

REVISTA DA



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

55

Nov/Dez de 2001

PEQUENO ESTUDO SOBRE CADUCIDADE DE
REGISTRO DE MARCA

POR LUIZ LEONARDOS E MARIA CECILIA DE A. OSWALD

ACCIONES ANTI-PIRATERÍA DE MARCAS EN CHILE

POR ANDRÉS ECHEVERRÍA

O CONTEÚDO DO DIREITO CONFERIDO PELA
PATENTE DE INVENÇÃO E PELO REGISTRO DE MARCA

POR JOSÉ EDUARDO DE SAMPAIO

A EVOLUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NA
INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA DO BRASIL NA DÉCADA DE 90

POR MARIA DO SOCORRO MENDONÇA CAMPOS E
CARLOS ALBERTO NUNES COSENZA

AS PATENTES FARMACÊUTICAS E A LICENÇA COMPULSÓRIA:
O FIM DE UMA BATALHA ENTRE OS ESTADOS UNIDOS E O BRASIL

POR ADRIANA GOMES BRUNNER

LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL DO BRASIL
EM DISCUSSÃO NA OMC

POR PRISCILA AKEMI BELTRAME

A LEI DE PATENTES BRASILEIRA E AS
REGRAS DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO

POR MARISTELA BASSO, ANGELA ESTRELLA E FABIO FLOH

A BRIEF ANALYSIS OF THE
BRAZILIAN SOFTWARE JUDICIAL CASES

POR MILTON LUCÍDIO LEÃO BARCELLOS

DOCUMENTOS

PROTEÇÃO DE INFORMAÇÃO NÃO DIVULGADA

RESOLUÇÃO DA ABPI

ACESSO AO PATRIMÔNIO GENÉTICO E AO
CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO

RESOLUÇÃO DA ABPI

PROTEÇÃO DA MARCA NA INTERNET

RESOLUÇÃO 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 30 de novembro 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
Álvaro Loureiro Oliveira
Ana Cláudia Mamede Carneiro
Ana Lúcia de Sousa Borda
Ana Meri Estevam Lopes
Ana Paula Santos Celidonio
Ana Raquel Colacino Selvaggi
Andrade & 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
Aralipe & Associados
Archimedes Paranhos
Armênio dos Santos Evangelista
Attilio José Gorine
Aureolino Pinto das Neves
Bicudo Marcas e Patentes S/C Ltda.
Bortolo Bazon
Brasil Sul Marcas e Patentes S/C Ltda.
Britânia Marcas e Patentes S/C Ltda.
Busco Marcas e Patentes
Carla Tiedemann da Cunha Barreto
Carlos Cezar Cordeiro Pires
Carlos Henrique de Carvalho Fróes
Cláudia Luna Guimarães
Cláudia Maria Zeraik
Claudio Marcelo Szabas
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 Gouvea Filho
Eliana Jodas Cioruci
Elias Marcos Guerra
Elisabete Aloia
Elisabeth Edith G. Kasznar Fekete
Elisabeth Siemsen
Elza Maria Possinhas Pimentel
Emília Malgueliros 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 Simonetti 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
Gerald 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 Fejó da Silva
Lairir 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 Magliome
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 Muller
Marcello 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
Maria Aparecida Figueiredo
Maria Beatriz Correa da Silva Meyer Gaiarsa
Maria Carmen de Souza Brito
Maria Célia Coelho Novaes
Maria Cristina de Araújo
Maria do Carmo Caitano da Silva
Maria Edina de Oliveira Carvalho Portinari
Maria Elisa Santucci Breves Oliveira
Maria Lavinia Loureiro Maurell
Maria Madalena da Cunha Freire
Maria Thereza Mendonça Wolff
Marina Inês Fuzita
Mario Augusto Soerensen Garcia
Mário Sergio Vilas Bóas Ramos
Martinez & Kneblewski S/C Ltda.
Matilde da Rocha Reis Castellani
Mauricio Ariboni
Mauricio 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
Nelma Aparecida Mattosinho Martinez
Octávio & Perocco S/C Ltda.
Orlando Cherfan Pinto Goulart
Orlando de Souza
Oscar-José Werneck Alves
Otto Banho Licks
Patricia Cristina Lima de Aragão Lusoli
Paulo C. de Oliveira & Cia.
Paulo Cesar Pereira Braz
Paulo Cesar Vaz Machado
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 Jacób Tavares
Ronaldo Camargo Veirano
Roner Guerra Fabrís
Ronny Willem de Man
Rosane Rego Tavares da Silva
Rosângela Rodrigues de Almeida
Rubem dos Santos Querido
Ruymar de Andrade
Sábina Nehmi
Sâmia Amin Santos
Samir Said Mathews
Sandra Brandão de Abreu
Sandra Leis
Sandra Sanchez Lynch
Sara Sanchez Sanchez
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
Sydineia de Souza Trindade
Tamara Guinsburg Barlem
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 Boavista Mesquita Carvalho
Verena Fischer
Vicente Nogueira
Vieira de Mello, Werneck Alves Advogados S/C
Vladimira Anna Zdenka Daniel
Waldemar Álvaro 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

PEQUENO ESTUDO SOBRE CADUCIDADE DE REGISTRO DE MARCA 3

Por Luiz Leonardos e Maria Cecília de A. Oswald

Os autores analisam os elementos principais perante a lei brasileira do instituto da caducidade do direito sobre a marca, incluindo as causas determinantes e excludentes bem como a caracterização do uso de marca.

The authors review the basic elements under the Brazilian legislation of the forfeiture of the trademark right, including the causes which determine and excuse forfeiture, as well as the concept of use of trademark.

ACCIONES ANTI-PIRATERÍA DE MARCAS EN CHILE 12

Por Andrés Echeverría

O autor analisa diferentes maneiras de o legítimo titular de uma marca combater os atos de pirataria praticados contra seu direito no Chile.

The author discusses the various ways of a lawful owner of a trademark attacking piracy acts against his rights in Chile.

O CONTEÚDO DO DIREITO CONFERIDO PELA PATENTE DE INVENÇÃO E PELO REGISTRO DE MARCA 15

Por José Eduardo de Sampaio

O autor analisa a questão do conteúdo do direito conferido pela patente e pelo registro de marca, enfatizando sua natureza negativa ("direito de excluir") em contraposição ao conteúdo positivo ("direito de explorar") e o tratamento da matéria em diversas legislações europeias.

The author discusses the issue related to the nature of the right granted by a patent or by a trademark registration and emphasizes the negative nature ("right to exclude") in opposition to the positive nature ("right to exploit") and the legal treatment accorded to this matter by European laws.

A EVOLUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NA
INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA DO BRASIL NA DÉCADA DE 90 20*Por Maíra do Socorro Mendonça Campos e Carlos Alberto Nunes Cosenza*

Os autores analisam o desenvolvimento da política brasileira de transferência de tecnologia a partir da década de 50 bem como o fluxo de processos de transferência de tecnologia do setor automobilístico no INPI.

The authors review the development of the Brazilian policy on technology transfer as of the 50's as well as the flow of technology transfer processes for the automotive industry in INPI.

AS PATENTES FARMACÊUTICAS E A LICENÇA COMPULSÓRIA:
O FIM DE UMA BATALHA ENTRE OS ESTADOS UNIDOS E O BRASIL 26*Por Adriana Gomes Brunner*

A autora analisa a evolução da disputa entre os EUA e o Brasil com relação às patentes farmacêuticas, com ênfase na questão da licença compulsória destinada ao combate da AIDS.

The author discusses the evolution of the dispute between USA and Brazil with respect to the patent for pharmaceutical products, with a special emphasis on the matter of the compulsory license applied in the AIDS campaign.

LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL DO BRASIL EM DISCUSSÃO NA OMC 31

Por Priscila Akemi Beltrame

A autora analisa o instituto da licença compulsória à luz do direito concorrencial e das normas do TRIPS e sua aplicação à patente de produtos farmacêuticos para tratamento da AIDS.

The author discusses the use of compulsory licenses in light of the anti-trust laws and the TRIPS rules and their application to patents for pharmaceutical products for treatment of AIDS.

A LEI DE PATENTES BRASILEIRA E AS REGRAS DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO 35

Por Maristela Basso, Angela Estrella e Fabio Floh

Os autores analisam os fundamentos jurídicos da posição brasileira e da norte-americana com relação ao questionamento dos EUA acerca da compatibilidade entre a Lei de Propriedade Industrial brasileira e as regras da OMC, concluindo pela legitimidade da posição do Brasil.

The authors discuss the legal grounds for the Brazil and USA positions on the issue of the compatibility of the Brazilian Industrial Property Law with the WTO's rules and conclude that the Brazilian position is warranted.

A BRIEF ANALYSIS OF THE BRAZILIAN SOFTWARE JUDICIAL CASES 41

Por Milton Lucídio Leão Barcellos

O autor discute o que pode ser considerado pirataria ou imitação de programas de computador em face das normas da Lei do Software brasileira.

The author discusses what can be considered as a piracy or imitation of software in light of the Brazilian Software Law.

DOCUMENTO

PROTEÇÃO DE INFORMAÇÃO NÃO DIVULGADA

RESOLUÇÃO DA ABPI 42

DOCUMENTO

ACESSO AO PATRIMÔNIO GENÉTICO E AO CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO

RESOLUÇÃO DA ABPI 46

DOCUMENTO

PROTEÇÃO DA MARCA NA INTERNET

RESOLUÇÃO DA ABPI 50

INFORME DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NO MUNDO 52

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 dezembro 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

RETROSPECTIVA

Após quatro anos como Diretor Editor, passo agora a direção da *Revista da ABPI* para a Lilian de Melo Silveira, com a convicção de ter conseguido realizar, se não todas, pelo menos a maior parte das metas a que me propus ao receber essa tarefa do José Roberto d'Afonseca Gusmão.

Naquela ocasião, afirmamos que a publicação, já consolidada como o melhor veículo de difusão da Propriedade Intelectual no Brasil, não precisava de nenhuma mudança revolucionária. Nossas metas imediatas consistiam em recuperar a atualidade cronológica da revista e ampliar o espaço dedicado aos demais ramos dessa especialidade do Direito.

Desde então, a *Revista da ABPI* tem saído rigorosamente em dia, sem um único atraso, e firmou-se como uma publicação técnica, voltada para os temas mais recentes e as principais questões que estão afetando nossa área neste milênio. Facetas atuais do direito marcário e do direito patentário, o registro de medicamentos genéricos e de desenhos industriais, a inserção do direito autoral no ambiente digital, a tutela da tecnologia e o regime de produtos típicos da Sociedade da Informação, como nomes de domínio e *websites*, por exemplo, constituíram a temática central oferecida a nossos leitores.

Com o início da gestão do atual presidente da ABPI, José Antonio Faria Correa, em janeiro de 2000, introduzimos algumas pequenas modificações no aspecto gráfico da Revista. A mais importante dessas mudanças ocorreu com o cabeçalho, que passou a incorporar a nova logomarca da Associação. Mas a publicação continuou com seu "jeitão" característico, representado por um *layout* leve e moderno.

A crescente demanda da Revista como fonte de consulta determinou a adoção de algumas novidades: publicamos o primeiro *Índice* (período 1992-1997) em junho de 1998, que foi atualizado na edição de maio-junho de 2000 (período 1998-1999); alteramos o sistema de

distribuição, com a implantação de assinaturas anuais a partir de janeiro de 1999, além das vendas avulsas já existentes; e disponibilizamos na seção Biblioteca do *website* da ABPI, a partir de janeiro de 2001, todas as edições esgotadas da Revista, evitando-se o custoso processo de reimpressão.

O sucesso de um empreendimento pode ser medido de várias maneiras. Certamente um bom critério é o interesse de seus usuários. Ao longo de nossa gestão pudemos constatar que o volume de material pendente de aproveitamento cresceu significativamente, a ponto de recebermos freqüentes indagações sobre a data de publicação dos artigos enviados. Por essa razão, a ABPI já iniciou estudos com vistas a incrementar o espaço destinado a esses trabalhos, seja aumentando o número de páginas de cada edição, seja alterando a periodicidade da Revista para mensal. Além destas, provavelmente outras inovações far-se-ão necessárias.

Chegamos, assim, ao fim de nossa gestão persuadidos de que a "troca de guarda", como afirmou o José Roberto Gusmão há quatro anos, significará novas idéias e novos projetos, agora sob a experiente batuta de quem conhece a *Revista da ABPI* pelo menos tão bem quanto o Editor que ora encerra seu mandato, porque dela já foi diretora.

Antes, porém, de fazê-lo, cabe-me agradecer penhoradamente a todos os que tornaram minha tarefa menos árdua do que poderia ser: ao Alex Wissenbach, sempre discreto e eficiente; ao Ivan Ahlert, sempre pontual e o melhor colaborador que qualquer diretor pode ter; ao Gabriel Leonardos, ao Otto Licks e ao João Marcos Silveira, sempre competentes em seus Informes; e ao Conselho Editorial, pelo apoio nos momentos importantes. Finalmente, um agradecimento especial à Juliana Viegas e ao José Antonio Faria Correa por terem confiado em meu trabalho.

Manoel J. Pereira dos Santos
Diretor-Editor



PEQUENO ESTUDO SOBRE CADUCIDADE DE REGISTRO DE MARCA

LUIZ LEONARDOS

Presidente de honra da ABPI, membro de honra da AIPPI e sócio de Momsen, Leonardos & Cia.

MARIA CECILIA DE A. OSWALD

Advogada de Momsen, Leonardos & Cia.

Sumário: 1. Caducidade: Significado – Objetivo - 2. Caducidade: Causas Determinantes - 3. Caducidade: Causas Excludentes - 4. "Uso de Marca": o que Deve Compreender - 5. Desuso por Razões Legítimas: em que Consiste - 6. Declaração da Caducidade Total e Parcial

1. CADUCIDADE: SIGNIFICADO – OBJETIVO

O sistema jurídico brasileiro consagrou como um dos fundamentos da ordem econômica a liberdade de iniciativa, que traz em seu bojo, como um de seus princípios norteadores, a liberdade de concorrência. Tais princípios encontram-se consubstanciados no artigo 170 da Constituição Federal Brasileira, abaixo transcrito:

"Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

[...]

IV - livre concorrência."

O regime de livre concorrência ou de livre competição propicia a organização do mercado, bem como a diversificação e grande quantidade de produtos oferecidos de forma autônoma pelos comerciantes no exercício da liberdade de comércio que lhes é conferida. Em um mercado competitivo, os produtos oferecidos por uma dada empresa são recebidos pelo comprador como se fossem substitutos perfeitos ou equivalentes dos produtos da firma concor-

rente. Na hipótese de preços equivalentes, via de regra, ao comprador é indiferente a procedência do produto. Daí se afere a importância da marca, que constituirá o diferencial entre os produtos equivalentes conforme se intensifica a propaganda.

Portanto, neste cenário instituído pela Constituição de 1988, a propriedade industrial firma-se como incentivo à liberdade de iniciativa que deve preponderar no sistema econômico brasileiro. É o que já se encontrava no artigo 2º do antigo Código de Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945:

"Art. 2º A proteção da propriedade industrial, em sua função econômica e jurídica, visa reconhecer e garantir os direitos daqueles que contribuem para o melhor aproveitamento e distribuição de riqueza, mantendo a lealdade de concorrência no comércio e na indústria e estimulando a iniciativa individual, o poder de criação, de organização e de invenção do indivíduo."

Por outro lado, com relação à propriedade *per se*, determina a Constituição Brasileira:

"Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos residentes no País a

LILIAN DE MELO SILVEIRA

ADVOGADOS ASSOCIADOS

PROPRIEDADE INTELECTUAL



inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXIII - a propriedade atenderá à sua função social.”

Inferese deste princípio que o direito de propriedade não é absoluto e é limitado pelo desempenho de sua função social. A propriedade mal utilizada ou mesmo inutilizada irá implicar desvirtuamento da mesma, o que será prejudicial à coletividade.

Neste contexto, partindo-se dos pressupostos da excepcionalidade da propriedade industrial como incentivadora da liberdade de iniciativa, bem como da limitação do direito de propriedade à sua função social, emerge, no campo do direito marcário, o princípio da obrigatoriedade do uso da marca registrada.

Tal princípio decorre da própria finalidade da marca de designar e distinguir os produtos ou serviços de uma empresa. Tal função, que vem expressa no artigo 123 da Lei da Propriedade Industrial, apenas se materializa através do uso efetivo da marca¹.

Portanto, se por um lado o registro de marca outorga um direito de propriedade ao seu titular, por outro impõe ao mesmo um dever: o ônus de usar efetivamente a marca objeto do registro.

A obrigatoriedade de uso da marca registrada tem em mira dois objetivos precípuos: (i) atender sua função de distinguir produtos ou serviços; e (ii) evitar que um registro de marca seja utilizado como marca defensiva, de reserva ou de obstrução.

Assim, o titular de um registro de marca deve fazer jus ao título que lhe foi conferido pelo Estado, e o uso efetivo da marca é pressuposto fundamental para tanto, sob pena de ser a mesma declarada caduca, como se afere na Lei da Propriedade Industrial:

“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 para 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.”

1. “Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa.”

2. *Tratado da Propriedade Industrial*, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2ª ed., vol. II, pp. 1.051-2. Ressalve-se o uso inadequado da expressão “domínio público” no trecho citado, pois se a marca “revertesse ao domínio público” não poderia ser mais apropriada por ninguém. Nem “reverte” ao domínio público, pois a ele nunca pertenceu,

Conforme o magistério do sempre lembrado mestre Gama Cerqueira, é a combinação do princípio da liberdade de comércio e a inutilidade de se proteger propriedade que não exerce a sua função que irão fundamentar o instituto da caducidade, como se verifica:

“Uma vez que a pessoa beneficiada não se utiliza da marca registrada, a qual, por consequência, deixa de desempenhar a função para a qual foi criada e que justifica a proteção legal, desaparece a razão de ser das excepcionais garantias asseguradas pelo registro, o qual deve desaparecer, revertendo a marca ao domínio público. Assim o exigem, de um lado, a liberdade do comércio e da indústria, cerceada por um registro inútil; de outro, a desnecessidade da garantia legal para assegurar uma função inexistente. Eis, em síntese, o fundamento da exigência do uso efetivo da marca registrada, que as leis de grande número de países formulam, sob pena de cessação da proteção legal ou da caducidade do registro.”²

E, ainda, no que tange à finalidade do instituto da caducidade, assevera o mestre Gama Cerqueira:

“Por outro lado, a obrigatoriedade do uso das marcas registradas justifica-se como meio de evitar abuso das chamadas marcas *defensivas e de reserva* ou *de obstrução*, as quais, além de sobrecarregar inutilmente os arquivos das repartições de registro, redundam em prejuízo dos concorrentes, tornando mais restrito o campo em que podem livremente escolher as suas marcas.”³

Conclui-se, destarte, que quando a marca não é utilizada ou deixa de corresponder ao interesse da coletividade, passa a tolher o princípio da livre iniciativa e o da livre concorrência, prestigiados pela ordem constitucional brasileira.

Presunção de abandono, a caducidade ocorre, assim, quando o direito sobre a marca perece, isto é, quando a marca cessa de exercer a sua função de sinal distintivo.⁴

2. CADUCIDADE: CAUSAS DETERMINANTES

O artigo 143 da Lei da Propriedade Industrial, acima transcrito, define as circunstâncias que determinam a caducidade do direito sobre a marca, quais sejam:

a) quando, na data do requerimento da caducidade, o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil, decorridos cinco anos da concessão do registro da mesma;

b) quando, na data do requerimento da caducidade, o uso da marca tiver sido interrompido por mais de cinco anos consecutivos; e

c) quando, na data do requerimento da caducidade, por mais de cinco anos consecutivos, a marca tiver sido usada com modificação

mas torna-se, com a extinção do registro pela caducidade, *res nullius*, daí, em princípio, poder ser novamente apropriada.

3. Idem, p. 1.052.

4. Cf. artigos 77 e 78, I, do Código Civil:

“Art.: 77. Perece o direito, perecendo o seu objeto.”

“Art. 78. Entende-se que pereceu o objeto do direito:

I. Quando perde as qualidades essenciais, ou o valor econômico.”



que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

É de se notar que se excetua, em qualquer caso, a caducidade, se comprovado o uso no quinquênio legal ou se comprovado o desuso por razões legítimas, como se verá mais adiante.

O primeiro ponto relevante a destacar do dispositivo em tela refere-se ao legítimo interesse que deve demonstrar o requerente da caducidade.

Vale aqui fazer remissão ao Código da Propriedade Industrial anterior, que permitia a declaração de caducidade *ex officio* pelo INPI. Tal espécie de caducidade foi tema de discussão, sendo considerada por José Carlos Tinoco Soares como ilegal e arbitrária⁵. A Lei 9.279/96, entretanto, suprimiu a possibilidade de declaração da caducidade de ofício pelo INPI e determinou que só se pode declarar a caducidade de um registro de marca quando houver provocação de alguém que demonstre seu legítimo interesse, por exemplo, de que a marca não utilizada está a impedir o requerente de obter registro de marca igual ou semelhante para assinalar produtos ou serviços iguais ou afins. Ou seja, deve o requerente demonstrar seu legítimo interesse, sob pena de ter seu pedido de caducidade indeferido *in limine*, conforme determina o item 4.3.1 da Resolução nº 051/97 do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Diretrizes Provisórias de Análise de Marcas).⁶

Pode-se vislumbrar inúmeras outras hipóteses para que se caracterize o legítimo interesse do requerente da caducidade. Pode o legítimo interesse residir em pedido de registro de marca conflitante com o registro caducando, para assinalar produtos ou serviços semelhantes ou afins. Pode também o requerente da caducidade fundar seu legítimo interesse no indeferimento de seu pedido de registro devido à anterioridade de registro de marca igual ou semelhante, a assinalar produtos ou ser-

viços iguais ou afins, hipótese em que restará claro que a marca caducanda é óbice real à pretensão do requerente de usar a marca.

Tem-se, portanto, nas hipóteses acima, que o instituto da caducidade presta-se como arma para aqueles que se encontram privados de obter registro de marca, já que a mesma, ou uma marca semelhante, se encontra registrada e não é utilizada por seu titular ou têm seu interesse de algum modo afetado por registro de marca não usada.

Assim, a omissão do titular do registro ao não usar a marca de sua propriedade será punível através da extinção do registro, uma vez que tal omissão impede terceiros interessados de usá-la, criando-se um obstáculo injustificável a entrar a livre concorrência.

Assim como as acima citadas, há também inúmeras outras possibilidades de ocorrência do legítimo interesse exigido por lei em que o requerente não tenha necessariamente depositado uma marca no INPI. São os casos em que a marca caducanda infringe, por exemplo, direito de autor da requerente, ou até mesmo da marca, que é imitação de seu nome comercial.

Contrario sensu, não se verifica o legítimo interesse quando o requerente da caducidade não possui a necessária legitimidade para usar a marca, na eventualidade de ser o registro correspondente declarado caduco; quando inferida a má-fé da requerente; ou mesmo quando a requerente da caducidade não possui qualquer pedido de registro para marca semelhante ou idêntica àquela que pretende ver declarada caduca.⁷

Nesse diapasão, veja-se, a título ilustrativo, o acórdão na Apelação Cível nº 90.02.21373-5/RJ, da 1ª Turma do Eg. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Em seu voto de clareza singular, o desembargador federal Clélio Erthal asseverou que o requerente da caducida-

5. "Caducidade *ex officio*, a nosso ver, arbitrária, ilegal e fruto do excessivo abuso do poder que não tem, na espécie, o necessário e indispensável legítimo direito ou interesse para assim agir. Primeiro, porque fere o preceito constitucional que consagra à marca o direito de propriedade (artigo 153, § 24). Segundo, porque esse direito, decorrido o prazo prescricional (artigo 98, parágrafo único, da Lei 5.772/71), se torna adquirido, líquido e certo, não mais podendo ser anulado judicialmente, sob, em caso contrário, ofensa à coisa julgada (artigo 153, § 3º). Terceiro, porque contraria os princípios estabelecidos quando da criação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica (Lei 5.648/70). Quarto, porque o atual Código da Propriedade Industrial, Lei 5.772/71, foi estabelecido precipuamente para a

"proteção" dos direitos da propriedade industrial, mediante a "concessão" de privilégio e de registros, e, jamais, em tempo algum, para a "cassação, sobrestamento ou extinção desses direitos." (Soares, José Carlos Tinoco, *Caducidade do Registro de Marca*, Editora RT, São Paulo, pp. 13-4)

6. "4.3.1. Legitimação do requerente. O requerente do procedimento de caducidade deverá justificar seu legítimo interesse, sob pena de indeferimento do pedido *in limine*."

7. Veja-se parecer técnico do INPI na decisão de indeferimento de pedido de caducidade tendo em vista "que não consta em nosso cadastro qualquer pedido de registro para marca idêntica ou semelhante a ponto de causar confusão ao consumidor". (RPI 1.415, de 3/2/98, p. 95)

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; Propiedad 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



de do registro da marca Ted Lapidus não seria interessado por não ter a necessária legitimidade para usar a marca caducanda, eis que esta é o pseudônimo notório do costureiro Edmond Lapidus.⁸

Veja-se também a interessante decisão do INPI, publicada na *Revista da Propriedade Industrial* 1.491, de 3/8/99, em que o requerimento de caducidade é indeferido com base no item 4.3.1 da Resolução 051/97, transcrita acima. A ausência de legitimação, neste caso, verificou-se pela total impossibilidade que teria o requerente da caducidade de usar a marca caducanda caso sua pretensão obtivesse êxito, haja vista que se tratava de marca notória, protegida pelo artigo 6 *bis* da Convenção de Paris.

Por derradeiro, merece destaque a decisão do INPI, publicada na *Revista da Propriedade Industrial* 1.505, de 9/11/99, através da qual o examinador do INPI inferiu a possibilidade de má-fé da requerente, o que deu azo ao indeferimento do pedido de caducidade com base na ausência de legitimidade.

Menciona também o dispositivo em tela que o registro da marca deve ser declarado caduco quando, decorridos cinco anos contados de sua concessão, “na data do requerimento”, seu uso não tiver sido iniciado no Brasil ou se o uso for interrompido por cinco anos consecutivos.

Neste particular, importante observar que a Lei 9.279/96 corrigiu uma lacuna da lei anterior, que não fazia referência ao termo inicial do qual se deveria contar o período de uso para efeito da caducidade. Assim, a expressão “na data do requerimento” leva à conclusão de que o período de cinco anos conta-se, retroativamente, da data do requerimento da caducidade.

É o que determina também a Resolução nº 051/97 do INPI (Diretrizes Provisórias de Análise de Marcas), em seu item 4.3.5.1:

“4.3.5.1. Prazo para a investigação de uso:

O prazo conta-se, preteritamente, da data constante do protocolo do requerimento da caducidade.”

A Lei 5.772/71, antigo Código da Propriedade Industrial, por não fazer menção expressa ao *dies a quo* para a contagem do prazo legal da caducidade, deu causa a algumas decisões judiciais equivocadas, nas quais o magistrado por vezes considerava como termo inicial a data da concessão do registro. Conforme os esclarecimentos ora trazidos, este entendimento é contrário aos conceitos de uso e desuso e da própria essência do instituto da caducidade, como se verá adiante.

Será também passível de caducidade o registro quando a marca for usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro. Tal disposição é bastante compreensível e não abriga maiores dúvidas, já que a marca, em não sendo utilizada tal como concedida, não terá sido efetivamente utilizada. Neste sentido, tanto o inciso II do artigo 143 da Lei da Propriedade Industrial quanto o artigo 5, letra C-2, da Convenção da União de Paris excetuam as alterações da marca que não afetam o seu caráter distintivo tal como foi registrada⁹.

Não é ocioso também observar que, para que se afira se deve recair a sanção da caducidade sobre o registro caducando, cabe ao próprio titular da marca apresentar as provas de seu uso. Assim, tem-se o chamado ônus da prova invertido, pois seria impossível, ou muito difícil, a prova do fato negativo.

Nesse diapasão, cabe trazer à baila a lição do eminente juiz Luiz Guilherme Loureiro, que afirma de forma categórica que:

“Tal exceção ao princípio geral do ônus da prova (quem alega deve provar) é lógica, já que o autor da ação não teria como provar um fato negativo (falta de exploração), a *probatio diabolica*, praticamente impossível de se obter.”¹⁰

Tendo o requerido apresentado as provas de uso da marca, serão as mesmas analisadas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que irá decidir pela decretação de extinção do registro ou pela manutenção do mesmo.

A expressão “da data do pedido de caducidade”, comentada acima, vai gerar implicações nos efeitos da decretação da caducidade. Isto porque a lacuna da lei anterior comportava a indagação sobre se a decretação da caducidade operaria efeito *ex tunc* (a extinção da propriedade contar-se-ia da data de início do não uso para o futuro, como afirma Pontes de Miranda) ou *ex nunc* (a extinção da propriedade contar-se-ia da data em que transitou em julgado a decisão administrativa)¹¹.

Assim, ao fazer referência expressa à data do requerimento da caducidade, que irá determinar a contagem retroativa do período de não uso do registro, estabelece-se reflexamente que a decretação da caducidade operará efeitos a partir da data de início do desuso ou, pelo menos, a partir da data do próprio requerimento.

A importância dos efeitos da caducidade reside no fato de que o uso de marca, por terceiro, dentro do lapso de tempo existente entre o requerimento da caducidade e sua decretação iria caracte-

8 “Relativamente a este último aspecto, entendo, tal como a apelante, que o terceiro deve ter, ao menos em tese, legitimidade para usar a marca que pretende desconstituir, caso obtenha êxito na pretensão; sem o que, não pode ser considerado como interessado. E no caso vertente, a empresa J. W. C. Merchandising Comunicações Ltda. realmente não tem legitimidade para usar a marca Ted Apidus, pseudônimo do notório costureiro Edmond Lapidus, face ao disposto no artigo 65, nº 12, do Código da Propriedade Industrial [...] De fato, não exibindo autorização para usar o pseudônimo do costureiro como marca, a empresa não pode registrá-lo para assinalar produto por ela fabricado ou comercializado. E assim, é parte ilegítima para requerer o cancelamento da marca deferida à empresa francesa, por falta de mesmo interesse. Afinal, não é qualquer pessoa que pode

requerer a caducidade das marcas, mas somente as interessadas no cancelamento, como exige a lei marcária.”

9 “Art. 5 [...]”

C - (2) O uso, pelo proprietário, de uma marca de fábrica ou de comércio de forma diferente, quanto a elementos que não alteram o caráter distintivo da marca, da forma por que esta foi registrada num dos países da União, não implicará a anulação do registro nem diminuirá a proteção que lhe foi concedida.”

10. *A Lei da Propriedade Industrial Comentada*, Lejus, São Paulo, 1999, pp. 285-6.

11. *Tratado de Direito Privado*, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 4ª ed., vol. 17, pp. 127-8.



rizar ilícito penal e civil daquele que a utilizou sem autorização neste período.¹²

Imperioso também notar que, quanto à sua natureza, a decretação de caducidade, segundo o mestre Pontes de Miranda, é uma decisão constitutiva negativa, ou seja, é uma decisão desconstitutiva da propriedade.¹³

Ademais, a caducidade de registro de marca retira a eficácia do registro dos sinais distintivos, tornando-os *res nullius*¹⁴, ou seja, apropriável por outrem, ou, até mesmo, por quem sofreu a decretação da caducidade, que poderá requerer novo registro.

Finalmente, deve-se observar que o dispositivo que define o instituto da caducidade apenas faz menção ao não uso da marca, o que leva a crer que o uso constitui apenas o exercício regular do direito em decorrência do registro da marca. Entretanto, em razão das diversas nuances que encerram, tanto o desuso justificado quanto o uso comprovado serão abordados em itens próprios.

3. CADUCIDADE: CAUSAS EXCLUDENTES

As hipóteses em que se exclui a decretação da caducidade de um registro de marca podem ser resumidas da seguinte forma:

- a) se, na data do requerimento, o uso da marca tiver sido comprovado;
- b) se, na data do requerimento, o titular do registro de marca tiver justificado seu desuso por razões legítimas em processo anterior, requerido há menos de cinco anos;
- c) se, na data do requerimento, não tiverem decorrido, pelo menos, cinco anos da data da concessão do registro.

O item c), por demais claro, não merece maiores comentários, além do que foi exposto acima. Assim, limitar-nos-emos à análise dos itens a) e b) supra.

A primeira causa, que consiste na comprovação do uso da marca, encontra-se no artigo 145 da Lei da Propriedade Industrial, que reza o seguinte:

12. Veja-se, neste sentido, o Acórdão do TJRS, relator Adroaldo Furtado Fabrício, que considera que, embora a não utilização do invento possa conduzir à caducidade, “não tem o condão de legitimar contrafação ocorrida durante a vigência do privilégio”. (*Jurisprudência ADCOAS*, nº 125914)

“Art. 145. Não se conhecerá do requerimento de caducidade se o uso da marca tiver sido comprovado ou justificado seu desuso em processo anterior, requerido há menos de 5 (cinco) anos.”

A segunda causa excludente da caducidade consiste na justificativa do desuso por “razões legítimas”, e encontra-se no artigo 143, § 1º, da mesma Lei 9.279/96, e no artigo 5, C, 1, da Convenção da União de Paris, respectivamente:

“Art. 143. [...]”

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

“Art. 5, C (1) Se num país o uso da marca registrada for obrigatório, o registro só poderá ser anulado depois de decorrido um prazo razoável e se o interessado não justificar a sua inação.”

Conforme restou demonstrado, por força do § 2º do artigo 143, cabe ao titular do registro caducando a comprovação de *uso da marca* dentro do quinquênio apontado pelo requerente; ou a *justificativa de seu desuso por razões legítimas*, o que deve ser feito no prazo legal de 60 dias, a contar da notificação do pedido de caducidade. A bem da clareza, os conceitos serão explanados em subitens próprios.

4. “USO DE MARCA”: O QUE DEVE COMPREENDER

Ao titular de registro de marca cabe a obrigação de uso da mesma. Neste particular, cabe a observação de que o verbo “usar” pressupõe uma *ação*, uma *atividade* do titular no sentido de exercer o direito de propriedade que lhe foi outorgado pelo Estado, isto é, no sentido de fazer com que a marca registrada desempenhe sua função precípua: assinalar e distinguir produtos ou serviços.

O uso da marca é referido na Lei 9.279/96 através da noção de não uso e de sua respectiva sanção, a caducidade. Assim, para escapar de tal sanção e demonstrar que a mesma não é cabível, deve o titular da marca comprovar o oposto do que alega o reque-

13. *Tratado de Direito Privado*, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 4ª ed., vol. 17, pp. 127.

14. Diferente da caducidade de patente, que torna-se *res communes omnium*, ou seja, a exclusividade não pode ser restabelecida.

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



rente da caducidade, ou seja, deve o titular apresentar provas de que usou a marca.

Conforme lição de Bento de Faria, citada por Gama Cerqueira, o uso, no sentido de evitar a decretação da caducidade, consiste “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”.¹⁵

É de se acrescentar que a Lei da Propriedade Industrial determina que também caracteriza uso da marca sua aposição em papéis, propaganda e documentos:

“Art. 131. A proteção de que trata esta Lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular.”

José Carlos Tinoco Soares resume as formas possíveis para a comprovação do uso de uma marca:

“A prova mais evidente de utilização de uma marca conferida a registro para assinalar e distinguir ‘produtos’ é a sua própria aposição ao produto, se isto for possível, ou melhor ainda, se as condições do produto permitirem. Outras que merecem ser consideradas são: as etiquetas, envoltórios, adesivos, invólucros, recipientes, vasilhames, embalagens e toda e qualquer forma de aparição, apresentação e exteriorização.”¹⁶

As noções de uso e não uso, segundo Gama Cerqueira, se repelem. Entretanto, apenas o não uso possui relevância, já que poderá acarretar decisão constitutiva negativa de propriedade. O uso é apenas o exercício regular de um direito do titular da marca, além de demonstrar a intenção do titular de manter a propriedade da marca.¹⁷

O não uso, por outro lado, quando não apontado por terceiro através do correspondente requerimento de caducidade, não acarretará, por si só, a caducidade do registro da marca.

Cabe também assinalar, neste particular, que o direito sobre a marca não sofrerá qualquer ameaça de extinção caso não seja atacado após o decurso do período legal de não uso. Nesta hipótese, pode a marca tornar a ser utilizada, já que, inobstante seu não uso durante os cinco anos exigíveis, o uso anterior ao requerimento de caducidade irá convalidar o registro, apagando “a mancha do não uso”, segundo Pontes de Miranda¹⁸:

“Somente caduca o direito sobre a marca se o requerer quem tenha legítimo interesse. Se ninguém requerer, o titular, ou alguém que *devesse* usar a marca, inicia ou reinicia o uso, desaparece a razão para a decretação da caducidade. O uso apaga a mancha do não uso. A decisão administrativa de caducidade é constitutiva negativa. A decisão administrativa que não declara a caducidade é deci-

são declaratória de não ter havido o não uso durante o tempo de dois anos consecutivos ou de, embora tendo havido, ter sobrevivido, antes do requerimento, o uso, ou ter ocorrido força maior para o não uso. Há ponto merecedor: o uso apaga o passado.”

Assim também entende Gama Cerqueira:

“Não é ocioso indagar se, voltando a marca a ser usada, depois de ter estado em desuso por mais de dois anos, a caducidade do registro pode ser declarada. A questão, de certo modo, parece incongruente, pois, se a marca está sendo usada, não se pode falar em caducidade por *falta de uso*. *Uso e desuso são noções que se repelem*. *Se a lei prevê a caducidade do registro por falta de uso da marca, claro está que o registro de marca que se encontra em uso não pode ser declarado caduco*. (grifos nossos)¹⁹

O voto proferido pelo ilustre Ebert Viana Chamoun perante o Conselho de Recursos da Propriedade Industrial faz coro à lição dos mestres Pontes de Miranda e Gama Cerqueira:

“O mesmo deve-se dizer acerca do retorno do uso. Se o titular voltar a usar a marca, sem que previamente o interessado haja requerido a declaração de caducidade, o vício desaparece e o direito se aperfeiçoa. Novo prazo de caducidade só poderá ser contado se a marca voltar ao desuso.”²⁰

Em razão da grande dificuldade que teria o legislador de enumerar as espécies de produtos e os respectivos volumes de comercialização satisfatórios para a manutenção de um registro de marca, é conveniente que se faça uso de parâmetros comuns, tais como natureza do produto, preço, extensão do mercado consumidor, envergadura da empresa titular.

Muito embora inexista qualquer dispositivo legal que faça menção a tais parâmetros, estes parecem-nos os mais sensatos e, via de regra, são os mais utilizados na prática do Instituto Nacional da Propriedade Industrial para aferição de decretação, ou não, da caducidade sobre o registro.

A verificação da natureza do produto é de suma importância para que se afira se a quantidade de comercialização do mesmo é razoável a fim de se definir que a marca de fato foi utilizada no período de cinco anos. Assim, por óbvio que o parâmetro de quantidade de porta-aviões comercializados no período de cinco anos não pode ser o mesmo que o parâmetro da quantidade de caixas de fósforos no mesmo período.

Igualmente, o preço do produto também deve servir de parâmetro para a determinação do uso da marca, já que o volume de comercialização de um produto acessível à coletividade é, evidentemente, maior do que o volume de comercialização de um artigo de luxo, destinado apenas a uma pequena faixa de consumidores. Pode-se citar, à guisa de exemplo, a comercialização de sabão de coco e a

15. *Tratado da Propriedade Industrial*, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2ª ed., vol. II, pp. 1.058.

16. *Caducidade do Registro de Marca*, Editora RT, São Paulo, p. 47.

17. *Tratado da Propriedade Industrial*, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2ª ed., vol. II, p. 1.060.

18. Pontes de Miranda, *Tratado de Direito Privado*, Editora RT, São Paulo, 4ª ed., vol. 17, p. 127.

19. *Tratado de Propriedade Industrial*, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2ª ed., vol. II, p. 1.060.

20. *DOU*, Seção III, de 14/3/56, p. 731.



comercialização de perfumes franceses. Tais produtos, relativamente ao volume de itens comercializados, não podem ser cotejados e terem os mesmos parâmetros de quantidade para aferição do uso.

As dimensões da empresa também podem ser consideradas pelo examinador para fins de determinação do uso da marca. Isto porque não seria razoável que se exigisse de uma empresa de pequeno porte o mesmo volume de produtos comercializados por empresa concorrente de grande porte. Contudo, este parâmetro deve ser visto com o devido cuidado, já que as empresas, em geral, possuem marcas que têm uso mais intenso que outras, que abrangem mercados mais ou menos amplos, ou só mercados regionais, ou, até mesmo, são usados só para exportação.

Releva notar também que o uso da marca deve ser lícito, ou seja, deve-se adequar às normas de direito, sob pena de reputar-se juridicamente irrelevante.

De acordo com o item 4.3.5.3 das Diretrizes de Análise de Marcas (Resolução 051/97 do INPI), “na apreciação do uso efetivo da marca, serão considerados todos os meios de prova admitidos em direito”. Na prática, nota-se que é mais usual a comprovação do uso através de notas fiscais do produto. Entretanto, catálogos, propagandas e panfletos, devidamente datados, também mostram-se como meios eficazes para a prova de uso da marca. Neste ponto, faz-se referência também ao excerto transcrito acima, de José Carlos Tinoco Soares.

Contudo, tão ou mais importante que o volume de comercialização é a continuidade com que o produto assinalado pela marca é colocado no mercado. Assim, a prova de que o produto ou serviço assinalado pela marca foi, no período legal, introduzido no mercado de forma regular e contínua mostra-se como eficaz prova de uso da marca, mesmo sendo pequeno o volume de comercialização.

Ainda conforme a Resolução supramencionada, considerar-se-á como comercialização local a exportação dos produtos nos quais ostente-se a marca caducanda, como se verifica:

“4.3.5.3. Meio de prova:

21. Veja-se parecer do INPI de 27 de maio de 1985 no processo de caducidade contra o registro nº 003140709, requerido em 26 de junho de 1984 (RPI 714).
22. Veja-se parecer do INPI de 16 de abril de 1985 (RPI 756) no processo de caducidade contra o registro de marca nº 003551830, requerido em 11/10/84.

8. Considera-se comercialização local a exportação efetiva de produtos assinalados pela marca objeto do registro, cujo uso esteja sendo investigado.”

O INPI já decidiu de forma favorável a empresas titulares de marcas que se dedicavam à exportação de seus produtos. À guisa de exemplo, cita-se a decisão através da qual o INPI concluiu que as provas de uso apresentadas por empresa exportadora de produtos, titular do registro de marca caducando, eram suficientes para elidir o requerimento da caducidade. Entretanto, é de se notar que, neste caso, a titular do registro comprovou não só a exportação como também que a exportação era contínua.²¹

Outro exemplo é a decisão do INPI concluindo que a titular do registro de marca caducando comprovou o uso da mesma através de faturas, mostrando a exportação de produtos assinalados pela marca em questão, bem como ordens de fabricação dos produtos, embalagens com indicação de sua fabricação no Brasil e exemplar do produto com a mesma indicação.²²

A legitimidade do utente também é importante na aferição das provas de uso, já que não será considerado uso da marca se a mesma não estiver sendo utilizada por quem de direito, ou seja, por quem seja seu titular ou seu licenciado ou autorizado.²³

5. DESUSO POR RAZÕES LEGÍTIMAS: EM QUE CONSISTE

As Diretrizes de Análise de Marcas (Resolução nº 05/97 do Instituto Nacional da Propriedade Industrial) esclarecem em que consiste a expressão, empregada na Lei 9.279/96, “desuso por razões legítimas” no item 4.3.5.5:

“4.3.5.5. Desuso por razões legítimas:

O desuso da marca deverá ser justificado através de:

a) documentos que comprovem os fatos que tenham impedido o titular do registro de usar a marca, e da prova de que houve sérias e efetivas providências para tal fim;

23. Veja-se parecer do INPI de 9 de dezembro de 1997 no processo de caducidade contra o registro de nº 813429692, requerido em 14 de junho de 1993.

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



b) documentos que comprovem ter havido razões legítimas para a interrupção do uso.”

Neste sentir, vale recordar que o Código da Propriedade Industrial (Lei 5.772/71), em seu artigo 94, mencionava o “motivo de força maior” como causa excludente para a decretação da caducidade. Tal conceito anteriormente empregado compelia o examinador a uma remissão ao entendimento do instituto no Código Civil, que prescreve que:

“Art. 1.058. [...]”

Parágrafo único. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir.”

Portanto, a expressão “razões legítimas”, por mais genérica que “força maior”, abriga situações mais amplas que somente as hipóteses de força maior.

Comentando o artigo 5, C,1, da CUP, Bodenhausen esclarece:

“L’annulation de l’enregistrement d’une marque pour défaut d’utilisation dans le pays en cause ne sera possible que si le propriétaire de la marque enregistrée ne justifie pas son inaction. La législation nationale peut préciser cette règle; si elle ne le fait pas, il appartiendra aux autorités compétentes d’apprécier toute justification alléguée. Une justification sera normalement possible se des conditions juridiques ou économiques ont empêché d’employer la marque dans un pays donné, par exemple si l’importation de certains produits a été interdite, ou empêchée par une guerre, ou encore si ces produits n’ont pas pu trouver de débouchés.”²⁴

Em seus comentários à Lei 9.279/96, doutrina o ilustre juiz Luiz Guilherme Loureiro:

“Pode, por exemplo, ser considerada uma escusa legítima aquela escudada em obstáculos de fato para a exploração da marca, como a inexistência de matéria primária para a fabricação do produto; ou ainda um obstáculo de direito como a interdição estatal da exploração de um medicamento ou outro produto ou serviço, etc. Motivos de ordem econômica interna da empresa (recessão, inviabilidade econômica da exploração, etc.) não caracterizam escusa legítima.”²⁵

Assim, ônus exorbitantes impostos pelo Poder Público ao titular de marca podem justificar o desuso. Quando tal uso se torna por demais gravoso, a justificativa parece óbvia. Assim, por exemplo, quando se torna impossível obter a autorização necessária à comercialização em caso de demora na sua concessão ou quando é ele tão caro que as taxas impostas para a autorização do uso têm a finalidade óbvia de impedir ou dificultar o uso da marca.

Outro exemplo de imposição do Poder Público que pode obstaculizar o uso de um registro de marca é a recente Resolução nº 320 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que determina que cada marca utilizada para distinguir produtos fumígenos colocada no mercado sujeitar-se-á a registro anual perante a autarquia mediante o pagamento de R\$100.000,00 (cem mil reais). A mencionada resolução determina também que cigarros de mesma marca que tenham diferentes tipos, em função de sua composição, teores de substâncias, sabor ou aroma, devem ser registrados individualmente, o que implicará o pagamento de novas taxas para cada espécie diferente de produto. Tendo em vista a grande quantidade de registros de marca existentes no mercado de produtos fumígenos, e levando em consideração a grande variedade de produtos fumígenos assinalados pela mesma marca, é de se concluir que o elevado valor da taxa de registro determinado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária constitui ônus exorbitante para as indústrias de produtos fumígenos, constituindo, portanto, causa justificada capaz de impedir o uso da marca.

O exemplo mais corrente de determinação de indeferimento de caducidade com base em força maior é a proibição de importação do produto assinalado pela marca. Neste sentido, vale recordar a série de discussões que emergiram da proibição de importação imposta pela Cacex através do comunicado nº 85/35. Inúmeros registros de marcas, inclusive notórias, como Paco Rabane, foram declarados caducos, eis que o INPI não entendia ser a proibição motivo de força maior a justificar o desuso da marca. Tal entendimento compeliu os titulares de registros que tive-

24. Bodenhausen, G. H. C., *Guide D’Application de la Convention de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle*, BIRPI, p. 78.

25. Loureiro, Luiz Guilherme de A. V., *A Lei da Propriedade Industrial Comentada*, Lejus, São Paulo, 1999, pp. 285-6.

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



ram suas marcas declaradas caducas a recorrerem ao Poder Judiciário no intuito de anular a decisão administrativa.²⁶

Entretanto, diante das inúmeras decisões judiciais no sentido de anular a decretação da caducidade nos casos em que o titular da marca ficou proibido de importar seus produtos, a discussão em âmbito administrativo foi superada. Através de ofício datado de 18 de julho de 1991, o INPI firmou seu entendimento de que a proibição de importação de produtos assinalados pela marca caducanda seria considerada como motivo de força maior.

6. DECLARAÇÃO DA CADUCIDADE TOTAL E PARCIAL

O artigo 144 da Lei da Propriedade Industrial determina que a marca deve ser utilizada para assinalar todos os produtos ou serviços constantes do certificado de registro, sob pena de ser declarada caduca com relação àqueles produtos ou serviços que pertençam a classes não semelhantes ou afins:

“Art. 144. O uso da marca deverá compreender produtos ou serviços constantes do certificado, sob pena de caducar parcialmente o registro em relação aos não semelhantes ou afins daqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada.”

A caducidade parcial não era prevista no revogado Código da Propriedade Industrial (Lei 5.772/71) e era expressamente rechaçada por Gama Cerqueira:

“Tratando-se de marca registrada para distinguir mais de um produto ou artigo, não é necessário o seu uso em todos os produtos incluídos no registro para evitar a declaração de caducidade. Desde que a marca seja usada efetivamente para distinguir um desses produtos, o objetivo da lei fica satisfeito. Por outro lado, sendo os registros concedidos por classes, abrangendo produtos congêneres ou afins, não seria conveniente permitir-se a declaração da caducidade em relação a um ou alguns dos produtos compreendi-

dos no registro, o que permitiria a apropriação da marca por terceiros para distinguir esses artigos, criando confusões prejudiciais aos interesses do titular do registro e aos próprios consumidores.”²⁷

Entretanto, a exegese do artigo 144, acima transcrito, não exclui de todo a interpretação do mestre Gama Cerqueira. Isto porque para que seja decretada a caducidade parcial de um registro de marca, deve o produto ou serviço, cujo desuso foi comprovado, não ser semelhante ou afim ao produto ou serviço cujo uso foi comprovado.

A sistemática da Lei da Propriedade Industrial, ao adotar a caducidade parcial, segue os passos do princípio constitucional já mencionado de liberdade de comércio, no intuito de não incentivar o registro das chamadas marcas defensivas, que não serão utilizadas e irão frustrar comerciantes desejosos de usá-las. Por vezes, a generalidade da proteção de um registro de marca pode compreender diversos produtos ou serviços que não se confundem com aqueles efetivamente postos no mercado ou desempenhados. Portanto, não seria justo privar terceiros do uso de marca que não irá ser concorrente daquela registrada em diversas classes, eis que não irá ser passível de causar confusão, por assinalar produtos ou serviços que não são semelhantes ou afins. Do mesmo modo, não haverá razão para se declarar a caducidade parcial do registro se os produtos remanescentes em uso forem semelhantes ou afins aos não usados, pois, em tal caso, o registro sobrevivente bastará para impedir a concessão do registro ao requerente da caducidade para assinalar os produtos não usados. Em tal caso, o requerente da caducidade não se legitimará para obtê-la.

A caducidade total, por sua vez, é declarada quando o titular de um registro de marca não a usa efetivamente relacionada a nenhum de seus produtos ou serviços constantes do certificado de registro.

Outrossim, em ambas as espécies de declaração da caducidade, extingue-se o registro para todos os efeitos, o que importa na cessação da proteção da marca, com a ressalva acima feita, quando poderá ser usada ou registrada novamente, pelo mesmo titular, ou por outrem, conforme as circunstâncias.

26. Inúmeros casos judiciais podem ser encontrados. Veja-se Ap. Cível 90.573, 5ª Turma, TFR, Rel. Min. Moacir Catunda; Ap. Cível 890203948-0/RJ, 2ª Turma, TRF-2ª Região, Rel. Des. Fed. Julieta Lunz; Ap. Cível 900218162-0/RJ, 1ª Turma, TRF - 2ª Região, Rel. Des. Fed. Tânia Heine; Ap. Cível 910210274-9 RJ, 1ª Turma do TRF - 2ª Região, Rel. Des. Fed. Frederico Gueiros.

27. *Tratado da Propriedade Industrial*, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2ª ed., vol. II, p. 1.061.

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



ACCIONES ANTI-PIRATERÍA DE MARCAS EN CHILE

ANDRÉS ECHEVERRÍA

Johansson & Langlois – mail@jl.cl

Sumario: Acciones ante las Autoridades Anti-monopolios

Cuando una empresa intenta llegar con sus productos a un nuevo país, no siempre está entre sus primeras preocupaciones el proteger sus derechos de propiedad industrial y suele ocurrir que, llegado el momento, se encuentra con que ha sido víctima de actos de "piratería".

Chile es un país en el que, al igual que en otras jurisdicciones, ocurren situaciones de ese tipo. Sin embargo, existen medidas eficaces que hacen posible la recuperación de sus derechos.

En efecto, la adhesión de Chile al Convenio de París está vigente desde el 30 de Septiembre de 1991. Sin embargo, al menos veinte años antes de esa fecha, ya se aplicaban en forma sistemática, por la jurisprudencia chilena, algunos conceptos de ese tratado, tales como el respeto a la marca internacionalmente notoria, aun cuando no estuvieran directamente incorporados a nuestra ley, sino tangencialmente, por la vía de normas más generales que sancionaban los actos contrarios a la moral y las buenas costumbres.

La jurisprudencia, desde muy temprano, incorporó conceptos tales como el que la moral y las buenas costumbres, comprendían la ética mercantil y la competencia leal.

Esta conducta de las autoridades contribuyó enormemente a crear una cultura de respeto a los derechos de propiedad industrial ajenos, la que es muy importante al momento de tener que luchar por recobrar un derecho que ha sido indebidamente apropiado por un tercero, y que subsiste hasta hoy.

La actual legislación, otorga el derecho a presentar oposición a una solicitud de registro de marcas pedida en Chile, a cualquier persona, natural o jurídica, chilena o extranjera, domiciliada o no en el territorio nacional. Para tener derecho a ejercer una acción de este tipo, no es requisito que la persona desarrolle ninguna actividad industrial, comercial, productiva ni de servicios en Chile.

Específicamente en Chile se prohíbe el registro, a nombre de terceros ajenos, de las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en forma de confundirse con otras registradas en el extranjero para los mismos productos, servicios o establecimientos comerciales y/o industriales, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad.

En la práctica, la exigencia de que las marcas extranjeras gocen de fama y notoriedad, para poder servir de base para una oposición, se ha aplicado en forma bastante poco rigurosa, bastando muchas

veces con acreditar que la marca era o debió ser conocida del solicitante y que se encontraba registrada en tres o cuatro países, para que se diera lugar a la oposición.

Es importante destacar que si el registro de una marca es rechazado o anulado por esta causal, el titular extranjero tiene un plazo de preferencia de 90 días para solicitar la misma marca para sí; pero, si no lo hace, la marca puede ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad aquella a quien se le hubiere rechazado la solicitud o anulado el registro.

Otra de las causales de irregistrabilidad de una marca que son especialmente aplicables en caso de ser necesario recuperar una marca indebidamente registrada por un tercero, es la norma que prohíbe la inscripción de las marcas que sean contrarias al orden público, a la moral y a las buenas costumbres, comprendidas en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil.

Esta es la norma que más frecuentemente se utiliza para atacar los casos en que ha habido contacto comercial entre una empresa extranjera y un posible agente, distribuidor o representante para Chile, el cual pide la marca a su nombre, como una estrategia para forzar una negociación en su provecho, o bien para, posteriormente, tener el control de la situación y así evitar la designación de un nuevo distribuidor, o presionar en la negociación de precios o condiciones.

En términos generales, la jurisprudencia chilena ha sido bastante estricta, siendo suficiente acreditar que ha existido un intercambio de información entre las partes, tendiente a establecer una relación de tipo comercial, para que se entienda que quien solicitó indebidamente la marca en Chile lo hizo teniendo conocimiento o, al menos, debiendo saber, que se trataba de una marca ajena; lo cual se ha estimado como una causal para el rechazo de la solicitud.

En caso que la marca ya se encuentre registrada, es posible deducir una acción de nulidad de la misma.

Las causales de la acción de nulidad, de acuerdo con la ley chilena, son las mismas que las causales de impedimento para el registro de una marca. En otras palabras, procede la acción de nulidad de una marca, cuando esta se inscribió habiendo incurrido, en su momento, en una causal de irregistrabilidad.

De esta forma, el fundamento legal para la aceptación de una demanda de nulidad del registro de una marca, es el mismo que el que sirve de base para el rechazo de una solicitud.



El plazo para deducir una demanda de nulidad prescribe en cinco años a contar de la fecha del registro. Sin embargo, de acuerdo con lo establecido en el número 3 del artículo 6 bis del Convenio de París, en los casos de marcas registradas de mala fe, no hay plazo de prescripción de la acción de nulidad.

En este último sentido, hay corrientes fundadas en las normas generales del Derecho Civil que sostienen que siempre se debe aplicar la prescripción extraordinaria o "de largo plazo", que en Chile es de 10 años. Sin embargo, no conocemos sentencias que hayan acogido este planteamiento; sino más bien otras que han tendido a eludir el tema de la prescripción, declarando la nulidad de registros correspondientes a marcas con más de quince años de vigencia, en sucesivos registros.

En consecuencia, en Chile existen las normas legales y las prácticas judiciales suficientes que permiten al legítimo creador de un signo marcario, recuperarlo cuando éste le ha sido indebidamente arrebatado por un tercero.

ACCIONES ANTE LAS AUTORIDADES ANTI-MONOPOLIOS

Tramitar la nulidad de una marca registrada en Chile puede ser tarea de varios años. Eso puede llevar a pensar que se transforman en letra muerta las disposiciones de una ley que reconoce derechos para los creadores de los signos distintivos si, en la práctica, no existe un sistema eficaz y rápido para dar una efectiva solución a estos conflictos.

Ante esta realidad, que muchas veces afecta en forma grave a las marcas creadas por empresas extranjeras, han reaccionado con energía las autoridades anti-monopolios de Chile.

Se ha creado una doctrina muy sui generis, que se podría estimar como una variante del principio del agotamiento internacional de los derechos marcarios.

Como bien sabemos, conforme al principio del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual, el fabricante de un producto pierde el control sobre el mismo, en el momento en que lo entrega al circuito comercial.

Este agotamiento puede ser nacional, cuando solo el titular de los derechos en el país puede autorizar la venta de los productos, de

modo que aquellos productos legítimos comercializados por el mismo titular en otro país, no pueden ser importados al territorio nacional sin su expreso consentimiento.

En otros casos, el principio del agotamiento se ha establecido como sectorial o multinacional, pero no universal. Tal es la situación, por ejemplo de la Comunidad Europea; donde se ha resuelto que un bien puesto en el circuito comercial dentro de la Comunidad puede circular libremente por ella; pero si una empresa lo ha lanzado al mercado fuera de la Comunidad, no puede ingresar a ésta, sin el consentimiento del titular de los derechos de propiedad intelectual.

Por último, de acuerdo al principio del agotamiento internacional de los derechos, un producto que ha sido ingresado al circuito comercial por el titular de los derechos de propiedad industrial puede circular libremente por el resto de los países, e ingresar libremente a otro territorio, aun contra la voluntad del titular de los derechos de propiedad industrial.

Este principio es el que ha sido adoptado por las autoridades chilenas antimonopolios, pero con una variante que puede ser muy buena para evitar la piratería en algunos casos, pero que es totalmente contraria al principio de la exclusividad que brinda el registro de marcas comerciales.

En efecto, el principio del agotamiento internacional de los derechos, se basa en el supuesto de que el derecho de propiedad industrial, en este caso, la marca, pertenezca al mismo titular, en los distintos países por los que han de circular los productos.

En ese caso, el producto elaborado por el titular o con la autorización del titular de un derecho, puede circular libremente por aquellos países en que la marca en cuestión pertenezca al mismo titular.

La variante introducida en Chile por las autoridades anti-monopolio, analiza exclusivamente si se trata o no de los mismos productos, con independencia de quien sea el titular de los derechos.

Con esto se pretende resolver el problema generado por el representante de una marca extranjera que la inscribió a su nombre y que pretende presionar al fabricante de los productos, una vez que éste pretende designar un nuevo representante en el país.

RICCI
& ASSOCIADOS
PROPIEDAD 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



Al mismo tiempo, con esto se pretende mitigar el poder preponderante que pueden adquirir en el mercado los llamados "representantes exclusivos" de alguna marca o producto.

Este criterio se ilustra en dos sentencias recientes de la Comisión Preventiva Anti-monopolios.

En un primer caso, la firma Agro Parts Ltda. alegó haber sido importador por más de 20 años de artículos marca "Bepco", fabricados en Inglaterra por la firma Bence Equipment and Parts Co.

Agro Parts Ltda. es dueña en Chile de la marca registrada "Bepco".

En 1997 Bence Equipment and Parts Co. Comunicó a Agro Parts Ltda. que había decidido asignar la distribución exclusiva de sus productos en Chile a Automotores Gildemeister S.A.

Agro Parts se opuso a esa determinación y se rehusó a transferir la marca a Bence Equipment and Parts Co., lo que motivó una demanda de nulidad.

En el intertanto, Gildemeister denunció a Agro Parts Ltda. ante las autoridades Anti-Monopolios, acusándolos de haberse apropiado de una marca comercial ajena, lo cual constituye una infracción a las normas de libre competencia, al intentar de ese modo conservar la distribución de los productos.

Agro Parts se defendió señalando que en la práctica continuaba comprando productos directamente de Bence Equipment and Parts Co. y que su registro de la marca en Chile no constituye, por sí sola, una conducta atentatoria contra la libre competencia, ya que ellos jamás han impedido a terceros la distribución de productos Bepco en el país.

La Comisión Preventiva Anti-Monopolios rechazó la denuncia, por estimar que en este caso no se había acreditado que Agro Parts hubiera amenazado a Gildemeister para evitar que importara y comercializara productos Bepco, actividad que, por el contrario, esa firma continuaba haciendo libremente.

Lo importante de ese fallo es que, a continuación, agrega instrucciones para ambas partes, señalándoles que se debían abstener de efectuar cualquier acto que tenga por finalidad impedir, una a la

otra o a cualquier eventual competidor, la libre importación y comercialización de los productos Bepco.

El fallo señala expresamente que terceros que adquieran productos legítimos de su fabricante extranjero, no pueden ser impedidos de importarlos y comercializarlos libremente, por el titular local de la marca ni por el representante exclusivo del fabricante.

En otro fallo se trata el caso de la empresa Maquinaria China Ltda. (Maqchin), que importa y comercializa productos marca Shenyang, elaborados en China por la empresa Shenyang Rock Drilling Machinery Co.

Maqchin ha registrado a su nombre en Chile la marca Shenyang y en su condición de titular de ese registro, interpuso una querrela criminal en contra de la empresa chilena Maquinaria Minera China Ltda, al constatar que esa empresa estaba también importando productos originales de Shenyang Rock Drilling Machinery Co., con la marca Shenyang.

Ante esta situación Maquinaria Minera China Ltda. interpuso una denuncia ante las autoridades anti-monopolio, argumentando que la querrela deducida en su contra entorpece la libre competencia, por cuanto Maqchin habría registrado la marca Shenyang en Chile sin autorización del fabricante Chino.

Maqchin respondió diciendo que es importador de esos productos desde hace varios años y que al ser titular de la marca en Chile, la querrela criminal interpuesta se funda en su derecho a proteger sus derechos marcarios legalmente constituidos.

Finalmente Maqchin se desistió de su querrela, pero la Comisión Preventiva Anti-Monopolios estimó que las importaciones paralelas efectuadas por la denunciante eran legítimas porque el titular de la marca registrada en China, al vender productos identificados con su marca, ha agotado respecto de ellos su derecho marcario, por lo que el ingreso al mercado de dicha manera habilita al adquirente de ellos para comercializarlos libremente.

Lo curioso es que, en ambos casos, la autoridad anti-monopolios no considera que las marcas originales se encuentran registradas en Chile a nombre de un tercero; con lo cual resta toda protección a una marca ajena indebidamente apropiada en el país.



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



O CONTEÚDO DO DIREITO CONFERIDO PELA PATENTE DE INVENÇÃO E PELO REGISTO DE MARCA

JOSÉ EDUARDO DE SAMPAIO

Agente oficial da propriedade industrial, mandatário europeu de marcas e patentes, sócio de J. E. Dias Costa, Lda. (Marcas e Patentes), Lisboa

Sumário: 1. A Convenção da Patente Europeia - 2. A Evolução em Portugal no Domínio das Patentes - 3. A Questão Vista pelo Prisma dos Bens Imateriais - 4. O Registo de Marca Comunitária - 5. A Legislação Marcária Portuguesa - 6. Conclusão

Nos finais do século 19, surgiram na Grã-Bretanha várias decisões judiciais afirmando que uma patente de invenção não conferia ao seu titular um “direito de explorar” a invenção (direito de conteúdo positivo) mas somente um “direito de excluir” outrem de explorar a invenção sem autorização do titular da patente (direito de conteúdo negativo).

Para esses juízes, o que a patente traz não é a faculdade de explorar o invento. Essa já existe pela liberdade natural, quer haja patente ou não. O que a patente verdadeiramente traz é apenas um *exclusivo stricto sensu*, ou seja, o direito do titular da patente excluir outrem da exploração da invenção patenteada.

Formou-se, ao longo dos anos, uma forte jurisprudência (*case law*) nesse sentido, que também teve larga repercussão nos Estados Unidos da América.

Nos Estados Unidos da América, uma das mais contundentes decisões judiciais nesta matéria afirmava que “a patente não é a concessão do direito de fabricar ou usar. A patente jamais deveria implicar tal direito. Ela apenas confere o direito de excluir outrem” (Hermann vs. Youngstown Car Mfg. 191 F.574, 6th Federal Circuit, de 1911).

Também nos Estados Unidos da América se formou uma *case law* claramente afirmativa do direito de conteúdo negativo só. E, a partir dos anos 30 do século 20, a própria lei federal norte-americana

(Federal Statute Law) veio a consagrar tal princípio, dispondo que “the patent grants the right to exclude others from making, using and selling the invention” (Section 154, Title 35, U.S. Code).

Por outro lado, grande parte das patentes são concedidas para inventos que constituem novos aperfeiçoamentos de invenções já anteriormente patenteadas por outros. Nesses casos, o titular da patente mais nova não pode exercer *livremente* o “direito de explorar”, a existir (direito de conteúdo positivo). Torna-se necessário obter autorização do titular da patente mais antiga para utilizar a parte já anteriormente patenteadada, caso contrário haveria contrafação. Tal autorização é geralmente obtida por um contrato de licença. O licenciado é, assim, excepcionado contratualmente da incidência sobre ele do tal “direito de conteúdo negativo” conferido ao titular da patente mais antiga.

Outras vezes, surgem licenças “cruzadas”, *por dependência*, em que o titular da patente mais antiga obtém consentimento para utilizar a invenção patenteada mais recentemente, como *contrapartida* pela autorização dada por ele ao titular da patente mais recente para este utilizar a parte abrangida pela patente mais antiga.

Os defensores de que a patente apenas confere um direito de conteúdo negativo acrescentam que, assim, se evita poder um titular de patente invocar cegamente que o Estado, ao conceder a patente, lhe

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

SCN Quadra 2, Bloco A, Ed. Corporate Financial
Center, 10º andar, sala 1001
70712-900 - Brasília - DF
Telefax.: (61) 326-2620
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) 3413-2722 - Fax: (81) 3413-2703
E-mail: recoffice@veirano.com.br



conferiu um “direito de explorar”, o qual, em certos casos, poderia até traduzir-se num direito a contrafazer, pelo menos parcialmente.

O conceito da grande predominância, e sobretudo o da existência *apenas*, do “direito de conteúdo negativo” conferido pela patente de invenção não deixa de ter, no entanto, os seus contestantes.

Para estes, a explorabilidade pela liberdade natural de uma invenção (não-patenteada) não implica necessariamente a impossibilidade de consagração legal do “direito de conteúdo positivo” (direito de explorar) quando haja patente.

Acrescentam estes que uma coisa é a existência de direito, outra coisa é a sua exercibilidade ou não-exercibilidade. Por muito mais freqüente que seja a inexercibilidade do direito de conteúdo positivo, daí não resulta necessariamente a sua inexistência legal. E, apesar do direito de conteúdo positivo poder ser bastante menos livremente exercível do que o direito de conteúdo negativo, este último não é imune a inexercibilidade legal: é o caso da chamada *posse pessoal*, aliás consagrada no artigo 100º do Código da Propriedade Industrial português de 1995 (artigo 102º da recente Proposta de Alterações deste diploma legal), o qual dispõe que os direitos conferidos pela patente não são oponíveis a quem, de boa fé, no território nacional, e antes do pedido de patente de invenção apresentado por terceiro, tenha chegado por seus próprios meios à invenção ou a utilizava (ou fazia preparativos sérios para a sua utilização). Na terminologia internacional, tal situação é designada por *prior use*, e está consagrada também nas legislações de vários países, embora os casos sejam bastantes raros e envolvam normalmente empresas de pequena dimensão. No Brasil, a matéria é regulada pelo artigo 45 da Lei da Propriedade Industrial de 1996, sendo a “posse pessoal” referida como “usuário anterior”.

Outros contestantes dizem, ainda, parecer-lhes dificilmente aceitável, do ponto de vista estritamente jurídico, que um direito tenha unicamente um conteúdo negativo. E acrescentam que, tratando-se de um direito de propriedade (apesar de *sui generis*) sobre uma coisa incorpórea ou, mais propriamente, de um direito sobre a exploração econômica *exclusiva* de uma coisa incorpórea, tal poder de exclusão de *per se* (que se traduz no direito de excluir outrem, consubstanciando o conteúdo negativo), embora seja absolutamente essencial, *não é a única* componente relevante.

Por outro lado, acrescentam os defensores do conteúdo positivo, nos casos (embora pouco freqüentes) de patentes de invenção totalmente pioneiras, cuja posta em prática industrial não utiliza minimamente partes de invenções anteriormente patenteadas, o direito de conteúdo positivo é livremente exercível em toda a sua plenitude.

A verdade, porém, é que o conceito de que a patente confere apenas um direito de conteúdo negativo (o direito de excluir outrem) tem vindo a penetrar a legislação de muitos países, e não só europeus. No Brasil, o artigo 42 da Lei da Propriedade Industrial de 1996 (diferentemente do Código da Propriedade Industrial de 1971 que referia o conteúdo positivo) consagra um direito de conteúdo negativo. E o novo Pacto Andino (envolvendo o Peru, a Colômbia, a Venezuela, o Equador e a Bolívia), o qual entrou em vigor em dezembro de 2000, estabelece, no seu artigo 52º, que a patente confere ao seu titular somente um direito de conteúdo negativo.

E no mesmo sentido vai o artigo 28 do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (ADPIC), administrado pela OMC (Organização Mundial do Comércio), e também conhecido pela sigla inglesa TRIPS (Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights).

Embora esta questão se situe mais no plano teórico, ela também já teve efeitos, de certo modo, práticos.

Durante a segunda tentativa de elaboração de uma diretiva comunitária sobre a proteção de invenções biotecnológicas, várias organizações ecológicas eram fortemente antipatente, com o argumento de que os titulares de tais patentes passariam a ser monopolistas “exploradores” da vida, apesar do projeto de diretiva excluir expressamente a patenteabilidade do corpo humano, das seqüências genéticas, da clonagem humana, etc.

Mas os seus ânimos arrefeceram quando lhes foi explicado que, na maioria dos países europeus, a patente apenas confere o direito de excluir outrem da exploração da invenção patenteada e não confere o direito de explorar.

Tal “arrefecimento” contribuiu para a aprovação da diretiva que foi finalmente adotada sob o nº 98/44/CE, com data de 6 de julho de 1998, o que se tornou importante em virtude do grande atraso nessa área da indústria europeia face à da dos EUA.

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



Quanto a mim, e mais do que um efeito prático, tratou-se antes de uma forma hábil de os redatores da diretiva superarem eticamente algumas das objeções menos pertinentes dos ecologistas. Mas outras objeções destes foram, e continuam sendo, relevantes, tais como a possibilidade de toxinas poderem ser transferidas através de modificações genéticas, ou a possibilidade de os alimentos geneticamente modificados poderem aumentar as bactérias resistentes aos antibióticos – pontos estes que requerem criteriosos cuidados.

Mas não me vou alargar nesta matéria, pois afastar-me-ia da questão que me propus abordar neste artigo.

1. A CONVENÇÃO DA PATENTE EUROPEIA

Trata-se da Convenção de Munique, de 5 de outubro de 1973, e que entrou em vigor em 1977. A partir daí foram concedidas centenas de milhares de patentes. Um enorme sucesso.

Esta Convenção foi integrada no ordenamento jurídico português pelo Decreto nº 52/91, de 30 de agosto de 1991.

Há Estados-contratantes que não são membros da União Européia, como a Suíça.

Apesar das centenas de milhares de patentes já concedidas, note-se, todavia, que a patente européia não existe *em si mesma*.

O que se passa é o seguinte: ao ser concedido um pedido de “patente européia”, dessa concessão resultam tantas patentes quantos os Estados-contratantes que tenham sido designados pelo requerente e onde ele, então, valide essas patentes.

Trata-se, afinal, de um simples *processo centralizado* de concessão de patentes.

Um inventor que queira patentear a sua invenção em, por exemplo, 15 países europeus (todos eles Estados-contratantes da Convenção de Munique) tem duas alternativas: ou apresenta 15 pedidos de patente (um por cada país) e tem 15 processos burocráticos de patente – é a chamada *via nacional* – ou apresenta um pedido de patente européia e apenas tem um processo centralizado para obtenção de patente nesses 15 países – é a chamada *via européia*.

Mas quais os direitos conferidos ao seu titular pelas patentes obtidas pela via européia? A própria Convenção de Munique responde, no seu artigo 64º: precisamente os mesmos direitos que lhe conferiria uma patente obtida pela via nacional nesses Estados.

E qual o *conteúdo* desses direitos?

É curioso notar que, à medida que os países europeus foram aderindo à Convenção de Munique, a maioria deles foi alterando as suas próprias leis de patentes no tocante ao conteúdo do direito conferido pela patente. Vou só dar o exemplo dos dois países mais próximos de Portugal.

Em França, a Lei de Patentes 69 -1, de 2 de janeiro de 1968, bem como as suas antecessoras de julho de 1844 e de junho de 1959, todas elas dispunham que a patente conferia ao seu titular o direito exclusivo de *explorar* o respectivo invento. A partir de 1978 (Lei 78-742, de 13 de julho de 1978), a lei passa a dispor só que a patente confere ao seu titular o direito de *impedir* terceiros de explorar o invento sem o consentimento do titular da patente.

Em Espanha, o Estatuto de la Propiedad Industrial de 1930 estipulava que a patente conferia ao seu titular o direito exclusivo de *explorar* a respectiva invenção. A partir de 1986 (Lei 11/1986, de 20 de março) a lei passou a estabelecer só que a patente confere ao seu titular o direito de *impedir* terceiros de explorar a invenção sem o consentimento do titular da patente.

2. A EVOLUÇÃO EM PORTUGAL NO DOMÍNIO DAS PATENTES

O artigo 8º do Código da Propriedade Industrial português de 1940 estabelecia que “a concessão da patente dá o direito exclusivo de explorar o invento em qualquer parte do território português”.

Já em 1953, o Dr. Justino Cruz, que foi um distinto jurista português, nos seus *Comentários* a esse diploma legal, dizia que o direito conferido pela patente era então considerado como sendo de natureza essencialmente positiva (não obstante a expressão “exclusivo” indiciar um conteúdo negativo) e observava que, nessa mesma disposição legal, não era igualmente salientado o conteúdo negativo do direito conferido pela patente.



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



Isso somente veio a acontecer no Código de 1995, cujo artigo 96º já consagra expressa e claramente o conteúdo negativo, embora mantenha também o conteúdo positivo acima referido, tal como sucede no artigo 98º da recente proposta de alterações deste diploma legal de 1995.

No plano doutrinal, o Dr. José de Oliveira Ascensão, ilustre professor catedrático da Faculdade de Direito de Lisboa (já bem conhecido dos leitores desta revista), vai mais longe, ao dizer que o conteúdo positivo, a existir (do que ele duvida), mais não será do que um mero reflexo do conteúdo negativo do direito conferido pela patente.

Ou seja, não sendo "outrem" o próprio titular da patente, é óbvio que contra ele não é oponível o seu "direito de excluir outrem" da exploração da invenção (direito de conteúdo negativo), o qual é conferido pela patente ao seu titular (que é ele próprio). Ele pode, assim, explorar a "sua" invenção. E poderá explorá-la livremente, se essa exploração não colidir, em parte, com objeto já anteriormente patenteado por terceiro, isto é, se não infringir parcialmente outro direito de conteúdo negativo. Se infringir, a situação poderá ser resolvida, por exemplo, através de um contrato de licença.

3. A QUESTÃO VISTA PELO PRISMA DOS BENS IMATERIAIS

A exploração de uma invenção não-patenteada, por uma multitudine de concorrentes, não leva a que a invenção, ela própria, fique por esse fato afetada no seu *carácter inventivo*. O invento continuará a ser um invento *em si mesmo*. Mas não será já um bem imaterial, sob o ponto de vista tradicional de propriedade industrial.

Em circunstâncias idênticas, um sinal potencialmente marcário pode ser fatalmente afetado. É que se esse sinal for usado por uma *multitude* de concorrentes deixa, pura e simplesmente, de poder ser marca. Não terá qualquer função marcária. Será incapaz de ser registado se se tiver tornado num sinal de uso muito comum e, então, nem sequer poderá ser usado como marca livre (não-registada). Tampouco será um bem imaterial, sob o ponto de vista tradicional de propriedade industrial.

Marca é, por definição, um sinal distintivo identificador de *uma* determinada origem do produto ou serviço por ele assinalado.

Vários autores têm procurado aproximar mais o direito conferido pelo registo de marca ao direito de propriedade, embora *sui generis*.

Para o Dr. Carlos Olavo, distinto autor e causídico português, trata-se antes de um direito privativo de exploração econômica exclusiva de um bem imaterial ubíquo.

4. O REGISTO DE MARCA COMUNITÁRIA

É o registo previsto no Regulamento (CE) nº 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993.

Ao invés da "patente europeia" que, em rigor, não existe em si mesma, este registo marcário existe realmente por si mesmo. Tem carácter unitário e confere, ele próprio, direitos em toda a União Europeia.

Qual o *conteúdo* dos direitos conferidos pelo registo de marca comunitária?

Nos finais dos anos 70 do século passado, quando se redigia o projeto deste Regulamento comunitário, estava-se no auge das mudanças, em várias leis de patentes europeias, do *conteúdo* do direito conferido pela patente (passando de sobretudo "positivo" para unicamente "negativo"). Vai daí os redatores do projeto do citado Regulamento marcário adotaram o direito de conteúdo negativo somente.

Contra tal concepção insurgiram-se várias figuras relevantes no domínio da propriedade industrial, em nível internacional.

Recordo-me, por exemplo, do professor Paul Mathély (ilustre autor e causídico francês) e do Dr. Gerd Kunze (ao tempo diretor do Departamento de Marcas da Nestlé suíça e atualmente presidente da AIPPI - Associação Internacional para a Protecção da Propriedade Industrial). Tive o gosto de ouvir ambos, em diversos seminários e conferências, intervindo vigorosamente sobre este ponto específico.

Não que fossem, de modo algum, contra a consagração do direito de conteúdo negativo, que aliás consideravam essencial. O que eles não queriam era que o Regulamento da Marca comunitária ignorasse completamente, ou apagasse totalmente, o direito de conteúdo positivo. Ao menos que desse *positivamente* uma leve indicação, nem que fosse só de modo implícito.

Tanto insistiram, que o projeto foi mesmo alterado. Mas só o foi muito ligeiramente e longe do que eles (e outros) pretendiam. A versão final levou então um pequeno acréscimo constituído por um

MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
AGENTE DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DESDE 1919



período inicial (que não existia na primeira versão do projeto) e ficou assim no seu artigo 9º: “A **marca comunitária confere ao seu titular um direito exclusivo**”. Depois, o segundo período com o teor da primeira versão do projeto: “O titular fica habilitado a proibir um terceiro de utilizar, sem o seu consentimento, na vida comercial a) um sinal idêntico.....”

.....”

O resto deste artigo descreve, em detalhe, o conteúdo negativo do direito.

Acrescentavam os preditos defensores do direito de conteúdo positivo que não faria sentido impor a **obrigação** de usar a marca (sob pena de caducidade do respectivo registo por falta de uso da marca) e não conferir um **direito** (positivo) de usar a marca.

A isto respondiam os defensores do conteúdo negativo que, no plano jurídico, não se deve confundir “obrigação” com “direitos” e, dentro destes, o direito de conteúdo negativo (o direito de excluir outrem de usar a marca sem consentimento do titular do respectivo registo) é o que mais contribui afinal para a função marcária.

Retorquiam, então, os defensores do conteúdo positivo que o **uso** da marca é a própria razão de ser da função marcária e o direito de usar (direito de conteúdo positivo) a ele está intimamente ligado.

E a discussão tem-se assim arrastado, por décadas.

5. A LEGISLAÇÃO MARCÁRIA PORTUGUESA

Embora o artigo 207 do Código da Propriedade Industrial de 1995 (artigo 261º da Proposta de Alterações deste Código) apenas refira um direito de conteúdo negativo conferido pelo registo da marca (com teor semelhante ao segundo período do artigo 9º do Regulamento da Marca comunitária acima citado), a verdade é que o artigo 167º do referido Código (artigo 226º da citada

Proposta de Alterações) dispõe que o titular do registo gozará da propriedade da marca (já acima vimos que se tratará talvez de uma propriedade *sui generis*). E também dispõe que gozará do exclusivo da marca, naturalmente.

Poderá dizer-se, pois, que a lei portuguesa vigente consagra que ao titular do registo de marca é conferido um direito de conteúdo negativo e também, de certo modo, um direito de conteúdo positivo.

6. CONCLUSÃO

Ao longo de mais de 30 anos de atividade profissional, tenho assistido a numerosos debates (por vezes bastante acesos), em diversas reuniões internacionais, sobre a questão do conteúdo do direito conferido pela patente de invenção e pelo registo de marca.

Todos os intervenientes acordam, porém, num ponto: tanto a patente de invenção como o registo de marca indubitavelmente conferem, pelo menos, um direito de conteúdo negativo.

O pomo da controvérsia tem sido o conteúdo positivo do direito, mormente em relação a patentes, já que é algo mais pacífica a aceitação de ambos os conteúdos no tocante ao direito conferido pelo registo de marca (embora aqui também exista polémica).

Neste trabalho tenho utilizado o termo **registo** (em relação a marcas) como equivalente ao termo **patente** (em relação a invenções), ambos os termos no sentido de ato administrativo de obtenção de direito sobre o bem imaterial.

Todavia, países há – como, por exemplo, os Estados Unidos da América – em que o direito sobre a marca não é obtido por registo mas sim pelo uso da marca no mercado: quem primeiramente lança a marca no mercado é quem obtém o direito sobre ela. Se a marca for registada, o registo **não é constitutivo** de direito mas tão-somente **declarativo** de direito.

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



A EVOLUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA DO BRASIL NA DÉCADA DE 90

MARIA DO SOCORRO MENDONÇA CAMPOS

Curso superior em Ciências Econômicas na Faculdade de Economia e Finanças do Rio de Janeiro - SUESC, pós-graduação em Engenharia Econômica e Administração Industrial - COPPE/UFRJ, mestrado em Ciências em Engenharia de Produção, área de Avaliação de Projetos Industriais e Tecnológicos - COPPE/UFRJ, pesquisadora na Diretoria de Transferência de Tecnologia - DIRTEC/INPI

CARLOS ALBERTO NUNES COSENZA

Doutor em Ciências e livre docente - UFSC e UFRJ, pós-doutoramento em Cambridge University, Inglaterra, professor emérito da UFRJ, professor titular do Programa de Engenharia de Produção da COPPE e da Escola de Engenharia da UFRJ

Sumário: 1. Fluxo de Processos de Transferência de Tecnologia do Setor Automobilístico na Diretoria de Transferência de Tecnologia - DIRTEC/INPI - 2. O Desempenho do Setor Autopeças em Relação à Transferência de Tecnologia

É a transferência de tecnologia uma negociação econômica e comercial que deve atender a determinados preceitos legais, bem como promover o progresso da empresa receptora e o desenvolvimento econômico do país.

Assim, pode-se dizer que o processo de transferência de tecnologia é um fenômeno econômico, ainda que a coisa transacionada tenha um caráter técnico ou tecnológico. A transferência de tecnologia é, primordialmente, uma transação de ativos empresariais ou de serviços prestados. Assim sendo, a característica fundamental do comércio de tecnologia consiste no fato de que ele é realizado em um mercado altamente imperfeito, uma vez que os países desenvolvidos, cujas economias são mais diversificadas, dispõem de uma ampla gama de tecnologias modernas, ao contrário dos países em desenvolvimento, que dependem acentuadamente de fontes externas para a aquisição dos conhecimentos técnicos dos quais necessitam. No mercado de tecnologia, o poder de barganha dos agentes é muito desigual, uma vez que os vendedores possuem diversas vantagens e os compradores situam-se em condição de grande inferioridade, levando as instituições dos países subdesenvolvidos a operar em um ambiente desfavorável. Este estado de desigualdade tem criado condições para que uma série de abusos sejam cometidos, razão pela qual diferentes países têm procurado interferir no mercado, utilizando-se de legislações voltadas para coibir os abusos existentes.

O processo da transferência de tecnologia teve um crescimento acentuado, em termos de relações internacionais, após a II Guerra Mundial. A convivência de países desenvolvidos e em desenvolvimento levou estes últimos a importar capital e tecnologia, na tenta-

tiva de reduzir a diferença econômica e social que os separa. Contudo, a partir dos anos 60, constatou-se que o comércio de tecnologia apresentava imperfeições e práticas que, inclusive, podiam tolher o desenvolvimento econômico. Desde então, os países em desenvolvimento têm adotado medidas de regulação e controle destinadas a tornar o mercado mais competitivo e transparente.

No Brasil, a partir da década de 50, inicia-se uma nova fase, em que começam a ocorrer, de maneira cada vez mais significativa, negociações especificamente relativas à transferência de tecnologia, que passa então a figurar, com destaque, no balanço de pagamento do país.

Dois fatores levaram o governo brasileiro a desenvolver uma estratégia, materializada num conjunto de normas inicialmente voltadas para as questões fiscais e cambiais, que foram aperfeiçoadas ao longo do tempo, visando disciplinar a transferência de tecnologia:

- a crescente importância assumida pela tecnologia importada;
- a preocupação com os efeitos negativos, que poderiam ser gerados por essa importação.

Entre esses efeitos, sobressaem aqueles ocasionados pela importação de conhecimentos técnicos desnecessários ou já disponíveis no país; a estes podem ser acrescentados os provocados pelas práticas comerciais restritivas, que configuravam o abuso do poder econômico.

Entre os instrumentos então existentes, o primeiro foi a Lei nº 3.470/58, que determinou os limites máximos permitidos para fins de dedutibilidade fiscal das quantias devidas a título de *royalties* e pagamentos por assistência técnica. A lei estabeleceu como limite



máximo para dedução a taxa de 5% da receita bruta do produto vendido. Posteriormente, por intermédio de portarias, o Ministério da Fazenda estabeleceu os coeficientes máximos de dedutibilidade para os diferentes setores da economia. Estes coeficientes variam de 1% até 5%, segundo o grau de essencialidade do setor, conforme determina a Portaria nº 436/58, a principal delas.

Na década de 60, a questão de transferência de tecnologia veio a ser tratada de maneira mais ampla e mais profunda. Assim é que, em 1962, foi promulgada a Lei nº 4.131, que disciplina a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de divisas ao exterior. Entre outros aspectos, a Lei nº 4.131 ratifica o limite máximo de dedutibilidade fiscal para os pagamentos pela importação de tecnologia de 5% e sobre o prazo para a dedutibilidade de cinco anos. Por outro lado, foi criado um serviço de registro e controle dos contratos de transferência de tecnologia. Tornando-se extinta a Sumoc, responsável pelo registro, essa responsabilidade passou a seu sucessor, o Banco Central do Brasil e, posteriormente, ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). O aspecto mais importante e polêmico dessa lei, no entanto, foi a proibição de remessas para pagamento de *royalties* pelo uso de patentes ou marcas, entre filial ou subsidiária de empresa estabelecida no Brasil e sua matriz no exterior.

Duas outras leis promulgadas neste período vieram disciplinar ainda mais a contratação de tecnologia estrangeira: as Leis nos 4.137/62 e 4.506/64. A Lei nº 4.137/62, ao reprimir o abuso do poder econômico, proíbe as práticas comerciais restritivas que freqüentemente ocorrem neste tipo de negociação, em função do seu baixo poder de barganha em relação ao fornecedor de tecnologia. Já a Lei nº 4.506/64 regulamenta, em alguns de seus artigos, a questão da dedutibilidade fiscal para a área de transferência de tecnologia.

Todo esse quadro legal, que vai até o final da década de 60, apesar de ter sido útil, revelou-se insuficiente para combater os abusos que vinham ocorrendo, com freqüência crescente nas negociações tecnológicas. Assim sendo, no começo da década de 70, iniciou-se uma nova fase no tratamento da questão, aparelhando-se com novos instrumentos legais, que possibilitaram uma atuação governamental mais dinâmica e eficaz.

O marco fundamental dessa nova etapa é a Lei nº 5.648/70, que criou o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, estabelecendo que o instituto teria por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica. Determinava, também, que caberia ao instituto adotar, com vistas ao desenvolvimento econômico do país, medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia e de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes.

Por intermédio da Lei nº 5.772/71, foi instituído o Novo Código da Propriedade Industrial, um ano após a criação do INPI, que estabelecia a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, cujo código, fiel ao Acordo de Paris, amplia, no entanto, seu escopo ao artigo 126, determinando que ficam sujeitos à averbação do INPI os atos e contratos que impliquem transferência de tecnologia.

Somente a partir do estabelecimento desse código, ou seja, em 1971, foi que o registro dos contratos, conjugado com a regulação dos mesmos, passou a ser feito pelo INPI. O Certificado de Averbação do contrato emitido pelo instituto passou a ser condição para legitimar os pagamentos dele decorrentes e permitir a dedutibilidade fiscal para a empresa pagadora.

Assim sendo, o Brasil, após a criação do INPI e da promulgação da Lei nº 5.772 - Código da Propriedade Industrial, passa a regular de forma impositiva a transferência de tecnologia, utilizando-se, além de legislações econômicas de diversos campos, de normas emitidas pelo próprio órgão governamental criado para regulamentar a matéria no país.

Vale notar que, de 1972 a 1975, o INPI, através de sua Diretoria de Transferência de Tecnologia, analisava e decidia as averbações de contratos com base nas leis até então existentes, ou seja: a lei que disciplina a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de valores para o exterior – Lei nº 4.131, de 3/9/62 –, a lei que regula a repressão ao abuso do poder econômico – Lei nº 4.137, de 10/9/62 –, legislações do Imposto de Renda – Lei nº 3.470, de 28/11/58, Portaria nº 436/58 do Ministério da Fazenda e Lei nº 4.506, de 30/11/64 –, e o Código da Propriedade Industrial – Lei nº 5.772/71.

Rua Santa Luzia, 651
30º (recepção) e 31º 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



Em setembro de 1975, foi assinado o mais importante Ato Normativo do INPI no que se refere à análise de contratos envolvendo transferência de tecnologia: o Ato Normativo nº 15/75, que estabeleceu conceitos e normas para a elaboração de contratos. Este ato consubstanciou o que o INPI aplicava, baseado na legislação existente, adicionando novas regras, disciplinando e organizando os conceitos básicos e normas para fins de averbação de contratos de transferência de tecnologia. Cabe dizer que este ato foi revogado em 1991 pela Resolução nº 22, que veremos mais adiante.

Devido à necessidade de utilizar a capacitação interna existente, ampliando a participação tecnológica nacional no desenvolvimento de veículos automotores e, também, a necessidade de preparar o setor automobilístico (fabricantes de veículos) para as derradeiras etapas de sua maturação no país, reduzindo o nível de dependência tecnológica e/ou correspondente dispêndio de divisas, foi assinado em janeiro de 1978 o Ato Normativo nº 30/78, específico para o setor automobilístico. Da mesma forma, merece destaque o Ato Normativo nº 32, de 1978, que estabelecia a obrigatoriedade da consulta prévia nas negociações de transferência de tecnologia, evitando a prática de serem apresentados ao INPI fatos já consumados, ato esse também revogado em 1991.

Com isso, completou o Brasil seu sistema de regulamentação sobre transferência de tecnologia, que tinha como meta alcançar os seguintes objetivos:

- promover a desagregação de pacotes tecnológicos, permitindo avaliar e identificar cada um de seus componentes, com classificação dos contratos em diversas categorias, de acordo com seus objetos: *propriedade industrial*, compreendendo licenças de patentes e marcas; *know-how*, compreendendo tecnologias não patenteadas no país receptor; e *prestação de serviços técnicos*;
- evitar a importação de tecnologias obsoletas ou possíveis de serem obtidas internamente;
- regular e fixar o preço das tecnologias compradas em limites razoáveis;
- suprimir cláusulas comerciais restritivas, sendo a mais comum a de restrição à exportação do produto;
- reduzir a duração dos contratos, no sentido de desestimular a dependência contínua do exterior;
- promover a efetiva absorção da tecnologia comprada.

O INPI criou, na década de 80, novos mecanismos no sentido de aperfeiçoar o sistema de regulação de transferência de tecnologia, visando fortalecer a capacidade de inovação e a infra-estrutura tecnológica das empresas nacionais. Foram criados grupos de trabalho e credenciados diversos institutos de pesquisa para assessorar o INPI nos aspectos referentes ao mérito técnico das contratações, com o objetivo principal de impedir contratações desnecessárias, em face das disponibilidades internas. O INPI, em 1985, além dos já citados, criou diversos programas e comissões de apoio ao

desenvolvimento tecnológico interno, como Profint (Programa de Fornecimento Automático de Informações Tecnológicas), o Proatec (Programa de Acompanhamento da Evolução Técnica da Indústria) e a Comissão Permanente para Área de Biotecnologia. Vale notar que, com esses programas, o INPI procurava engajar-se de uma forma mais ativa no processo de desenvolvimento tecnológico do país.

Cabe lembrar, também, que durante essa fase, estava implícito que o controle sobre a tecnologia externa era essencial para romper o ciclo de dependência tecnológica e contribuir para o desenvolvimento autônomo do país. Entendia-se que era necessário atuar simultaneamente no controle do fluxo de tecnologia do exterior e na promoção do desenvolvimento tecnológico das empresas e instituições governamentais de pesquisa, em função de uma política de substituição da tecnologia importada.

Em meados dos anos 80, começou-se a esboçar um movimento de liberação do controle em bases seletivas. Os contratos referentes aos projetos aprovados pelo PDTI (Programa de Desenvolvimento de Tecnologia Industrial) e PSI (Programa Setorial Integral) foram criados pelo Decreto-Lei 2.433/88, que instituiu instrumentos de política industrial. Outras medidas liberalizantes já estavam em curso no âmbito do INPI, no sentido de eliminar restrições e deixar de examinar cada cláusula do contrato, para empresas ou setores que haviam alcançado elevada capacitação tecnológica como, por exemplo, o setor siderúrgico (Ato Normativo 99/89). No entanto, as medidas adotadas pelo Executivo Federal a partir de 1990 interromperam este processo de liberalização seletiva, começando uma nova fase, caracterizada por uma ampla liberalização da economia, incluindo os aspectos concernentes à transferência de tecnologia.

Através da Portaria 365, de 26/6/90, do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, foram aprovadas as diretrizes gerais da nova Política Industrial e do Comércio Exterior, a qual estabeleceu como objetivo o aumento da eficiência na produção e comercialização de bens e serviços, mediante a modernização e reestruturação da indústria. Para tanto, foram definidas as seguintes estratégias de ação governamental:

- redução progressiva dos níveis de proteção tarifária e fortalecimento dos mecanismos de defesa da concorrência;
- reestruturação competitiva da indústria, mediante apoio creditício e da infra-estrutura tecnológica;
- fortalecimento de segmentos potencialmente competitivos e do desenvolvimento de novos setores, através da maior especialização da produção;
- exposição planejada da indústria brasileira à competição internacional; e
- capacitação tecnológica das empresas nacionais.

Observa-se, então, que se tratava de medidas radicalmente diferentes daquelas citadas anteriormente, ao longo do processo de substituição de importações. Esse documento legal mencionava explicitamente o Código da Propriedade Industrial como um dos



instrumentos de política industrial que deveria ser visto. Por sua vez, a Comissão Interministerial, instituída pela Portaria 370, de 26/6/90, para elaborar um anteprojeto de lei visando a alterar o Código da Propriedade Industrial, em relação à transferência de tecnologia, sugeria o seguinte:

- desregular os processos de averbação dos contratos de transferência de tecnologia;
- tornar facultativa a sistemática da consulta prévia;
- simplificar os procedimentos de análise dos contratos;
- explicitar que não existem limites preestabelecidos aos valores que serão pagos nos processos de transferência de tecnologia; e
- estabelecer transparência ao processo de averbação.

Sendo assim, o INPI, atendendo às recomendações, aprovou a Resolução nº 22, de 27/2/91, que estabelecia normas mais flexíveis para a averbação de contratos que impliquem transferência de tecnologia e correlatos. Essa resolução marcava o início de uma nova fase de atuação governamental sobre o fluxo de tecnologia do exterior, que se moldaria por uma redução da intervenção governamental nesta área. A Lei 8.383, de 30/12/91, alterou a legislação do Imposto sobre a Renda, revogando os dispositivos da Lei 4.131/62, já citada anteriormente, que impediam a remessa de divisas ao exterior para pagamentos de *royalties* entre empresas do mesmo grupo econômico (artigo 50). Dentro desse contexto, os atos e contratos relativos à transferência de tecnologia deveriam atender às determinações legais definidas pelos instrumentos já citados e também seguir a orientação baixada pelo INPI, através do Ato Normativo nº 120/93, que revogou a Resolução nº 22/91, acima citada.

De acordo com este ato normativo, consideravam-se as seguintes categorias contratuais, para fins de averbação:

- exploração de patentes;
- uso de marca;
- fornecimento de tecnologia;
- serviços de assistência técnica e científica;
- franquia (Ato Normativo nº 115/93);
- rateio de pesquisas (Ato Normativo nº 116/93).

Cabe ressaltar que a abertura econômica, iniciada em 1990, teve forte impacto sobre a indústria como um todo, esgotando o mode-

lo de importações, no início dos anos 90. Para se adaptar aos novos padrões de comportamento da economia internacional, o país fez uma opção pela abertura econômica, desregulamentação normativa e institucional, generalização de programas de qualidade total, etc. Sendo assim, torna-se necessário implementar programas de competitividade empresarial para fazer frente à concorrência internacional; flexibilizar os controles, antes rígidos, quanto à aquisição de tecnologia; eliminar barreiras legais e alfandegárias à importação de equipamentos de última geração.

Tendo em vista a necessidade da modernização das regulamentações, foi promulgada, então, uma nova Lei de Propriedade Industrial – Lei nº 9.279, de 14/5/96 –; muito importante por contribuir para o aumento da competitividade das empresas, a reestruturação de segmentos industriais e a aceleração do processo de capacitação tecnológico. A nova lei, em essência, fruto de um processo de mais de cinco anos de discussões no seio da sociedade brasileira, segundo Fernando L. B. Vianna, “veio coroar os esforços de adequar o país ao novo contexto da economia mundial e deixá-lo com um instrumento moderno para auxiliar a política industrial e tecnológica do país, principalmente para enfrentar os desafios que teremos no próximo século que se avizinha...”.

A Lei de Propriedade Industrial nº 9.279/96, de 14 de maio de 1996, substituta da Lei nº 5.772/71, constituiu-se num marco essencial para criar uma sociedade mais moderna, integrada ao processo de globalização, e em ferramenta essencial para obtenção do crescimento e desenvolvimento tecnológico do Brasil.

Como se sabe, para aumentar a capacidade competitiva do setor produtivo nacional e aumentar sua eficiência e produtividade, a questão tecnológica passa a ser elemento-chave. Assim, a revolução tecnológica que a economia mundial vinha apresentando, fez com que os fluxos de investimento envolvessem parcelas crescentes de conteúdo tecnológico.

Entre as liberalizações na economia já citadas, bem como os aspectos concernentes à transferência de tecnologia, o INPI, através de sua Diretoria de Transferência de Tecnologia, cria novos mecanismos, visando flexibilizar os preços para os contratos de transferência de tecnologia, dando velocidade aos processos e retirando o

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>



controle sobre a adequabilidade da tecnologia a ser contratada. Para tanto, são estabelecidos os Atos Normativos de nºs 135 e 136, de 15/4/97, que passam a subsidiar a análise dos contratos de transferência de tecnologia, revogando todos os atos normativos anteriormente citados.

1. FLUXO DE PROCESSOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA DO SETOR AUTOMOBILÍSTICO NA DIRETORIA DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA - DIRTEC/INPI

Cabe dizer que, na década de 70, as sete principais empresas montadoras tiveram 153 contratos averbados pela Diretoria de Transferência de Tecnologia - DIRTEC/INPI, referentes à compra de tecnologia não patenteada, licenciamento de direitos de propriedade industrial (marcas e patentes) e serviços de assistência técnica. Na década de 80, 183 contratos averbados e, na de 90, foram averbados 270, apresentando um crescimento de 76% em relação à década de 70.

Com relação ao número de contratos por categoria contratual das principais montadoras, percebe-se que a categoria de Serviços é a mais apresentada em relação às outras categorias. Porém, verifica-se que na década de 80 houve uma queda de 67% em relação à década anterior. Entretanto, com relação à década de 90, percebe-se um crescimento de 72% em relação à década de 70. No entanto, vale notar que de 72 a 79, de acordo com o artigo 14 da Lei nº 4.131/62, não se permitiam remessas para pagamento de *royalties* pelo uso de marcas e exploração de patentes entre matriz e subsidiária – só eram aceitos contratos na categoria de AT (Assistência Técnica), englobando os hoje denominados contratos de serviços de assistência técnica e fornecimento de tecnologia (aquisição de *know-how*). Nessa época, o INPI publica o Ato Normativo 30, em 19/1/78. Com esse ato, o INPI fixa normas para fins de averbação dos atos e contratos de transferência de tecnologia no setor automobilístico – não seriam mais averbados contratos relacionados a projetos de novos modelos, bem como dos meios de fabricação. A partir daí, somente passaram a ser averbados contratos entre matriz e subsidiária relacionados a projetos de motores e de componentes mecânicos, cujos níveis tecnológicos ainda não estavam disponíveis no país. No final da década de 70 e início da década de 80, o INPI, por analogia, passou a estender a vedação

imposta pelo artigo 14 da Lei nº 4.131/62 às remessas de *royalties* de pagamentos relativos à aquisição de *know-how*. Tal decisão levou em conta a semelhança existente entre os contratos de licença de exploração de patentes e aquisição de tecnologia não patenteada (*know-how*), ambos relacionados à cessão de capital tecnológico. Isso explica a inexistência de contratos averbados de fornecimento de tecnologia na década de 80, situação esta que perdura até 1991.

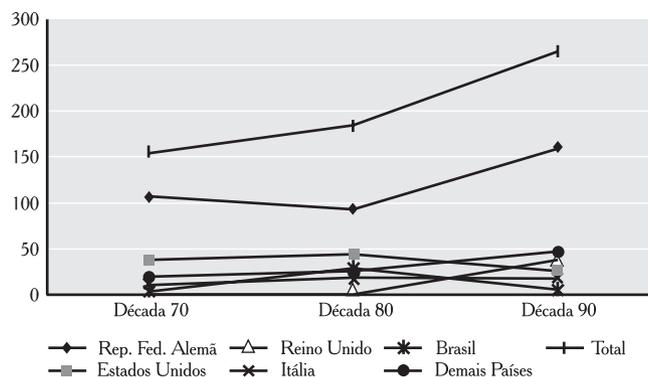
Finalmente, em 30/12/91, é publicada a Lei nº 8.383/91, que, em seu artigo 50, passa a permitir remessas de divisas ao exterior para pagamento de *royalties* entre empresas do mesmo grupo econômico. A partir de 1992, o INPI passou a averbar contratos de Fornecimento de Tecnologia, bem como de licença para exploração de patentes e uso de marcas remunerados, entre matriz e sua subsidiária instalada no Brasil.

Vale notar que as montadoras aqui instaladas não formalizaram contratos remunerados de Uso de Marca mesmo após dezembro de 1991, quando da permissão legal.

Com relação à origem da tecnologia, apresentada no Gráfico 1, cabe ressaltar que Alemanha e Estados Unidos mantêm as posições dos principais países fornecedores de tecnologia, representando 98%, 74% e 78% do total das averbações em relação a cada década.

A significativa representatividade do Reino Unido na década de 90 (11% do total) deve-se a algumas contratações estabelecidas pela Ford com vários projetistas/fornecedores.

Gráfico 1



NASCIMENTO ADVOGADOS

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

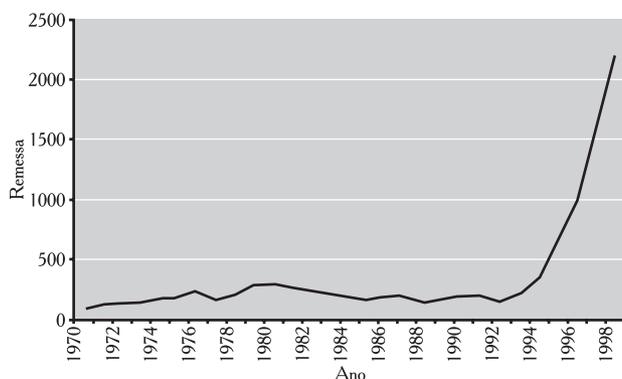


04533-012 - RUA TABAPUÃ, 627 - 5º ANDAR - FONE (011) 3842-5411 - FAX (011) 3842-4809 - SÃO PAULO - SP
E-mail: nascimento@nascimentoadv.com.br



Quanto às remessas efetuadas ao exterior, relativas aos contratos de transferência de tecnologia analisados e averbados pela DIRTEC, pode-se dizer que tais contratos geraram, na década de 90, remessas em torno de US\$ 6.584,7 bilhões, correspondendo a um incremento de 207,5%, se compararmos com o valor efetivo observado na década de 80 (US\$ 2.140,8 milhões) e, com relação a década de 70 (US\$ 1.806,7), esse incremento chega a 265%, conforme demonstrado no Gráfico 2. A principal razão para este incremento é decorrente da permissão de remessas da subsidiária instalada no país para sua matriz no exterior, através da Lei nº 8.383/91¹.

Gráfico 2



2. O DESEMPENHO DO SETOR AUTOPEÇAS EM RELAÇÃO A TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Com relação ao setor Autopeças – com uma amostra de dez empresas –, foram averbados 58 contratos na década de 70, pela Diretoria de Transferência de Tecnologia - DIRTEC/INPI, referentes à compra de tecnologia não patenteada, licenciamento de direitos de propriedade industrial (marcas e patentes), serviços de assistência técnica, e 181 averbações em cada uma das décadas seguintes, apresentando um crescimento de 212% em relação à década de 70.

Com relação ao número de certificados por categoria contratual no setor Autopeças, percebe-se que a categoria de Serviços também é

a mais apresentada em relação às outras categorias. Em relação ao total, a categoria de Serviços de Assistência Técnica vem apresentando um crescimento de 40% e 51%, respectivamente, nas décadas de 80 e 90.

Com relação à origem de tecnologia para o setor Autopeças, nota-se que a Alemanha e os Estados Unidos, também, são os principais países fornecedores de tecnologia. Representando 87%, 64% e 37% do total das averbações em relação a cada década.

Evidencia-se, assim, um quadro de transferência de tecnologia para as empresas nacionais totalmente diferente do que foi no passado. Tendo em vista o advento do carro mundial, a última das alternativas para os co-designers é o licenciamento de tecnologia às empresas de capital nacional que não tenham com eles qualquer vínculo de capital. Por outro lado, esse licenciamento provavelmente restringir-se-á às tecnologias relacionadas a produtos com baixo valor agregado. Para produtos de maior valor agregado, a empresa nacional terá acesso à tecnologia, se fizer acordo com o licenciador (co-designer) do tipo *joint venture*, assim mesmo, se este não preferir investir diretamente ou exportar. Aspecto relevante nessa transferência, bastante diferente do que foi no passado, é que a licença será específica, aplicando-se a produto vinculado a um único modelo da montadora, do qual o co-designer participou do projeto. A transferência de tecnologia não é mais nos moldes clássicos; isto é, uma vez absorvida pela licenciada, esta poderá utilizá-la indefinidamente. Fica patente que, se a empresa nacional não chegar ao nível de ser co-designer, não se formarão grupos nacionais fortes, como aqueles que ainda são símbolo da indústria de autopeças no Brasil.

BIBLIOGRAFIA

Campos, Maria do S. M., 2000, "A Política Industrial e a Evolução de Transferência de Tecnologia no Setor Automobilístico Diante da Abertura Comercial Brasileira", Tese de Mestrado em Engenharia de Produção na COPPE/UFRJ em março.

1. Cabe ressaltar que os dados relativos às remessas representam todos os setores industriais da economia brasileira.

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



AS PATENTES FARMACÊUTICAS E A LICENÇA COMPULSÓRIA: O FIM DE UMA BATALHA ENTRE OS ESTADOS UNIDOS E O BRASIL

ADRIANA GOMES BRUNNER

Advogada, sócia de Edmundo Brunner Assessoria S/C Ltda., especialista em Direito Processual Civil (PUC/SP) e ex-presidente do Conselho e primeira vice-presidente da ASPI - Associação Paulista da Propriedade Industrial

As disputas surgidas entre Brasil e Estados Unidos relativas às patentes farmacêuticas não se limitavam ao painel instaurado, por requerimento do governo norte-americano, perante o Órgão de Solução de Controvérsias da OMC - Organização Mundial de Comércio, pois envolviam questões políticas e sociais de grande importância discutidas no âmbito da OMS - Organização Mundial da Saúde e da ONU - Organização das Nações Unidas, repercutindo, inclusive, nas negociações da ALCA - Área de Livre Comércio das Américas.

Já há algum tempo discute-se a incrível margem de lucro que possuem as indústrias farmacêuticas com a venda de alguns medicamentos. Por ano, atualmente, são vendidos cerca de US\$ 270 bilhões em remédios em todo o planeta. E, é claro, os países desenvolvidos detêm uma grande fatia desse mercado. Somente um grupo de 100 companhias controla 90% de produtos voltados ao consumo humano. As 50 maiores companhias, todas elas multinacionais, faturam 65% do total mundial.

Esse oligopólio juntamente com as empresas multinacionais de outros setores, principais detentores das marcas de alto renome e de patentes com tecnologia de ponta, foram alvo, durante muitos anos, da pirataria realizada, geralmente, nos países menos desenvolvidos. Estes, por não possuírem um sistema capaz de garantir uma efetiva proteção da propriedade industrial e intelectual, acabavam comprometendo grande parte dos investimentos realizados pelos países industrializados, gerando prejuízos incalculáveis aos legítimos proprietários do direito intelectual.

Sendo assim, por ocasião da Rodada Uruguai, iniciada em 1986, a questão da propriedade intelectual foi introduzida, a pedido dos Estados Unidos, nos debates realizados no âmbito do antigo GATT, dando origem ao TRIPs - Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio.

Tal acordo, ratificado pelo Brasil, passou a incorporar o ordenamento pátrio através do Decreto 1.355/94, publicado em 31 de dezembro de 1994, entrando em vigor no dia 1º de janeiro de 1995.

Diante da obrigatoriedade do Brasil de cumprir os acordos internacionais elaborados na área da propriedade intelectual, foi sancionada, em 14 de maio de 1996, a Lei da Propriedade Industrial de Patentes - Lei 9.279 -, que não mais proíbe a patenteabilidade de produtos ou processos químicos, farmacêuticos e alimentícios.

Em vigor a partir de 15 de maio de 1997, essa lei modificou completamente o antigo Código da Propriedade Industrial - Lei 5.772/71 - e foi considerada um passo extremamente positivo para que o Brasil atraia investimentos de alta tecnologia, permitindo ao país ingressar na modernidade e integrar-se ao mercado internacional, na medida em que acata as diretrizes fixadas pela OMC - Organização Mundial do Comércio no âmbito do TRIPs, acordo resultante da Rodada Uruguai do GATT.

A partir de 1996, com a aprovação da Lei 9.279, as indústrias farmacêuticas estrangeiras, notadamente as da Alemanha e as dos Estados Unidos, passaram a investir em massa no Brasil, registrando cerca de 700 patentes de medicamentos. Das 510 patentes americanas, 376 foram de remédios. No mesmo período, a Alemanha patenteou cerca de 160 medicamentos, grande parte remédios, enquanto a indústria doméstica obteve somente 36 patentes nessa área.

Com a aprovação de uma lei moderna, o Brasil esperava que os laboratórios passassem a produzir remédios dentro de seu território, mas, contrariando as expectativas brasileiras, houve, na verdade, uma explosão das importações de produtos farmacêuticos, gerando, nesse setor, um grande déficit na balança comercial brasileira.



Entre 1982 e 1998, a importação de produtos farmacêuticos teve um aumento de cerca de 5.000%, saltando de US\$ 25 milhões para US\$ 1,2 bilhão, enquanto as importações de outros produtos tiveram um crescimento em torno de 174%. No período de 1994 a 1997, as importações de medicamentos triplicaram, enquanto as exportações aumentaram 35%.

Dos US\$ 1,2 bilhão de produtos farmacêuticos importados pelo Brasil, US\$ 600 milhões são gastos, por ano, pelo governo na compra de remédio contra a AIDS, doença que se alastra mundialmente, com extrema rapidez, e que por isso vem preocupando os organismos internacionais voltados à proteção da saúde e dos direitos humanos.

No Brasil, a AIDS passou a ser a primeira causa de morte de mulheres entre 15 e 49 anos, e o Estado, no combate a essa epidemia, vem organizando programas de prevenção que procuram alertar a população e evitar que essa doença se propague com tanta rapidez.

Com isso, o Brasil, que fabrica somente 20% dos medicamentos utilizados contra a AIDS, vem buscando a colaboração das indústrias farmacêuticas: notadamente a redução de preço dos medicamentos usados no tratamento das pessoas infectadas por esse vírus.

Mas o sucesso obtido nas negociações com os laboratórios multinacionais não se deve ao bom senso dessas instituições, na maioria estrangeiras, mas ao mecanismo contido no sistema patentário brasileiro, conhecido como licença compulsória, que vem sendo utilizado pelo Ministério da Saúde.

Na verdade, o mecanismo da licença compulsória nunca foi utilizado pelo governo brasileiro, mas ele tem servido de ferramenta de grande importância para ameaçar o setor farmacêutico contra a política de preços altos dos remédios.

Irritados, no dia 30 de maio de 2000, os Estados Unidos requereram junto à Organização Mundial de Comércio a realização de consultas com o Brasil, reagindo contra a lei brasileira que determina que, para que o titular de patente possa desfrutar do direito de uso exclusivo, o objeto deverá, depois de decorridos três anos da data da concessão da patente, ser produzido no território nacional, sob pena de seu titular ficar sujeito à licença compulsória. Essa dis-

posição, segundo os norte-americanos, violaria os artigos 27 e 28 do acordo TRIPs - Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights e o artigo III do GATT de 1994.

Em conformidade com o Sistema de Solução de Controvérsias da OMC, as consultas foram realizadas em Genebra nos dias 29 de junho de 2000 e 1º de dezembro de 2000, mas as partes não conseguiram alcançar um consenso sobre o tema debatido.

Os Estados Unidos, pressionados pelo *lobby* eficiente realizado pelas indústrias farmacêuticas frente ao governo de George W. Bush, solicitaram, no dia 8 de janeiro, oficialmente, o estabelecimento de um painel para solucionar essa disputa. Tal painel foi estabelecido pelo DSB em 1º de fevereiro de 2001. Cuba, República Dominicana, Honduras, Índia e Japão reservaram seus direitos de terceira parte. O painel, no entanto, permaneceu parado durante um longo período, porque as partes não chegaram a um acordo sobre o nome dos três juizes.

Mas não é só. Outras questões políticas e diplomáticas estavam envolvidas. Os Estados Unidos precisavam obter o apoio do Brasil para conseguir a aprovação pelo Congresso norte-americano do mecanismo denominado Trade Promotional Authority (TPA), Mandato de Promoção Comercial, conhecido anteriormente por *fast-track*, que autorizaria o Executivo a negociar e, por isso, preferiam que a questão em torno das patentes farmacêuticas fosse resolvida bilateralmente.

Isto porque o Brasil, maior opositor da proposta americana, apoiada pelo Chile e pelo Canadá, de antecipar o lançamento da ALCA em dois anos, considerava necessário negociar temas de vital importância para os países em desenvolvimento, tais como o acesso a mercados, revisão das leis antidumping, redução das barreiras não-tarifárias, capacitação tecnológica, agricultura e outras medidas protecionistas.

O interesse dos Estados Unidos, no entanto, estava diretamente ligado ao acesso a um amplo mercado, em que as questões relacionadas à propriedade industrial, exatamente aqueles segmentos como tecnologia, química, alimentos, etc., eram de suma importância.

Durante o VI Fórum Empresarial das Américas, realizado em Buenos Aires, no dia 9 de abril de 2001, a vitória brasileira foi ofi-

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



cialmente reconhecida na Declaração Ministerial subscrita por ministros de Comércio dos 34 países do hemisfério, em que se fixou a data de 1º de janeiro de 2006 para a entrada em vigor da ALCA.

A Declaração Ministerial de Buenos Aires foi ratificada pelos presidentes e chefes de Estado dos 34 países, na Terceira Cúpula das Américas, que teve lugar em Quebec, Canadá, no dia 22 de abril de 2001, o que evidencia a força política do governo brasileiro. Com isso, encerrava-se uma disputa que já vinha se arrastando por mais de cinco anos no seio das reuniões preparativas da ALCA.

Além disso, o Brasil havia apresentado perante a Comissão de Direitos Humanos uma proposta objetivando o acesso equitativo a medicamentos em escala mundial, notadamente àqueles contra a AIDS, com preços diferenciados para um mesmo remédio, de acordo com o poder aquisitivo e as necessidades de cada país, prevendo, inclusive, a criação de um fundo internacional destinado a financiar aos países necessitados remédios contra essa doença a preços mais baixos. Outro ponto defendido pelo Brasil foi a produção de genéricos contra a AIDS.

Os Estados Unidos, obviamente, eram contra a aprovação da proposta apresentada pelo Brasil, mas, apesar das pressões dos americanos e dos europeus, no dia 23 de abril de 2001, durante a 57ª Sessão da Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas, foi expedida a resolução intitulada Acesso a Medicamentos no Contexto de Pandemias como o HIV/AIDS, por 52 votos a favor, nenhum contra e uma abstenção.

Assim, a Comissão de Direitos Humanos reconheceu que o Estado deve garantir à sua população acesso a medicamentos essenciais à saúde, destinados ao tratamento de epidemias como a da AIDS, defendendo que a saúde constitui um direito humano que deve ser eficientemente tutelado.

A aprovação dessa resolução, de maneira quase unânime, não só demonstra a importância desse tema, em debate em outros foros internacionais, como também reforça a posição brasileira acerca da política dos medicamentos utilizada pelo Ministério da Saúde, que vem recebendo aplausos no exterior e adquirindo respeitabilidade internacional.

A tese defendida pelo Brasil relativa ao acesso a medicamentos ganhou uma nova dimensão ao ser abordada perante a OMS - Organização

Mundial de Saúde. Durante a 54ª Conferência da Assembléia Mundial de Saúde, realizada em Genebra, 191 países aprovaram, no dia 22 de maio de 2001, uma resolução visando a combater de forma eficiente as principais doenças que se alastram pelo mundo, tais como a desnutrição infantil e infanto-juvenil, o tabagismo, a esquistossomose, a cólera, o ebola, a meningite, entre outras.

A AIDS mereceu especial atenção não só no discurso feito pelo Secretário-Geral das Nações Unidas, Kofi Annan, durante a Assembléia Mundial de Saúde, como também na própria resolução emanada deste encontro, que destacou a necessidade da interação entre os setores privados e a comunidade internacional com o objetivo de estimular a cooperação no fortalecimento das práticas e políticas farmacêuticas, incluindo aquelas aplicáveis aos remédios genéricos e aos regimes de propriedade intelectual, de modo a promover a inovação e o desenvolvimento das indústrias domésticas, respeitadas as leis internacionais.

Apesar das sucessivas vitórias brasileiras em diversos organismos internacionais, o fato é que se o tema de patentes fosse realmente levado à OMC, sobretudo a discussão para se saber se o § 1º do artigo 68 da LPI violaria os artigos 27 e 28 do TRIPs, essa batalha em nada favoreceria os EUA. Primeiro, porque a lei brasileira não afronta o acordo internacional, como veremos adiante. Segundo, porque, mesmo que violação houvesse, ainda assim o mecanismo da licença compulsória poderia ser aplicado pelo Brasil no caso das patentes farmacêuticas destinadas ao combate da AIDS, ante ao indiscutível interesse pela saúde pública.

Dispõe o artigo 68 da Lei de Propriedade Industrial que o titular da patente tem o prazo de três anos, a contar da concessão, para iniciar a exploração do produto ou processo patenteado no mercado doméstico, ou seja, no Brasil. Findo esse prazo, o titular ficará sujeito a ter sua patente licenciada compulsoriamente, ressalvada a hipótese de comprovada inviabilidade econômica, caso em que será admitida a importação como meio de exploração.

Ao contrário do que alegavam os Estados Unidos, não existe, nesse dispositivo, qualquer violação ao artigo 27 do TRIPs, que estabelece que "as patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local da inven-



Vieira de Mello, Werneck Alves
Advogados S/C

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



ção, quanto ao seu setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente”.

A Lei da Propriedade Industrial, perfeitamente condizente com a Convenção da União de Paris, não faz qualquer distinção quanto ao fato de os bens protegidos por patentes serem importados ou produzidos localmente, pois admite a importação de produtos para o efeito de se evitar a caducidade da patente.

De fato, a lei brasileira, longe de infringir o mencionado artigo 27 do TRIPs, atende aos princípios fixados no próprio acordo internacional, que prevê, em seu artigo 8º, a possibilidade de serem adotadas, pelos Estados-membros, “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”.

E, em conformidade com o artigo 5º da Convenção da União de Paris, a falta de exploração do objeto patenteado caracteriza uma das formas de abuso do direito exclusivo concedido pela patente, facultando a cada país a possibilidade de adotar medidas legislativas prevendo a concessão de licenças obrigatórias para prevenir tal abuso.

A Lei da Propriedade Industrial, ao ser promulgada, levou em consideração principalmente o fato de que o sistema de propriedade industrial, além de fazer parte da política brasileira de desenvolvimento científico e tecnológico, deveria estimular a consolidação de um sistema produtivo competitivo. Assim, com base na política adotada pelo Brasil, a lei da propriedade industrial pautou-se dentro dos princípios contidos nos instrumentos internacionais relativos à matéria, tendo sido considerada uma das legislações mais avançadas entre aquelas aprovadas pelos demais países em desenvolvimento.

Deste modo, levando-se em consideração que, conforme princípio insculpido na Constituição Federal brasileira, o sistema de propriedade industrial deve contribuir para o desenvolvimento tecnológico do país e, ainda, atender aos interesses sociais, a Lei de Propriedade Industrial proibiu a importação indiscriminada, criando condições objetivas para a fabricação local, como forma imprescindível para o desenvolvimento do país, tanto na atração de investimentos quanto na geração de empregos, através da utilização de matéria-prima local e da transferência de tecnologia.

Aliás, consta expressamente do artigo 7 do TRIPs que “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 a um equilíbrio entre direitos e obrigações”.

Como se vê, a exploração local do produto ou processo patenteado exigida pela lei brasileira é plenamente condizente com os acordos internacionais ratificados por nosso país, na medida em que o sistema patentário serve para introduzir o uso de novas tecnologias no país e, assim, promover sua industrialização e, ainda, colocar ao alcance da coletividade os benefícios trazidos pela inovação, permeando, também, sua estrutura social.

É certo que, com a globalização da economia e a formação de blocos econômicos, os países industrializados pretendem que a exploração de uma patente possa ser realizada principalmente através da importação do produto patenteado, já que as empresas multinacionais elegem um país seguro, tanto financeira quanto economicamente, para estabelecer a sua sede principal e dela exportam os produtos de sua fabricação para outros países.

Todavia, é igualmente certo que a liberalização comercial defendida pelo GATT deve propiciar condições equitativas de concorrência entre os Estados, sob todos os aspectos. Ao mesmo tempo, o acesso às novas tecnologias tornou-se o ingrediente indispensável para a modernidade dos fatores produtivos, propiciando a redução de custos e o aumento da qualidade dos produtos num mundo que exige, cada vez mais, qualidade, produtividade e competitividade.

Os diversos atores da economia mundial jamais estiveram tão unidos na busca de um ideal comum – a prosperidade mútua –, e a comunidade internacional procura, cada vez mais, alcançar o equilíbrio socioeconômico entre os povos. O interesse social e o desenvolvimento econômico não são simplesmente dogmas nacionais. No mundo contemporâneo, o bem-estar social e o progresso econômico são, antes de tudo, princípios a serem respeitados por toda a comunidade internacional.

Conseqüentemente, a patente deve cumprir a sua finalidade e não pode simplesmente garantir ao seu titular o monopólio da importa-



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) 3079-9107
e-mail: alicia.shores@dancia.com.br - <http://www.dancia.com.br>

Sócios:

Denis Allan Daniel
Vlãdia Daniel
Alicia Kristina Daniel Shores
Nellie Anne Daniel Shores
Henry Knox Sherrill
Rodrigo S. Bonan de Aguiar



ção dos artigos patenteados, em detrimento da coletividade. A falta de exploração local caracteriza, como vimos, abuso do direito conferido pela patente e enseja a concessão de licença compulsória.

No caso das patentes farmacêuticas, essa questão é ainda mais grave diante do indiscutível interesse público em torno da saúde. Admitir a importação, nesse caso, seria aceitar o monopólio injustificável nas mãos das empresas multinacionais, com o considerável aumento de preços dos produtos vedando a livre concorrência e a transferência da tecnologia necessária ao desenvolvimento econômico equitativo das nações. Esse não é, evidentemente, o objetivo do GATT ou da OMC.

Tanto isso é verdade, que o acordo TRIPs faculta aos Estados-membros, em seu artigo 8º, adotarem as "medidas necessárias para proteger a saúde e nutrição públicas e para promover o interesse público em setores de importância vital para seu desenvolvimento socioeconômico e tecnológico".

E a lei brasileira prevê, em seu artigo 71, a concessão de licença compulsória também no caso de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder Executivo Federal, em consonância com o acordo internacional que legitima, em seu artigo 31, a outorga de licença obrigatória em caso de emergência nacional ou outras circunstâncias de extrema urgência ou em casos de uso público não comercial.

Ora, diante do respeitável programa de combate a AIDS, desenvolvido pelo governo brasileiro, que recebeu aplausos no exterior, tendo sido assegurado, inclusive, que o acesso a medicamentos constitui uma garantia do cidadão, não resta a menor dúvida de que o Ministério da Saúde poderá, no caso de remédios antiAIDS, valer-se da licença compulsória.

O isolamento dos Estados Unidos perante a comunidade internacional era evidente e, para não perderem mais uma batalha diplo-

mática, decidiram retirar a queixa apresentada à OMC e, ao mesmo tempo, formular um acordo com o Brasil.

Nesse entendimento, anunciado no dia 25 de junho de 2001, os Estados Unidos desistiram do painel instaurado perante o Órgão de Solução de Controvérsias da OMC. O Brasil, por outro lado, além de não denunciar o Código de Patentes americano junto à OMC, se comprometeu a comunicar previamente os Estados Unidos quando decidir se valer da licença compulsória para quebrar as patentes norte-americanas.

A repercussão desse entendimento conjunto extrapola o âmbito diplomático, refletindo-se, ainda, nas searas políticas e sociais, em nível internacional, vindo a fortalecer a posição defendida pelo Brasil em todos esses campos e a sedimentar um posicionamento político-comercial comum aprovado por uma pluralidade imensa de nações.

Com esse acordo, terminou mais uma disputa entre os Estados Unidos e o Brasil dentro da Organização Mundial de Comércio.

No caso das patentes, o apelo às questões sociais estava sedimentado no combate efetivo da AIDS e, por isso, a estratégia brasileira recebeu o apoio incondicional de vários países, organismos e instituições.

No seio da comunidade internacional sempre existirão interesses opostos, mas será preciso saber conciliá-los e, após árduas negociações, buscar o equilíbrio das forças assimétricas das nações envolvidas, com base no princípio da igualdade entre os governos soberanos, pouco importando sejam eles ricos ou pobres, grandes ou pequenos.

Os gigantes podem ser vencidos e serão sempre que houver um consenso entre os países de menor peso dentro da comunidade internacional, pois a prevalência do interesse de poucos em prejuízo de muitos seria incompatível com o mundo interdependente de hoje, que exige segurança nas relações jurídicas no campo do comércio internacional, de modo a permitir aos sujeitos de direito maior solidez e tranquilidade no relacionamento interestatal.



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



LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL DO BRASIL EM DISCUSSÃO NA OMC

PRISCILA AKEMI BELTRAME

Advogada associada de Felsberg e Associados

Sumário: I. A Lei de Propriedade Industrial e o Direito Concorrencial - II. Aspectos da Legislação Internacional – o TRIPS - III. Patentes de Produtos Farmacêuticos para o Tratamento da AIDS

Temos assistido, com grande interesse, o contencioso recentemente travado entre o Brasil e os EUA em torno da discussão sobre um instituto da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96 - LPI), denominado licença compulsória. Considerada mais do que adequada e que recepcionou com grande amplidão os dispositivos do tratado internacional que a inspirou (Trade Related Intellectual Property Aspects - TRIPS), por motivos políticos e econômicos direcionados à abertura econômica que não nos cabe abordar, fato é que a licença compulsória, ainda como um aspecto tópico, tem causado preocupação em tese (com relação à previsão geral presente na norma) e de fato (com relação às patentes de medicamentos para o tratamento da AIDS).

I. A LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E O DIREITO CONCORRENCIAL

Por meio da licença compulsória, o poder público, por decisão administrativa ou judicial, pode retomar o privilégio concedido por uma patente que não esteja fazendo uso dela de acordo com as necessidades do mercado (subaproveitamento dos direitos concedidos), ou se, no exercício dos referidos direitos se comprovar sua

forma abusiva ou com práticas que denotem abuso de poder econômico. Claro está que o poder público em ação é aquele que zela e equilibra os direitos individuais exercidos em função dos direitos coletivos, sempre se tendo em vista a dimensão social do direito da propriedade intelectual na medida em que os privilégios, os direitos de exclusividade, representam garantias individuais que impulsionam e estimulam avanços tecnológicos e de bem-estar da sociedade. A dimensão individual, assim, justifica-se pelo interesse coletivo (ver artigo 240 da LPI e 7º do TRIPS).

Assim entendido, o que se verifica com a licença compulsória não é, *prima facie*, a preferência pelo local da produção, se nacional ou do exterior, mas o interesse de quem ela servirá. O texto da lei estabelece que a patente deve atender à demanda local e que, como o poder jurisdicional da autoridade restringe-se ao território brasileiro, somente sobre este território pode ele determinar a produção e garantir os direitos de quem requer a licença compulsória. Ainda, ela estabelece a possibilidade de importação do objeto da licença, por prazo determinado, no caso de esta ter sido concedida por abuso de poder econômico.

A previsão de uso da licença compulsória restringe-se aos eventos legalmente identificados como por abuso de direito ou abuso de poder econômico, que são infrações à ordem econômica disciplinada na nossa

VICENTE NOGUEIRA ADVOGADOS

BRASÍLIA

Setor Bancário Sul Quadra 2 Bloco S
Edifício Empire Center, 12º andar, 1214
70070-100 Brasília DF
Tel.: 061 323 6666
Fax: 061 226 7681

RIO DE JANEIRO

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

SÃO PAULO

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



legislação de direito concorrencial (artigos 20, IV, e 21, XX e XXI, da Lei 8.884/94). Ainda que a legislação concorrencial esteja na seara das relações de mercado e a de propriedade industrial na dos privilégios de exploração exclusiva, consideramos plenamente aplicável, com interpretação extensiva, o texto do artigo 15 que estabelece que a lei se aplica “às pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado (...), mesmo que exerçam atividades sob o regime de monopólio legal”.

À extensão do que se verifica, o texto concorrencial continua fornecendo balizamentos para a conduta de todos os agentes do mercado, sem exclusão dos que se beneficiam de monopólios de exploração de um setor econômico, entendimento este que se ajusta plenamente à função que a propriedade industrial ostenta em nossa sociedade.

A restrição conferida pela licença compulsória no caso das patentes é mera extensão da pena prevista na legislação concorrencial (Capítulo III da Lei 8.884/94), que estabelece, em seu artigo 19, que a repressão das infrações não exclui a punição de outros ilícitos previstos em lei. Neste caso, a licença compulsória é forma específica para atingir os fins aos quais o direito de exploração exclusiva da patente se destina e que certamente dependem de um conjunto probatório consistente, por decisão administrativa ou judicial. Muito embora o ato administrativo se pautе pelos critérios de conveniência e oportunidade, a decisão administrativa depende de processo investigatório mais detalhado e isento.

Por fim, e em abono do que foi até aqui considerado, a lei concorrencial (Lei 8.884/94) estabelece que, além das penas atribuídas no artigo 23, poderão ser impostas outras penas. Assim é o texto explícito do artigo 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, isoladas ou cumulativamente:

(...)

IV - a recomendação aos órgãos públicos competentes para que:

a) seja concedida **licença compulsória** de patentes de titularidade do infrator.” (grifo nosso)

Portanto, o instituto não só contempla o benefício social pelo avanço tecnológico ao qual a patente deve corresponder, mas também inscreve-o no contexto do direito concorrencial como mecanismo de controle das condutas anticompetitivas.

Este instituto visa atingir principalmente aquele detentor de patente que, pelo monopólio de exploração conseguido com a proteção do Estado, com aparato jurídico, administrativo e até policial disponíveis, extrapole a exploração normal, justa, com razoáveis expectativas de lucro, sem que para isso, apoiado na proteção que tem, aplique preços exorbitantes, atenda a uma demanda local quando a necessidade e o interesse social é amplo, deixe de produzir pois mudou de ramo seus negócios. Nestes casos, tendo o Estado concedido o privilégio de exploração e não possuindo o titular interesse social de uso do referido monopólio, sua retomada é mais do que justificada, ela é necessária e útil. Com efeito, discorre o autor sobre o espírito da LPI: “O espírito da lei somente será alcançado se efetivamente o objeto da patente for devidamente utilizado. Caso contrário, não haveria necessidade de se obter qualquer privilégio”.¹

II. ASPETOS DA LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL – O TRIPs

Outro aspecto que merece ser abordado com o devido cuidado diz respeito ao conflito que se estabelecerá com os preceitos do comércio internacional constantes do TRIPs. Para os que alegam que a licença compulsória fere disposições do TRIPs, estes fundam suas alegações especialmente no artigo 27, I, do referido acordo. Entendem que, ao conter disposição que afasta a possibilidade de discriminação em matéria de patentes dos direitos de estrangeiros em benefício do nacional², o acordo retiraria do universo do poder nacional qualquer favorecimento que privilegiasse a produção local.

O princípio do tratamento nacional, importante instrumento de definição das rodadas de negociação no âmbito da OMC, encontra-se inscrito no artigo 3º do TRIPs e independe do entendimento enviesado do artigo 27 supra-referido, pois ele mesmo estabele-

1. José C. Tinoco Soares. *Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos*, Editora RT, São Paulo, 1997, p. 113.

2. Art. 27, I: “...as patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente”.

PRESTIGIE O AGENTE DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

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



ce que aos nacionais de outros Estados será concedido o mesmo tratamento dado ao seu nacional, sem favorecimento de qualquer ordem, em relação à proteção da propriedade intelectual.

Certo é que a extensão que se procura dar ao artigo 27, I, depende da coordenação de seu entendimento com outros institutos do sistema jurídico, pois ele, assim como qualquer outro comando normativo, não encerra em si todos os conceitos que o inserem no ordenamento. Assim é que, recorrendo ao artigo 8º - Princípios, que define a medida e o padrão de interpretação do TRIPs, lemos:

"1 - Os Membros, ao formular ou emendar suas leis e regulamentos, podem adotar medidas necessárias para proteger a saúde e nutrição públicas e para promover o interesse público em setores de importância vital para seu desenvolvimento socioeconômico e tecnológico, desde que estas medidas sejam compatíveis com o disposto neste Acordo.

2 - 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."

Tomando-se em conta o disposto no artigo 27, I, à luz dos princípios fixados nos incisos acima do artigo 8º, não há fundamento de direito que sustente o pleito norte-americano contra a previsão da lei brasileira sobre a licença compulsória por se tratar de uma autonomia concedida pelo próprio tratado em que se fundamenta referido pleito.

As exceções ao direito de exclusividade concedido pela patente são, ainda, tratadas na própria sessão do tratado, sob a rubrica do outro uso sem autorização do titular. Trata-se, portanto, de instituto semelhante em quase tudo ao da licença compulsória, com exigências plenamente compatíveis em virtude da interpretação à luz do artigo 8º supra e do artigo 31, alínea "k". Não há como se sustentar, portanto, a alegação de que a licença compulsória não seja reconhecida pelo TRIPs, pois na regulamentação que a lei brasileira faz de sua concessão estão presentes os mesmos requisitos inscritos na lei internacional. Neste sentido, há a previsão de que a licença não será concedida a título exclusivo; terá por base, quando requerida por terceiros, o seu mérito individual; terá direito à licença cruzada; pode ser utilizada em caso de emergência nacio-

nal, com prazo de vigência determinado, etc. Um cotejamento específico dos referidos aspectos regulamentares dependerá de uma comparação mais detida, tendo por base os principais elementos trazidos nesta oportunidade.

Alega-se, inclusive, que o disposto no artigo 71 da LPI possibilita o exercício de política protecionista em caso de emergência nacional ou interesse público. Entretanto, a licença de que fala este artigo somente será concedida se o titular não atender a essa necessidade, além do que já havia sido prevista no TRIPs, em seu artigo 31, II.

III. PATENTES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS PARA O TRATAMENTO DA AIDS

Inserese dentro do tema a discussão sobre licença compulsória dos medicamentos que compõem o coquetel de tratamento da AIDS. Sabe-se que dos 12 remédios do coquetel, o Ministério da Saúde só paga direitos intelectuais sobre cinco, haja vista que os outros, mais antigos, já se encontravam em produção e eram conhecidos no Brasil antes de 1996, quando a atual LPI entrou em vigor. O que o Ministério da Saúde pretende fazer, caso não se chegue a um acordo entre o preço praticado pelas indústrias farmacêuticas e o que se considera razoável para a manutenção do programa brasileiro de combate à AIDS, é pleitear a utilização do mecanismo previsto no artigo 68, combinado com o artigo 71, ambos da LPI.

Certamente que, se o país se encontra à frente no programa de combate e tratamento mundial da AIDS, com possibilidade de fornecimento de pessoal e disponibilidade para transferir gratuitamente a tecnologia que detenha legitimamente, seu poder de avançar nas pesquisas farmacológicas também deve se fortalecer. Nunca é demais lembrar, prefigurando a Assembléia Geral da ONU que se realizará em junho deste ano e servindo como exemplo inspirador para as sociedades humanitariamente desenvolvidas, a pesquisa do químico inglês A. Fleming que, tendo descoberto a penicilina, não procedeu ao seu patenteamento em vista da difusão do acesso que ele almejava universal.

A razão de se admitir a licença compulsória, como estabelece o TRIPs, é o suprimento do mercado interno do país que autorizou a retomada da patente, dentro dos padrões das normas de concor-

**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

www.dannemann.com.br



rência. No nosso entender, a discricionariedade do governo em requerer a concessão da licença compulsória dos medicamentos para a fabricação dos mesmos deve se ater às condições de uso fixadas na LPI, que recepciona e se inspira no TRIPS.

Tema em destaque: "Disputa entre EUA e Brasil pela quebra de patente de remédios úteis no tratamento da AIDS"

Entrevista

1. *A Lei de Propriedade Industrial brasileira, em seu artigo 42, assegura ao titular da patente o direito de impedir terceiro de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar produto patenteado sem o seu consentimento. Sendo assim, em que disposição legal se sustenta a intenção de o Brasil querer fabricar em território nacional medicamentos patenteados por empresas norte-americanas no tratamento da AIDS?*

O instituto da licença compulsória, inscrito no artigo 68 e seguintes da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), autoriza o Brasil a conceder a referida licença nos casos de abuso de poder econômico, exploração insuficiente ou de emergência nacional. Além deste dispositivo, a intenção do Brasil também encontra-se recepcionada pelos princípios que regem o TRIPS, notadamente o que permite ao país-membro a adoção de políticas, leis e regulamentos necessários para implementar medidas de saúde pública (artigo 8º do TRIPS), bem como disposições específicas constantes do artigo 31 do TRIPS, que cuida dos outros usos sem autorização do titular da patente.

2. *A Lei de Propriedade Industrial prevê a licença compulsória, que autoriza o uso do produto patenteado sem o consentimento de seu titular. A hipótese de o Brasil começar a produzir os medicamentos em questão está protegida por essa licença?*

Sim, tendo-se percorrido todo o procedimento administrativo ou judicial para tanto. Quando se trata de questão emergencial e de restrição de direitos concedidos, o assunto é bastante delicado e deve contar com demonstrações de abusividade do direito exercido pela outra parte e do estado crônico que enseja a medida adotada. Sabemos que a AIDS é uma doença que está avançando em todo o mundo e que, como falado por uma embaixadora dos EUA, as questões comerciais devem ser flexibilizadas por acordos multilaterais para prover melhor acesso a medicamentos em emergência de saúde. Além disso, o instituto da licença compulsória conta com a proteção da Lei nº 8.884/94, de direito concorrencial, e do próprio TRIPS.

3. *Os EUA levaram a questão à OMC (Organização Mundial do Comércio), que deverá julgá-la, por meio do seu órgão de solução de disputas. Caso a decisão seja favorável aos EUA, o Brasil poderá sofrer que tipos de penalidades?*

O órgão de solução de disputas da OMC, por meio da instalação de um *panel* a requerimento do Estado-Membro interessado, tem competência para aplicar as medidas constantes dos documentos em questão, no caso, o TRIPS ou o Anexo 2 do tratado da OMC denominado Entendimento sobre as Normas e Procedimentos sobre Solução de Controvérsias. Este documento estabelece que as decisões podem variar entre recomendações para alteração da lei, adoção de medidas compensatórias ou, em último caso, suspensão de concessões, principalmente relativas ao mercado de produtos farmacêuticos e de reconhecimento dos direitos constantes do TRIPS, desde que com autorização expressa do Órgão de Solução de Disputas.

4. *Como é composto o corpo de julgadores do panel?*

Os *panels* são compostos por pessoas qualificadas, conhecedoras dos mecanismos da política do comércio internacional, que devem reforçar a qualidade de independência dos seus membros, sem atuarem como representantes de qualquer organização. Os cidadãos de países envolvidos na disputa não devem participar do *panel*, a menos que as partes concordem de outra forma. Ainda, o *panel* deve ser composto de três ou cinco panelistas, a serem definidos pelos Estados, e as partes não podem apresentar oposição às nomeações, exceto por razões relevantes. Quando a disputa envolver países em desenvolvimento e desenvolvidos, se o primeiro assim quiser, pelo menos um panelista deve ser de um país em desenvolvimento.

5. *Caso seja concedido o direito de o Brasil fabricar medicamentos, será permitida a exportação para outros países?*

Considerando que o uso da licença compulsória deva ser feito para regularizar uma situação interna, de saúde pública, entendo que o país não possa se beneficiar desta exceção à proteção absoluta da propriedade industrial para exportar a outros países. Pode ocorrer, entretanto, que o país que pretenda receber o produto também esteja nesta situação. Entretanto, a lei brasileira não dá a faculdade de exportar a esse país e estabelece, no artigo 68, § 2º, que a exploração da patente destinar-se-á "predominantemente ao mercado interno". Na hipótese do artigo 71, que cuida da licença compulsória para casos de emergência nacional, prevê-se também que ela será concedida "sem prejuízo dos direitos do respectivo titular", o que poderia ocorrer se houvesse a exportação muito bem aventada na questão.

Por fim, e como a discussão envolve preocupações e esforços científicos em todo o mundo, a forma mais eficiente e que conferiria maior eficácia na comunhão deste problema seria a entabulação de negociações multilaterais para congregar esforços comuns na difusão e compartilhamento dos avanços na prevenção e tratamento da AIDS.



A LEI DE PATENTES BRASILEIRA E AS REGRAS DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO

MARISTELA BASSO

Doutora e livre docente em Direito Internacional pela USP, professora associada de Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP e sócia de Tozzini, Freire, Teixeira e Silva Advogados

ANGELA ESTRELLA

Especialista em Administração de Empresas/Gestão Internacional na FGV/SP, advogada de Tozzini, Freire, Teixeira e Silva

FABIO FLOH

Graduando em Direito na Faculdade de Direito da USP

Sumário: 1. O Questionamento acerca da Compatibilidade entre a Lei de Patentes Brasileira e as Regras da Organização Mundial do Comércio (OMC) - 2. A Posição Norte-Americana – Fundamentos Jurídicos - 3. A Posição Brasileira – Fundamentos Jurídicos - 4. Conclusões

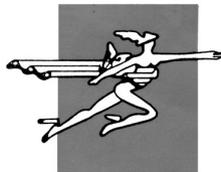
1. O QUESTIONAMENTO ACERCA DA COMPATIBILIDADE ENTRE A LEI DE PATENTES BRASILEIRA E AS REGRAS DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO (OMC)

Em 30 de maio de 2000, o governo norte-americano apresentou, na Organização Mundial de Comércio (OMC), com base no artigo 4 do DSU - Entendimento sobre Solução de Controvérsias¹ e no artigo 64 do TRIPs - Acordo Relativo aos Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio², um pedido de consultas ao governo brasileiro, questionando a compatibilidade de dispositivos da Lei da Propriedade Industrial brasileira (Lei nº 9.279/96)

com normas do próprio TRIPs e do GATT/94 - Acordo Geral de Tarifas e Comércio³. A partir da requisição norte-americana, ocorreram duas rodadas de consultas, em 29 de junho e 1º de dezembro de 2000, as quais não levaram a esclarecimento satisfatório que pudesse permitir o encerramento do processo de consulta. No dia 8 de janeiro de 2001, o governo dos EUA formulou novo pedido, incluído na pauta da reunião da OMC realizada no dia 19 de janeiro de 2001, requisitando a instauração de um painel arbitral com vistas a solucionar a pendência. O estabelecimento do painel, bloqueado pelo Brasil na reunião de janeiro, acabou ocorrendo automaticamente na reunião seguinte do Órgão de Solução de Controvérsias, em 1º de fevereiro de 2001.

1. O DSU, sigla em inglês de Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes, integra o Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio - OMC, o qual foi assinado pelo Brasil, em Marrakesh, em 15 de abril de 1994 e promulgado pelo Decreto Presidencial nº 1.355/94.
2. O TRIPs, sigla em inglês de Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, também integra o Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio - OMC,

- o qual foi assinado pelo Brasil, em Marrakesh, em 15 de abril de 1994 e promulgado pelo Decreto Presidencial nº 1.355/94.
3. O GATT/94, sigla em inglês de General Agreement on Trade and Tariffs, é a versão do acordo firmado em 1947, consolidada ao final da Rodada Uruguai de negociações, e também integra o Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio - OMC, o qual foi assinado pelo Brasil, em Marrakesh, em 15 de abril de 1994 e promulgado pelo Decreto Presidencial nº 1.355/94.



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



A ação norte-americana antevê os processos de revisão da implementação de medidas nos ordenamentos nacionais, no sentido de sua compatibilização às disposições do TRIPs, previstos para ocorrer, conforme as normas multilaterais de comércio, entre os anos de 2000 e 2001, no caso do Brasil. No âmbito interno dos Estados Unidos, a adoção destas medidas já estava prevista no documento denominado Special 301, de 1º de maio de 2000, que expõe o entendimento do governo daquele país acerca das medidas necessárias para a implementação dos direitos de propriedade intelectual nos diversos países colocados em sua lista de observação (no tocante ao respeito aos direitos de propriedade intelectual de cidadãos e empresas norte-americanas).

2. A POSIÇÃO NORTE-AMERICANA – FUNDAMENTOS JURÍDICOS

O presente questionamento do governo norte-americano se volta contra a suposta exigência de produção local, que estaria estabelecida na Lei de Propriedade Industrial brasileira, como condição para o gozo de direitos exclusivos pelo titular da patente⁴. Analisando-se o texto legal, constata-se que o suposto requisito de produção local impugnado pelos EUA teria fulcro no inciso I do § 1º do artigo 68 da Lei nº 9.279/96, o qual inclui a não exploração do objeto da patente no território brasileiro (por falta de fabricação, fabricação incompleta do produto ou falta de uso integral do processo patenteado) como uma das situações a ensejar o licenciamento compulsório desta. Segundo o entendimento norte-americano, a existência de tal determinação legal configuraria descumprimento, pelo Brasil, das obrigações relativas à proteção dos direitos de propriedade intelectual e à não discriminação das mercadorias importadas, assumidas nos termos dos artigos 27 e 28 do TRIPs e do artigo III do GATT, respectivamente.

O artigo III do GATT consagra o *princípio do tratamento nacional* em matéria de tributação e regulação internas, também conhecido como *princípio da não discriminação entre produtos*. Esta regra proíbe a discriminação entre produtos nacionais e importados, após a internalização destes, determinando que taxas e impostos internos e legislações nacionais que afetem a venda interna, a compra, o transporte e a distribuição, não sejam aplicados de modo a permitir a proteção ou o favorecimento dos produtos domésticos, em detrimento dos importados. A suposição subjacente ao questionamento norte-americano é, portanto, a de que o não reconhecimento incondicionado da importação do produto patenteado como uma das formas de explorar o objeto da patente no território brasileiro constituiria uma violação do princípio da não discriminação entre produtos (o produto patenteado nacional estaria sendo favorecido, pois apenas ele seria tido como suficiente para atender o requisito da exploração do objeto da patente).

O artigo 27 do TRIPs estabelece que a patenteabilidade deve estar disponível para qualquer invenção⁵, e que os direitos de patente devem poder ser usufruídos sem discriminação em relação ao local da invenção, ao campo tecnológico, ou ao fato de os produtos patenteados serem importados ou produzidos localmente. Este dispositivo reforça a regra geral da não discriminação, prevista no artigo III do GATT, aqui aplicada especificamente no que tange aos direitos de patentes e aos produtos patenteados. Desta forma, mais uma vez, a suposição subjacente ao questionamento norte-americano é a de que o não reconhecimento incondicionado da importação do produto patenteado como uma das formas de explorar o objeto da patente no território brasileiro seria uma medida discriminatória. Neste caso, tal medida implicaria, também, restrição à fruição dos direitos de patente (os direitos de patente só poderiam ser fruídos integralmente no caso dos produtos patenteados nacionais – fabricados em território brasileiro), o que, por sua vez, caracterizaria descumprimento, pelo Brasil, das obrigações relativas à proteção dos direitos de propriedade intelectual. A materialização da suposta falha na proteção dos direitos de patente e da discriminação alegadas é melhor compreendida a partir da análise complementar das disposições constantes no também invocado artigo 28 do TRIPs.

O artigo 28 do TRIPs determina que a patente deve conferir ao seu titular direitos *exclusivos* de impedir terceiros não autorizados por ele de produzir, usar, oferecer para venda, vender ou importar para tais propósitos o produto objeto da patente (patente de produto) ou o produto obtido diretamente por meio do processo patenteado (patente de processo), bem como de impedir o uso de um processo patenteado. Assim sendo, neste ponto, o raciocínio subjacente ao questionamento norte-americano é o de que o licenciamento compulsório elimina a exclusividade dos direitos do titular da patente (pois o licenciado compulsório também passa a ter direito de explorar o objeto da patente) e restringe a possibilidade do titular da patente impedir terceiros não autorizados de produzir, usar, oferecer para venda, vender ou importar para tais propósitos o produto objeto da patente ou o produto obtido diretamente por meio do processo patenteado (o licenciado compulsório pode exercer tais atividades, embora não tenha sido autorizado a tanto *pelo titular dos direitos de patente*). Isto configuraria a alegada proteção inadequada dos direitos de propriedade intelectual. Por outro lado, a vinculação, na legislação brasileira, entre a possibilidade de licenciamento compulsório e a não exploração do objeto da patente no território nacional por meio de fabricação local completa ou uso local integral do processo patenteado caracterizaria a alegada discriminação ao produto patenteado importado.

4. O que foi definido no pedido como "(...) local requirement for the enjoyability of exclusive patent rights that can only be satisfied by the local production – and not the importation – of the patented subject matter".

5. Ressalvados: o período de adequação para os países em desenvolvimento (§ 4º do artigo 65); o período anterior ao acordo TRIPs (artigo 70); as invenções cuja exploração comercial deva ser proibida para proteção da ordem pública ou moralidade, incluindo

a proteção da vida e da saúde humana, animal ou vegetal, ou para evitar sérios prejuízos ao meio ambiente (§ 2º do artigo 27); os métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de humanos ou animais, e as plantas e animais (diferentes de microorganismos, os quais são patenteáveis) e processos essenciais para produzi-los (processos diferentes de não biológicos e microbiológicos, os quais são patenteáveis) (alíneas "a" e "b", respectivamente, do § 3º do artigo 27).



3. A POSIÇÃO BRASILEIRA – FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Em contraposição, o entendimento do governo brasileiro, já apresentado, em sede preliminar, por meio de nota oficial do Ministério das Relações Exteriores, de 9 de janeiro de 2001, é que “a legislação patentária do país se situa entre as mais avançadas do mundo e de que os dispositivos dessa legislação, inclusive os que autorizam o licenciamento compulsório da patente em determinadas circunstâncias, encontram pleno respaldo nos textos internacionais”. E não faltam argumentos para defender esta interpretação.

É preciso lembrar que as negociações do TRIPs desenvolveram-se, em grande parte, em torno do conflito entre os interesses de proteção dos direitos de propriedade intelectual (predominantes nos países desenvolvidos) e os de assegurar a difusão da tecnologia (predominantes nos países em desenvolvimento)⁶. O resultado final representa uma *composição* entre tais interesses, de forma que o Acordo TRIPs não consagra um paradigma absolutista dos direitos de propriedade intelectual, no qual só interessa a proteção dos direitos do titular, baseando-se, pelo contrário, no *equilíbrio* entre a promoção da inovação e da difusão da transferência de tecnologia⁷. Em termos concretos, esta composição de interesses traduz-se na convivência de dispositivos devotados à proteção dos direitos de propriedade intelectual, como os mencionados acima, com outros que permitem aos Estados-membros da OMC a adoção de medidas para evitar práticas que afetem adversamente o curso da transferência internacional de tecnologia. Entre tais disposições do TRIPs, destacam-se, para a situação em exame neste caso, o artigo 31, que regulamenta o uso da patente por terceiro não autoriza-

do pelo titular, e o artigo 8, que, ao destacar os princípios do acordo, consagra a importância da promoção da inovação e da difusão da transferência de tecnologia como componentes fundamentais da política dos países-parte, autorizando a adoção, por estes, das medidas apropriadas para a consecução de tais objetivos.

O artigo 31 do TRIPs estabelece determinadas condições a serem respeitadas nos casos em que a legislação nacional de um país-membro da OMC permita o uso do objeto da patente sem a autorização do titular do direito, incluindo o uso pelo governo ou por terceiras partes autorizadas pelo governo⁸. O simples fato de existir previsão expressa disciplinando situação de permissão do uso do objeto da patente sem a autorização do titular já deixa claro que os direitos e a exclusividade de que este deve usufruir não são absolutos (como implicitamente assume o questionamento norte-americano). Acrescente-se que, embora não sejam utilizados, neste dispositivo do TRIPs, os termos amplamente aceitos nos direitos nacionais “licença obrigatória” ou “licença não voluntária”, é certo que a expressão “outro uso sem a autorização do titular dos direitos objeto da patente” pode ser tida como compreendendo tais significados⁹.

Trazendo tais considerações a um confronto com os fundamentos do questionamento norte-americano à Lei de Propriedade Industrial brasileira, verifica-se que é possível contra-argumentar que a previsão legal da concessão de licença compulsória não poderia ser considerada, *per se*, como configuração de proteção inadequada dos direitos de propriedade intelectual. A previsão legal da concessão de licença compulsória pode ser tida como uma medida legítima, nos termos do TRIPs, desde que as normas nacionais em questão atendam aos

6. Vale registrar também a existência de uma terceira posição (predominante em alguns países desenvolvidos, como o Japão e os membros da Comunidade Européia), que ponderava a preocupação de proteger os direitos de propriedade intelectual com a preocupação de impedir que tais direitos viessem a ser usados para constituir barreiras ao comércio.
7. Conforme Carlos Correa, in “Acuerdo TRIPs - Régimen Internacional de la Propiedad Intelectual”, p. 28-29, *apud* Maristela Basso, *O Direito Internacional da Propriedade Intelectual*, Porto Alegre, Livraria do Advogado Editora, 2000, p. 167. Os destaques não são do original.
8. Na redação original: “Article 31. Other Use Without Authorization of the Right Holder. Where the law of a Member allows for other use of the subject matter of a patent without the authorization of the right holder, including use by the government or third parties authorized by the government, the following provisions shall be respected

(...)”. Nota explicativa esclarece que a expressão *other use* se refere a usos (não autorizados pelo titular do direito) diversos daqueles permitidos nos termos do artigo 30 do TRIPs. Estes são exceções limitadas dos direitos exclusivos conferidos pela patente, que não estejam em conflito com a sua exploração normal e nem prejudiquem de forma não razoável os interesses legítimos do seu titular (entre os exemplos de tais exceções, pode-se mencionar a utilização da invenção para fins de investigação, experimentação e docência, conforme registrado por Maristela Basso, in ob. cit., p. 236).

9. Neste sentido as observações de Maristela Basso (ob. cit. p. 168 e 236), assinalando, ainda (ob. cit. p. 236), que, mais adiante, no artigo 37.2, integrante da Seção 6, Topografias de Circuitos Integrados, o TRIPs emprega a expressão “licenciamento não voluntário”.

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



parâmetros estabelecidos no artigo 31 daquele acordo. E é possível sustentar que, de uma maneira geral, a legislação brasileira atende tais requisitos, enumerados nas alíneas “a” a “l” do artigo 31 do TRIPs.

A concessão da autorização para o uso do objeto da patente sem consentimento do titular deve ser considerada com base nas circunstâncias próprias (individuais) do caso (artigo 31, alínea “a”). A Lei nº 9.279/96 inclui, na parte final do inciso I do seu artigo 68¹⁰, referência expressa à demonstração da inviabilidade econômica da exploração do objeto da patente no território brasileiro por meio de fabricação completa do produto ou de uso integral do processo patenteado, como situação impeditiva da concessão da licença compulsória. O § 2º do mesmo dispositivo estabelece que a licença só poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente. O artigo 71, § 7º, indica que o INPI¹¹ decidirá sobre a concessão e as condições da licença, no âmbito de processo administrativo. Como se vê, a concessão de licença compulsória na hipótese prevista na legislação brasileira não é automática, exigindo a análise das circunstâncias próprias em cada caso.

O uso do objeto da patente sem consentimento do titular só pode ser autorizado se, anteriormente ao uso, o candidato a usuário tiver buscado obter autorização do titular da patente, em termos e condições comerciais razoáveis, e se tais esforços não tiverem sido bem-sucedidos em um prazo razoável (artigo 31, alínea “b”, primeira parte). A Lei nº 9.279/96 não exige um período preliminar de tentativas de contato ou de negociação direta, partindo do candidato a usuário ao titular da patente, exceto nas situações de patente dependente (artigo 70, inciso III). Contudo, conforme o seu artigo 73, o pedido de licença compulsória deve ser necessariamente acompanhado da indicação das condições oferecidas ao titular da patente, o qual, após intimado, terá um prazo de 60 dias para se manifestar. Assim, é admissível sustentar que a lei brasileira exige uma tentativa de obtenção de autorização do titular da patente em determinadas condições comerciais, em um prazo razoável (o titular dispõe de 60 dias para responder), previamente à concessão da autorização para uso sem autorização – conforme exposto, a apresentação de oferta ao titular do direito é um requisito essencial à própria apreciação do pedido de licença compulsória.

O requisito da tentativa prévia de obtenção de autorização do titular da patente, em termos e condições comerciais razoáveis, pode ser dispensado em casos de emergência nacional, de extrema urgência ou de usos não comerciais, mas o titular da patente deve ser notificado assim que possível, nas duas primeiras situações, e prontamente, na última, quando o governo ou o contratante souber ou tiver base demonstrável para saber, sem proceder a uma busca, que uma patente vigente é ou será usada pelo ou para o governo (artigo 31,

alínea “b”, segunda parte). A Lei nº 9.279/96 prevê, em seu artigo 71, a concessão de licença compulsória temporária de ofício (independentemente de solicitação por um interessado) nos casos de emergência nacional ou interesse público declarados em ato do Poder Executivo Federal, *desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade*. Não é prevista explicitamente a exigência de notificação ao titular. Não obstante, a lei exige o não atendimento da necessidade pública pelo titular da patente ou seu licenciado como condição para a concessão da licença compulsória, o que supõe a notificação prévia deste acerca da situação. Além disso, como qualquer ato oficial no Brasil, a declaração da emergência nacional ou interesse público e a concessão da licença compulsória só se tornam efetivas após a publicação no *Diário Oficial*, o que também não deixa de ser uma forma de “notificação”.

A abrangência e a duração da autorização para uso do objeto da patente sem consentimento do titular deve ser limitada ao propósito para o qual foi autorizada, sendo que, tratando-se de tecnologia de semicondutores, as autorizações devem ser somente para uso público não comercial ou para remediar uma prática determinada em processo administrativo ou judicial como sendo anticompetitiva (artigo 31, alínea “c”). A Lei de Propriedade Industrial brasileira não faz nenhuma menção específica às condições das licenças compulsórias concedidas relativamente à tecnologia de semicondutores. Em relação à fixação do prazo de vigência, há menção expressa à inclusão deste dado no ato de concessão da licença compulsória apenas nos casos das concessões para atender emergência nacional ou interesse público. Todavia, a lei brasileira prevê que o INPI decida sobre as *condições* da licença compulsória (artigo 73, § 7º), o que pode ser tido como compreendendo, de forma geral, a abrangência e a duração da autorização.

O uso do objeto da patente sem consentimento do titular deve ser não exclusivo (artigo 31, alínea “d”), não transferível, exceto conjuntamente com a empresa ou parte da empresa que dele usufrui (artigo 31, alínea “e”), e autorizado predominantemente para suprir o mercado interno (artigo 31, alínea “f”). A Lei nº 9.279/96 prevê de forma expressa que “as licenças compulsórias serão sempre concedidas sem exclusividade” (artigo 72), e que “após a concessão da licença compulsória, somente será admitida a sua cessão quando realizada conjuntamente com a cessão, alienação ou arrendamento da parte do empreendimento que a explore” (§ 3º do artigo 74) e que “a licença (...) deverá destinar-se, predominantemente, ao mercado interno”.

A autorização para o uso do objeto da patente sem consentimento do titular deve poder ser terminada, sem prejuízo dos legítimos interesses das pessoas autorizadas, se e quando as circunstâncias que a propiciaram deixarem de existir e for improvável que venham

10. O qual estabelece a possibilidade da outorga de licença compulsória nos casos de não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação completa do produto de uso integral do processo patenteado.

11. Instituto Nacional da Propriedade Industrial, órgão encarregado da execução, no âmbito nacional, das normas que regulam a propriedade industrial, conforme a Lei nº 5.648/70.



a existir novamente, e a autoridade competente deve ter poder para rever, mediante pedido fundamentado, se as circunstâncias que ensejaram a concessão da autorização continuam a existir (artigo 31, alínea "g"). A lei brasileira é omissa em relação à possibilidade do titular da patente postular a revisão da concessão da licença compulsória sob o fundamento da alteração das circunstâncias que ensejaram a sua concessão. A possibilidade do titular requerer a cassação da licença compulsória é prevista expressamente apenas no caso de o licenciado não iniciar a exploração do objeto da patente no prazo de um ano da concessão (artigo 74, § 1º).

O titular da patente deve ser remunerado adequadamente, nas circunstâncias de cada uso, levando-se em conta o valor econômico da autorização (artigo 31, alínea "h"). A Lei de Propriedade Industrial brasileira trata detalhadamente do arbitramento da remuneração a ser paga ao titular da patente (artigo 73, §§ 1º, 4º, 5º e 6º) e estabelece de forma explícita a obrigatoriedade da consideração, neste processo, do valor econômico da licença concedida (artigo 73, § 6º).

A validade legal de qualquer decisão relativa à autorização para o uso do objeto da patente sem consentimento do titular, bem como a validade legal de qualquer decisão relativa à remuneração concedida em função deste uso, devem estar sujeitas à revisão judicial ou a outro recurso independente junto a uma autoridade nacional superior àquela que concedeu a autorização (artigo 31, alíneas "i" e "j"). A Lei nº 9.279/96 prevê a possibilidade de recurso administrativo contra a decisão que concede a licença compulsória, mas não esclarece se tal recurso seria examinado por autoridade administrativa superior àquela que concedeu a licença, sendo omissa quanto à revisão judicial. Tais lacunas não são, porém, motivo de mácula face às determinações do TRIPS, pois a possibilidade de contestação da validade legal da decisão que concede a licença compulsória é garantida e disciplinada diretamente pela própria Constituição brasileira. A Constituição brasileira assegura que nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito está excluída da apreciação do poder judiciário (artigo 5º, inciso XXXV) e estabelece a competência dos juízes federais para processar e julgar causas em que a União ou entidade autárquica federal (como o INPI) sejam partes interessadas,

bem como causas fundadas em tratado ou ato da União com Estado estrangeiro ou organismo estrangeiro (caso do TRIPS) e mandados de segurança contra ato de autoridade federal – conforme artigo 109, incisos I, III e VIII, respectivamente.

No caso de autorização para o uso do objeto da patente sem consentimento do titular, concedida para permitir a exploração de uma segunda patente que não pode ser explorada sem infringir a primeira patente, (i) a invenção identificada na segunda patente deve envolver um avanço técnico importante e de considerável significado econômico em relação à invenção identificada na primeira patente, (ii) o titular da primeira patente deve estar habilitado a receber uma licença cruzada, em termos razoáveis, para usar a invenção identificada na segunda patente, e (iii) o uso em relação à primeira patente não deve ser transferível, a não ser com a transferência da segunda patente (artigo 31, alínea "l"). A lei brasileira, ao prever a concessão de licença compulsória cruzada (artigo 70, inciso I), a condiciona à configuração do objeto da patente dependente como substancial progresso técnico em relação à patente anterior (artigo 70, inciso II), e determina que o titular da patente licenciada terá direito a licença compulsória cruzada da patente dependente (artigo 70, § 1º). Em relação à proibição de que a patente anterior seja transferida independentemente da patente dependente, a lei brasileira é omissa.

Como se vê, a despeito de algumas falhas pontuais cuja correção pode se fazer necessária, a legislação brasileira, ao prever a concessão de autorização para o uso do objeto da patente sem o consentimento do titular (concessão de licença compulsória), segue os parâmetros indicados nas alíneas "a" a "l" do artigo 31 do TRIPS. Sob este ângulo, as medidas previstas na legislação brasileira não poderiam, portanto, ser imputadas ilegítimas, nos termos do TRIPS.

A questão pendente – a alegada discriminação aos produtos patenteados importados que estaria implícita na exigência de exploração do objeto da patente no território nacional por meio de fabricação local completa do produto ou de uso local integral do processo patenteados – pode ser solucionada pela aplicação dos princípios definidos no artigo 8 do TRIPS. A primeira alínea do artigo 8 refere a permissão da adoção, pelos países-membros do acordo, ao formular ou emendar suas leis e regulamentos, das medidas necessárias

TRENCH, ROSSI E WATANABE

SÃO PAULO
RIO DE JANEIRO
BRASÍLIA

Av. Dr. Chucris 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**



para promover o interesse público em setores de importância vital para o seu desenvolvimento socioeconômico e tecnológico, desde que tais medidas sejam compatíveis com o disposto no próprio TRIPs. A segunda alínea do mesmo dispositivo deixa claro que 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 de tecnologia*.

Na qualidade de princípios do próprio Acordo TRIPs, as regras estabelecidas no artigo 8.1 e 8.2 devem, necessariamente, balizar a aplicação de todas as demais normas que integram este compromisso internacional. Assim sendo, pode-se sustentar que, em uma interpretação sistêmica, é compatível com o TRIPs a “discriminação” ao produto patenteado importado consistente na concessão de licença compulsória na ausência de produção local (como prevista na Lei de Propriedade Industrial brasileira), porque orientada por um objetivo definido pelo próprio acordo: a promoção da difusão da tecnologia. Sim, pois não se pode negar que, ainda quando seja a mais conveniente sob o ponto de vista empresarial privado, a decisão do titular da patente de explorar o objeto desta, em um determinado país, apenas por meio da importação do produto patenteado, tem efeitos adversos sobre a transferência de tecnologia para aquele dado país (o qual terá acesso apenas ao produto final e, não, ao conhecimento necessário para produzi-lo).

A discussão por certo é complexa, exigindo ponderar até que ponto os direitos de propriedade intelectual podem ser restringidos por medidas adotadas para evitar práticas que afetem adversamente a transferência de tecnologia. Vale assinalar, assim, que a lei brasileira de propriedade industrial, ao disciplinar a concessão de licença compulsória nos casos de ausência de produção local, está longe de reduzir ou transferir de forma arbitrária os direitos do titular da patente. O próprio dispositivo legal que estabelece a possibilidade da concessão da licença compulsória¹² já prevê a hipótese de indeferimento da licença e admissão da exploração do objeto da patente no Brasil apenas por meio da importação, caso seja comprovada a *inviabilidade econômica* da fabricação do produto patenteado ou da utilização do processo patenteado no país. O indeferimento da licença compulsória (e admissão da exploração do objeto da patente no Brasil apenas por meio de importação) também é previsto pela lei brasileira nos casos em que a falta de fabricação no Brasil seja justificada por *obstáculo de ordem legal* ou por outras *razões legítimas* – e note-se que o emprego de um termo aberto como “razões legítimas” garante uma grande margem de argumentação e defesa ao titular da patente¹³.

Além das ressalvas referidas acima, a Lei de Propriedade Industrial brasileira estabelece várias outras regras que disciplinam a concessão

da licença compulsória, impedindo que esta se dê de maneira subjetiva e aleatória. A concessão de licença compulsória pode ser postulada apenas por pessoa que demonstre ter legítimo interesse e capacidade técnica e econômica para explorar o objeto da patente¹⁴. A concessão de licença compulsória somente pode ser requerida após o decurso do prazo de três anos, contados da data da concessão da patente¹⁵ – lapso temporal que pode ser entendido como mais do que suficiente, na maior parte dos casos, para fazer valer os direitos que a patente outorga ao inventor – e, na prática, este prazo pode ser “prorrogado” mediante comprovação, pelo titular da patente, da realização de *sérios e efetivos preparativos* para a exploração do objeto da patente no Brasil¹⁶. Finalmente, são assegurados ao titular da patente o direito à contestação do pedido de licença compulsória e à ampla defesa¹⁷.

4. CONCLUSÕES

Considerado tudo o quanto foi exposto, é justo concluir ser perfeitamente possível sustentar que os dispositivos da Lei de Propriedade Industrial brasileira, objeto de questionamento do governo norte-americano na OMC, são não apenas compatíveis com as disposições do TRIPs, mas a clara expressão da promoção da inovação e da difusão da transferência de tecnologia, consagradas como componentes fundamentais da política dos Estados-partes do acordo, em equilíbrio com a proteção da propriedade intelectual, conciliando o interesse individual da empresa, ou indivíduo responsável pela invenção, com o interesse social, pelo qual os governos são responsáveis.

Nesta linha de raciocínio, é preciso ter presente também que um dos princípios fundamentais do TRIPs é o da “interação entre os tratados internacionais sobre propriedade intelectual”. O TRIPs não pretende cancelar o passado e recomençar a tarefa de proteção dos direitos de propriedade intelectual. O TRIPs é herdeiro da história e reconhece o valor dos documentos que o antecederam. Por estas razões, o artigo 2º, inciso 1, do TRIPs prevê: “*Com relação às Partes II, III e IV¹⁸ deste Acordo, os membros cumprirão o disposto nos artigos 1 a 12 e 19 da Convenção de Paris (1967)*” (grifamos).

A Convenção de Paris, por sua vez, estabelece em seu artigo 5º, seção A, § 2º: “...são regidas pela *lex fori* as medidas adotadas para prevenir a concessão de licenças obrigatórias para prevenir os abusos que poderiam resultar do exercício do direito exclusivo da patente”.

Como se vê, as Lei de Patentes brasileira não viola as regras da Organização Mundial do Comércio, em especial as do TRIPs, nem mesmo os acordos internacionais anteriores.

12. Artigo 68, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.279/96.

13. Artigo 69, incisos I e III, da Lei nº 9.279/96.

14. Artigo 68, § 2º, da Lei nº 9.279/96.

15. Artigo 68, § 5º, da Lei nº 9.279/96.

16. Hipótese na qual eventual pedido de licença compulsória será negado, nos termos do inciso II do artigo 69 da Lei nº 9.279/96.

17. Artigo 73, § 1º, da Lei nº 9.279/96.

18. A proteção das patentes se encontra na Parte II do TRIPs.



A BRIEF ANALYSIS OF THE BRAZILIAN SOFTWARE JUDICIAL CASES

MILTON LUCÍDIO LEÃO BARCELLOS

Lawyer and Industrial Property Agent Partner of Milton Leão Barcellos & Cia. Ltda. Intellectual Property Office

The Brazilian Software Law (Law nº 9.609/98) that treats about the intellectual property protection of software and about the commerce of software tells us that the software has the protection that is given to the literary works. This Law was looking for to give the same software protection of the international laws and conventions.

But the nature of the software is quite different of the nature of literary works and the Brazilian Courts have some problems to recognize and to judge cases of software's imitation because of this different nature and at the same time, the problem of the legal equating to the literary works (Articles 1º e 2º of the Law nº 9.609/98). This kind of problems brings different decisions in our Courts.

So, what really can be considered as a piracy or imitation of software?

There is no doubt about the understanding that the idea or object of the software are not protected by the Intellectual Property System (The only exception is in case of trade secrets). We can say that the software protection reaches many kinds of parts that compose it and this protection does not obstruct the creation of a similar software. *"...when the creation is made by the functional characteristics of the application or the following of technical rules or the limitation to another form to express the same idea."* (Article 6º, III of the Law 9.609/98).

Analysing only the structure and architecture of the software (organization of the under lines of the software) and the main program inside the software (instructions that are part of the software) characteristics that must be original to be protected by the software law (must have the personality of the author), we understand that we will have piracy or imitation when the identities or similarities between two softwares can not be explained by the technical necessities needed to elaborate the software.

However, in the piracy universe we have two kinds of disloyal competitors: First, we have the competitor that is not in the market as a direct competitor of the author of the software, but he simply makes copies of the software to the under law commerce, normally called pirates. In second place, we have the enterprises who are direct competitors of the software's owner in the market elaborating and developing softwares like, for example, the Microsoft and Apple. In the first case it is easy to verify the illegal reproduction of software since

there is no kind of modification in the software, but just the copy and a well directed law suit will bring almost no doubts to the judge about the not legal reproduction of the software.

But in the second case, when the competitors are in equal level as for example Compaq and Hewlett Packard there is a lot of other subjects like industrial spying, software modifications, employees changes, between others subjects that complicate the analysis and the understanding of the judge about if the kind of similarity it is a infringement of the software law and the author rights or not. I mean, once the software is made and the owner starts the commerce it is possible that the competitor be not satisfied to only adopt the idea and work to create his own software (procedure that the software law allows), and starts to make a reverse engineering with the software created by his competitor making copy of some program lines or instructions and making some modifications just to look like a new creation and to seem like this illegal kind of copy it is also protected by Intellectual Property Rights.

In this last case is fundamental to pay attention to the details and it is important a good performance of the lawyer since the beginning of the law suit to guarantee good conclusions of the software expert added to the judge impression that will define the success of the process. As a matter of fact the biggest judicial instability is in the exam of this situation, I mean the examination of since how many identical program lines will have to exist between two softwares for the judge recognize the intellectual property rights of the first software created and the illegal copy. For this question unfortunately there isn't a conclusive answer, but is right to say that we have a leading case in the south of Brazil that makes sure that it's not necessary to exist complete copy of the software to break the intellectual property rights of the original. I mean, this leading case recognized as illegal also the partial copy of the original program. To use the intellectual property rights against unfair competitors it is important that the author or the titular of the economic rights of the software make sure that the software it is registered at the Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brazilian Industrial Property Office), because the register it is the best and the most acceptable instrument to prove the date of creation and who is the author and who is the titular of the software intellectual property rights.



DOCUMENTO

PROTEÇÃO DE INFORMAÇÃO NÃO DIVULGADA

RESOLUÇÃO DA ABPI Nº 10

O COMITÊ EXECUTIVO E O CONSELHO DIRETOR DA ABPI APROVARAM EM 19 DE JULHO DE 2001 A RESOLUÇÃO ABAIXO TRANSCRITA, ELABORADA PELA COMISSÃO DE PATENTES, QUE FOI ENCAMINHADA À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA E À CÂMARA DOS DEPUTADOS (PRESIDÊNCIA, COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO E COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO)

ASSUNTO: PROTEÇÃO DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS CONSTANTES DE TESTES E OUTROS DADOS NÃO DIVULGADOS APRESENTADOS AO PODER PÚBLICO COMO CONDIÇÃO PARA O REGISTRO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DE USO HUMANO E VETERINÁRIO, FERTILIZANTES, AGROTÓXICOS E AFINS (PROJETO DE LEI Nº 3.533/00)

Considerando que:

- a) por imposição da legislação sanitária (Lei nº 6.360/76), a comercialização de medicamentos é sujeita à obtenção de um registro prévio perante a Anvisa - Agência Nacional de Vigilância Sanitária, sendo que o pedido de registro deve necessariamente ser instruído, na forma da lei, com testes e estudos que certifiquem a segurança, eficácia, identidade, composição, atividade, qualidade, pureza e inocuidade do produto que se pretende comercializar;
- b) muito embora estes testes e estudos não se confundam, necessariamente, com os investimentos feitos na pesquisa científica e tecnológica da invenção em si (cujos resultados são protegidos pelo sistema de patentes), é inegável, por outro lado, que vultosos investimentos também são feitos na sua condução, sendo que o aprimoramento destes testes e estudos gera um conhecimento que não é passível de proteção como direito autoral ou patentário, mas tão-somente pela sua conservação como informação confidencial, tratada como segredo de indústria e de negócio pela empresa que os patrocina (artigo 195, incisos III, XI, XII e XIV da Lei nº 9.279/96);
- c) não se pode minimizar a importância dos testes clínicos efetivados para a aprovação de determinados produtos, pois que (i) concentram não raro mais de 50% (cinquenta por cento) dos investimentos necessários no desenvolvimento de um novo medicamento; (ii) requerem por vezes até 15 anos de pesquisas, consumindo, portanto, mais da metade do período de vigência de uma eventual patente em questão (ressaltando-se que os testes somente são iniciados após o depósito do pedido de patente, para garantir a novidade deste); (iii) seguem protocolos rígidos, exigem tecnologia sofisticada e demandam investimentos da ordem de milhões;
- d) como qualquer outra atividade de pesquisa e desenvolvimento, o investimento na realização de testes e estudos precisa ser protegido e estimulado, diante da disseminação de *know-how* e geração de riqueza que o mesmo propicia para o País;

A ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, após examinar no seio de sua Comissão de Patentes o Projeto de Lei nº 3.533/00 – que trata da proteção de informações relativas aos resultados de testes ou outros dados não divulgados, apresentados às autoridades competentes como condição para a aprovação ou manutenção do registro para a comercialização de produtos farmacêuticos de uso humano e veterinário, fertilizantes, agrotóxicos e afins – conclui que:

1. O Projeto de Lei nº 3.533/00 é desnecessário, pois, ao contrário do quanto destacado pela exposição de motivos que o acompanha (EM Interministerial nº 65, de 17/4/00), já existe legislação específica sobre a matéria, que encontra satisfatória regulamentação no artigo 195, incisos III, XI, XII e XIV, da Lei nº 9.279/96, bem como no artigo 39.3 do TRIPs (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, positivado pelo Decreto nº 1.355/94) e no artigo 132, inciso IX, da Lei nº 8.112/90;
2. Em sua atual redação, o Projeto de Lei nº 3.533/00 constitui um severo desestímulo à pesquisa clínica, pois, na verdade, mina a proteção que atualmente a legislação específica confere ao *know-how* por ela gerado, ameaçando, desta forma, a continuidade das atividades de pesquisa e desenvolvimento de testes de segurança e eficácia de medicamentos e produtos afins, com graves consequências para a saúde pública e os interesses dos consumidores;
3. Caso prospere a iniciativa de se aprovar dito Projeto de Lei, mudanças substanciais são necessárias em sua redação (especificadas no texto anexo, com a respectiva justificação), de modo a basicamente estender o prazo de proteção para as informações confidenciais e não sujeitá-las à pretendida utilização compulsória, por ser este instituto incompatível com a natureza do conhecimento protegido a título de *know-how*, entre outros pontos importantes que estão a merecer alteração.

SUGESTÃO DE REDAÇÃO DA COMISSÃO DE PATENTES DA ABPI PARA O PROJETO DE LEI Nº 3.533/2000

DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO DE INFORMAÇÃO NÃO DIVULGADA

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Esta Lei regula a proteção, contra a divulgação e o uso comercial desleal, de informações relativas aos resultados de testes ou outros dados não divulgados apresentados às autoridades competentes como condição para aprovar ou manter o registro para a comercialização de produtos farmacêuticos de uso humano e veterinário, fertilizantes, agrotóxicos e afins, conforme dispuser o regulamento.¹

Parágrafo único. As informações protegidas serão aquelas cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham valor comercial por não serem divulgadas.²

Art. 2º Consideram-se como não divulgadas as informações que, até a data da solicitação do registro:

I - não sejam conhecidas em geral nem facilmente acessíveis a pessoas que normalmente lidam com o tipo de informação em questão, seja como um todo, seja na configuração e montagem específicas de seus componentes; e

II - tenham sido objeto de precauções razoáveis para manutenção da confidencialidade, nas circunstâncias, pela pessoa legalmente em controle das informações.

Parágrafo único. Atendido o disposto nos incisos I e II, presume-se, salvo prova em contrário, como não divulgadas somente todas as informações apresentadas sob declaração de confidencialidade.³

Art. 3º A proteção das informações, definidas na forma do artigo 1º e pelos prazos do artigo 4º, implicará a:

I - não utilização pelas autoridades competentes dos resultados de testes ou outros dados a elas apresentados para justificar, aprovar ou manter a comercialização de produtos de terceiros não autorizados;

II - não divulgação dos resultados de testes ou outros dados apresentados às autoridades competentes, exceto quando necessário para proteger o público.

§ 1º O regulamento disporá sobre as medidas adequadas para a não divulgação de tais informações por parte das autoridades às quais foram apresentadas, garantindo, porém, o seu livre acesso ao público em geral após o período de proteção a que se refere o artigo 4º.

~~§ 2º Após o período de proteção, as autoridades competentes pelo registro deverão, sempre que solicitadas, utilizar as informações disponíveis para registrar produtos de terceiros, ressalvada a possibilidade de exigir outras informações quando tecnicamente necessário.⁴~~

1. O artigo 39.3 do TRIPs exige que a proteção seja garantida, respectivamente, contra *disclosure* e também contra *unfair commercial use*, na forma do texto original em inglês. É desnecessária uma regulamentação posterior, pois o dispositivo pode ser utilizado para impedir a aplicação da lei por falta de regulamentação.
2. O artigo 39.3 do TRIPs não permite que a lei introduza o requisito de "valor comercial" como condicionante da proteção.
3. Se existe uma declaração expressa de confidencialidade, não há nada que se possa presumir. Entretanto, uma vez que todos os procedimentos de registro são tratados pelos respectivos órgãos públicos como confidenciais, sendo facultado vista apenas ao próprio requerente (muito diferente dos procedimentos no INPI), não existe necessidade de se

instituir na lei um requisito formal burocrático. A confidencialidade existe por estarem presentes os requisitos elencados nos incisos I e II do artigo, e não por força de uma declaração, que não tem o poder de retirar nada do que já é de domínio público.

4. A prática estabelecida por algumas autoridades sanitárias (como a Anvisa) que aceitam a citação por referência de informações sobre eficácia e segurança de um pedido de registro em outro deve ser abolida. Esta prática, amplamente utilizada para o registro de similares no Brasil, é perigosa e expõe consumidores. Todo o registro deve conter dentro dele as informações necessárias, devidamente atestadas pelo titular do pedido, que também é responsável pela qualidade técnica. O parágrafo, conforme redigido, isenta de responsabilidade os requerentes que sequer conhecem as informações técnicas contidas nas aprovações de terceiros.

CAMELIER

PROPRIEDADE INTELECTUAL

Alameda dos Guainumbis, 571
04067-001 São Paulo – SP
Fone/fax: (011) 5071-8438 e 5071-7124
camelier@originet.com.br

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

Art. 4º Os prazos de proteção a que se refere o artigo 3º serão: ⁵

I - para os produtos que utilizem novas entidades químicas ou biológicas, de 10 (dez) anos contados a partir da concessão do registro ou até a primeira liberação das informações em qualquer país, o que ocorrer primeiro, garantido no mínimo **5 (cinco) anos** de proteção;

II - para os produtos que não utilizem novas entidades químicas ou biológicas, de 2 (dois) anos contados a partir da concessão do registro ou até a primeira liberação das informações em qualquer país, o que ocorrer primeiro, garantido no mínimo **1 (um) ano** de proteção;

III - para novos dados exigidos após a concessão do registro dos produtos mencionados nos incisos I e II, pelo prazo de proteção remanescente concedido para o registro correspondente ou 5 (cinco) anos contados a partir da apresentação dos novos dados, o que ocorrer por último.

Parágrafo único. Para a proteção estabelecida nesta Lei, considera-se como nova entidade química ou biológica toda molécula ou organismo ainda não registrados no Brasil, podendo ser análogos ou homólogos a outra molécula ou organismo, independentemente de sua finalidade.

Art. 5º Durante os prazos determinados no artigo 4º desta Lei, as informações definidas no artigo 1º somente poderão ser utilizadas **por terceiros ou** pela autoridade competente para instruir ou justificar concessão de registro de terceiros mediante prévia e expressa autorização do detentor do registro, sendo nulo de pleno direito todo ato que careça desta autorização.

Art. 6º Aquele que apresente à autoridade competente as informações, objeto de proteção na forma desta Lei, poderá, a qualquer tempo, autorizar seu uso para ou por terceiros.

Art. 7º Durante os prazos de proteção, as autoridades competentes poderão utilizar, a pedido de terceiros, de forma compulsória, as informações de que trata o artigo 1º para a concessão do registro de produto a terceiros, desde que:⁶

I - decorridos 2 (dois) anos da concessão do registro sem que tenha o produto sido comercializado no Brasil; ou
II - decorridos 3/4 (três quartos) dos prazos de proteção estabelecidos no artigo 4º.

5. A proteção aos investimentos na pesquisa clínica para determinar segurança e eficácia não deve ser discriminada em razão da novidade das entidades químicas ou biológicas. Afinal, segundo Paracelsus, é a dose que decide o que não é veneno. Substâncias inócuas em uma concentração podem se revelar altamente carcinogênicas em outra. Segundos usos médicos são considerados tão inovadores que no Escritório Europeu de Patentes recebem proteção como produtos novos. Quanto ao prazo, é de se esperar que este seja compatível com os investimentos realizados e o tempo gasto para reunir as informações para o registro, aproximadamente 15 anos.

6. O artigo constitui um retrocesso frente ao artigo 195 da Lei 9.279/96. Note-se que o regime de licenciamento compulsório pressupõe que exista um direito de propriedade. Contudo, a exclusividade que adviria de um direito de propriedade não existe em relação aos resultados de testes ou outros dados não divulgados, pois qualquer um pode

§ 1º O pedido de utilização compulsória, na hipótese do inciso I, deverá ser apresentado à autoridade competente pelo registro mediante indicação, pelo requerente do pedido, das condições oferecidas.

§ 2º O pedido de utilização compulsória, na hipótese do inciso II, deverá ser apresentado à autoridade competente, com as condições da proposta oferecida pelo requerente, instruído de documentação comprovando tentativa de negociação anterior frustrada.

§ 3º Será considerada aceita a proposta nas condições oferecidas se, apresentado o pedido e intimado o detentor do registro, deixar o mesmo de apresentar manifestação no prazo de 60 (sessenta) dias da intimação.

§ 4º Não havendo acordo entre o detentor do registro e o requerente do pedido quanto à remuneração adequada, a autoridade competente submeterá a questão a arbitramento.

§ 5º O pedido, incluindo o arbitramento da remuneração, será decidido por uma comissão composta por representantes dos órgãos responsáveis pelas áreas de agricultura, saúde, meio ambiente, propriedade intelectual, política industrial e defesa da concorrência.

§ 6º No arbitramento da remuneração, poderão ser realizadas as necessárias diligências, considerando as circunstâncias de cada caso, levando-se em conta, obrigatoriamente, o valor econômico das informações, podendo a comissão ouvir especialistas não integrantes dos quadros das instituições que a compõem.

§ 7º O quórum para a deliberação e o funcionamento da comissão serão definidos em regulamento.

§ 8º Instruído o processo, a comissão emitirá parecer em 30 (trinta) dias, intimando as partes para se manifestarem no prazo comum de 30 (trinta) dias.

§ 9º Decorrido o prazo fixado no parágrafo anterior, mesmo que não apresentadas as manifestações, o processo será decidido, encerrando-se a instância administrativa.

Art. 8º Poderá também ser concedida utilização compulsória para o uso de informações pelas autoridades competentes pelo registro, independentemente dos prazos mencionados no artigo 7º, nos casos de:⁷

realizar os testes requeridos pelos órgãos sanitários e atingir o mesmo nível de conhecimento e domínio sobre a técnica mantida por outrem como sigilosa. Não existe um monopólio sobre a possibilidade ou a licitude da realização de testes. Se existir uma vontade tão grande por parte de um terceiro em comercializar algum produto sujeito a aprovação prévia, este pode e deve realizar os testes ele mesmo. Desta forma, ganham os consumidores, com a certeza de um produto mais severamente testado.

Ademais, ao se permitir que testes sejam realizados, o que é expressamente permitido pelo artigo 43, VII, da Lei 9.279/96, os órgãos estarão provavelmente colocando à prova novos fornecedores de matérias-primas e técnicas de produção. Mais uma vez os consumidores sairão ganhando.

7. Vide nota anterior.

~~I — interesse público ou estado de emergência, declarados em ato do Poder Executivo Federal;~~

~~II — violação do disposto na Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, conforme recomendação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica.~~

~~§ 1º Na hipótese de utilização compulsória, para o caso do inciso I, serão observadas, no que couber, as disposições do artigo 7º.~~

~~§ 2º Não caberá remuneração pela utilização compulsória na hipótese do inciso II.~~

Art. 9º Findos os prazos de proteção determinados no artigo 4º, as informações de que trata esta Lei não mais serão consideradas como confidenciais, podendo ser livremente divulgadas e utilizadas, inclusive para a obtenção de novos registros.

§ 1º Findo o prazo de proteção, será assegurado ao público em geral o livre acesso às informações apresentadas, sem prejuízo das demais normas de tutela à propriedade intelectual, ao meio ambiente, à saúde pública, ao consumidor e à defesa da concorrência.

§ 2º As informações técnicas ou científicas eventualmente apresentadas por exigência da autoridade competente pelo registro que se constituírem em segredo de indústria ou de comércio serão como tais mantidas, conforme disposto no artigo 195 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

~~Art. 10. Os atos praticados por terceiros não autorizados, relacionados à invenção protegida por patente, exclusivamente para a obtenção de informações, dados e resultados de testes para a obtenção do registro de comercialização, serão tidos como de finalidade experimental, na forma do inciso II do artigo 43 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.⁸~~

~~Art. 11. A utilização de informações protegidas pelas autoridades competentes, na forma desta Lei, não tipifica crime de concorrência desleal, previsto na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.⁹~~

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 12. As informações referentes a produtos registrados até a vigência desta Lei serão protegidas na forma nela prevista pelo prazo remanescente do artigo 4º, ~~garantido o prazo mínimo de proteção de 6 (seis) meses.~~¹⁰

~~Art. 13. Independentemente da concessão do registro pela autoridade competente, a observância dos eventuais direitos de propriedade intelectual protegidos no País é de responsabilidade exclusiva do beneficiado.¹¹~~

Art. 14. Esta Lei não exclui os direitos exclusivos de comercialização de produtos farmacêuticos e produtos químicos para a agricultura, estabelecidos em acordos ou tratados internacionais em vigor no Brasil.

Art. 15. Aplica-se o disposto nesta Lei, no que couber, aos órgãos da administração pública, direta, indireta, autárquica e fundacional, federal, estadual, municipal e do Distrito Federal.

Art. 16. Esta Lei será regulamentada no prazo de 90 (noventa) dias.

Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.¹²

8. A redação do artigo evidentemente é anterior ao inciso VII do artigo 43, introduzido pela Lei 10.196/01.

9. A tipificação por referência, em tipo aberto, de uma excludente de ilicitude está longe de poder ser sugerida como a melhor técnica legislativa. É o juiz da causa que decide se uma conduta é típica ou não, e se existe alguma excludente de ilicitude.

10. O projeto não deve retirar nenhuma informação do domínio público. Também não deve conceder qualquer regime de exceção, como uma patente *pipeline*.

11. Os direitos de propriedade intelectual devem ser respeitados por todos, independente de sua condição.

12. Quanto à desnecessidade de regulamentação, vide nota 1.

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



DOCUMENTO

ACESSO AO PATRIMÔNIO GENÉTICO E AO CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO

RESOLUÇÃO DA ABPI Nº 11

O COMITÊ EXECUTIVO E O CONSELHO DIRETOR DA ABPI APROVARAM EM 19 DE JULHO DE 2001
A RESOLUÇÃO ABAIXO TRANSCRITA, QUE FOI ENCAMINHADA À CÂMARA DOS DEPUTADOS, AO SENADO FEDERAL, AO MINISTÉRIO DO
MEIO AMBIENTE E A PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

ASSUNTO: BIODIVERSIDADE – ACESSO AO PATRIMÔNIO GENÉTICO E AO
CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO – MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.186

Considerando que:

- a) os termos da Convenção sobre Diversidade Biológica foram positivados pelo Brasil, por intermédio do Decreto nº 2.519, de 16 de março de 1998;
- b) o Governo Federal, no intuito de dispor sobre a proteção e o acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado, editou a Medida Provisória nº 2.052, em 29 de junho de 2002;
- c) dita Medida Provisória foi sucessivamente reeditada e substituída, inicialmente pela Medida Provisória nº 2.126 e atualmente pela Medida Provisória nº 2.186-14, de 28 de junho de 2001;
- d) a 11ª reedição da Medida Provisória nº 2.126 trouxe significativas alterações em relação ao texto inicial (o qual já havia sido anteriormente objeto de exame e sugestões por parte da ABPI), modificações estas que têm sido mantidas nas posteriores reedições, notadamente na Medida Provisória nº 2.186-14;

A ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, após examinar o atual texto da Medida Provisória nº 2.186-14 no seio de sua Comissão de Biotecnologia, adota a presente resolução e, no intuito de contribuir para o aprimoramento da legislação pertinente à matéria, propõe algumas mudanças na atual redação da aludida Medida Provisória (descritas no anexo I que faz parte integrante da presente), entendendo que:

- 1) A adequada proteção ao conhecimento tradicional associado deve se dar através da sua inserção num banco de dados, que funcione como condição imprescindível para a sua existência, individualização e tutela jurídica;
- 2) Os critérios indenizatórios que sancionam a exploração econômica de produto ou processo, desenvolvidos através de acesso irregular ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado, devem ser ampliados para possibilitar a fixação do montante devido mesmo quando a escrituração contábil do infrator não for regular e não permitir a exata mensuração do volume da receita por ele obtida;

- 3) A aplicação de sanções que suspendam ou invalidem patentes obtidas através de acesso irregular ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional não deve contrariar os requisitos para a concessão ou nulidade de patentes, previstos na legislação específica aplicável a estas, notadamente a Lei nº 9.279/96 e o Decreto nº 1.355/94, que promulgou o TRIPS - Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio;
- 4) A participação na fruição dos benefícios gerados pela exploração regular do patrimônio genético e do conhecimento tradicional associado não deve ficar restrita à União, devendo também ser estendida aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios em cujas áreas respectivas ocorra dita exploração.

Anexo 1

São as seguintes as sugestões de modificações a serem implementadas na Medida Provisória nº 2.186-14:

Art. 8º, § 3º

Nova redação:

“Os conhecimentos tradicionais associados ao patrimônio genético só terão existência jurídica, quando sua descrição constar de base de dados estabelecida para esta finalidade.”

Justificativa:

Como se encontra atualmente redigido o § 3º do artigo 8º não há como efetivamente mensurar o que sejam os conhecimentos tradicionais, pois tudo é abarcado por este conceito. O registro em um sistema de base de dados seria o único meio de delimitar tal conhecimento. A delimitação do que é entendido como conhecimento tradicional é extremamente variável, imprecisa, transpõe fronteiras e não pode ser qualificada de modo prático, a não ser que tenha sido fixada em uma base material.

Art. 9º**Nova redação:**

"O conhecimento tradicional associado a patrimônio genético que consta do sistema de base de dados autorizado, garante às comunidades locais que criem, desenvolvam, detenham, conservem ou preservem este conhecimento, o direito de: (...)"

Justificativa:

É imprescindível que o sistema de dados no qual serão registrados os conhecimentos tradicionais associados seja contemplado no *caput* deste artigo, de modo a reger todos os itens do mesmo, ou seja, itens I a IV e parágrafo único, sendo a importância de tal sistema já elucidada na nova redação dada ao § 3º do artigo 8º.

Art. 10º**Nova redação:**

"... Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, ... composto por representantes de órgãos e de entidades da Administração Pública Federal que possuam notório saber técnico e científico e que detenham competência legal sobre as diversas ações de que trata esta Medida Provisória."

Justificativa:

O Conselho de Gestão deve abranger representantes em exercício no segmento da biodiversidade.

Art 11, Inciso III**Nova redação:**

"III - gerenciar, em conjunto com órgãos federais, ou mediante convênio com outras instituições, as atividades de acesso e de remessa ..."

Justificativa:

Deve-se estabelecer a interação dos órgãos responsáveis, bem como convênios com as instituições de legítimo interesse, com o objetivo de efetivamente acompanhar as ações sobre o material que está sendo utilizado e a sua destinação.

Sugere-se esta mesma redação ao artigo 14, inciso IV; e artigo 15, inciso V.

Art. 11, Inciso V**Nova redação:**

"V - Dar anuência através de parecer técnico aos contratos de utilização do patrimônio genético e de repartição de benefícios quanto ao atendimento dos requisitos previstos nesta Medida Provisória e no seu regulamento."

Justificativa:

Cabe ao Conselho decidir sobre a consistência ou não dos contratos com a presente MP.

Art. 17**Nova redação:**

"Art. 17 - Em caso de relevante utilidade pública, assim caracterizado pelo Conselho de Gestão (...)."

Justificativa:

A troca da expressão "interesse público" por "utilidade pública" tem o intuito de apresentar um instituto mais apropriado para justificar a perda do direito de acesso aos recursos genéticos, já que pela Constituição Federal somente cabem duas formas de desapropriação: aquela por utilidade pública e a outra, por interesse social.

Art. 24**Nova redação:**

"Parágrafo único - À União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, quando não forem parte no Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios, será assegurada, no que couber, a participação aos benefícios a que se refere o *caput* deste artigo, na forma do regulamento."

Justificativa:

A norma também deveria prever a participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios na fruição dos benefícios que regula. O Direito tradicionalmente assegura a tais entes a participação no aproveitamento econômico de reservas existentes em seu território (é o caso do artigo 20, § 1º, da Constituição Federal, segundo o qual os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm participa-

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

ção no resultado da exploração dos recursos hídricos e minerais que se encontrem nos respectivos territórios).

Art. 26

Nova redação:

"Art. 26 - A exploração econômica de produto ou processo desenvolvido a partir de amostra de componente do patrimônio genético ou de conhecimento tradicional associado, acessada em desacordo com as disposições desta Medida Provisória, sujeitará o infrator ao pagamento de indenização correspondente a, no mínimo, 20% (vinte por cento) do faturamento bruto obtido na comercialização de produto ou de *royalties* obtidos de terceiros pelo infrator, em decorrência de licenciamento de processo ou do uso da tecnologia, protegido ou não por propriedade intelectual, sem prejuízo das outras sanções cíveis, administrativas ou penais cabíveis.

Parágrafo único - Caso o infrator não possua uma escrituração regular que permita a apuração mencionada no caput desta cláusula, a indenização será calculada com base, entre os critérios constantes do artigo 210, incisos I e III, da Lei nº 9.279/96 e do artigo 103, parágrafo único, da Lei nº 9.610/96, naquele que for mais favorável ao prejudicado."

Justificativa:

Os dois critérios indenizatórios previstos nesta norma dependem da existência de uma contabilidade precisa e acurada. Porém, o contrafator muitas vezes também é um fraudador do Fisco. Para estas hipóteses (bastante corriqueiras), um outro critério deve ser estipulado, sob pena de se frustrar o cálculo da indenização.

O artigo 210 da Lei de Propriedade Industrial assinala que o cálculo da indenização também pode levar em conta os benefícios que teriam sido auferidos pelo prejudicado se a violação não tivesse ocorrido, ou aquilo que o mesmo teria recebido caso tivesse firmado um contrato que permitisse ao infrator explorar o bem em questão. A Lei de Direito Autoral também contém uma norma que estima em 3.000 (unidades) o número das cópias contrafeitas, quando estas não podem ser apuradas com precisão. Um critério similar deve ser adotado, de modo a servir de alternativa.

Além das medidas indenizatórias, aquele que viola direitos de propriedade intelectual também fica tradicionalmente sujeito a outras sanções cíveis, como medidas de busca e apreensão e de abstenção de uso (cf. artigos 200, 201 e 209, §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.279/96; artigos 44, 46 e 50 do TRIPs). A mesma metodologia deveria ser aplicada, devendo o artigo 26 ser modificado para explicitar o cabimento destas outras medidas de natureza cível.

Art. 28

Nova redação:

"Art. 28. (...)

Parágrafo único - Quando a União, os Estados, o Distrito Federal ou os Municípios forem parte, o contrato referido no caput deste artigo reger-se-á pelo regime jurídico de direito público."

Justificativa:

Os contratos regulados pela MP são sujeitos à anuência da União (artigo 2, c.c. artigo 11, V). Quando a exploração se der em terras pertencentes à União, além de anuente, esta será também parte contratante (artigo 27, "proprietária de área pública"). Sempre que isto ocorrer, o parágrafo único do artigo 28 destaca que o contrato de exploração será regido pelas normas de Direito Público.

Entretanto, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios também são proprietários de várias terras, nas quais eventualmente pode haver exploração de recursos genéticos ou de conhecimento tradicional associado. Nestas circunstâncias, os contratos, que necessariamente deveriam ser firmados com tais entes, também deveriam ser regidos pelo Direito Público, devendo-se modificar para tanto a norma ora em exame.

Art. 30

Nova redação:

Sugere-se a supressão dos incisos VIII, IX, X e XI.

Justificativa:

A suspensão e o cancelamento de patentes devem ser condicionados à lei competente para tal ato, isto é, a Lei de Propriedade Industrial nº 9.279/96.

ESCRITÓRIOS PRÓPRIOS

ARGENTINA
BÉLGICA
CHILE
CUBA

HENSON & Co.

PATENTES Y MARCAS

ESCRITÓRIOS PRÓPRIOS

ESPAÑA
MÉXICO
PORTUGAL
URUGUAI

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

ALAMEDA JAU, 1742 – 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

Além disso, a restrição de incentivo e benefício fiscal e a perda ou suspensão de linha de financiamento devem estar previstos em leis competentes para tais atos, consoante a legislação.

Art. 31

Nova redação:

“O conhecimento tradicional associado será protegido através de um sistema de base de dados que prevê:

- a) o cadastramento do conhecimento tradicional, de modo a definir e delimitar as suas características;
- b) a proteção dos dados constantes do sistema contra uso indevido por terceiros;
- c) o estabelecimento de um termo de proteção contado a partir da data da primeira exploração comercial autorizada dos dados, sendo obrigatório que sejam indicados neste termo de proteção a origem do material genético e o número do contrato que concedeu o consentimento prévio de acesso aos recursos genéticos contidos nos dados.

Justificativa:

O direito da propriedade industrial não poderá ficar condicionado a nenhum requisito outro que não os três requisitos básicos que definem a patenteabilidade de uma invenção: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. O Brasil assinou o Acordo GATT/TRIPs na OMC em 15 de dezembro de 1994, tendo depositado o instrumento de ratificação na Ata Final da Rodada do Uruguai em 21 de dezembro de 1994.

O referido Acordo entrou em vigor no país em 1º de janeiro de 1995 (cf. Decreto nº 1.355/94) e dispõe sobre os aspectos dos

direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio. Em seu artigo 27, que dispõe sobre a matéria patenteável, estatui que:

“Qualquer invenção de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial.”

Além do TRIPs, existe ainda uma legislação de propriedade industrial regulamentada pela Lei nº 9.279/96, que rege os direitos e as obrigações relativas à propriedade industrial. Em tal legislação, a concessão de patentes sobre processo ou produto não é sujeita a outros requisitos para a concessão de direitos, tais como a informação do local de origem de material genético, que nada tem a ver com os requisitos básicos de patenteabilidade, os quais não podem nem devem ser alargados.

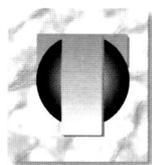
Art. 34

Nova redação:

“A pessoa que utilizou ou explorou economicamente componentes do patrimônio genético e conhecimento tradicional associado até 30 de junho de 2000, data de entrada em vigor da primeira edição da Medida Provisória nº 2.052, deverá adequar suas atividades às normas desta Medida Provisória e do seu regulamento.”

Justificativa:

É indispensável que seja definido a partir de quando deverá o usuário anterior de boa fé continuar a utilizar ou explorar economicamente componentes do patrimônio genético, seguindo regulamentos de acesso.



Tavares

PROPRIEDADE INTELECTUAL
INTELLECTUAL PROPERTY

Tavares & Companhia Ltda

Av. Marechal Floriano, 45 / 6º andar - Centro
Rio de Janeiro - RJ - Brasil - CEP 20080-003

e-mail: tavares@tavarescomp.com.br

website: www.tavares-online.com.br

tel.: + 55 21 263-3433

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

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

UMA PARCERIA DE CONFIANÇA E SUCESSO COM SEUS CLIENTES



DOCUMENTO

PROTEÇÃO DA MARCA NA INTERNET

RESOLUÇÃO DA ABPI Nº 13

O COMITÊ EXECUTIVO E O CONSELHO DIRETOR DA ABPI APROVARAM EM 3 DE AGOSTO DE 2001 A RESOLUÇÃO ABAIXO TRANSCRITA, PROPOSTA CONJUNTAMENTE PELA COMISSÃO DE MARCAS E PELA COMISSÃO DE "SOFTWARE" E INFORMÁTICA, A QUAL FOI ENCAMINHADA À CÂMARA DOS DEPUTADOS: PRESIDENTE; DEPUTADO CLEMENTINO COELHO; COMISSÕES: CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA (CCTCI); ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO (CEIC) E CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (CCJR).

ASSUNTO: CONFLITO ENTRE MARCAS E NOMES DE DOMÍNIO – EXTENSÃO DA PROTEÇÃO DO REGISTRO DE MARCA À INTERNET – PROJETOS DE LEI Nºs 2.300/00 E 2.535/00

Considerando que:

a) a introdução e popularização do uso de computadores pessoais criaram um ambiente virtual para a oferta de produtos e serviços e a prática de negócios por intermédio da Internet;

b) a evolução da técnica, no intuito de aprimorar o acesso às informações disponibilizadas na Internet, substituiu os códigos numéricos que individualizam cada computador conectado à rede por uma palavra (nome de domínio), de memorização e manuseio mais fáceis por parte do usuário;

c) os nomes de domínio, ao propiciarem a localização e identificação dos diversos endereços eletrônicos existentes na Internet, deixaram de ser um mero número telefônico codificado e passaram a desempenhar funções nitidamente marcárias;

d) atualmente tramitam na Câmara dos Deputados dois Projetos de Lei (nºs 2.300/00 e 2.535/00, de autoria dos deputados Clementino Coelho e Valdeci Oliveira, respectivamente), que objetivam explicitar a proteção da marca no seio da Internet, a ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, após estudar e debater o assunto no seio de suas Comissões de Marcas e de "Software" e Informática, adota a presente resolução e conclui que:

1. A marca confere a seu titular uma exclusividade de uso no que concerne ao seu emprego como elemento identificador de produtos e serviços, seja no meio real, seja no ambiente virtual composto por todo e qualquer meio de comunicação, notadamente a Internet, como explicitado na justificação do Projeto de Lei 2.300/00 e nas resoluções relativas às questões Q155 e Q164 da AIPPI - Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle;

2. Sempre que colidir com marca anteriormente registrada ou usada por outrem, o nome de domínio sujeita seu titular à invalidação do registro, ao bloqueio e abstenção do seu uso (inclusive a título cautelar

ou de antecipação de tutela) e ao pagamento de uma indenização, sem prejuízo das demais medidas cíveis e criminais que forem cabíveis;

3. A notoriedade ou alto renome não são condições imprescindíveis para que as marcas sejam protegidas na Internet contra a imitação ou reprodução (parcial, total ou com acréscimo), mas demonstram o dolo do agente ao usurpá-las e permitem a exacerbação das medidas sancionatórias;

4. A atual legislação já confere proteção às marcas em todo e qualquer meio no qual as mesmas podem ser postas em evidência como sinais identificadores de produtos e serviços, não tendo a jurisprudência hesitado em, acertadamente, aplicar a legislação marcária para solucionar conflitos entre marcas e nomes de domínio;

5. Não obstante o disposto no item acima, é salutar a proposta expressa nos Projetos de Lei nºs 2.300/00 e 2.535/00, no sentido de explicitar a proteção da marca no âmbito da Internet;

6. A existência de uma norma legal que, de forma clara e expressa, tutele a marca nos meios de comunicação, notadamente a Internet, facilita o trabalho do juiz (o qual, dado o elevado volume de serviço, nem sempre dispõe de tempo hábil para consultar a doutrina e a jurisprudência amiúde ou aplicar a analogia e outros recursos de hermenêutica) e permite que as defesas que se limitem a negar em juízo a existência de dita proteção possam ser reputadas como abusivas, autorizando a adoção das sanções relativas à litigância de má fé e à antecipação de tutela preconizadas nos artigos 17, I, 18 e 273, II, todos do atual Código de Processo Civil (Lei 5.869/73);

7. Comparando-se os dois Projetos de Lei acima aludidos (nºs 2.300/00 e 2.535/00), verifica-se que o que possui melhor técnica redacional é o primeiro, já que o segundo adota terminologia imprópria ("marca notória", instituto previsto no revogado artigo 67 da Lei 5.772/71 e que hoje possui o *nomen juris* de marca de alto renome, a teor do artigo 125 da Lei 9.279/96) e é por demais restritivo, não

abarcando as situações de concorrência desleal, que podem se verificar relativamente a marcas não registradas que sejam pública e regularmente usadas;

8. O Projeto de Lei nº 2.300/00 necessita ainda de alguns ajustes, no intuito de aperfeiçoá-lo, para o que a ABPI propõe as sugestões constantes do anexo I, as quais, acompanhadas das respectivas justificações, fazem parte integrante da presente resolução.

ANEXO I

Considerando que o PL 2300/2000 propõe, em suma, que ao artigo 131 da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9279, de 15/5/96 - LPI) seja acrescentado o seguinte parágrafo único:

“Parágrafo único. A proteção estende-se ao uso da marca, ou de textos que a caracterizem inequivocamente, em documentos, dados ou nomes de domínio para uso em redes de computadores, inclusive a Internet.”

A ABPI explicita a seguir as alterações que reputa necessárias, a saber:

1ª Recomendação:

Excluir a passagem “ou de textos que a caracterizem inequivocamente”.

Justificativa:

O trecho em questão é supérfluo, pois a alusão aos “textos” já se acha abarcada pela expressão “documentos”, dos quais aqueles são espécies. Ademais, o que caracteriza inequivocamente a marca é a própria marca, de modo que a passagem “ou de textos que a caracterizem inequivocamente” viria a ser interpretada como “ou de textos que contenham a marca”, o que interfere com o legítimo exercício do direito de citação de marca alheia, contemplado no artigo 132, inciso IV, da Lei 9.279/96.

A citação de marca alheia, quando feita sem intuito comercial e sem prejuízo ao seu caráter distintivo, é medida autorizada em lei, essencial à liberdade de imprensa. Com efeito, os jornais, revistas e outros meios de comunicação (hoje existentes, inclusive, no ambiente virtual formado pela rede de computadores) muitas vezes necessitam aludir ao nome e às marcas de empresas para prestar os seus serviços de utilidade pública. Caso fosse mantida a redação original contemplada no Projeto

de Lei 2.300/00, o exercício deste direito de citação poderia vir a ser afetado, comprometendo a constitucionalidade da norma proposta.

Por fim, há que se destacar que o dispositivo se destina a regular o uso da marca. Sendo assim, a alusão a “textos” é imprópria, já que estes não se subsumem no conceito de marca e já encontram proteção específica no âmbito do direito autoral.

2ª Recomendação:

Substituir a passagem “em redes de computadores, inclusive a Internet” por “qualquer meio de comunicação, notadamente, redes de computadores, inclusive a Internet”.

Justificativa:

Muito embora tenha sido feliz a inclusão proposta de “rede de computadores”, inclusive com a explicitação “inclusive na Internet”, observa-se que a Internet é uma espécie do gênero meios de comunicação, porquanto as redes de computadores são uma modalidade técnica, essencialmente eletrônica, de comunicação.

Objetivando permitir ao texto proposto ter um alcance ainda mais amplo em sua previsão legal, recomenda-se a inclusão da referência ao gênero de forma de comunicação mais ampla possível, de modo a possibilitar, especialmente no futuro, a proteção ao direito de marca em outras vias de comunicação que o avanço da técnica venha a criar, como já se nota pelo uso de telefones celulares com acesso à Internet.

Assim, propõe-se que a passagem aqui tratada seja substituída por “qualquer meio de comunicação, notadamente, redes de computadores, inclusive a Internet”.

Conclusão:

Em vista das recomendações e respectivas justificativas ora expostas, propõe-se que a redação do parágrafo único proposto seja a seguinte: “A proteção estende-se ao uso de marca, em documentos, dados ou nomes de domínio em qualquer meio de comunicação, notadamente, redes de computadores, inclusive a Internet.”

Rio de Janeiro, 3 de agosto de 2001

José Antonio B. L. Faria Correa
Presidente



INFORME DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NO MUNDO

SEÇÃO ORGANIZADA PELO ASSOCIADO JOÃO MARCOS SILVEIRA

NOVA LEI DE MARCAS CHINESA

O Congresso Nacional da República Popular da China aprovou em 27/10/01 legislação que promove diversas alterações na lei de marcas daquele país, com vigência a partir de 1/12/01. Com o ingresso da China na OMC, as alterações buscam adaptar a lei de marcas chinesa às regras do TRIPs e incrementar a proteção conferida à propriedade intelectual no país.

Algumas das principais mudanças são a seguir destacadas:

– **titularidade:** a nova lei admite o registro de marcas na China por pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras, bem como co-propriedade de marcas por duas ou mais pessoas físicas e/ou jurídicas (artigos 4 e 5);

– **sinais registráveis:** ampliou-se a definição dos símbolos passíveis de registro como marca, que passa a abranger qualquer sinal distintivo visualmente perceptível, incluindo caracteres, desenhos, letras de alfabetos estrangeiros, figuras, combinações de símbolos tridimensionais e de cores e combinações desses elementos (art. 8);

– **marcas tridimensionais:** a lei exclui da registrabilidade as formas ou símbolos tridimensionais que sejam funcionais ou que careçam de caráter distintivo (artigo 12);

– **indicações geográficas:** a vedação absoluta da lei antiga à adoção de nomes geográficos como marca foi abrandada, passando-se a admitir o seu registro quando fizerem parte de marca coletiva ou de certificação ou quando tenham adquirido *secondary meaning* (artigo 10);

– **termos genéricos ou descritivos:** a nova lei veda o registro de marcas que se constituam exclusivamente de termos genéricos, códigos ou números de produtos ou modelos, termos que indiquem diretamente qualidade, matéria-prima principal, função, destinação, peso, quantidade ou outras características do produto ou serviço, ou

que não possuam caráter distintivo, salvo no caso em que uma tal marca, pelo uso que dela tenha sido feito, tenha adquirido *secondary meaning* (artigo 11);

– **marcas notoriamente conhecidas:** além de adotar a norma do artigo 16 do TRIPs, a nova lei estabelece critérios a serem adotados nas esferas administrativa e judicial para o reconhecimento da notoriedade.

Aguarda-se a regulamentação da lei, que deve detalhar diversos aspectos das novas disposições.

DINAMARCA LIBERA CÓPIA PRIVADA DE OBRAS DIGITALIZADAS

Novas normas editadas na Dinamarca flexibilizaram a vedação existente na lei autoral para permitir que pessoas físicas reproduzam textos, músicas ou imagens em meios digitais para uso privado. A autorização, que é de caráter excepcional, não se aplica aos casos de reprodução de cópias digitais para uso fora do âmbito privado ou doméstico (nem mesmo para fins educacionais) nem para fornecimento a terceiros. Programas de computador estão excluídos da exceção, permanecendo vedada a sua reprodução não autorizada.

CHINA – DISPUTAS ENVOLVENDO MARCAS E NOMES DE DOMÍNIO

As disputas relativas a nomes de domínio na República Popular da China (.ccTLD .cn) podem ser dirimidas na Justiça ou por procedimento alternativo de solução de controvérsias perante a China International Economic and Trade Arbitration Commission. Submetido o litígio ao Judiciário, os juízes e tribunais devem seguir as diretrizes estabelecidas pela Suprema Corte Popular, em vigor desde julho do corrente ano.

De acordo com tais diretrizes, para que obtenha uma ordem judicial de cancelamento ou transferência do domínio em disputa, deverá o demandante demonstrar:

a) que o nome de domínio em questão constitui, no todo ou em parte, reprodução, imitação, tradução ou transliteração de uma marca de alto renome do demandante, ou que é idêntico ou similar, de modo a ensejar confusão, a uma marca registrada ou nome de domínio de titularidade do demandante;

b) que o demandado não possui direitos anteriores sobre o nome de domínio nem tampouco razões legítimas para o seu registro ou uso; e

c) que houve má-fé com relação ao registro e uso do nome de domínio por parte do demandado.

A má-fé é presumida no caso de domínios que reproduzam marcas de alto renome ou quando o nome de domínio é registrado sem finalidade de uso mas apenas para impedir que o legítimo titular da marca o registre.

As diretrizes autorizam os juízes e tribunais a declarar, no âmbito da ação, que uma determinada marca seja de alto renome para tais fins.

UNIÃO EUROPEIA – NOVA DIRETIVA SOBRE DIREITO DE SEQUÊNCIA

O Parlamento e o Conselho da União Europeia adotaram recentemente nova diretiva sobre direito de sequência em benefício dos autores de obras de artes plásticas.

Segundo a diretiva, o direito de sequência é inalienável e irrenunciável, e assegura o recebimento de um percentual sobre o preço obtido em qualquer revenda da obra subsequente à primeira transferência feita pelo autor, desde que realizada por pessoa física ou jurídica que se dedique ao comércio profissional de obras de arte.



O pagamento é de responsabilidade do revendedor e terá como beneficiários o autor ou seus herdeiros, extinguindo-se o direito 70 anos após a morte do autor.

Caberá aos Estados-membros fixar um preço mínimo de venda para a aplicação do direito de seqüência, que não poderá ser inferior a 3.000,00 euros, sendo-lhes ainda facultado estabelecer em sua legislação interna que esse direito não seja exigível nas vendas efetuadas por quem tenha adquirido a obra diretamente do autor há menos de três anos e quando o preço de revenda seja inferior a 10.000 euros.

O percentual ou *royalty* a que fará jus o autor pode variar de 5% a 0,25% do valor líquido de impostos, decrescendo conforme mais elevado seja o preço obtido.

Os Estados-membros devem editar as necessárias leis, regulamentos e normas administrativas domésticas para a implementação do direito de seqüência conforme a diretiva até 1º de janeiro de 2006.

BRASIL TEM APOIO DA MAIORIA DOS PAÍSES PARA A FLEXIBILIZAÇÃO DE PATENTES DE MEDICAMENTOS NA OMC

Após os seis dias de duração da reunião realizada em Doha, no Catar, ministros

de 142 países concordaram com o lançamento de uma nova rodada de negociações da OMC para a liberalização do comércio internacional, que deverá ser iniciada até 31 de janeiro de 2002 e concluída em 2005.

A adoção na declaração de Doha da proposta brasileira – que contou com o apoio da maioria dos países presentes – visando à flexibilização do TRIPs para os medicamentos no interesse da saúde pública, além de ter mobilizado a conferência em torno de um assunto social, foi a maior vitória do Brasil.

A seguir a íntegra da declaração (versão ainda sujeita a revisão):

DECLARATION ON THE TRIPS AGREEMENT AND PUBLIC HEALTH

1. We recognize the gravity of the public health problems afflicting many developing and least-developed countries, especially those resulting from HIV/AIDS, tuberculosis, malaria and other epidemics.

2. We stress the need for the WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) to be part of the wider national and international action to address these problems.

3. We recognize that intellectual property protection is important for the develop-

ment of new medicines. We also recognize the concerns about its effects on prices.

4. We agree that the TRIPS Agreement does not and should not prevent Members from taking measures to protect public health. Accordingly, while reiterating our commitment to the TRIPS Agreement, we affirm that the Agreement can and should be interpreted and implemented in a manner supportive of WTO Members' right to protect public health and, in particular, to promote access to medicines for all.

In this connection, we reaffirm the right of WTO Members to use, to the full, the provisions in the TRIPS Agreement, which provide flexibility for this purpose.

5. Accordingly and in the light of paragraph 4 above, while maintaining our commitments in the TRIPS Agreement, we recognize that these flexibilities include:

a) In applying the customary rules of interpretation of public international law, each provision of the TRIPS Agreement shall be read in the light of the object and purpose of the Agreement as expressed, in particular, in its objectives and principles.

b) Each Member has the right to grant compulsory licenses and the freedom to determine the grounds upon which such licenses are granted.

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

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

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

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



c) Each Member has the right to determine what constitutes a national emergency or other circumstances of extreme urgency, it being understood that public health crises, including those relating to HIV/AIDS, tuberculosis, malaria and other epidemics, can represent a national emergency or other circumstances of extreme urgency.

d) The effect of the provisions in the TRIPS Agreement that are relevant to the exhaustion of intellectual property rights is to leave each Member free to establish its own regime for such exhaustion without challenge, subject to the MFN and national treatment provisions of Articles 3 and 4.

6. We recognize that WTO Members with insufficient or no manufacturing capacities

in the pharmaceutical sector could face difficulties in making effective use of compulsory licensing under the TRIPS Agreement. We instruct the Council for TRIPS to find an expeditious solution to this problem and to report to the General Council before the end of 2002.

7. We reaffirm the commitment of developed-country Members to provide incentives to their enterprises and institutions to promote and encourage technology transfer to least-developed country Members pursuant to Article 66.2. We also agree that the least-developed country Members will not be obliged, with respect to pharmaceutical products, to implement or apply Sections 5 and 7 of Part II of the

TRIPS Agreement or to enforce rights provided for under these Sections until 1 January 2016, without prejudice to the right of least-developed country Members to seek other extensions of the transition periods as provided for in Article 66.1 of the TRIPS Agreement. We instruct the Council for TRIPS to take the necessary action to give effect to this pursuant to Article 66.1 of the TRIPS Agreement.

Aviso: nem todas as informações divulgadas nesta seção decorrem da consulta direta aos textos legais, legislativos ou jurisprudenciais estrangeiros ou internacionais a que se referem, sendo recomendada a verificação e confirmação de sua acuidade.



AGENDA

SEÇÃO ORGANIZADA PELO ASSOCIADO IVAN B. AHLERT

2001

DEZEMBRO

3-4 (MUNIQUE)

INTA - Trade Mark Enforcement: Different Rules in Different European Countries !?

Local: Munique, Alemanha

4 (SÃO PAULO)

ABAPI - I Fórum Nacional dos Agentes da Propriedade Industrial

Local: Auditório da Abimaq/Sindimaq, Avenida Jabaquara, 2.925 - 1º andar, São Paulo, SP
Informações: Rio de Janeiro: tel. 0xx21 2262-3198 (com Cecília ou Beatriz) / Fax: 0xx21 2533-0492
São Paulo: tel. 0xx11 5581-5707 (com Ana Maria)
Fax: 0xx11 276-9864 / E-mail: abapi@abapi.org.br

5-7 (ARLINGTON)

AIPLA - LSAC Conference (Double Session), Arlington, Virginia

Local: Crystal Gateway Marriott Hotel, Arlington, U.S.A.
Informações: tel. 00xx1 703 415-0780

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, Avenida 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

JANEIRO 2002

4-9 (STEAMBOAT SPRINGS)

INTA - 2002 National CLE Conference - Intellectual Property Law

Local: Steamboat Springs, CO, USA

19-22 (SCOTTSDALE)

ABA/IPL Section, Mid-Winter Meeting, Marriott Camelback Inn, Scottsdale, AZ

23-26 (PHOENIX)

AIPLA - Mid-Winter Institute
Local: Point South Mountain Resort - Phoenix, Arizona
Informações: Randy Sagara
Tel.: 00xx1 703 412-4352 / Fax: 00xx1 703 415-0780

2001

30.1-5.2 (FILADÉLFIA)

ABA - 2002 Midyear Meeting

Local: Philadelphia, Pennsylvania

Informações: ABA / I.T.S. Group 108 Wilmot Road PO Box 825 - Deerfield, IL 60015-0825, U.S.A.

Fax.: 00xx1 847 940-2386 / Internet: www.abanet.org

FEVEREIRO 2002

4-7 (DALLAS)

INTA - U.S. and International Trademark Basics Forum

Local: Dallas, TX, USA

14-16 (SAN JOSE)

CLA - 6th Annual CyberspaceCamp Conference

Local: The Fairmont Hotel - San Jose, CA

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

15-16 (PARIS)

AIPLA / ICC - Simpósio "Protecting IP Assets in the New Millennium"

Local: Paris, France

Informações: tel. 00xx1 703 415-0780

25-26 (NEW YORK)

INTA - Trademarks in Business Transactions Forum

Local: New York, NY, U.S.A.

28.2-1.3 (NEW YORK)

INTA - Battle for the Brand - An Advanced Symposium on Trademarks and Marketing

Local: New York, NY, U.S.A.

MARÇO 2002

15-17 (NEWPORT BEACH)

FICPI/APAA Joint Symposium

Local: Newport Beach, California, U.S.A.

Informações: The Secretary General, FICPI, c/o Cabinet Beau de Loménie, 158 rue de l'Université, 75340, Paris, Cedex 07, France / Fax: 00xx33 1 4418-0423

E-mail: Jjoly@cabinetbeaudelomenie.fr



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

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 Kaszner 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 30 de novembro 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
Alvaro Cavalcanti de Jardim Sayão
Alvaro Loureiro Oliveira
Ana Cláudia Mamede Carneiro
Ana Lúcia de Sousa Borda
Ana Meri Estevam Lopes
Ana Paula Santos Celidonio
Ana Raquel Colacino Selvaggi
Andrade & 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
Aralpe & Associados
Archimedes Paranhos
Armenio dos Santos Evangelista
Attilio José Gorine
Aureolino Pinto das Neves
Bicudo Marcas e Patentes S/C Ltda.
Bortolo Bazzon
Brasil Sul Marcas e Patentes S/C Ltda.
Britânia Marcas e Patentes S/C Ltda.
Busco Marcas e Patentes
Carla Tiedemann da Cunha Barreto
Carlos Cezar Cordeiro Pires
Carlos Henrique de Carvalho Fróes
Cláudia Luna Guimarães
Cláudia Maria Zeraik
Claudio Marcelo Szabas
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
Devindir 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 Gouvea Filho
Eliana Jodas Cioruci
Elias Marcos Guerra
Elisabete Aloia
Elisabeth Edith G. Kasznar Fekete
Elisabeth Siemsen
Elza Maria Possinhas Pimentel
Emília Malgueliros 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 Simonetti 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
Gerald 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 Feijó da Silva
Lairir 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 Edgar Montauray Pimenta
Luiz Gonzaga Moreira Lobato
Luiz Henrique Oliveira do Amaral
Luiz Leonardos
Luzia Magliane
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
Marcello 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
Maria Aparecida Figueiredo
Maria Beatriz Correa da Silva Meyer Gaiarsa
Maria Carmen de Souza Brito
Maria Célia Coelho Novaes
Maria Cristina de Araújo
Maria do Carmo Caitano da Silva
Maria Edina de Oliveira Carvalho Portinari
Maria Elisa Santucci Breves Oliveira
Maria Lavinia Loureiro Maurell
Maria Madalena da Cunha Freire
Maria Thereza Mendonça Wolff
Marina Inês Fuzita
Mario Augusto Soerensen Garcia
Mário Sergio Vilas Bóas Ramos
Martínez & 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
Nelma Aparecida Mattosinho Martinez
Octávio & Perocco S/C Ltda.
Orlando Cherfan Pinto Goulart
Orlando de Souza
Oscar-José Werneck Alves
Otto Banho Licks
Patrícia Cristina Lima de Aragão Lusoli
Paulo C. de Oliveira & Cia.
Paulo Cesar Pereira Braz
Paulo Cesar Vaz Machado
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 Fábris
Ronny Willem de Man
Rosane Rego Tavares da Silva
Rosângela Rodrigues de Almeida
Rubem dos Santos Querido
Ruymar de Andrade
Sábina Nehmi
Sâmia Amin Santos
Samir Said Matheus
Sandra Brandão de Abreu
Sandra Leis
Sandra Sanchez Lynch
Sara Sanchez Sanchez
Semir da Silva Fonseca
Sergio Antonio Barcelos Soares
Sergio Nery Barbalho Maia
Sergio Ribeiro da Silva
Silvio Darre Junior
Simone Gioranelli Carvalho Vieira Penttiado
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
Tamara Guinsburg Barlem
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 Boavista 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

XXII SEMINÁRIO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

A INSERÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NO MUNDO ECONÔMICO

RIO DE JANEIRO
19 E 20 DE AGOSTO DE 2002
HOTEL INTER-CONTINENTAL RIO

Organização



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Av. Rio Branco, 277, 5º andar, conjunto 506

20047-900, Rio de Janeiro, RJ - Brasil

Tel.: (21) 2532-5655

Fax: (21) 2532-5866

E-mail: abpi@abpi.org.br

Web Site: <http://www.abpi.org.br>

Grupo Brasileiro da

AIPPI

Association Internationale pour la
Protection de la Propriété Industrielle

LES

Licensing Executives Society

ASIPI

Asociación Interamericana de
la Propiedad Industrial

LIDC

Ligue Internationale du Droit de la
Concurrence

Apoio

INPI

Instituto Nacional da Propriedade
Industrial

ABAPI

Associação Brasileira dos Agentes
da Propriedade Industrial

ASPI

Associação Paulista da Propriedade
Industrial