificidade do conteúdo dos produtos e serviços.
- (9) Qualquer harmonização do direito de autor e direitos conexos deve basear-se num elevado nível de protecção, uma vez que tais direitos são fundamentais para a criação intelectual. A sua protecção contribui para a manutenção e o desenvolvimento da actividade criativa, no interesse dos autores, dos intérpretes ou executantes, dos produtores, dos consumidores, da cultura, da indústria e o público em geral. A propriedade intelectual é pois reconhecida como parte integrante da propriedade.
- (10) Os autores e os intérpretes ou executantes devem receber uma remuneração adequada pela utilização do seu trabalho, para poderem prosseguir o seu trabalho criativo e artístico, bem como os produtores, para poderem financiar esse trabalho. É considerável o investimento necessário para produzir produtos como fonogramas, filmes ou produtos multimédia, e serviços, como os serviços «a pedido». É necessária uma protecção jurídica adequada dos direitos de propriedade intelectual no sentido de garantir tal remuneração e proporcionar um rendimento satisfatório desse investimento.
- (11) Um sistema rigoroso e eficaz de protecção do direito de autor e direitos conexos constitui um dos principais instrumentos para assegurar os recursos necessários à produção cultural europeia, bem como para garantir independência e dignidade aos criadores e intérpretes.
- (12) Uma protecção adequada das obras e outros materiais pelo direito de autor e direitos conexos assume igualmente grande relevância do ponto de vista cultural. O artigo 151º do Tratado exige que a Comunidade tenha em conta os aspectos culturais na sua acção.
- (13) É fundamental procurar em comum e aplicar coerentemente, a nível europeu, medidas de carácter técnico destinadas a



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

proteger as obras e outro material protegido e assegurar a informação necessária sobre os direitos, porque o objectivo último dessas medidas é o de dar realidade concreta aos princípios e garantias estabelecidos pelas normas jurídicas.

- (14) A presente directiva deve promover a aprendizagem e a cultura mediante a protecção das obras e outro material protegido, permitindo, ao mesmo tempo, excepções ou limitações no interesse público relativamente a objectivos de educação e ensino.
- (15) A Conferência Diplomática realizada sob os auspícios da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), em Dezembro de 1996, conduziu à aprovação de dois novos tratados, o Tratado da OMPI sobre o Direito de Autor e o Tratado da OMPI sobre Prestações e Fonogramas, que tratam, respectivamente, da protecção dos autores e a protecção dos artistas intérpretes ou executantes e dos produtores de fonogramas. Estes tratados actualizam significativamente a protecção internacional do direito de autor e dos direitos conexos, incluindo no que diz respeito à denominada «agenda digital», e melhoram os meios de combate contra a pirataria a nível mundial. A Comunidade e a maioria dos seus Estados-Membros assinaram já os tratados e estão em curso os procedimentos para a sua ratificação pela Comunidade e pelos seus Estados-Membros. A presente directiva destina-se também a dar execução a algumas destas novas obrigações internacionais.
- (16) A questão da responsabilidade por actividades desenvolvidas em rede é pertinente não apenas para o direito de autor e direitos conexos, mas também para outras áreas, como a difamação, a publicidade enganosa ou a contrafacção de marcas registadas, e será objecto de uma abordagem horizontal na Directiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 e Junho de 2000, relativa a certos aspectos legais dos ser-

viços da sociedade da informação, em especial do comércio electrónico no mercado interno («Directiva sobre o comércio electrónico»)⁽⁴⁾, que clarifica e harmoniza diversos aspectos jurídicos subjacentes aos serviços da sociedade da informação, incluindo o comércio electrónico. A directiva deve ser implementada segundo um calendário semelhante ao da implementação da directiva sobre o comércio electrónico, dado que tal directiva oferece um quadro harmonizado de princípios e disposições relevantes, *inter alia*, para partes importantes da presente directiva. Esta não prejudica as disposições relativas à responsabilidade constantes daquela directiva.

- (17) Sobretudo em face das exigências inerentes ao ambiente digital, é necessário garantir que as empresas de gestão colectiva dos direitos alcancem um mais elevado nível de racionalização e transparência no que se refere ao respeito pelas regras da concorrência.
- (18) A presente directiva não prejudica as regras de gestão de direitos existentes nos Estados-Membros como, por exemplo, as licenças colectivas alargadas.
- (19) Os direitos morais dos titulares dos direitos deverão ser exercidos de acordo com a legislação dos Estados-Membros e as disposições da Convenção de Berna para a Protecção das Obras Literárias e Artísticas, do Tratado da OMPI sobre o Direito de Autor e do Tratado da OMPI sobre Prestações e Fonogramas. Esses direitos morais não estão abrangidos pelo âmbito da presente directiva.
- (20) A presente directiva baseia-se em princípios e normas já estabelecidos pelas directivas em vigor neste domínio, nomeadamente as Directivas 91/250/CEE⁽⁵⁾, 92/100/CEE⁽⁶⁾, 93/83/CEE⁽⁷⁾, 93/98/CEE⁽⁸⁾ e 96/9/CE⁽⁹⁾, desenvolvendo-os

(4) JO L 178 de 17. 7. 2000, p. 1.

(5) Directiva 91/250/CEE do Conselho, de 14 de Maio de 1991, relativa à protecção jurídica dos programas de computador (JO L 122 de 17. 5. 1991, p. 42). Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva 93/98/CEE.

(6) Directiva 92/100/CEE do Conselho, de 19 de Novembro de 1992, relativa ao direito de aluguer, ao direito de comodato e a certos direitos conexos aos direitos de autor em matéria de propriedade intelectual (JO L 346 de 27. 11. 1992, p. 61). Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva 93/98/CEE.

(7) Directiva 93/83/CEE do Conselho, de 27 de Setembro de 1993, relativa à coordenação de determinadas disposições em matéria de direito de autor e direitos conexos aplicáveis à radiodifusão por satélite e à retransmissão por cabo (JO L 248 de 6. 10. 1993, p. 15).

(8) Directiva 93/98/CEE do Conselho, de 29 de Outubro de 1993, relativa à harmonização do prazo de protecção dos direitos de autor e de certos direitos conexos (JO L 290 de 24. 11. 1993, p. 9).

(9) Directiva 96/9/CE do Parlamento Europeu e o Conselho, de 11 de Março de 1996, relativa à protecção jurídica das bases de dados (JO L 77 e 27. 3. 1996, p. 20).

ADVOGADOS - PROPRIEDADE INTELECTUAL

MONTAURY PIMENTA
MACHADO
LIOCE

RIO DE JANEIRO: AV ALMIRANTE BARROSO, 139 - 7º ANDAR - CENTRO - CEP 20031-005 - RJ

TEL.: [021] 2240-1396 FAX.: [021] 2240-1524

EMAIL: mpml@montaury.com.br - HOMEPAGE: www.montaury.com.br

e integrando-os na perspectiva da sociedade da informação. Salvo disposição em contrário nela prevista, a presente directiva não prejudica as disposições das referidas directivas.

- (21) A presente directiva deve definir o âmbito dos actos abrangidos pelo direito de reprodução relativamente aos diferentes beneficiários. Tal deve ser efectuado na linha do acervo comunitário. É necessário consagrar uma definição ampla destes actos para garantir a segurança jurídica no interior do mercado interno.
- (22) O objectivo de apoiar adequadamente a difusão cultural não deve ser alcançado sacrificando a protecção estrita de determinados direitos nem tolerando formas ilegais de distribuição de obras objecto de contrafacção ou pirataria.
- (23) A presente directiva deverá proceder a uma maior harmonização dos direitos de autor aplicáveis à comunicação de obras ao público. Esses direitos deverão ser entendidos no sentido lato, abrangendo todas as comunicações ao público não presente no local de onde provêm as comunicações. Abrangem ainda qualquer transmissão ou retransmissão de uma obra ao público, por fio ou sem fio, incluindo a radiodifusão, não abrangendo quaisquer outros actos.
- (24) O direito de colocar à disposição do público materiais contemplados no nº 2 o artigo 3º deve entender-se como abrangendo todos os actos de colocação desses materiais à disposição do público não presente no local de onde provêm esses actos de colocação à disposição, não abrangendo quaisquer outros actos.
- (25) A insegurança jurídica quanto à natureza e ao nível de protecção dos actos de transmissão a pedido, através de redes, de obras protegidas pelo direito de autor ou de material protegido pelos direitos conexos, deve ser ultrapassada através da adopção de uma protecção harmonizada a nível comunitário. Deve ficar claro que todos os titulares dos direitos reconhecidos pela directiva têm o direito exclusivo de colocar à disposição do público obras ou qualquer outro material protegido no âmbito das transmissões interactivas a pedido. Tais transmissões interactivas a pedido caracterizam-se pelo facto de qualquer pessoa poder aceder-lhes a partir do local e no momento por ela escolhido.
- (26) No que se refere à disponibilização pelos radiodifusores, em serviço a pedido, das suas produções de rádio ou de televisão que incorporem música de fonogramas comerciais enquanto parte integrante dessas produções, deverão ser encorajados acordos de licenças colectivas para facilitar o pagamento de direitos dos fonogramas pelos radiodifusores.
- (27) A mera disponibilização de meios materiais para permitir ou realizar uma comunicação não constitui só por si uma comunicação na acepção da presente directiva.
- (28) A protecção do direito de autor nos termos da presente directiva inclui o direito exclusivo de controlar a distribuição de uma obra incorporada num produto tangível. A primeira venda na Comunidade do original de uma obra ou das suas

cópias pelo titular do direito, ou com o seu consentimento, esgota o direito de controlar a revenda de tal objecto na Comunidade. Tal direito não se esgota em relação ao original ou cópias vendidas pelo titular do direito, ou com o seu consentimento, fora da Comunidade. A Directiva 92/100/CEE estabelece os direitos de aluguer e comodato dos autores. O direito de distribuição previsto na presente directiva não prejudica as disposições relativas aos direitos de aluguer e comodato previstos no capítulo I dessa directiva.

- (29) A questão do esgotamento não é pertinente no caso dos serviços, em especial dos serviços em linha. Tal vale igualmente para as cópias físicas de uma obra ou de outro material efectuadas por um utilizador de tal serviço com o consentimento do titular do direito. Por conseguinte, o mesmo vale para o aluguer e o comodato do original e cópias de obras ou outros materiais, que, pela sua natureza, são serviços. Ao contrário do que acontece com os CD-ROM ou os CDI, em que a propriedade intelectual está incorporada num suporte material, isto é, uma mercadoria, cada serviço em linha constitui de facto um acto que deverá ser sujeito a autorização quando tal estiver previsto pelo direito de autor ou direitos conexos.
- (30) Os direitos referidos na presente directiva podem ser transferidos, cedidos ou sujeitos à concessão de licenças numa base contratual, sem prejuízo do direito nacional pertinente em matéria de direito de autor e direitos conexos.
- (31) Deve ser salvaguardado um justo equilíbrio de direitos e interesses entre as diferentes categorias de titulares de direitos, bem como entre as diferentes categorias de titulares de direitos e utilizadores de material protegido. As excepções ou limitações existentes aos direitos estabelecidas a nível dos Estados-Membros devem ser reapreciadas à luz do novo ambiente electrónico. As diferenças existentes em termos de excepções e limitações a certos actos sujeitos a restrição têm efeitos negativos directos no funcionamento do mercado interno do direito de autor e dos direitos conexos. Tais diferenças podem vir a acentuar-se tendo em conta o desenvolvimento da exploração das obras através das fronteiras e das actividades transfronteiras. No sentido de assegurar o bom funcionamento do mercado interno, tais excepções e limitações devem ser definidas de uma forma mais harmonizada. O grau desta harmonização deve depender do seu impacto no bom funcionamento do mercado interno.
- (32) A presente directiva prevê uma enumeração exaustiva das excepções e limitações ao direito de reprodução e ao direito de comunicação ao público. Algumas excepções só são aplicáveis ao direito de reprodução, quando adequado. Esta enumeração tem em devida consideração as diferentes tradições jurídicas dos Estados-Membros e destina-se simultaneamente a assegurar o funcionamento do mercado interno. Os Estados-Membros devem aplicar essas excepções e limitações de uma forma coerente, o que será apreciado quando for examinada futuramente a legislação de transposição.

- (33) O direito exclusivo de reprodução deve ser sujeito a uma excepção para permitir certos actos de reprodução temporária, que são reproduções transitórias ou pontuais, constituindo parte integrante e essencial de um processo tecnológico efectuado com o único objectivo de possibilitar, quer uma transmissão eficaz numa rede entre terceiros por parte de um intermediário, quer a utilização legítima de uma obra ou de outros materiais protegidos. Os actos de reprodução em questão não deverão ter, em si, qualquer valor económico. Desde que satisfeitas essas condições, tal excepção abrange igualmente os actos que possibilitam a navegação («browsing») e os actos de armazenagem temporária («caching»), incluindo os que permitem o funcionamento eficaz dos sistemas de transmissão, desde que o intermediário não altere o conteúdo da transmissão e não interfira com o legítimo emprego da tecnologia, tal como generalizadamente reconhecido e praticado pela indústria, para obter dados sobre a utilização da informação. Uma utilização deve ser considerada legítima se tiver sido autorizada pelo titular de direitos e não estiver limitada por lei.
- (34) Deve ser dada aos Estados-Membros a opção de preverem certas excepções e limitações em determinados casos, nomeadamente para fins de ensino ou de investigação científica, a favor de instituições públicas como bibliotecas e arquivos, para efeitos de notícias, citações, para utilização por pessoas deficientes, para utilização relacionada com a segurança pública e para utilização em processos administrativos e judiciais.
- (35) Em certos casos de excepção ou limitação, os titulares dos direitos devem receber uma compensação equitativa que os compense de modo adequado da utilização feita das suas obras ou outra matéria protegida. Na determinação da forma, das modalidades e o possível nível dessa compensação equitativa, devem ser tidas em conta as circunstâncias específicas a cada caso. Aquando da avaliação dessas circunstâncias, o principal critério será o possível prejuízo resultante do acto em questão para os titulares de direitos. Nos casos em que os titulares dos direitos já tenham recebido pagamento sob qualquer outra forma, por exemplo como parte de uma taxa de licença, não dará necessariamente lugar a qualquer pagamento específico ou separado. O nível da compensação equitativa deverá ter devidamente em conta o grau de utilização das medidas de carácter tecnológico destinadas à protecção referidas na presente directiva. Em certas situações em que o prejuízo para o titular do direito seja mínimo, não há lugar a obrigação de pagamento.
- (36) Os Estados-Membros poderão prever uma compensação equitativa para os titulares dos direitos, mesmo quando apliquem as disposições facultativas relativas a excepções ou limitações, que não requeiram tal compensação.
- (37) Quando existem, os regimes nacionais em matéria de reprografia não criam entraves importantes ao mercado interno. Os Estados-Membros devem ser autorizados a prever uma excepção ou limitação relativamente à reprografia.
- (38) Deve dar-se aos Estados-Membros a faculdade de preverem uma excepção ou limitação ao direito de reprodução mediante uma equitativa compensação, para certos tipos de reproduções de material áudio, visual e audiovisual destinadas a utilização privada. Tal pode incluir a introdução ou a manutenção de sistemas de remuneração para compensar o prejuízo causado aos titulares dos direitos. Embora as diferenças existentes nestes sistemas de remuneração afectem o funcionamento do mercado interno, tais diferenças, no que diz respeito à reprodução analógica privada, não deverão ter um impacto significativo no desenvolvimento da sociedade da informação. A cópia digital privada virá provavelmente a ter uma maior divulgação e um maior impacto económico. Por conseguinte, deverão ser tidas devidamente em conta as diferenças existentes entre a cópia digital privada e a cópia analógica privada e, em certos aspectos, deverá ser estabelecida uma distinção entre elas.
- (39) Ao aplicarem a excepção ou limitação relativa à cópia privada, os Estados-Membros devem ter em devida consideração a evolução tecnológica e económica, em especial no que se refere à cópia digital privada e aos sistemas de remuneração, quando existam medidas adequadas de carácter tecnológico destinadas à protecção. Tais excepções ou limitações não devem inibir nem a utilização de medidas de carácter tecnológico nem repressão dos actos destinados a neutralizá-las.

VICENTE NOGUEIRA ADVOGADOS

BRASÍLIA
Setor Bancário Sul Quadra 2 Bloco S
Edifício Empire Center, 12º andar, 1214
CEP 70070-100 - Brasília - DF
Tel.: 061 323 6666
Fax: 061 226 7681
E-mail: vnadvs@tba.com.br

RIO DE JANEIRO
Rua Buenos Aires, 68, 24º andar
Edifício Big, Centro
20070-020 Rio de Janeiro RJ
Tel.: 021 3852 3110
Fax: 021 2232 8603

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

- (40) Os Estados-Membros podem prever uma excepção ou limitação a favor de certos estabelecimentos sem fins lucrativos, tais como bibliotecas acessíveis ao público e instituições equivalentes, bem como arquivos. No entanto, tal deve ser limitado a certos casos especiais abrangidos pelo direito de reprodução. Tal excepção ou limitação não deve abranger utilizações no contexto do fornecimento em linha de obras ou outro material protegido. A presente directiva não prejudica a faculdade de os Estados-Membros preverem uma derrogação ao direito exclusivo de comodato ao público, em conformidade com o disposto no artigo 5º da Directiva 92/100/CEE. Por conseguinte, convém incentivar contratos ou licenças específicos que favoreçam de forma equilibrada esses organismos e a realização dos seus objectivos de difusão.
- (41) Na aplicação da excepção ou limitação relativa às fixações efémeras realizadas por organismos de radiodifusão, entende-se que os meios próprios dos difusores incluem os da pessoa agindo por conta ou sob a responsabilidade da organização de radiodifusão.
- (42) Na aplicação da excepção ou limitação para efeitos de investigação pedagógica e científica não comercial, incluindo o ensino à distância, o carácter não comercial da actividade em questão deverá ser determinado por essa actividade propriamente dita. A estrutura organizativa e os meios de financiamento do estabelecimento em causa não são factores decisivos a esse respeito.
- (43) É, todavia, importante que os Estados-Membros adoptem todas as medidas adequadas para favorecer o acesso às obras por parte dos portadores de uma deficiência que constitua obstáculo à sua utilização, concedendo particular atenção aos formatos acessíveis.
- (44) Quando aplicadas, as excepções e limitações previstas nesta directiva deverão ser exercidas em conformidade com as obrigações internacionais. Tais excepções e limitações não podem ser aplicadas de forma que prejudique os legítimos interesses do titular do direito ou obste à exploração normal da sua obra ou outro material. A previsão de tais excepções e limitações pelos Estados-Membros deve, em especial, reflectir devidamente o maior impacto económico que elas poderão ter no contexto do novo ambiente electrónico. Consequentemente, o alcance de certas excepções ou limitações poderá ter que ser ainda mais limitado em relação a certas novas utilizações de obras e outro material protegido.
- (45) As excepções e limitações referidas nos nºs 2, 3 e 4 do artigo 5º não devem, porém, obstar ao estabelecimento de relações contratuais destinadas a assegurar uma compensação equitativa aos titulares de direitos de autor e direitos conexos, desde que a legislação nacional o permita.
- (46) O recurso à mediação poderá ajudar utilizadores e titulares de direitos a resolver os seus litígios. A Comissão, em cooperação com os Estados-Membros, no âmbito do Comité de Contacto, deverá realizar um estudo para encontrar novas formas jurídicas de resolução de litígios relativos ao direito de autor e direitos conexos.
- (47) O desenvolvimento tecnológico permitirá aos titulares dos direitos utilizar medidas de carácter tecnológico destinadas a impedir ou restringir actos não autorizados pelos titulares do direito de autor, de direitos conexos ou do direito *sui generis* em bases de dados. Existe, no entanto, o perigo de que se desenvolvam actividades ilícitas tendentes a possibilitar ou facilitar a neutralização da protecção técnica proporcionada por tais medidas. No sentido de evitar abordagens jurídicas fragmentadas susceptíveis de prejudicar o funcionamento do mercado interno, é necessário prever uma protecção jurídica harmonizada contra a neutralização de medidas de carácter tecnológico eficazes e contra o fornecimento de mecanismos e produtos ou de serviços para esse efeito.
- (48) Tal protecção jurídica deve incidir sobre as medidas de carácter tecnológico que restrinjam efectivamente actos não

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>

autorizados pelos titulares de direitos de autor ou dos direitos conexos ou do direito *sui generis* em bases de dados, sem no entanto impedir o funcionamento normal dos equipamentos electrónicos e o seu desenvolvimento tecnológico. Tal protecção jurídica não implica nenhuma obrigação de adequação dos produtos, componentes ou serviços a essas medidas de carácter tecnológico, sempre que esses produtos, componentes ou serviços não se encontrem abrangidos pela proibição prevista no artigo 6º. Tal protecção jurídica deve ser proporcionada e não deve proibir os dispositivos ou actividades que têm uma finalidade comercial significativa ou cuja utilização prossiga objectivos diferentes da neutralização da protecção técnica. E esta protecção não deverá, nomeadamente, causar obstáculos à investigação sobre criptografia.

- (49) A protecção jurídica das medidas de carácter tecnológico não prejudica a aplicação de quaisquer disposições nacionais que proíbam a posse privada de dispositivos, produtos ou componentes destinados a neutralizar medidas de carácter tecnológico.
- (50) Tal protecção jurídica harmonizada não afecta os regimes específicos de protecção previstos pela Directiva 91/250/CEE. Em especial, não deverá ser aplicável à protecção de medidas de carácter tecnológico utilizadas em relação com programas de computador, exclusivamente prevista nessa Directiva. Não deverá impedir nem evitar o desenvolvimento ou utilização de quaisquer meios de contornar uma medida de carácter técnico que seja necessária para permitir a realização de actos em conformidade com o nº 3 do artigo 5º ou com o artigo 6º da Directiva 91/250/CEE. Os artigos 5º e 6º dessa Directiva apenas determinam excepções aos direitos exclusivos aplicáveis a programas de computador.
- (51) A protecção jurídica das medidas de carácter tecnológico aplica-se sem prejuízo da ordem pública, como contemplado no artigo 5º, ou a segurança pública. Os Estados-Membros devem promover a adopção de medidas voluntárias por parte

dos titulares de direitos, incluindo a celebração e implementação de acordos entre titulares de direitos e outras partes interessadas, no sentido de facilitar a prossecução dos objectivos de determinadas excepções ou limitações previstas na legislação nacional de acordo com a presente directiva. Na falta de tais medidas ou acordos voluntários dentro de um período de tempo razoável, os Estados-Membros devem tomar medidas adequadas para assegurar que, pela alteração de uma medida de carácter tecnológico implementada ou por outros meios, os titulares de direitos forneçam aos beneficiários dessas excepções ou limitações meios adequados que lhes permitam beneficiar das mesmas. Contudo, a fim de evitar abusos relativamente a essas medidas tomadas por titulares de direitos, nomeadamente no âmbito de acordos, ou tomadas por um Estado-Membro, as medidas de carácter tecnológico aplicadas em execução dessas medidas devem gozar de protecção jurídica.

- (52) Ao aplicarem uma excepção ou limitação em relação às reproduções efectuadas para uso privado, de acordo com o nº 2, alínea b), do artigo 5º, os Estados-Membros devem igualmente promover a utilização de medidas voluntárias que permitam alcançar os objectivos dessa excepção ou limitação. Se, dentro de um prazo razoável, não tiverem sido tomadas essas medidas voluntárias a fim de assegurar a possibilidade de fazer reproduções para uso privado, os Estados-Membros poderão tomar medidas que permitam aos beneficiários fazerem uso das referidas excepções ou limitações. As medidas voluntárias tomadas pelos titulares de direitos, incluindo os acordos entre titulares de direitos e outras partes interessadas, bem como as medidas tomadas pelos Estados-Membros, não impedem os titulares de direitos de utilizar medidas tecnológicas que sejam compatíveis com as excepções ou limitações relativas às reproduções para uso privado previstas na legislação nacional nos termos do nº 2, alínea b), do artigo 5º, tendo presente a condição da compensação equitativa prevista nessa disposição e a possível diferenciação entre várias condições de utilização nos termos do nº 5 do artigo 5º, como, por exemplo, o con-

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

trola do número de reproduções. A fim de evitar abusos na utilização dessas medidas, as medidas de protecção de natureza tecnológica aplicadas em sua execução devem gozar de protecção jurídica.

- (53) A protecção das medidas de carácter tecnológico deverá garantir um ambiente seguro para a prestação de serviços interactivos a pedido, por forma a que o público possa ter acesso às obras ou a outros materiais no momento e no local escolhidos pelo mesmo. No caso de estes serviços serem regidos por condições contratuais, o disposto nos primeiro e segundo parágrafos do nº 4 do artigo 6º não é aplicável. As formas de utilização em linha não interactiva continuam sujeitas àquelas disposições.
- (54) Foram realizados progressos importantes em matéria de normalização internacional dos sistemas técnicos de identificação de obras e outro material protegido em formato digital. Num ambiente em que as redes assumem importância crescente, as diferenças entre as medidas de carácter tecnológico podem provocar a incompatibilidade dos sistemas na Comunidade. Deve ser incentivada a compatibilidade e a interoperabilidade dos diferentes sistemas. É altamente conveniente incentivar o desenvolvimento de sistemas globais.
- (55) O desenvolvimento tecnológico facilitará a distribuição das obras, em especial em redes, e tal implicará que os titulares dos direitos tenham de identificar melhor a obra ou outro material, o autor ou qualquer outro titular de direitos relativamente a essa obra ou material, e prestar informações acerca dos termos de utilização da obra ou outro material, no sentido de facilitar a gestão dos direitos a eles atinentes. Os titulares de direitos devem ser incentivados a utilizar marcações indicando, para além das informações atrás referidas, nomeadamente a sua autorização ao introduzirem em redes obras ou qualquer outro material.
- (56) No entanto, existe o perigo de serem desenvolvidas actividades ilícitas no sentido de retirar ou alterar a informação electrónica a ela ligada ou de, de qualquer outra forma, distribuir, importar para distribuição, radiodifundir, comunicar ao público ou colocar à sua disposição obras ou outro material protegido das quais tenha sido retirada tal informação sem autorização. No sentido de evitar abordagens jurídicas fragmentadas susceptíveis de prejudicar o funcionamento do mercado interno, é necessário prever uma protecção jurídica harmonizada contra todas estas actividades.
- (57) É possível que os sistemas de informação para a gestão dos direitos atrás referidos possam, pela sua concepção, processar simultaneamente dados pessoais sobre os hábitos de consumo do material protegido por parte dos particulares e permitir detectar os comportamentos em linha. Assim, tais meios técnicos, nas suas funções de carácter técnico, devem conter salvaguardas em matéria de vida privada em conformidade com o disposto na Directiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Outubro de 1995, relativa à protecção dos particulares no que se refere ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação de tais dados⁽¹⁰⁾.
- (58) Os Estados-Membros devem prever sanções e vias de recurso eficazes em caso de violação dos direitos e obrigações previstos na presente directiva. Devem tomar todas as medidas necessárias para assegurar a aplicação efectiva das referidas sanções e vias de recurso. As sanções previstas devem ser eficazes, proporcionadas e dissuasivas, e devem incluir a possibilidade de intentar uma acção de indemnização e/ou requerer uma injunção e, quando adequado, a apreensão do material ilícito.
- (59) Nomeadamente no meio digital, os serviços de intermediários poderão ser cada vez mais utilizados por terceiros para a prática de violações. Esses intermediários encontram-se frequentemente em melhor posição para porem termo a tais actividades ilícitas. Por conseguinte, sem prejuízo de outras sanções e vias de recurso disponíveis, os titulares dos direitos deverão ter a possibilidade de solicitar uma injunção contra intermediários que veiculem numa rede actos de violação de terceiros contra obras ou outros materiais protegidos. Esta possibilidade deverá ser facultada mesmo nos casos em que os actos realizados pelos intermediários se encontrem isentos ao abrigo do artigo 5º. As condições e modalidades de tais injunções deverão ser regulamentadas nas legislações nacionais dos Estados-Membros.
- (60) A protecção prevista na presente directiva não prejudica as disposições legais nacionais ou comunitárias em outras áreas, tais como a propriedade industrial, a protecção dos dados, o acesso condicionado, o acesso aos documentos públicos e a regra da cronologia da exploração dos meios de comunicação social, que pode afectar a protecção dos direitos de autor ou direitos conexos.
- (61) A fim de dar cumprimento ao Tratado da OMPI sobre Prestações e Fonogramas, as Directivas 92/100/CEE e 93/98/CEE devem ser alteradas,

(10) JO L 281 de 23. 11. 1995, p. 31.

ADOPTARAM A PRESENTE DIRECTIVA:**CAPÍTULO I****Objecto e âmbito de aplicação***Artigo 1º***Âmbito de aplicação**

1. A presente directiva tem por objectivo a protecção jurídica do direito de autor e dos direitos conexos no âmbito do mercado interno, com especial ênfase na sociedade da informação.
2. Salvo nos casos referidos no artigo 11º, a presente directiva não afecta de modo algum as disposições comunitárias existentes em matéria de:
 - a) Protecção jurídica dos programas de computador;
 - b) Direito de aluguer, direito de comodato e certos direitos conexos com os direitos de autor em matéria de propriedade intelectual;
 - c) Direito de autor e direitos conexos aplicáveis à radiodifusão por satélite e à retransmissão por cabo;
 - d) Duração da protecção do direito de autor e de certos direitos conexos;
 - e) Protecção jurídica das bases de dados.

CAPÍTULO II**Direitos e excepções***Artigo 2º***Direito de reprodução**

Os Estados-Membros devem prever que o direito exclusivo de autorização ou proibição de reproduções, directas ou indirectas, temporárias ou permanentes, por quaisquer meios e sob qualquer forma, no todo ou em parte, cabe:

- a) Aos autores, para as suas obras;
- b) Aos artistas intérpretes ou executantes, para as fixações das suas prestações;
- c) Aos produtores de fonogramas, para os seus fonogramas;
- d) Aos produtores de primeiras fixações de filmes, para o original e as cópias dos seus filmes;

e) Aos organismos de radiodifusão, para as fixações das suas radiodifusões, independentemente de estas serem transmitidas por fio ou sem fio, incluindo por cabo ou satélite.

Artigo 3º

Direito de comunicação de obras ao público, incluindo o direito de colocar à sua disposição outro material

1. Os Estados-Membros devem prever a favor dos autores o direito exclusivo de autorizar ou proibir qualquer comunicação ao público das suas obras, por fio ou sem fio, incluindo a sua colocação à disposição do público por forma a torná-las acessíveis a qualquer pessoa a partir do local e no momento por ela escolhido.
2. Os Estados-Membros devem prever que o direito exclusivo de autorização ou proibição de colocação à disposição do público, por fio ou sem fio, por forma a que seja acessível a qualquer pessoa a partir do local e no momento por ela escolhido, cabe:
 - a) Aos artistas intérpretes ou executantes, para as fixações das suas prestações;
 - b) Aos produtores de fonogramas, para os seus fonogramas;
 - c) Aos produtores de primeiras fixações de filmes, para o original e as cópias dos seus filmes; e
 - d) Aos organismos de radiodifusão, para as fixações das suas radiodifusões, independentemente de estas serem transmitidas por fio ou sem fio, incluindo por cabo ou satélite.
3. Os direitos referidos nos nºs 1 e 2 não se esgotam por qualquer acto de comunicação ao público ou de colocação à disposição do público, contemplado no presente artigo.

*Artigo 4º***Direito de distribuição**

1. Os Estados-Membros devem prever a favor dos autores, em relação ao original das suas obras ou respectivas cópias, o direito exclusivo de autorizar ou proibir qualquer forma de distribuição ao público através de venda ou de qualquer outro meio.
2. O direito de distribuição não se esgota, na Comunidade, relativamente ao original ou às cópias de uma obra, excepto quando a primeira venda ou qualquer outra forma de primeira transferência



Custódio de Almeida & Cia.

AGENTE DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RIO DE JANEIRO – RJ – RUA ÁLVARO ALVIM, 21 – 19º/20º - CEP 20031-010
CAIXA POSTAL 3386 – CEP 20001-970

TEL. (21) 2240-2341 – FAX (0055-21) 2240-2491 / 2240-2784

E-mail: custodio@custodio.com.br

PORTO ALEGRE – RS – AV. BORGES DE MEDEIROS, 464 – 3º - CEP 90020-022
CAIXA POSTAL 2024 – CEP 90001-970

TEL. (51) 3228-2292 – TELEFAX (0055-51) 3224-0124

E-mail: custodiodealmeida@ez-poa.com.br

da propriedade desse objecto, na Comunidade, seja realizada pelo titular do direito ou com o seu consentimento.

Artigo 5º

Excepções e limitações

1. Os actos de reprodução temporária referidos no artigo 2º, que sejam transitórios ou episódicos, que constituam parte integrante e essencial de um processo tecnológico e cujo único objectivo seja permitir:

- a) Uma transmissão numa rede entre terceiros por parte de um intermediário; ou
- b) Uma utilização legítima de uma obra ou de outro material a realizar, e que não tenham, em si, significado económico, estão excluídos do direito de reprodução previsto no artigo 2º

2. Os Estados-Membros podem prever excepções ou limitações ao direito de reprodução previsto no artigo 2º nos seguintes casos:

- a) Em relação à reprodução em papel ou suporte semelhante, realizada através de qualquer tipo de técnica fotográfica ou de qualquer outro processo com efeitos semelhantes, com excepção das partituras, desde que os titulares dos direitos obtenham uma compensação equitativa;
- b) Em relação às reproduções em qualquer meio efectuadas por uma pessoa singular para uso privado e sem fins comerciais directos ou indirectos, desde que os titulares dos direitos obtenham uma compensação equitativa que tome em conta a aplicação ou a não aplicação de medidas de carácter tecnológico, referidas no artigo 6º, à obra ou outro material em causa;
- c) Em relação a actos específicos de reprodução praticados por bibliotecas, estabelecimentos de ensino ou museus acessíveis ao público, ou por arquivos, que não tenham por objectivo a obtenção de uma vantagem económica ou comercial, directa ou indirecta;
- d) Em relação a gravações efémeras de obras realizadas por organismos de radiodifusão pelos seus próprios meios e para as suas próprias emissões; poderá ser permitida a conservação destas reproduções em arquivos oficiais por se revestirem de carácter excepcional de documentário;
- e) Em relação às reproduções de transmissões radiofónicas, por instituições sociais com objectivos não comerciais, tais como hospitais ou prisões, desde que os titulares de direitos recebam uma compensação justa.

3. Os Estados-Membros podem prever excepções ou limitações aos direitos previstos nos artigos 2º e 3º nos seguintes casos:

- a) Utilização unicamente com fins de ilustração para efeitos de ensino ou investigação científica, desde que seja indicada, excepto quando tal se revele impossível, a fonte, incluindo o nome do autor e, na medida justificada pelo objectivo não comercial que se pretende atingir;
- b) Utilização a favor de pessoas portadoras de deficiências, que esteja directamente relacionada com essas deficiências e que apresente carácter não comercial, na medida exigida por cada deficiência específica;
- c) Reprodução pela imprensa, comunicação ao público ou colocação à disposição de artigos publicados sobre temas de actualidade económica, política ou religiosa ou de obras radiodifundidas ou outros

materiais da mesma natureza, caso tal utilização não seja expressamente reservada e desde que se indique a fonte, incluindo o nome do autor, ou utilização de obras ou outros materiais no âmbito de relatos de acontecimentos de actualidade, na medida justificada pelas necessidades de informação desde que seja indicada a fonte, incluindo o nome do autor, excepto quando tal se revele impossível;

d) Citações para fins de crítica ou análise, desde que relacionadas com uma obra ou outro material já legalmente tornado acessível ao público, desde que, excepto quando tal se revele impossível, seja indicada a fonte, incluindo o nome do autor, e desde que sejam efectuadas de acordo com os usos e na medida justificada pelo fim a atingir;

e) Utilização para efeitos de segurança pública ou para assegurar o bom desenrolar ou o relato de processos administrativos, parlamentares ou judiciais;

f) Citações para fins de crítica ou análise, desde que relacionadas com uma obra ou outro material já legalmente tornado acessível ao público, desde que, excepto quando tal se revele impossível, seja indicada a fonte, incluindo o nome do autor, e desde que sejam efectuadas de acordo com os usos e na medida justificada pelo fim a atingir;

g) Utilização em celebrações de carácter religioso ou celebrações oficiais por uma autoridade pública;

h) Utilização de obras, como, por exemplo, obras de arquitectura ou escultura, feitas para serem mantidas permanentemente em locais públicos;

i) Inclusão episódica de uma obra ou outro material protegido noutra material;

j) Utilização para efeitos de publicidade relacionada com a exibição pública ou venda de obras artísticas na medida em que seja necessária para promover o acontecimento, excluindo qualquer outra utilização comercial;

k) Utilização para efeitos de caricatura, paródia ou pastiche;

l) Utilização relacionada com a demonstração ou reparação de equipamentos;

m) Utilização de uma obra artística sob a forma de um edifício, de um desenho ou planta de um edifício para efeitos da sua reconstrução;

n) Utilização por comunicação ou colocação à disposição, para efeitos de investigação ou estudos privados, a membros individuais do público por terminais destinados para o efeito nas instalações dos estabelecimentos referidos na alínea c) do nº 2, de obras e outros materiais não sujeitos a condições de compra ou licenciamento que fazem parte das suas colecções;

o) Utilização em certos casos de menor importância para os quais já existam excepções ou limitações na legislação nacional, desde que a aplicação se relacione unicamente com a utilização não-digital e não condicione a livre circulação de bens e serviços na Comunidade, sem prejuízo das excepções e limitações que constam do presente artigo.

4. Quando os Estados-Membros possam prever uma excepção ou limitação ao direito de reprodução por força dos nºs 2 ou 3 do pre-

sente artigo, poderão igualmente prever uma excepção ou limitação ao direito de distribuição referido no artigo 4º na medida justificada pelo objectivo do acto de reprodução autorizado.

5. As excepções e limitações contempladas nos nºs 1, 2, 3 e 4 só se aplicarão em certos casos especiais que não entrem em conflito com uma exploração normal da obra ou outro material e não prejudiquem irrazoavelmente os legítimos interesses do titular do direito.

CAPÍTULO III

Protecção das medidas de carácter tecnológico e das informações para a gestão dos direitos

Artigo 6º

Obrigações em relação a medidas de carácter tecnológico

1. Os Estados-Membros assegurarão protecção jurídica adequada contra a neutralização de qualquer medida eficaz de carácter tecnológico por pessoas que saibam ou devam razoavelmente saber que é esse o seu objectivo.

2. Os Estados-Membros assegurarão protecção jurídica adequada contra o fabrico, a importação, a distribuição, a venda, o aluguer, a publicidade para efeitos de venda ou de aluguer, ou a posse para fins comerciais de dispositivos, produtos ou componentes ou as prestações de serviços que:

a) Sejam promovidos, publicitados ou comercializados para neutralizar a protecção; ou

b) Só tenham limitada finalidade comercial ou utilização para além da neutralização da protecção; ou

c) Sejam essencialmente concebidos, produzidos, adaptados ou executados com o objectivo de permitir ou facilitar a neutralização da protecção de medidas de carácter tecnológico eficazes.

3. Para efeitos da presente directiva, por «medidas de carácter tecnológico» entende-se quaisquer tecnologias, dispositivos ou componentes que, durante o seu funcionamento normal, se destinem a impedir ou restringir actos, no que se refere a obras ou outro material, que não sejam autorizados pelo titular de um direito de autor ou direitos conexos previstos por lei ou do direito *sui generis* previsto no capítulo III da Directiva 96/9/CE. As medidas de carácter tecnológico são

consideradas «eficazes» quando a utilização da obra ou de outro material protegido seja controlada pelos titulares dos direitos através de um controlo de acesso ou de um processo de protecção, como por exemplo a codificação, cifragem ou qualquer outra transformação da obra ou de outro material protegido, ou um mecanismo de controlo da cópia, que garanta a realização do objectivo de protecção.

4. Não obstante a protecção jurídica prevista no nº 1, na falta de medidas voluntárias tomadas pelos titulares de direitos, nomeadamente de acordos entre titulares de direitos e outras partes interessadas, os Estados-Membros tomarão as medidas adequadas para assegurar que os titulares de direitos coloquem à disposição dos beneficiários de excepções ou limitações previstas na legislação nacional, nos termos das alíneas a), c), d) e e) do nº 2 do artigo 5º e das alíneas a), b) ou e) do nº 3 do artigo 5º, os meios que lhes permitam beneficiar dessa excepção ou limitação, sempre que os beneficiários em questão tenham legalmente acesso à obra ou a outro material protegido em causa.

Um Estado-Membro pode igualmente tomar essas medidas relativamente a um beneficiário de uma excepção ou limitação prevista em conformidade com a alínea b) do nº 2 do artigo 5º, a menos que a reprodução para uso privado já tenha sido possibilitada por titulares de direitos na medida necessária para permitir o benefício da excepção ou limitação em causa e em conformidade com o disposto no nº 2, alínea b), e no nº 5 do artigo 5º, sem impedir os titulares dos direitos de adoptarem medidas adequadas relativamente ao número de reproduções efectuadas nos termos destas disposições.

As medidas de carácter tecnológico aplicadas voluntariamente pelos titulares de direitos, incluindo as aplicadas em execução de acordos voluntários, e as medidas de carácter tecnológico aplicadas em execução das medidas tomadas pelos Estados-Membros devem gozar da protecção jurídica prevista no nº 1.

O disposto no primeiro e segundo parágrafos não se aplica a obras ou outros materiais disponibilizados ao público ao abrigo de condições contratuais acordadas e por tal forma que os particulares possam ter acesso àqueles a partir de um local e num momento por eles escolhido.

O presente número aplica-se *mutatis mutandis* às Directivas 92/100/CEE e 96/9/CE.

RICCI
 & ASSOCIADOS
 PROPRIEDADE INDUSTRIAL

**Marcas • Patentes • Direito Autoral • Software
 Transferência de Tecnologia • Contencioso Administrativo e Judicial**

**Alameda dos Maruás, 501 - Cep 04068-110 - São Paulo - SP
 Telefone: (+55 11) 5581-5707 - Fax: (+55 11) 276-9864**

E-mail: ricci@riccimarcas.com.br ou antonio@ricciadvogados.com.br

Artigo 7º

Obrigações em relação a informações para a gestão dos direitos

1. Os Estados-Membros assegurarão uma protecção jurídica adequada contra qualquer pessoa que, com conhecimento de causa, pratique, sem autorização, um dos seguintes actos:

a) Supressão ou alteração de quaisquer informações electrónicas para a gestão dos direitos;

b) Distribuição, importação para distribuição, radiodifusão, comunicação ao público ou colocação à sua disposição de obras ou de outro material protegido nos termos da presente directiva ou do capítulo III da Directiva 96/9/CE das quais tenham sido suprimidas ou alteradas sem autorização informações electrónicas para a gestão dos direitos, sabendo ou devendo razoavelmente saber que ao fazê-lo está a provocar, permitir, facilitar ou dissimular a violação de um direito de autor ou de direitos conexos previstos por lei ou do direito *sui generis* previsto no capítulo III da Directiva 96/9/CE.

2. Para efeitos da presente directiva, por «informações para a gestão dos direitos», entende-se qualquer informação, prestada pelos titulares dos direitos, que identifique a obra ou qualquer outro material protegido referido na presente directiva ou abrangido pelo direito *sui generis* previsto no capítulo III da Directiva 96/9/CE, o autor ou qualquer outro titular de direito relativamente à obra ou outro material protegido, ou ainda informações acerca das condições e modalidades de utilização da obra ou do material protegido, bem como quaisquer números ou códigos que representem essas informações.

O primeiro parágrafo aplica-se quando qualquer destes elementos de informação acompanhe uma cópia, ou apareça no contexto da comunicação ao público de uma obra ou de outro material referido na presente directiva ou abrangido pelo direito *sui generis* previsto no capítulo III da Directiva 96/9/CE.

CAPÍTULO IV**Disposições comuns****Artigo 8º**

Sanções e vias de recurso

1. Os Estados-Membros devem prever as sanções e vias de recurso adequadas para as violações dos direitos e obrigações previstas na presente directiva e tomar todas as medidas necessárias para assegurar a aplicação efectiva de tais sanções e vias de recurso. As sanções previstas devem ser eficazes, proporcionadas e dissuasivas.

2. Os Estados-Membros tomarão todas as medidas necessárias para assegurar que os titulares dos direitos cujos interesses sejam afectados por uma violação praticada no seu território possam intentar uma acção de indemnização e/ou requerer uma injunção e, quando adequado, a apreensão do material ilícito, bem como dos dispositivos, produtos ou componentes referidos no nº 2 do artigo 6º.

3. Os Estados-Membros deverão garantir que os titulares dos direitos possam solicitar uma injunção contra intermediários cujos serviços sejam utilizados por terceiros para violar um direito de autor ou direitos conexos.

Artigo 9º

Continuação da aplicação de outras disposições legais

O disposto na presente directiva não prejudica as disposições relativas nomeadamente às patentes, marcas registadas, modelos de utilidade, topografias de produtos semi-condutores, caracteres tipográficos, acesso condicionado, acesso ao cabo de serviços de radiodifusão, protecção dos bens pertencentes ao património nacional, requisitos de depósito legal, legislação sobre acordos, decisões ou práticas concertadas entre empresas e concorrência desleal, segredo comercial, segurança, confidencialidade, protecção dos dados pessoais e a vida privada, acesso aos documentos públicos e o direito contratual.

Artigo 10º

Aplicação no tempo

1. As disposições da presente directiva são aplicáveis a todas as obras e outro material referidos na presente directiva que, em 22 de Dezembro de 2002, se encontrem protegidos pela legislação dos Estados-Membros em matéria de direito de autor e direitos conexos ou preencham os critérios de protecção nos termos da presente directiva ou nas disposições referidas no nº 2 do artigo 1º.

2. A presente directiva é aplicável sem prejuízo de quaisquer actos concluídos e direitos adquiridos até 22 de Dezembro de 2002.

Artigo 11º

Adaptações técnicas

1. A Directiva 92/100/CEE é alterada do seguinte modo:

a) É revogado o artigo 7º.

b) O nº 3 do artigo 10º passa a ter a seguinte redacção:

«3. Estas limitações só podem ser aplicadas a certos casos especiais que não entrem em conflito com uma exploração normal da obra ou do outro material e não prejudiquem irrazoavelmente os legítimos interesses do titular do direito.»

2. O nº 2 do artigo 3º da Directiva 93/98/CEE passa a ter a seguinte redacção:

«2. Os direitos dos produtores de fonogramas caducam cinquenta anos após a fixação. No entanto, se o fonograma for legalmente publicado durante este período, os direitos caducam cinquenta anos após a data da primeira publicação. Se o fonograma não for legalmente publicado durante o período acima referido e se o fonograma tiver sido legalmente comunicado ao público durante o mesmo período, os direitos caducam cinquenta anos após a data da primeira comunicação legal ao público.

Todavia, quando devido ao termo da protecção concedida ao abrigo do presente número, na versão anterior à alteração introduzida pela Directiva 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do

Conselho, de 22 de Maio de 2001, relativa à harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da informação⁽¹¹⁾, os direitos de produtores de fonogramas deixarem de estar protegidos até 22 de Dezembro de 2002, o presente número não terá por efeito proteger de novo esses direitos.

Artigo 12º Aplicação

1. O mais tardar até 22 de Dezembro de 2004, e posteriormente de três em três anos, a Comissão apresentará ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comité Económico e Social um relatório sobre a aplicação da presente directiva, no qual, nomeadamente, com base nas informações específicas transmitidas pelos Estados-Membros, será examinada em especial a aplicação dos artigos 5º, 6º e 8º à luz do desenvolvimento do mercado digital. No caso do artigo 6º examinará, em especial, se este artigo confere um nível de protecção suficiente e se os actos permitidos por lei estão a ser afectados negativamente pela utilização de medidas de carácter tecnológico efectivas. Quando necessário, em especial, para assegurar o funcionamento do mercado interno previsto no artigo 14º do Tratado, a Comissão apresentará propostas de alteração da presente directiva.

2. A protecção dos direitos conexos ao direito de autor ao abrigo da presente directiva não afecta nem prejudica de modo algum a protecção dos direitos de autor.

3. É instituído um Comité de Contacto. Este Comité será composto por representantes das entidades competentes dos Estados-Membros e presidido por um representante da Comissão. O Comité reunirá quer por iniciativa do seu presidente, quer a pedido da delegação de um Estado-Membro.

4. As funções do Comité são as seguintes:

- a) Examinar o impacto da presente directiva no funcionamento do mercado interno e realçar eventuais dificuldades;
- b) Organizar consultas sobre todas as questões decorrentes da aplicação da presente directiva;

- c) Facilitar o intercâmbio de informações sobre a evolução pertinente em matéria de legislação e de jurisprudência, bem como no domínio económico, social, cultural e tecnológico;
- d) Funcionar como um fórum de avaliação do mercado digital das obras e dos outros objectos, incluindo a cópia privada e a utilização de medidas técnicas.

Artigo 13º Disposições finais

1. Os Estados-Membros porão em vigor as disposições legislativas, regulamentares e administrativas necessárias para darem cumprimento à presente directiva até 22 de Dezembro de 2002. Informarão imediatamente desse facto a Comissão.

Sempre que os Estados-Membros adoptarem tais disposições, estas devem incluir uma referência à presente directiva ou ser acompanhadas dessa referência aquando da publicação oficial. As modalidades da referência serão adoptadas pelos Estados-Membros.

2. Os Estados-Membros comunicarão à Comissão o texto das disposições de direito interno que adoptarem no domínio abrangido pela presente directiva.

Artigo 14º Entrada em vigor

A presente directiva entra em vigor no dia da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

Artigo 15º Destinatários

Os Estados-Membros são destinatários da presente directiva.

Feito em Bruxelas, em 22 de Maio de 2001.

Pelo Parlamento Europeu
A Presidente
N. Fontaine

Pelo Conselho
O Presidente
M. Winberg

(11) JO L 167 de 22.6.2001, p. 10»

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



DOCUMENTO

SISTEMÁTICA DE REGISTRO DE NOMES DE DOMÍNIO

WIPO2 RFC:3

REQUEST FOR COMMENTS ON THE INTERIM REPORT OF THE SECOND WIPO INTERNET DOMAIN NAME PROCESS

COMENTÁRIOS DA ABPI

A COMISSÃO DE "SOFTWARE" E INFORMÁTICA ELABOROU OS COMENTÁRIOS ABAIXO TRANSCRITOS EM RESPOSTA À TERCEIRA SOLICITAÇÃO DE COMENTÁRIOS ("THIRD REQUEST FOR COMMENTS") A RESPEITO DO "INTERIM REPORT" PREPARADO PELA OMPI DENTRO DO PROJETO "SECOND WIPO INTERNET DOMAIN NAME PROCESS". ESSES COMENTÁRIOS FORAM ENVIADOS A OMPI PELA ABPI EM 8 DE JUNHO DE 2001.

I. INTRODUCTION

The Brazilian Association of Intellectual Property - ABPI is pleased to participate again in the development of recommendations regarding the recognition of new rights and the development of new levels of protection in the Internet domain name system.

ABPI appreciates the continuous efforts from the World Intellectual Property Organization (WIPO) to develop recommendations regarding legal issues associated with Internet domain names. In our view, after reviewing the entire discussion process which led to this Interim Report, it is possible to conclude the UDRP really should not need to be limited to the abusive registration of domain names in violation of *trademark* rights. Other forms of real-world identifiers are also subject to cybersquatting and diverse predatory practices that are still common in the domain name system.

The results of the Interim Report led us to conclude that a diversity of interests need to be taken into account in developing sectorized recommendations. In fact, most of the comments in the previous

RFCs show the existence of a significant resistance from members of the Internet community to a possible extension of the protection which is now granted to intellectual property to other types of relevant identifiers in the domain name system. These complaints are frequently based on an incorrect understanding that the Internet should be a free environment, and the domain name system should follow only its own rules. Intellectual property and the protection of other identifiers should be a concern of all domain name systems on a worldwide basis.

The Brazilian Association of Intellectual Property is also particularly concerned with the results of the Interim Report, when confronted with the actual problems that most ccTLDs still face regarding the legal protection of identifiers. We hope that the results of this entire procedure, along with the Best Practices which were recently the subject of a similar consultation, will also be discussed among the domain name authorities of all member-countries, including Brazil.

In forthcoming processes and discussions within the WIPO scope, we would like to see other possible misuses of the domain name



Vieira de Mello, Werneck Alves
Advogados S/C

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

system being taken in consideration and the subject of similar profound discussion, such as:

- Titles of intellectual works in general which are subject to copyright protection, particularly when such titles have become famous and their use may lead Internet users to confusion;
- Domain names used in order to tarnish the reputation of a trademark or a company, or as a part of any unfair competition practices;
- Names or designations which are generic or highly descriptive.

Even though it was not possible to study and evaluate the above issues and the present domain name system within the current process, we would like to have the opportunity, in a near future, to also investigate whether the UDRP could be an option to avoid such additional problems. We understand that the following issues are as relevant to the development of a better international domain name system as the ones already discussed in this ongoing consultation process.

II. SPECIFIC COMMENTS ON WIPO2 RFC3

Our specific comments and recommendations in relation to the issues raised in the Third RFC are as follows:

International nonproprietary names for pharmaceutical substances - INNS

ABPI is pleased that the *Interim Report* mentioned our concern that the adoption of a simple exclusion method based only on the Cumulative list of recommended INNs published by WHO, which exists in five languages: Latin, English, French, Russian and Spanish, could raise difficulties to the protection of other pharmaceutical names on other Member-Countries.

We agree that such identifiers play an important role with respect to health products, services and information, and we were pleased to learn that the World Health Organization is also actively participating of such process. However, we still believe that such role may not be limited to the specific languages referred to in the list of INNs maintained by WHO, but to a broader scope of pharmaceutical names.

Even though the list of recommended INNs cover more than 8,000 names and the INN system is well known and publicized within the health sector, the protection of pharmaceutical identifiers within the domain name system is essentially a consumer health protection issue. Therefore, our Association believes that consumers whose main languages are not included in the list should not be barred from receiving adequate protection against all risks associated with undue registration of pharmaceutical names, also in their own languages, which may not be eligible for the INN status. As a matter of fact, even the Interim Report noted our concern that new developments are occurring with respect to the registration of non-Roman script or non-ASCII domain name.

We understand that pharmaceutical names in general deserve protection to the greatest extent possible, since confusion could lead to situations which may cause irreversible damage to the general Internet users, and also agree that similar measures of protection of pharmaceutical names and INNs should be adopted in all ccTLDs, to protect local Internet users against similar situations.

ABPI understands that, in the interest of public health and safety, INNs should be protected against undue registration as domain names. Such protection should cover, as a minimum standard, the INNs approved by WHO, but should not embrace INNs together with additional words, names of the manufacturers and the like, as it may be impossible to monitor and block misleadingly similar domains such as those. In fact, to prevent such obstacle in identifying and evaluating infringement, dispute resolution procedures should be available to all interested parties to challenge such domains which are misleadingly similar to INNs or a translation of any protected INN, or even a pharmaceutical name without INN status. We agree in a mix of blocking and new dispute resolution rules as the best mechanism to guarantee the protection of INNs, and pharmaceutical names, in a broader scope.

Names of international intergovernmental organizations

Considering that names and abbreviations of the most relevant international intergovernmental organizations already receive international protection against registration and use as trademarks under the Paris Convention and through the TRIPs Agreement, our Association again agrees that names which are already subject

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



SÃO PAULO: PÇA. RAMOS DE AZEVEDO, 209 – 6º ANDAR – CONJUNTO 61 – CEP: 01037-010 – SÃO PAULO – SP
TELEFONE: (55 11) 3257-3766, FAX: (55 11) 3255-5420 / 3255-8634 / 3237-1492

E-MAIL: MAIL@DAVIDDONASCIMENTO.COM.BR – HOME PAGE: WWW.DAVIDDONASCIMENTO.COM.BR

ESCRITÓRIOS ASSOCIADOS: RIO DE JANEIRO, BRASÍLIA, PORTO ALEGRE E NO EXTERIOR – DATA DE FUNDAÇÃO: JANEIRO DE 1970

to such special protection should also be excluded from registration in all existing and forthcoming TLDs.

Even though the ".int" Top Level Domain is a proven alternative to guarantee and safeguard the registration of such names and acronyms within the DNS, we understand it is still difficult to ensure protection to such identifiers, within other TLDs or ccTLDs, against bad faith use and registration. We still do not foresee the ".int" Top Level Domain as a widely known by the average internet user, and situations of abuse involving these names and acronyms were cited in the Interim Report, and repeatedly occur in many countries, including Brazil.

Therefore, we are led to agree with the creation of an exclusion mechanism that would guarantee protection to international inter-governmental organizations whose names and acronyms already receive international protection on the trademark level. Moreover, we agree that WIPO and the intellectual property community must further analyze the possibility of creating an administrative compulsory assignment procedure for complaints by IGOs regarding identical and similar registration and use of their acronyms, as additional forms of protection, particularly against bad faith registration.

However, a crucial concern noted in the discussions held by our Association, and which was also

brought up in the Interim Report, is that such dispute resolution procedures must also provide adequate consideration to the rights of possible legitimate domain name registrants. ABPI believes that fair access to an impartial and unbiased dispute resolution system for IGOs must be guaranteed. This is a particularly relevant issue, since many acronyms and abbreviations may be derived reasonably from any number of commercial or non-commercial entities, and be duly registered as trademarks by a third party.

Personal names

We agree with the Interim Report that the extent of protection for personal names is still a burdensome issue, as it faces certain limits of sufficient distinctiveness and fair use which may vary on a jurisdictional basis. However, ABPI would like to stress its opinion that all personal names should receive special protection in the existing DNS against abusive registration. Such protec-

tion must exist provided that the disputed names were neither registered in bad faith, nor utilized with the intent of misleading Internet users, nor with an unfair intent of commercial exploitation by a third party.

As mentioned in our previous comments, there is a thin line between protecting the personal identity of single individuals and allowing a broader scope of protection for personalities, whether their fame exists in a local or in a worldwide basis. This is why the issue may require in depth analysis in each dispute, particularly when both the person and the celebrity have bona fide rights and a legitimate intent to use the name as a domain name.

Also, numerous examples lead us to conclude that nicknames and artistic names of celebrities, such as Pelé (whose real name is Edson Arantes do Nascimento), Bob Dylan (Robert Zimmerman), Kirk Douglas (whose birth name is Issur Danielovitch Demsky), John Wayne (Marion Morrison), Marilyn Monroe (Norma Jean Baker) and Rock Hudson (Roy Harold Scherer Jr.), among many others which are only known by the general public through their artistic names.

A party which may have an entitlement to use a domain and has registered it in good faith, should not be forced to simply transfer or waive a registration on behalf of a more famous party, based only on the celebrity's fame. Bona fide registrants of personal names must not be victimized by a practice widely known in the Internet community as "domain name bullying" or "reverse domain name hijacking", which consists in unduly threatening registrants, with lawsuits and misinterpreted allegations of infringement, simply to force the transfer of a domain name. The right to use their own name, particularly if the user is a legitimate prior registrant, should never be completely forsaken when confronted with overly aggressive intellectual property holders.

Regarding the protection of personal names in the existing system, our Association understands that there is an immediate need for new measures of protection against abusive registrations of personal names. Thus, ABPI supports the adoption of the second recommendation set forth in the Interim Report, i.e., an amended scope for the UDRP, to encompass a new and narrow category of claims brought on the basis of a personality right.

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>

Geographical indications, indications of source or geographical terms

Our Association understands that the geographical indications, geographical terms and indications of source already eligible for protection under the Paris Convention, Madrid Agreement, Lisbon Agreement or the TRIPs Agreement deserve special protection against bad faith, abusive, misleading or unfair registration and use as domain names, particularly when such use or registration is done by third parties, without any bona fide intention or legitimacy to use such identifiers in their businesses.

The need to safeguard the interests of the legitimate users of geographical indications and indications of source seems clear after the representative selection of domain names covered in the study from the Federation of Producers Associations of Châteauneuf de Pape, and the Annexes VI and VII of the Interim Report, with numerous domain names corresponding to claimed geographical indications being unduly registered. We found many examples of the use of a domain name in connection with products which do not benefit from the geographical indication, as well as attract Internet users to web sites which do not carry any relationship with the geographical indication.

However, when this issue is examined not only on the perspective of the gTLDs, but also with the perspective of the ccTLDs, it could become extremely delicate and complex. There may be a need to protect local (such as "castanha-do-pará") and internationally known indications (such as "champagne") on a similar manner. Although the intellectual property protection system does not make a distinction between the two cases, in the DNS this poses a problem susceptible of generating conflicts and possible judicial disputes, reason why it is not premature to address it.

Our Association also understands that disparate national approaches are crucial to the fact that certain names may deserve special protection in a given country or DNS, but maybe not the same scope of protection in all Member-Countries. Terms which are protected in certain jurisdictions may be freely available in others, and this is why a simple generic exclusion method may not work properly in this regard, and ABPI agrees that the scope of the UDRP

could be broadened to cover abusive registrations of geographical indications and indications of source as domain names.

It is our understanding that the creation of local listings and directories, as well as the participation and assistance of the international organizations involved in the worldwide protection of such names (such as the Office International de la Vigne et du Vin (OIV), and the Institut National des Appellations d'Origine (INAO)) may diminish the problem to a safer level of compliance, and allow each ccTLD registry to access minimal international guidelines of protection for these specific identifiers.

Therefore, our Association believes that, although gTLDs should comply to the international standards of protection already adopted in most Member-Countries, ccTLD registries might be allowed to limit or expand their scope of protection on a nationwide basis, depending on whether a given indication should be protected or not in each country.

Regarding the names of cities, states and municipalities, we believe that it would be desirable to introduce measures aimed at curbing abusive registrations of such names. National registration authorities should be responsible for such expansion, as national authorities should also be allowed to represent a country, city or state in disputes against abusive domain names corresponding to administratively recognized regions or municipalities.

Trade names

As already set forth in our previous comments regarding such issue, ABPI believes that the protection of trade names should also be included in the DNS, to the maximum extent possible. The scope of protection for trade names should, in our view, follow the standards already set forth by the Paris Convention, as it is adopted in each Member-Country, and we are in favor of an immediate amendment to the UDRP.

However, as noted in the *Interim Report*, national laws on protection of trade names diverge more widely than trademark laws and trade name protection is not uniformly applied in all countries. As a result, the legal recognition of trade names under the Paris Convention could not simply be reflected in the entire domain

Rua Santa Luzia, 651
30° (recepção) e 31° andares
Centro 20030-040 Rio de Janeiro RJ
Tel.: 021 2532 2020
Fax: 021 2544 8123
e-mail: brj@clarkemodet.com.br



Clarke, Modet & Co.

BRASIL

www.clarkemodet.com.br

Rua Bandeira Paulista, 600/104
Itaim Bibi 04532-001 São Paulo SP
Tel.: 011 3846 4576
Fax: 011 3846 2318
e-mail: bsp@clarkemodet.com.br

AGENTES DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DESDE 1879

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

name system. In fact, due to the differing treatment of this issues at the national level, protective measures through the UDRP may produce a greater risk of being invalidated at the national level.

We understand that this issue is particularly complex, as there are already several legitimate holders of trade names whose rights clash with trademark and domain name owners worldwide. This is why ABPI believes that additional protection standards regarding trade names should be drafted on a country-by-country basis, depending on how the protection of trade names under the Paris Convention is interpreted.

In disputes under the UDRP, particularly when the complainant and respondent use the ownership of a given trade name as their main argument, panelists should, somehow, be able to decline to hear the case or, if possible, handle the dispute based on the law of both parties' competent jurisdiction. Otherwise, complainants should be required to clearly evidence, when initiating a dispute, that their trade name is inherently distinctive. This extension of the UDRP would, given the absence of a uniform definition of what constitutes a trade name, require each panelist to determine whether a trade name would be eligible for protection.

Whois databases

We avail this opportunity to include a few general comments and conclusions reiterating our concern regarding the current situation of the WHOIS searches.

ABPI fully endorses the recommendations from the *Interim Report* that each registration authority should provide fully searchable and freely available databases, that furnish complete WHOIS data from each domain name registrant. It is also suggested to enhance the functionality of some of the existing free WHOIS databases, as users should be able to conduct a cross-registry search by name of registrant, and thereby ascertain a pattern of abusive bad faith registrations.

In fact, our goal is to enable means to perform reliable searches across a plurality of gTLDs and ccTLDs, including all relevant registrar databases, even using search criteria which are not merely restricted to an exact domain name. In fact, we suggest that such new search engine should be administered, supervised or under the control of WIPO, to guarantee its accuracy and trustworthiness.

We also understand that the administrators of the new gTLDs which were recently created should not only guarantee access to free WHOIS database, but also require that registrants should

be fully responsible for inaccurate information provided in the domain name registration process. Technical and privacy concerns should never be used as an excuse for negligent registries to operate, or even to overshadow the need of intellectual property owners and practitioners for a transparent DNS and Dispute Resolution System, with reasonable minimal standards adopted worldwide.

III. GENERAL COMMENTS

We understand that the amendments suggested by ABPI in order to enhance the current UDRP could create an intricate legal regimen that may not be readily understandable by the average Internet user. It may transform the UDRP from a relatively easy-to-understand process for participants and panelists to a complicated dispute resolution procedure which may only be mastered by IP specialists and attorneys.

We understand that the intentions of WIPO and the Internet community intersect in one point: any changes in the current domain name system should maintain a level of integrity to keep the UDRP as simple and easy-to-use as possible. However, as cybersquatting accelerated at an enormous pace, it appears clear to us that special protection, of any kind, should be guaranteed in the domain name environment to different categories of distinctive signs such as INNs, names and acronyms of IGOs, personal names, geographical indications and trade names.

ABPI notes that the *Interim Report* recommends exclusion mechanisms for most of the identifiers analyzed in this ongoing consultation process. Since exclusion systems operate effectively in the trademark world to protect most of these distinctive signs, it could be an effortlessly alternative in the domain name system. However, strict exclusion systems may not be totally successful in the ever-growing Internet community, and we understand that further analysis on these issues should now be centered not on the abuses, but which should be the appropriate measures and proceedings to refrain cybersquatting and diminish such problem in the intellectual property community.

We again would like to congratulate WIPO for its efforts in raising such discussions, and we look forward to participating again in future RFCs and discussion panels involving this issue.

Rio de Janeiro, June 6, 2001

Brazilian Association of Intellectual Property - ABPI

José Antonio B. L. Faria Correa - President



AGENDA

SEÇÃO ORGANIZADA PELO ASSOCIADO IVAN B. AHLERT

2001

OUTUBRO

1 e 2 (SÃO PAULO)
 ABDI - 15º Seminário Internacional de Direito de Informática e Telecomunicações
 Local: Hotel Renaissance, Alameda Santos, 2.233, Jardins, São Paulo, SP
 Informações: Corrêa & Conde Comunicação
 Telefone: (11) 3887-8680
 Internet: <http://www.abdi.org.br> - E-mail: ccorrea@sagesse.com.br

3-7
 LIDC - Jornada de estudos

18-20 (ARLINGTON)
 AIPLA - Annual Meeting
 Local: Crystal Gateway Marriott Hotel, Arlington, Virginia, U.S.A.
 Informações: 00xx1 703 415-0780

25-26 (MONTEREY)
 CLA - Advanced Topics in Computer and Internet Law
 Local: Monterey, California, U.S.A.
 Informações: Barbara Fieser, 3028 Javier Road, Suite 402, Fairfax, VA 22031, U.S.A.
 Tel.: 00xx1 703 560-7747 / Fax: 00xx1 703 207-7028
 E-mail: clanet@aol.com

28.10-1.11 (PALM DESERT)
 LES (U.S.A. & CANADA) - Annual Meeting
 Local: Marriott Desert Springs, Palm Desert, California, U.S.A.
 Informações: Mary Johnson, LES Executive Office, 1800 Diagonal Road, Suite 280, Alexandria, Virginia 22314, USA
 Tel.: 00xx1 703 836-3106 / Fax: 00xx1 703 836-3107
 Internet: <http://www.usa-canada.les.org/meetings.html>
 E-mail: johnsonm@LES.org

2001

NOVEMBRO

5-9 (GENEBRA)
 OMPI - Standing Committee on the Law of Patents (Sixth session)

12-15 (GENEBRA)
 OMPI - Working Group on Reform of the Patent Cooperation Treaty (PCT) First session

14-17 (ROMA)
 FICPI - 6th OPEN FORUM
 Local: The Cavalieri Hilton Hotel, via Cadlolo, 101, 00136 Rome, Italy
 Informações: ENIC srl, Congress & Travel Professionals, Piazza Adua, 1/d, 50123 Firenze, Italy
 Tel.: 00xx39-055-260 8941 / Fax: +39-055-260 8948
 E-mail: chiara@enic.it

DEZEMBRO

5-7 (SÃO PAULO)
 PRIMEIRA CONFERÊNCIA PAN-AMERICANA DA LESI - LICENSING EXECUTIVES SOCIETY INTERNATIONAL - Intellectual Property Licensing in Emerging Countries
 Local: Renaissance São Paulo Hotel, Alameda Santos, 2.233, Jardins, São Paulo, SP
 Informações: Congrex do Brasil, Av. Presidente Wilson, 164 - 9º andar, 20030-020 - Rio de Janeiro, RJ
 Tel.: 55 21 3947-2001 / Fax: 55 21 2509-1492
 E-mail: les@congrex.com.br

ESCRITÓRIOS PRÓPRIOS

ARGENTINA
 BÉLGICA
 CHILE
 CUBA

HENSON & Co.

PATENTES Y MARCAS

ESCRITÓRIOS PRÓPRIOS

ESPANHA
 MÉXICO
 PORTUGAL
 URUGUAI

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

ALAMEDA JAU, 1742 - 8º ANDAR - SÃO PAULO - SP - 01420-002 - TEL: (11) 3064-9428 FAX: (11) 3060-8759
henson-co@henson-co.com.br
www.henson-co.com



PRIMEIRA CONFERÊNCIA PAN-AMERICANA DA LESI - LICENSING EXECUTIVES SOCIETY INTERNATIONAL

5, 6 e 7 de dezembro de 2001

Renaissance São Paulo Hotel, Alameda Santos, 2.233, São Paulo, SP

Número máximo de participantes: 380 pessoas (não incluídos acompanhantes)

Programa Técnico

5 DE DEZEMBRO - QUARTA-FEIRA

14h00 Curso de licenciamento
Gabriel Leonardos
Luiz Henrique do Amaral
Fernando Noetinger

6 DE DEZEMBRO - QUINTA-FEIRA

8h45 Cerimônia de abertura

9h15 Palestra inaugural
**Perspectivas para o licenciamento na
América Latina**
Peter Dirk Siemsen

9h30 Sessão plenária
Biotecnologia e biodiversidade
Cathryn Cambell, Sonia Barroso e Ignacio O'Farrell
Moderadora: *Maria Thereza Wolff*

12h30 Almoço

14h15 Painel A
**Licenciamento & Internet: e-commerce,
e-publishing e e-entertainment**
*Alberto Berton Moreno, Manoel J. Pereira dos
Santos e Gloria Isla del Campo*
Moderador: *Luiz Henrique do Amaral*

Painel B
Indústria farmacêutica
Nelson Brasil, Francisco Teixeira e Lawrence Welch
Moderadora: *Elisabeth Kasznar Fekete*

7 DE DEZEMBRO - SEXTA-FEIRA

8h45 Painel C
**Licenciamento em empresas
recém-privatizadas**
*Josué Mastrodi Neto (Intelig) e um representante
da Comgás*
Moderador: *Lélio Denicoli Schmidt*

Painel D
Aspectos de legislações relativas a contratos
*Jose Barreda Moller, Marino Porzio, Juliana Viegas
e Ernesto Cavalier*
Moderador: *Oscar Becerril*

12h00 Almoço

13h45 Sessão plenária
Assuntos relacionados à globalização
Moderador: *Fernando Noetinger*
Seis anos de TRIPs, fazendo um balanço
Horacio Rangel Ortiz
TRIPs: existem aspectos a serem renegociados?
Adrian Otten

**OMC: retrospectiva de decisões e
painéis pendentes**
Otto B. Licks

ALCA e a propriedade intelectual
Istvan Kasznar

17h45 Comentários finais
O futuro do licenciamento após TRIPs e ALCA
Luiz Leonardos

20h30 Jantar de encerramento
Sociedade Hípica de São Paulo

Comitê organizador
Gert Egon Dannemann
Gabriel Francisco Leonardos
Raul Hey

Apoio
ABPI

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual

Informações
Congrex do Brasil

Av. Presidente Wilson, 164 - 9º andar
20030-020, Rio de Janeiro, RJ
Tel.: 55 21 3947 2001, Fax: 55 21 2509 1492
E-mail: les@congrex.com.br



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) 2262-3198 • Fax: (21) 2533-0492 • Home-page: <http://www.abapi.org.br> • E-mail: abapi@abapi.org.br

Agentes Associados (em 26 de setembro de 2001)

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
Alexander Baptista Corrêa
Alexandre do Nascimento Souza
Alexandre Ferreira
Alexandre Fukuda Yamashita
Alexandre Peixoto Lobato Maia
Alicia Kristina Daniel Shores
Álvaro Cavalcanti de Jardim Sayão
Alvaro Loureiro Oliveira
Ana Lúcia de Sousa Borda
Ana Meri Estevam Lopes
Ana Paula Santos Celidonio
Ana Raquel Colacino Selvaggi
Andradé & Silva Assessoria em Propriedade Industrial e Intelectual
André Luiz Souza Alvarez
Andréa Gama Possinhas
Andréa Ricci
Antenor Barbosa dos Santos Júnior
Antonella Carminatti
Antonio Buiar
Antonio Ferro Ricci
Antônio Maurício 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
Claudia Maria Zeraik
Claudio Marcelo Szabas
Cláudio Roberto Barbosa
Cláudio Sampaio Portela
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.
Daniela Thompson dos Santos
Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
David do Nascimento Advogados Associados S/C
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
Eduardo Paranhos Montenegro
Elgem Alves Gouveia Filho
Eliana Jodas Cioruci
Elias Marcos Guerra
Elisabete Aloia
Elisabeth Edith G. Kasznar Fekete
Elisabeth Siemsen
Elza Maria Possinhas Pimentel
Emília Malgueiros Campos
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
Flavia Salim Lopes
Flávia Silva do Nascimento Souza
Flávio Starling Leonardos
Francisco Carlos Rodrigues Silva
Frank Fischer
Gabriel Di Blasi Jr.
Gabriel Francisco Leonardos
Gabriel Pedras Arnaud
Gabriela Muniz Pinto
Gabrielle Minardi
Geraldina Diniz Ferreira
Gert Egon Dannemann

Gian Jorge Crivellente
Gilberto de Carvalho
Gisele 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
Joel Ribas Vaz
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
Júlio André Azevedo Gonçalves
Jussara Tolentino N. Trindade
Laire Feljó da Silva
Lanir Orlando
Lêda do Nascimento Souza
Lia de Almeida Levigard
Lilian de Melo Silveira
Liz Carneiro Leão Starling
Lucas Martins Gaiarsa
Luciana Bampa Bueno de Camargo
Luciana Cosentino Miranda Kneblewski
Luciene Monteiro
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
Luzia Maglione
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
Marcelo do Nascimento Souza
Márcia de Oliveira Anechinno
Márcia Maria V. Gitahi Freire
Márcio Ney Tavares
Marco Antonio Kraemer
Marcos Antonio Felipe
Marcos Antonio Vieira
Marcos Velasco Figueiredo
Marcos William Santos
Marcus Vinicius Malafaia Garcia
Margarida Madalena Matias Pereira
Mária Aparecida Figueiredo
Mária Beatriz Correa da Silva Meyer Gaiarsa
Mária Carmen de Souza Brito
Mária Célia Coelho Novaes
Mária Cristina de Araújo
Mária do Carmo Caitano da Silva
Mária Edina de Oliveira Carvalho Portinari
Mária Elisa Santucci Breves Oliveira
Mária Lavinia Loureiro Maurell
Mária Madalena da Cunha Freire
Mária Thereza Mendonça Wolff
Marina Inês Fuzita
Mario Augusto Soerensen Garcia
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
Mozart dos Santos Mello
Nascimento Advogados
Octávio & Perocco S/C Ltda.
Orlando Cherman Pinto Goulart
Orlando de Souza
Oscar-José Werneck Alves
Otto Banho Licks
Patrícia Cristina Lima de Aragão Lusoli
Paulo C. de Oliveira & Cia.
Paulo Cesar Pereira Braz
Paulo de Tarso Castro Brandão
Paulo Maurício Carlos de Oliveira
Paulo 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 P. de Oliveira
Ricardo Pernold Vieira de Mello
Ricardo Velloso Ferri
Richard de Marco Nunes
Roberta Xavier da Silva Calazans
Roberto da Silveira Torres Jr
Roberto Geraldo Barbosa Vieira de Mello
Roberto Mauro da Cunha Freire
Roberto Pernold Vieira de Mello
Roberto Santo Scatamburlo
Rodolfo Humberto Martinez y Pell Jr
Rodrigo Affonso de Ouro Preto Santos
Rodrigo Borges Carneiro
Rodrigo Rocha de Souza
Rodrigo Sérgio Bonan de Aguiar
Roger de Castro Kneblewski
Romar Jacob Tavares
Ronaldo Camargo Veirano
Roner Guerra Fabris
Ronny Willem de Man
Rosane Rego Tavares da Silva
Rosângela Rodrigues de Almeida
Rubem dos Santos Querido
Ruymar de Andrade
Sabina Nehmi
Sâmia Amin Santos
Samir Said Matheus
Sandra Brandão de Abreu
Sandra Leis
Sandra Sanchez Lynch
Semir da Silva Fonseca
Sergio Antonio Barcelos Soares
Sergio Nery Barbalho Maia
Sergio Ribeiro da Silva
Silvio Darre Junior
Simone Gioranelli Carvalho Vieira Pentiado
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
Tânia Lucia Boavista Engelke
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
Vera Lucia Biondo Mesquita Carvalho
Verena Fischer
Vicente Nogueira
Vieira de Mello, Werneck Alves Advogados S/C
Vladimira Anna Zdenka Daniel
Waldemar Alvaro Pinheiro
Walter de Almeida Martins
Walter da Silva Souza
Wetor Bureaux de Apoio Empresarial S/C Ltda.
Zulmara Álvares



Instituto Dannemann Siemsen
de Estudos de Propriedade Intelectual

A EXAUSTÃO DE DIREITOS NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

8 DE NOVEMBRO DE 2001

RIO DE JANEIRO

Professor Christopher Heath

Max Planck Institut de Munique / Alemanha.

Abordará a matéria e comentará decisões proferidas por tribunais internacionais, inclusive do Brasil.

Dr. Antonio de Figueiredo Murta Filho

Bastos Tigre, Coelho da Rocha e Lopes Advogados, Rio de Janeiro.

Fará uma análise comparativa das conseqüências da adoção da exaustão de direitos em âmbito nacional, regional e internacional, para o Brasil.

Dr. Ivan Bacellar Ahlert

Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira, Rio de Janeiro e São Paulo e Conselheiro do Instituto Dannemann, Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual - IDS.

Discorrerá sobre a exaustão de direitos em patentes; sobre a obrigação de exploração local *vis a vis*, a possibilidade de exploração por importação e sobre a duvidosa exceção que admite a importação paralela em caso de exploração por importação

Local

Auditório do escritório Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
Rua Marques de Olinda, 70 - Rio de Janeiro

Inscrições

Contato: Jupira

Tel.: 21 2237-8728, Fax: 21 2237-8812, E-mail: ids@ids.org.br

Taxa de inscrição

R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)

Vagas limitadas: o IDS garantirá as inscrições recebidas até o preenchimento das vagas.