

REVISTA DA

ABP

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL



77

Jul/Ago de 2005

CONCURSO DE MONOGRAFIAS

NOTA SOBRE A APLICAÇÃO DA DOCTRINA DAS
ESSENTIAL FACILITIES À PROPRIEDADE INTELECTUAL
DENIS BORGES BARBOSA

A INTEGRAÇÃO ESTADOS UNIDOS–CANADÁ
E AS PATENTES NA AMÉRICA DO NORTE
EDUARDO DE LELLO FONSECA

O TRATADO DE COOPERAÇÃO DE PATENTES (PCT)
E PRODUTIVIDADE EM INVENTOS PATENTEÁVEIS
EURY PEREIRA LUNA-FILHO

LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Y EL FACTOR CULTURAL EN EL PARAGUAY.
HACIA UNA SOCIEDAD COGNITIVA
ALEJANDRO PIERA VALDÉS

A BRAZILIAN LEGAL PERSPECTIVE ON
VOIP (VOICE OVER INTERNET PROTOCOL)
DIRCEU PEREIRA DE SANTA ROSA

AINDA DAS AÇÕES ANULATÓRIAS E O INPI –
INTERESSE E LEGITIMIDADE PARA RECORRER
FABIANO DE BEM DA ROCHA

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL – INPI vs. PROTOCOLO DE MADRI
JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES

A DOCTRINA DO *FAIR USE* NOS EUA
CARLOS EDUARDO NEVES DE CARVALHO

MARCAS DE ALTO RENOME, O ARTIGO 16.3 DO
TRIPS E AS AÇÕES DECLARATÓRIAS
GABRIEL F. LEONARDOS E RAFAEL LACAZ AMARAL



Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial - ABAPI

Av. Rio Branco, 100 • 7º andar • CEP 20040-007 • Rio de Janeiro • RJ • Brasil

Tel.: (21) 2224-5378 • Fax: (21) 2224-5942 • Home-page: <http://www.abapi.org.br> • E-mail: abapi@abapi.org.br

Agentes Associados (em 25 de agosto de 2005)

A. Moura Barreto – SP
Abreu, Merkl e Advogados Associados – PR
Adahir de Mattos Marcellino – RJ
Aguinaldo Moreira – SP
Agustinho Fernandes Dias da Silva – RJ
Alberto Jerônimo Guerra Neto – RS
Alberto Luis Camelier da Silva – SP
Alcion Bubniack – PR
Alda Cristina de Lima e Silva Bagno – RJ
Alexander Baptista Correia – RJ
Alexandre do Nascimento Souza – RJ
Alexandre Einsfeld – RJ
Alexandre Ferreira – RJ
Alexandre Fukuda Yamashita – SP
Alexandre Peixoto Lobato Maia – RJ
Alicia Cristina Daniel Shores – SP
Almeida, Rotenberg e Boscoli Advocacia - Demarest & Almeida – SP
Alvaro Loureiro Oliveira – RJ
Alvaro Pessin Jr. – RS
Ana Carolina Lee Barbosa – SP
Ana Claudia Mamede – SP
Ana Lucia de Souza Borda – RJ
Ana Paula Medeiros – RJ
Ana Paula Santos Celidonio – SP
Ana Paula Silva Jardim – RJ
Ana Raquel Colacino Selvaggi – RJ
André Ferreira de Oliveira – RJ
André Luiz Souza Alvarez – RJ
Andréa Gama Possinhas – RJ
Andrea Garbelini Queiroz – SP
Andrea Ricci – BA
Antenor Barbosa dos Santos Júnior – RJ
Antonella Carminatti – RJ
Antonio Buair – PR
Antonio Ferro Ricci – SP
Antonio Mauricio Pedras Arnaud – SP
Antonio Trajano Lima Ribeiro da Silva – RJ
Antonio Weber Natividade Millagre – RJ
Araipe & Associados – RJ
Archimedes Paranhos – RJ
Armênio dos Santos Evangelista – RJ
Arnaldo Ferreira da Silva – RJ
Attilio José Ventura Gorini – RJ
Aureolino Pinto das Neves – GO
Beatriz Corrêa de Sá Benevides – SP
Bicudo Marcas e Patentes S/C Ltda. – SP
Bortolo Bazzon – SP
Britânia Marcas e Patentes – SP
Bruno Lopes Hoffinger – RJ
Busco Marcas e Patentes – RJ
Candida Ribeiro Caffé – RJ
Carina Souza Rodrigues – SP
Carla Tiedemann da Cunha Barreto – RJ
Carlos César Cordeiro Pires – RJ
Carlos De Lena – SP
Carlos Henrique de Carvalho Frões – RJ
Carolina Tagliari – RS
Celino Bento de Souza – SP
César Alexandre Leão Barcellos – RS
Cláudia Luna Guimarães – RJ
Claudia Maria Zeraik – RJ
Claudio França Loureiro – SP
Claudio Marcelo Szabas – RJ
Cláudio Roberto Barbosa – SP
Claudio Sampaio Portela – PA
Clóris Maria Pereira Guerra – RS
Clóvis Vassimon Junior – SP
Custódio Afonso Torres de Almeida – RJ
Custódio Cabral de Almeida – RJ
Custódio de Almeida & Cia. – RJ
Daniel Adensohn de Souza – SP
Daniela de Almeida Levigard – RJ
Daniela Thompson dos Santos Martinez – SP
Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira – RJ
David do Nascimento Advogados Associados S/C – SP
David Merrylees – RJ
Débbie José Jorge – MS
Deborah Portilho – RJ
Denis Allan Daniel – RJ
Denise Leite de Oliveira Dale – RJ
Denise Naimara dos Santos Tavares – MG
Devirir Benedito Ramos de Moraes – RJ
Diego Goulart de Oliveira Vieira – RJ
Edemar Pereira Capella – RS
Eder Martini Lopes – SP
Edson Diogo de Oliveira – RJ
Eduardo Colonna Rosman – RJ
Eduardo da Gama Câmara Júnior – RJ
Eduardo Lycurgo Leite – DF
Eduardo Magalhães Machado – RJ
Eduardo Paranhos Montenegro – RJ
Eliana Jodas Cioruci – SP
Elias Marcos Guerra – RS
Elisa Santucci – RJ
Elisabeth Edith Gloria Kasznar Fekete – SP
Elisabeth Siemsen – RJ
Ercy Beatriz Benatti Longo – SP
Erickson Cavazza Marques – SP
Fabiano de Bem da Rocha – RS
Fernanda Burin Leonardos – RJ
Fernanda Cardoso Madeira – SP
Fernando Braune – RJ
Fernando Jucá Vieira de Campos – SP
Fernando Müller – SC
Filipe da Cunha Leonardos – RJ
Filipe Fonteles Cabral – RJ
Flavia Carneiro de Campos Moreira Amaral – RJ
Flávia Mansur Murad – SP
Flávia Maria de Aguiar Merola – RJ
Flavia Silva do Nascimento Souza – RJ
Flavio Starling Leonardos – RJ
Franceschini e Miranda Advogados – SP
Francisco Carlos Rodrigues Silva – SP
Francisco de Paula Vitor Oliveira – RJ
Francisco Elmar de Lima – MG
Frank Fischer – SP
Franklin Batista Gomes – SP
Gabriel Di Blasi Junior – RJ

Gabriel Francisco Leonardos – RJ
Gabriel Pedras Arnaud – SP
Gabriela Muniz Pinto – RJ
Geralda Diniz Ferreira – MG
Gert Egon Dannemann – RJ
Gian Jorge Crivellente – MS
Gilson Almeida da Motta – RS
Giorgia Cristiane Pacheco – PR
Gisela Fischer de Oliveira Costa – RJ
Gold Star Patentes e Marcas S/C Ltda. – SP
Gustavo de Freitas Moraes – SP
Gustavo José Ferreira Barbosa – RJ
Gustavo Starling Leonardos – RJ
Helena de Carvalho Fortes – DF
Hélio Fabbri Junior – SP
Helo Goldsmid – RJ
Henrique Alves Vianna – RJ
Henrique Steuer Imbassahy de Mello – SP
Henry Knox Sherrill – RJ
Herlon Monteiro Fontes – RJ
Hissao Arita – RJ
Hugo Casinhas da Silva – RJ
Hugo Leonardo Pereira Leitão – SC
Igor Leonardo Guimarães Simões – RJ
Iris Proença Martins – RJ
Isabella Cardozo Van Den Bos – RJ
Ivan Barceller Ahlert – RJ
Ivanilde de Oliveira Mendes – PR
Jacques Labrunie – SP
Jansen Gava Moreira Viana – RJ
Jean Carlo Rosa – SC
João Carlos Thomazinho – SP
João Luis D'Orey Facco Vianna – RJ
João Marcelo de Lima Assafim – RJ
Joaquim Eugenio Gomes da Silva Goulart Pereira – RJ
Jorge Knauss de Mendonça – RJ
Jorge Luiz da Silva Monteiro – RS
José Antonio Barbosa Lima Faria Correa – RJ
José Carlos A. de Mattos – SP
José Carlos Ferreira – SP
José Carlos Vaz e Dias – RJ
José Eduardo Campos Vieira – RJ
José Eduardo de Vasconcellos Pieri – RJ
José Henrique Vasi Werner – RJ
José Manoel Baldassarri Veloso – RS
José Pinheiro – SP
José Roberto d'Afonseca Gusmão – SP
José Ruy Lia – SP
José Sabino Maciel M. de Oliveira – RJ
Joubert Gonçalves de Castro – RJ
Júlio André Azevedo Gonçalves – RJ
Jussara Tolentino Nicacio Trindade – RJ
Kone Prieto Furtunato Cesário – SP
Laetitia Maria Alice Pablo d'Hanens – SP
Laire Feijó da Silva – RS
Lair Orlando – SP
Laurentino Oliveira de Paula – RS
Lia Torres de Almeida – RJ
Lilian de Melo Silveira – SP
Liz Carneiro Leão Starling – RJ
Lorimary Garcia Malheiros – SP
Lucas Martins Gaiarsa – SP
Luciana Bampa Bueno de Camargo – SP
Luis Carlos dos Santos Duarte – RJ
Luis Carlos Galvão – SP
Luis Eduardo Celidônio Caroli – RJ
Luis Fernando Ribeiro Matos – RJ
Luis Fernando Ribeiro Matos Júnior – RJ
Luis Alberto Rosenstengel – RS
Luis Antônio Ricco Nunes – SP
Luis Armando Lippel Braga – SP
Luis Carlos Coelho – SP
Luis Cláudio de Magalhães – MG
Luis Edgar Montauray Pimenta – RJ
Luis Fernando Campos Stock – SP
Luis Fernando Villela Nogueira – RS
Luis Gonzaga Moreira Lobato – RJ
Luis Henrique Oliveira do Amaral – RJ
Luis Leonardos – RJ
Luzia Maglione – SP
Manoel J. Pereira dos Santos – SP
Manoel Paixão do Nascimento – SP
Manoel Pestana da Silva Neto – RJ
Manuela Romana Gomes Carneiro – RJ
Marca Viva - Marcas, Patentes e Tecnologia S/C Ltda. – SP
Marcelo do Nascimento Souza – RJ
Marcelo Conrado Silveira – SP
Marcelo de Oliveira Müller – RJ
Marcelo Leite da Silva Mazzola – RJ
Marcia de Oliveira Anechinno – RJ
Márcia Maria V. Gitahy Freire – RJ
Márcio Ney Tavares – RJ
Marco Antonio Kraemer – RS
Marcos Velasco Figueiredo – RJ
Marcos Vieira Savalli – BA
Maria Alicia Lima Peralta – RJ
Maria Beatriz Correa da Silva Meyer Gaiarsa – SP
Maria Carmen de Souza Brito – RJ
Maria Célia Coelho Novaes – RJ
Maria Cristina de Araújo – RJ
Maria do Rosário de Lima – SP
Maria Edina de O. Carvalho Portinari – RJ
Maria Helena Carvalho de Sousa – SP
Maria Lavinia Maurell – RJ
Maria Lucia Mosca – RN
Maria Madalena da Cunha Freire – RJ
Maria Thereza Mendonça Wolff – RJ
Mariana de Andrade Gomes de Souza – RJ
Mariangela Sampaio Pratas da Costa – SP
Marina Inês Fuzita – SP
Mario Augusto Soerensen Garcia – RJ
Mario Luiz Novaes Avila – RJ
Martinez & Moura Barreto Assessoria e Consultoria em Propriedade Intelectual S/C Ltda. – SP
Maurício Ariboni – SP
Maurício de Souza Tavares – RJ
Maurício Leonardos – RJ
Mauro Ivan Coelho Ribeiro dos Santos – RJ

Mercurio Marcas e Patentes – SP
Milton Leão Barcellos – RS
Milton Lucidio Leão Barcellos – RS
Miriam Espinheiro – SP
Momsen, Leonardos & Cia. – RJ
Montauray Pimenta, Machado e Lioce S/C Ltda. – RJ
Mozart dos Santos Mello – RJ
Nascimento Advogados – SP
Nobel Marcas e Patentes S/C Ltda. – SP
Noéia Siqueira Francisco – RJ
Norma Scherer Barcellos – RS
Octávio & Perocco S/C Ltda. – SP
Orlando Cherfan Pinto Goulart – RJ
Orlando de Souza – RJ
Otto Banho Licks – RJ
Paula Santos e Silva – SP
Patricia Cristina Lima de Aragão Lusoli – RJ
Patricia Pessoa Croitor – SP
Paulo C. Oliveira & Cia – RJ
Paulo Cesar Vaz Machado – SP
Paulo Mauricio Carlos de Oliveira – RJ
Paulo Parente Marques Mendes – RJ
Paulo Roberto Costa Figueiredo – RJ
Paulo Roberto Diamante – RJ
Paulo Roberto Mariano da Silva – SP
Paulo Roberto Toledo Corrêa – SP
Paulo Vianna – RJ
Pedro Afonso Vieira Bhering – RJ
Peter Dirk Siemsen – RJ
Peter Eduardo Siemsen – RJ
Pietro Ariboni – SP
Pinheiro Neto Advogados – SP
Pinheiro, Nunes, Arnaud & Scatamburlo S/C – SP
Rafael Atab de Araújo – RJ
Rafael Dias de Lima – RJ
Rafaela Borges Walter Carneiro – RJ
Rana Gosain – RJ
Raul Hey – RJ
Regina Celia Querido Lima Santos – RJ
Regina Garguilo Neves da Silva – SP
Renata Hohi – RJ
Renata Lisboa de Miranda de Souza Santos – RJ
René de Souza – BA
Ricardo Fonseca de Pinho – RJ
Ricardo Nogueira Garcez – SP
Ricardo P. Oliveira – RJ
Ricardo Pernold Vieira de Mello – RJ
Ricardo Velloso Ferri – RJ
Richard de Marco Nunes – RJ
Rita Capra Vieira – RJ
Roberta Xavier da Silveira Calazans – RJ
Roberto da Silveira Torres Junior – RJ
Roberto Geraldo Barbosa Vieira de Mello – RJ
Roberto Pernold Vieira de Mello – RJ
Roberto Santo Scatamburlo – SP
Roberval Alves da Silva – SC
Rodolfo Humberto Martinez Y Pell Jr. – SP
Rodrigo Afonso de Ouro Preto Santos – RJ
Rodrigo Borges Carneiro – RJ
Rodrigo Donato Fonseca – RJ
Rodrigo Rocha de Souza – RJ
Rodrigo Sérgio Bonan de Aguiar – RJ
Roger Charles Taylor Troth – RJ
Rogério Buair – PR
Romar Jacob Tavares – SP
Ronaldo Camargo Veirano – RJ
Roner Guerra Fabris – RS
Rosane Rego Tavares da Silva – RJ
Rosângela Antunes Gomes – RJ
Roseane Brazil Ribeiro – RJ
Rubem dos Santos Querido – RJ
Ruyman Andrade – RJ
Sabina Nehmi de Oliveira – SP
Sabrina Cassará A. H. de Araújo – RJ
Sâmia Amin Santos – MG
Samir Said Matheus – RJ
Sandra Brandão de Abreu – SP
Sandra Leis – RJ
Sandra Sanchez Lynch – SP
Sandro Conrado da Silva – SC
Semir da Silva Fonseca – RJ
Sergio Antonio Barcelos Soares – MG
Sergio Nery Barbalho Maia – RJ
Sergio Ribeiro da Silva – DF
Sheila Araújo Ribeiro – RJ
Silvio Darré Júnior – SP
Simone Gioranelli C. V. Pentiado – RJ
SKO Direitos da Prop. Ind. em Marcas e Patentes – RS
Sônia Maria Andrade dos Santos – RJ
Sydinea de Souza Trindade – RJ
Tamara Guinsburg Barlem – RS
Tania Lucia Boavista Engelke – RJ
Tannay de Farias – RJ
Tatiana Campello Lopes – RJ
Tinoco Soares & Filho Ltda. – SP
Tomaz Francisco Leonardos – RJ
Tomaz Henrique Leonardos – RJ
Trench, Rossi & Watanabe Advogados Associados – SP
Valdir de Oliveira Rocha Filho – RJ
Valdomiro Gomes Soares – RS
Valério Valtor de Oliveira Ramos – RS
Vasco da Gama Coelho Pereira – PR
Veirano Advogados – RS
Vera Lucia Biondo Mesquita Carvalho – SP
Verena Fischer – SP
Vicente Nogueira – RJ
Vieira de Mello Advogados – RJ
Vilage Marcas e Patentes S/C Ltda – RJ
Vladimira Anna Zdenka Daniel – RJ
Wagner José da Silva – GO
Waldemar Alvaro Pinheiro – SP
Walter da Silva Souza – RJ
Walter de Almeida Martins – RJ
Wetter - Bureau de Apoio Empresarial S/C Ltda. – CE
Zênio Vieira Ferreira – SC
Zulmara Alvares – RJ

NOTA DO EDITOR 2

CARTAS 2

CONCURSO DE MONOGRAFIAS 3

NOTA SOBRE A APLICAÇÃO DA DOCTRINA DAS
ESSENTIAL FACILITIES À PROPRIEDADE INTELECTUAL 6

Por Denis Borges Barbosa

A doutrina das infra-estruturas essenciais em direito da concorrência, que traduz a idéia de que o bem ou serviço essencial à comunidade não pode ser objeto de restrições por parte daquele que detém o direito de exploração, tem sido cada vez mais aplicada à propriedade intelectual – salvo nos Estados Unidos.

The Antitrust Law doctrine of essential facilities, which conveys the idea that the essential good or service cannot be restrained by whomever was granted its exclusive utilization, has been rendered more and more applicable to the Intellectual Property field everywhere but the United States.

A INTEGRAÇÃO ESTADOS UNIDOS-CANADÁ
E AS PATENTES NA AMÉRICA DO NORTE 21

Por Eduardo de Lello Fonseca

Em vista da grande integração comercial entre Estados Unidos e Canadá, o investidor que busca proteção patentária nos Estados Unidos deve incluir o depósito correspondente no Canadá para proteger seus negócios no mercado norte-americano.

If patent protection in the United States is important for your business, a corresponding application in Canada should also be filed to cover the North American market in view of the significant trade between these two countries.

O TRATADO DE COOPERAÇÃO DE PATENTES (PCT)
E PRODUTIVIDADE EM INVENTOS PATENTEÁVEIS 23

Por Eury Pereira Luna-Filho

Coreia, China, Índia e Brasil apresentaram taxas positivas de crescimento na produção de conhecimento patenteável em 2003. No entanto o Brasil situa-se sistematicamente abaixo daqueles três países e ainda da África do Sul e da Singapura, em série histórica desde 2000 até 2004, segundo estatísticas produzidas pelo Sistema PCT/WIPO

Korea, China, India and Brazil show positive growth rates of patented knowledge in 2003. However, Brazil places itself systematically below the other three countries as well as in regard to South Africa and Singapore, according to a statistical series since 2000 up to 2004, published by PCT/WIPO.

LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y EL
FACTOR CULTURAL EN EL PARAGUAY. HACIA UNA SOCIEDAD COGNITIVA 25

Por Alejandro Piera Valdés

El artículo explora brevemente ciertos factores que pueden contribuir a la formación de una sociedad cognitiva para su país. Las particularidades del aspecto cultural del Paraguay, en el que se desenvuelve la protección de los derechos de propiedad intelectual, adquieren singular importancia. Finalmente el autor sugiere un mayor énfasis en los procesos educativos destacando la importancia de la protección de dichos derechos.

The article briefly explores certain factors which may contribute to the formation of a cognitive society for his country. The special characteristics of the cultural factor in Paraguay, in which the protection of intellectual property evolves, take a leading role. Finally the author advocates for a stronger emphasis in educational processes remarking the importance of the protection of such rights.

A BRAZILIAN LEGAL PERSPECTIVE ON
VOIP (VOICE OVER INTERNET PROTOCOL) 27

Por Dirceu Pereira de Santa Rosa

Em trabalho apresentado na edição de 2004 do Congresso Mundial de Direito da Informática e Internet da Computer Law Association, o autor discute alguns aspectos da emergente tecnologia de Voz sobre IP (VoIP) no Brasil e em outros países, abordando aspectos regulatórios que envolvem o surgimento de uma nova tecnologia e como as leis se adaptam ou enfrentam a mesma.

In this paper presented at the Computer Law Association's 2004 World Computer and Internet Law Congress, the author discusses certain legal aspects of the upcoming VoIP technology in Brazil and other countries, covering regulatory aspects that involve the growth of a new technology, and how the law can adapt or challenge it.

AINDA DAS AÇÕES ANULATÓRIAS E O
INPI – INTERESSE E LEGITIMIDADE PARA RECORRER 35

Por Fabiano de Bem da Rocha

O autor analisa os recursos como meio de impugnação das decisões judiciais em ações anulatórias de propriedade industrial, sob o ponto de vista específico do exercício do direito de recorrer do INPI, quando participante na qualidade de assistente.

The author makes an analysis of the appeals as a means to challenge the judicial decisions in nullity actions involving industrial property rights, under the specific point of view of the right of the INPI to appeal in proceedings where it participates in the capacity of privy.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL – INPI VS. PROTOCOLO DE MADRI 47

Por José Carlos Tinoco Soares

O autor analisa, nos dias de hoje, as questões envolvendo as atividades do INPI e suas condições operacionais frente à possibilidade de o governo brasileiro vir a assinar o tratado internacional do Protocolo de Madri.

The author analyses, nowadays, the questions involving the INPI's activities and their conditions of production and operating face to the possibility of the Brazilian government to approve the international treaty of Madrid's Protocol.

A DOCTRINA DO FAIR USE NOS EUA 50

Por Carlos Eduardo Neves de Carvalho

O artigo apresenta um estudo doutrinário e jurisprudencial do instituto jurídico do fair use no copyright norte-americano, desde os seus primórdios, como são aplicados os seus princípios, analisando também o problema das fotocópias em instituições de ensino, remuneração por cópia privada, engenharia reversa e paródia.

The article is a study about the doctrine and the case law of the legal institute "fair use" in the American Copyright Law, since its first court decisions, how is applied its principles, also analyzing, the problem of the photocopies in educational institutions, the remuneration for private works, reverse engineering and parody.

MARCAS DE ALTO RENOME,
O ARTIGO 16.3 DO TRIPS E AS AÇÕES DECLARATÓRIAS 57

Por Gabriel F. Leonardos e Rafael Lacaz Amaral

Este trabalho trata da adequada interpretação a ser dada ao artigo 16.3 do TRIPS, que vem sendo invocado em casos de proteção às marcas notoriamente conhecidas, quando, na realidade, este dispositivo se refere às marcas de alto renome. Em seguida, os autores tratam dos mecanismos jurídicos assegurados para a proteção das marcas notoriamente conhecidas e as de alto renome, concluindo que as ações declaratórias neste sentido são juridicamente inviáveis, de acordo com o direito processual civil brasileiro.

This paper refers to the interpretation that shall be given to art. 16.3 of the TRIPS agreement, which has been commonly invoked to assure protection to well-known trademarks, while it actually refers to highly-reputed trademarks. Following these preliminary considerations, the authors deal with the judicial remedies available for the protection of well-known and highly-reputed trademarks, to conclude that the court actions for the express declaration of the status of notoriety and high-reputation of trademarks are not allowed according to the Brazilian Civil Procedural Law.

INFORME DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NO MUNDO 69
AGENDA 72

Redação

Av. Bríg. Faria Lima, 1903, 12º andar
Cep 01451-916 - São Paulo - SP
Tel.: (11) 3815-1188 - fax: (11) 3813-4639

Diretora Editora

Lilian de Melo Silveira

Conselho Editorial

Gabriel Francisco Leonardos
José Roberto d'Afonseca Gusmão
Juliana L. B. Viegas
Manoel J. Pereira dos Santos
Rodolfo H. Martinez y Pell Jr.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Av. Rio Branco, 277, 5º andar, conjunto 506
Cep 20040-904 - 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

Gustavo Starling Leonardos

1º Vice-presidente

Sueli Burger

2º Vice-presidente

Rodrigo Sérgio Bonan de Aguiar

3º Vice-presidente

Manoel J. Pereira dos Santos

Diretor Secretário

Paulo Parente Marques Mendes

Diretor Relator

Cláudio Roberto Barbosa

Diretor Tesoureiro

Herlon Monteiro Fontes

Diretora Editora

Lilian de Melo Silveira

Conselho Diretor

Adriana R. Albanex, Antonio de Figueiredo Murta Filho, Antonio Ferro Ricci, Carlos Henrique de Carvalho Fróes, Carlos Vicente da Silva Nogueira, Clovis Silveira, Custódio Afonso Torres de Almeida, Custódio de Almeida, Elias Marcos Guerra, Elisabeth Edith G. Kasznar Fekete, Gert Egon Dannemann, Henry Knox Sherrill, Jorge Raimundo Filho, José Antonio B. L. Faria Correa, José Carlos Tinoco Soares, José Henrique B. Moreira Lima Neto, José Roberto d'Afonseca Gusmão, Juliana L. B. Viegas, Lanir Orlando, Luciana Muller Chaves, Luis Carlos Galvão, Luiz Antonio Ricco Nunes, Luiz Edgard Montauray Pimenta, Luiz Leonardos, Maria Alicia Lima Peralta, Mariangela Vassallo, Mauro J. G. Arruda, Peter Dirk Siemsen, Ricardo de Andrade Bérigamo da Silva, Ricardo P. Vieira de Mello, Roberto P. Vieira de Mello e Sonia Maria D'Elboux.

Coordenação Editorial e Produção

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

Fotolito

Neoband Soluções Gráficas

Impressão

Garilli Gráfica Editora Ltda.

Impresso em agosto de 2005.

Os artigos, de inteira responsabilidade de seus autores, não expressam, necessariamente, as opiniões da Editora ou da ABPI.

A reprodução dos artigos assinados, mesmo que citada a fonte, somente é permitida com a prévia autorização de seus autores.

Cartas, críticas, sugestões e colaborações devem ser enviadas para a Redação, aos cuidados da Diretora Editora.

Assinatura (6 edições) R\$ 150,00
Exemplar avulso R\$ 25,00

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

© ABPI 2005 - Todos os direitos reservados

NOTA DO EDITOR

A ABPI - sempre na vanguarda da propriedade intelectual - preparou para o XXV Seminário Nacional de Propriedade de Intelectual, já tradicional e constando de agendas internacionais, sob o tema geral "A Importância da Propriedade Intelectual na Indústria e no Comércio: Agregando Valor aos Produtos e Serviços", um temário que, sob a condução de premiados especialistas, enfrentará as questões atuais e que, com certeza, indicará novos horizontes para a importância de nossa matéria não só no Brasil, como no panorama internacional.

Assim, este número - vol. 77 relativo ao bimestre julho e agosto de 2005 já antecipa importante lançamento que será realizado durante os trabalhos do XXV Seminário, qual seja, o I Concurso de Monografias a ser anunciado na ocasião, divulgando seu regulamento, prazos e prêmios. Trata-se de antigo projeto da Associação, eis que tal Concurso estimulará a pesquisa científica em nossa matéria, atingindo, assim, o objetivo principal que é a divulgação da propriedade intelectual.

Não só o XXV Seminário tornou-se evento internacional, mas também a nossa publicação se reveste, nos dias de hoje, de caráter internacional, como pode ser observado até mesmo a partir de seu sumário.

A matéria de direito da concorrência enfrenta a questão do ponto de vista internacional, assim como os outros artigos sobre as patentes americanas e canadenses, o estudo sobre as novas tec-

nologias e sua relação no Brasil, considerações sobre o tratado internacional de patentes e a produtividade, a interpretação do tratado internacional e as marcas de alto renome, passando em dois artigos sobre a posição do INPI.

Temos a certeza de que, com mais este número, a *Revista da ABPI* cumpre o papel que dela se espera, de levar aos seus leitores uma contribuição investigativa de alto nível, valorizando o debate dos temas de nosso maior interesse, suscitando novos enfoques e agitando a criatividade de pensamento a respeito deles, que possa conduzi-los a um salutar aprofundamento, capaz de lhes esclarecer os pontos ainda mergulhados em alguma obscuridade e mercedores de nossa inquietação intelectual.

Reiteramos que o objetivo maior desta publicação é se converter, a cada passo, mais e mais, em um efetivo fórum de debates, que só se atingirá plenamente a partir da colaboração dos associados na sua elaboração. Tal se dará tanto mediante críticas e sugestões, como pelo envio de matérias à redação, aptas a publicação.

Finalmente, voltamos a lembrar que (como no primeiro número): "A editoria da *Revista da ABPI* aguarda as críticas, sugestões e a colaboração dos associados na publicação do material a ser editado, o que poderá ser feito com o envio do mesmo ao editor". Vale dizer, hoje, ao Conselho Editorial, pelo e-mail redacao@abpi.org.br.

Lilian de Melo Silveira
Diretora-Editora

CARTAS

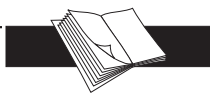
A Redação da *Revista da ABPI* recebeu também os agradecimentos de Elazimar Menezes (Chefe de Biblioteca), Júlio Alcino de Oliveira Neto (Presidente da OAB/PE), Maria de Fátima Ramos Madruga (Biblioteca Carvalho de Mendonça), Marisa G. dos Santos (Escola Superior de Advocacia), Ophir Cavalcante Junior (Presidente da OAB/PA), Paulo Freitas Barata (Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal - 2ª Região), Renata Guedes Ribeiro (Seção de Periódicos e Análise de Legislação - Biblioteca do Superior Tribunal de Justiça), Ronaldo Teixeira da Silva (Chefe de Gabinete do Ministério da Educação), Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul) e dos senadores Demóstenes Torres, Gilberto Mestrinho, Jorge Bornhausen, Roseana Sarney e Paulo Paim.

Errata

No artigo **Patentes na Área da Biotecnologia e Direitos Fundamentais** de autoria de Milton Lucídio Leão Barcellos, publicado na revista 76, foram omitidos os dois últimos parágrafos (página 30):

"Entendemos que, se por um lado os direitos fundamentais oferecem obstáculos, por outro eles se apresentam como agentes motivadores para a concessão de patentes na área da biotecnologia, sendo imperioso que o hermenêuta esteja atento para a interpretação da norma jurídica inserida dentro de um sistema jurídico complexo, mas harmônico.

Assim, a exegese sistemática evitará que a proteção ou falta de proteção de determinada tecnologia biológica pelo sistema de patentes venha a violar os direitos fundamentais insculpidos em nossa Carta Magna de 1988."



CONCURSO DE MONOGRAFIAS

A ABPI TEM O PRAZER DE ANUNCIAR O LANÇAMENTO DO I CONCURSO DE MONOGRAFIAS

TEMAS

A ABPI sugere como temas deste I Concurso os seguintes tópicos:

- Licenças Compulsórias de Patentes
- Reconhecimento e Tratamento de Marcas Famosas

Conforme estabelece o artigo 4º do Regulamento abaixo, poderão ser aceitos trabalhos sobre qualquer outro tema, de livre escolha do(s) participante(s), desde que pertinentes e relevantes à área de propriedade intelectual.

PREMIAÇÃO

Os prêmios monetários que serão outorgados pela ABPI neste I Concurso de Monografias (de acordo com o Artigo 6º do Regulamento) serão os seguintes:

I - Categoria Graduados

- 1º prêmio: R\$ 3.000,00
- 2º prêmio: R\$ 2.000,00
- 3º prêmio: R\$ 1.000,00

II - Categoria Graduandos

- 1º prêmio: R\$ 2.000,00
- 2º prêmio: R\$ 1.000,00

DATAS

Data-limite para inscrições: 30 de novembro de 2005.

Data-limite para envio das monografias: 30 de abril de 2006.

Data prevista para comunicação das premiações aos agraciados: 31 de julho de 2006.

Data prevista para divulgação ao público da lista dos premiados e entrega dos prêmios monetários: durante o Seminário Nacional da Propriedade Intelectual da ABPI de 2006.

REGULAMENTO

Art. 1º - O Concurso Anual de Monografias, lançado pela Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI) a partir do ano calendário 2005, será regido pelo presente Regulamento.

Art. 2º - O Concurso tem a finalidade de estimular a pesquisa de caráter científico, incluindo doutrina, jurisprudência brasileira e internacional e direito comparado, em temas relacionados com a propriedade intelectual. A ABPI indicará, por ocasião do lançamento de cada Concurso Anual, quais os temas sugeridos para o Concurso daquele respectivo ano, nada impedindo que trabalhos sobre outros temas – que não os sugeridos pela ABPI – sejam enviados, desde que abordem temática relacionada à propriedade intelectual.

Art. 3º - Poderão concorrer trabalhos individuais ou em grupo de no máximo 3 (três) integrantes, de autoria de associados da ABPI ou integrantes de empresas ou escritórios associados, de qualquer nacionalidade, porém residentes no Brasil, de qualquer idade, desde que: (i) sejam estudantes cursando os dois últimos anos de curso de graduação (em qualquer área), em faculdade brasileira reconhecida pelo Ministério da Educação; ou (ii) portadores de diploma de graduação (em qualquer área), de faculdade brasileira reconhecida pelo Ministério da Educação, que tenham concluído a graduação nos dois anos imediatamente anteriores ao ano do Concurso; ou (iii) portadores de diploma de graduação de faculdade brasileira reconhecida pelo Ministério da Educação, que estejam cursando pós-graduação *lato-sensu*, ou Mestrado ou Doutorado (em qualquer área), ou que tenham completado pós-graduação *lato-sensu*, ou Mestrado ou Doutorado (em qualquer área) nos dois anos imediatamente anteriores ao ano do Concurso.

§ 1º - É vedada a participação de funcionários e estagiários da própria ABPI, bem como de membros do Comitê Executivo e/ou do Conselho Diretor da ABPI.

§ 2º - Sem prejuízo do § 3º do artigo 7º deste Regulamento, os membros da Comissão Julgadora estarão impedidos de avaliar os trabalhos de seus parentes consanguíneos e afins até o terceiro grau, bem como os trabalhos de integrantes de empresas ou escri-

tórios que integrem, devendo o Conselho Editorial nomear um substituto *ad hoc* para o membro impedido.

Art. 4º - Cada candidato ou grupo poderá apresentar apenas 1 (uma) monografia, que discorrerá sobre o(s) tema(s) sugerido(s) pela Comissão Julgadora e divulgado(s) pela ABPI com antecedência, ou sobre tema de livre escolha, porém pertinente e relevante à área de propriedade intelectual. A monografia deverá indicar em seu título o tema tratado.

§ 1º - A monografia deverá obedecer aos seguintes parâmetros:

- (i) ser escrita em língua portuguesa e respeitar as normas gramaticais pertinentes;
- (ii) ser inédita (exceto se elaborada para conclusão de curso de graduação ou pós-graduação);
- (iii) ser gravada em computador em Word for Windows, em espaçamento duplo, corpo 12, fonte Times New Roman, para impressão em papel tamanho A4, apenas em uma face;
- (iv) conter de 25 (vinte e cinco) a 50 (cinquenta) laudas, incluindo os eventuais anexos, com no máximo 25 linhas por página;
- (v) não conter o(s) nome(s) do(s) autor(es).

§ 2º - As monografias que não respeitarem as especificações acima serão desqualificadas, sendo enviado aviso pertinente ao(s) participante(s).

Art. 5º - Serão premiados os 3 (três) primeiros colocados entre os inscritos já graduados e os 2 (dois) primeiros colocados entre os inscritos graduandos.

Art. 6º - A premiação dos vencedores será a seguinte:

Categoria Graduados

1º colocado: valor em reais, a ser estabelecido a cada ano pelo Conselho Editorial, de comum acordo com o Comitê Executivo da ABPI, mais inscrição gratuita para o Seminário Nacional da ABPI do respectivo ano;

2º colocado: valor em reais, a ser estabelecido a cada ano pelo Conselho Editorial, de comum acordo com o Comitê Executivo da ABPI, mais desconto de 50% na inscrição para o Seminário Nacional da ABPI do respectivo ano;

3º colocado: valor em reais, a ser estabelecido a cada ano pelo Conselho Editorial, de comum acordo com o Comitê Executivo da ABPI, mais desconto de 50% na inscrição para o Seminário Nacional da ABPI do respectivo ano.

Categoria Graduandos

1º colocado: valor em reais, a ser estabelecido a cada ano pelo Conselho Editorial, de comum acordo com o Comitê Executivo da ABPI, mais inscrição gratuita para o Seminário Nacional da ABPI do respectivo ano.

2º colocado: valor em reais, a ser estabelecido a cada ano pelo Conselho Editorial, de comum acordo com o Comitê Executivo da ABPI, mais inscrição gratuita para o Seminário Nacional da ABPI do respectivo ano.

§ 1º - Todos os trabalhos premiados serão publicados pela ABPI, seja na *Revista da ABPI*, seja em outra publicação patrocinada pela ABPI.

§ 2º - Em caso de monografias elaboradas em grupo, a isenção ou desconto na inscrição para o Seminário Nacional da ABPI será outorgado ao representante do grupo, conforme artigo 7º, parágrafo 4º, deste Regulamento.

Art. 7º - As inscrições para o Concurso, que serão gratuitas, deverão ser entregues por portador, ou encaminhadas via Sedex ou correio eletrônico, cuja data-limite de entrega, postagem ou de mensagem eletrônica deverá ser anunciada pela ABPI por ocasião do lançamento do Concurso em cada ano. Em caso de entrega por portador ou envio por Sedex, a inscrição deverá ser endereçada a:

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI
Av. Rio Branco, 277, 5º andar, conjunto 506
CEP 20040-904, Rio de Janeiro, RJ

Em caso de envio por correio eletrônico, a inscrição deverá ser endereçada a: abpi@abpi.org.br.

§ 1º - As inscrições deverão incluir os seguintes documentos:

- (a) Ficha de inscrição (divulgada no sítio da ABPI: www.abpi.org.br) devidamente preenchida;
- (b) Cópia do(s) documento(s) de identidade do(s) autor(es) da monografia;
- (c) *Curriculum vitae* do(s) autor(es) da monografia, atualizado;
- (d) Cópia do diploma e, se aplicável, comprovante da matrícula em curso de pós-graduação, para os já graduados, ou comprovante de matrícula nos últimos dois anos de curso de graduação;
- (e) Documento de autorização para publicação da monografia, conforme modelo divulgado no sítio da ABPI;
- (f) Para o caso de entrega por portador ou Sedex, monografia impressa, em 3 (três) vias, mais CD ou disquete com o texto gravado em Word; para o caso de inscrição por correio eletrônico, texto gravado em Word;
- (g) Resumo da monografia com no máximo 300 (trezentas) palavras, igualmente impresso em 3 (três) vias, acompanhado de CD ou disquete para o caso de entrega ou envio por Sedex, ou gravado em Word, para o caso de inscrição via correio eletrônico.

§ 2º - O resumo deverá mencionar cada um dos tópicos abordados na monografia, com um breve sumário dos aspectos mais relevantes incluídos no trabalho.

§ 3º - Para fins de encaminhamento dos trabalhos à Comissão Julgadora, a monografia e o resumo, com seus respectivos arquivos eletrônicos



cos, deverão ser apresentados despersonalizados, ou seja, sem agradecimentos ou qualquer outra informação que identifique o(s) autor(es).

§ 4º - No caso de trabalho em grupo, todos os integrantes da equipe deverão encaminhar os documentos de que tratam as alíneas “b”, “c” e “d” do § 1º deste artigo, devendo um deles estar identificado como o representante do grupo mediante anotação na ficha de inscrição.

Art. 8º - A apresentação da inscrição implica a aceitação de todas as disposições do presente Regulamento pelo(s) candidato(s).

Art. 9º - A escolha dos premiados será feita por uma Comissão Julgadora, nomeada especialmente para esse fim, a cada ano, pelo Conselho Editorial da ABPI. O Conselho Editorial da ABPI deverá determinar, a cada ano, o número de membros da Comissão Julgadora e escolhê-los entre os membros do Conselho Diretor e Comitê Executivo da ABPI, bem como entre juristas e advogados especialistas em propriedade intelectual. Os trabalhos da Comissão Julgadora serão coordenados e presididos pelo(a) Diretor(a) Editor(a) da ABPI, e a Comissão Julgadora terá total autonomia para avaliação das monografias e para sua desclassificação de acordo com as exigências deste Regulamento. Para as demais questões porventura surgidas, inclusive para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Regulamento ou do Concurso, a competência será do Conselho Editorial da ABPI.

§ 1º - Cada membro da Comissão Julgadora terá direito a um voto, não cabendo a qualquer deles, nem mesmo ao(à) Diretor(a) Editor(a) da ABPI, o voto de qualidade.

§ 2º - Os critérios de avaliação serão estabelecidos pela Comissão Julgadora, mas desde já define-se que serão levadas em consideração a criatividade, a qualidade e profundidade da pesquisa, a lógica de raciocínio e a concisão dos textos avaliados.

§ 3º - A comunicação dos resultados do Concurso será feita pelo(a) Diretor(a) Editor(a) da ABPI, mediante carta ou mensagem eletrônica de aviso aos vencedores. A divulgação pública dos resultados do Concurso, bem como a entrega oficial dos prêmios, serão efetuadas durante o Seminário Nacional da Propriedade Intelectual da ABPI.

§ 4º - As decisões da Comissão Julgadora não serão suscetíveis de recursos ou impugnações.

Art. 10º - O material encaminhado para a inscrição das monografias no Concurso não será devolvido pela ABPI, assim como as monografias e resumos. O Conselho Editorial da ABPI poderá decidir pela publicação, na *Revista da ABPI*, de monografias que não tenham sido objeto de premiação no Concurso.

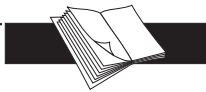
Art. 11 - As monografias inscritas para uma edição do Concurso Anual de Monografias da ABPI não poderão concorrer novamente em edições subsequentes do Concurso.

Art. 12 - Quaisquer dúvidas dos participantes sobre o Regulamento do Concurso ou sobre os temas propostos deverão ser encaminhadas ao Conselho Editorial da ABPI, para o endereço eletrônico da ABPI. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Editorial da ABPI.



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

04533-012 - RUA TABAPUÃ, 627 - 5º ANDAR - FONE (11) 3078-5411 - FAX (11) 3078-7809/3078-0870 - SÃO PAULO - SP
e-mail: nascimento@nascimentoadv.com.br
web site: www.nascimentoadv.com.br



NOTA SOBRE A APLICAÇÃO DA DOCTRINA DAS ESSENTIAL FACILITIES À PROPRIEDADE INTELECTUAL

DENIS BORGES BARBOSA
Advogado no Rio de Janeiro

Sumário: Formas de Interseção entre Direitos Exclusivos e Regras de Concorrência

Procuraremos, neste estudo, após definir as interseções específicas entre as regras de concorrência e os direitos exclusivos da propriedade intelectual e, em seguida, os condicionantes jurídicos internacionais que propiciam ou condicionam o uso de instrumentos de regulação da concorrência para melhor aplicar tais direitos exclusivos, perquirir sobre o uso da chamada doutrina das infra-estruturas essenciais (*essential facilities*) à propriedade intelectual.

FORMAS DE INTERSEÇÃO ENTRE DIREITOS EXCLUSIVOS E REGRAS DE CONCORRÊNCIA

Como se viu, os direitos exclusivos com que, a partir da economia de mercado, se dotou a proteção das criações técnicas, expressivas e de imagem empresarial, atuam na concorrência. Numa atmosfera de concorrência entre empresas, a titularidade de um dos objetos da propriedade intelectual dá exclusividade no uso de certos bens imateriais, de forma que só seus titulares possam explorar aquela oportunidade perante o mercado, configurada pelo emprego privativo de tais bens. Assim, a exclusividade, neste contexto, é de caráter concorrencial.

A questão crucial aqui é se existe antagonismo ou harmonia entre os propósitos das leis de concorrência e os direitos de exclusiva sobre criações técnicas, expressivas e de imagem empresarial¹. Como vimos, após um longo período durante o qual se presumia haver um elemento de risco concorrencial nos direitos de exclusiva², o direito americano passou a entender que os dois conjuntos de normas têm propósitos harmônicos.

Oportunidades não exclusivas

Os direitos de usar uma criação expressiva, uma criação técnica ou uma imagem empresarial serão *exclusivos* se o ordenamento jurídico atribuir ao titular o poder jurídico de ser o único a explorar o bem jurídico, objeto do direito em questão³. E serão *não exclusivos* se a mesma oportunidade de mercado for repartida com competidores.

Esse direito exclusivo, dito *direito de exclusiva*, recai sobre uma posição no mercado e tem certas características de um monopólio. Na maior parte dos casos, a exclusividade recai sobre *um* instrumento de ação sobre o mercado, como uma patente ou um registro de cultivar. Em certas circunstâncias, quando há uma exclusividade sobre o mercado (a empresa, e só ela, pode explorar o mercado daquela utilidade, naquele contexto geográfico, com qualquer *instrumento* disponível), ter-se-á um monopólio *stricto sensu*.

Mas a abrangência da propriedade intelectual não se resume aos direitos exclusivos ou *direitos de exclusiva*. Também se tutelam posições jurídicas, na teia das relações privadas de concorrência, que não são exclusivas.

Isso acontece, por exemplo, quando uma empresa tem um conhecimento técnico não patenteado, que não é livremente acessível; saber fazer um pudim de pão que algum seu concorrente não saiba (embora outros restaurantes tenham o mesmo pudim no cardápio) dá ao que sabe uma oportunidade vantajosa na competição perante o que não sabe fazer o doce e a possibilidade de pelo menos empatar com os demais, que sabem fazer o mesmo pudim que o primeiro. Não há nesse caso um *direito de exclusiva*.

1. Alan J. Weinschel, "Antitrust Pitfalls in Licensing", in *PLI Intellectual Property Antitrust*, 2001.
2. *Blonder-Tongue Labs, Inc. v. University of Ill. Found.*, 402 U.S. 313, 343 (1971) (a patent may be viewed "as a monopoly which, although sanctioned by law, has the economic consequences attending other monopolies"); *Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co.*, 376 U.S. 225, 229-30 (1963) ("in rewarding useful invention, the 'rights and welfare of the community must be fairly dealt with and effectually guarded'") (quotation omitted);

Precision Instrument Mfg. Co. v. Automotive Maintenance Mach. Co., 324 U.S. 806, 816 (1945) ("a patent is an exception to the general rule against monopolies and to the right to access to a free and open market"). *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1, 7 (1966): "It was a monopoly on tea that sparked the Revolution and Jefferson [the first Commissioner of Patents] certainly did not favor an equivalent form of monopoly under the new government".
3. Que, na observação de Túlio Ascarelli, é um bem-oportunidade, um bem intangível caracterizado como uma expectativa razoável de ingressos econômicos.



O que pode haver, conforme a situação fática, é a garantia de um *comportamento leal* na concorrência. Não posso evitar que o concorrente que não saiba fazer o pudim, um dia aprenda pelo ensaio e erro e empate comigo na oportunidade de mercado. O que posso impedir é que ele aprenda por um método desleal, por exemplo, subornando meu *chef* para conseguir a receita do pudim. Não tenho exclusividade, mas tenho uma garantia jurídica de um *comportamento* conforme ao que espero no mercado.

Exclusividade e presunção de risco de monopolização

Fenômeno uniforme em todos países sujeitos à economia de mercado, os direitos de exclusiva são sujeitos a dois enfoques contrastantes, segundo a história peculiar de cada país.

Nos contextos geográficos ou históricos em que as patentes, marcas, etc., são assimiladas a alguma forma de monopólio – como vimos na seção inicial –, há uma propensão a julgar que o abuso de direitos (cuja definição se terá a seguir) importa em ofensa à concorrência. A interseção entre propriedade intelectual e tutela da concorrência é assim natural.

Já nos países e momentos em que o enfoque de tais direitos se exerce no aspecto “propriedade”, haverá menos sensibilidade aos aspectos concorrenciais e menos preocupação com o abuso de direitos. Com uma importante exceção nos sistemas que sofreram maior influência do constitucionalismo europeu do pós-guerra, a submissão da propriedade aos parâmetros de uso de acordo com sua função social conduz de novo a uma preocupação com o abuso, mas não necessariamente vinculado à questão concorrencial.

Em particular na América do Sul, o uso efetivo dos instrumentos específicos de defesa da concorrência em face da propriedade intelectual tem sido nulo ou baixo, quando não antagônico ao que ocorre nos países em que se presume monopólio⁴.

Assim é que a doutrina, mesmo sul-americana, que discorre sobre a interseção entre direitos de exclusiva e tutela da concorrência, se utiliza de exemplos estrangeiros, em particular americanos, mas também europeus, sem atentar muito para as mutações no entendimento em que a jurisprudência e prática citados têm sofrido com o tempo.

Uso regular de direito e situação de monopólio externo à PI

A interseção entre direito da concorrência e PI ocorre de duas maneiras: ou os direitos exclusivos sobre criações e imagens empresariais são a causa eficiente da lesão à concorrência ou são meros acessórios, ainda que relevantes, de uma prática lesiva ou potencialmente lesiva. Esta distinção foi objeto de decisões do órgão antitruste brasileiro, precisando que o abuso de patentes, na legislação nacional, tem meios próprios de repressão tanto na lei de propriedade industrial quanto na legislação antitruste⁵, enquanto o abuso de marcas só é suscetível de repressão – segundo as regras gerais da lei antitruste – no caso de clara dominação de mercado, exclusão ou eliminação de competidores efetivos ou potenciais através da elevação das barreiras à sua entrada no mercado e outras formas de lesão potencial à concorrência⁶.

Quero crer que a segunda hipótese, embora relevante, fogue ao escopo do presente trabalho.

No tocante aos casos em que o direito de PI é a causa eficiente de uma lesão ou risco de lesão à concorrência, a literatura aponta o

4. Como se verá, há casos em que as autoridades sul-americanas de concorrência atuam para afirmar direitos de exclusiva contra supostos infratores ou para reprimir concorrência desleal.
5. Votos na Consulta nº 31/99, de 31 de março de 1999, Consultante: Ministério da Saúde. In *DOU* de 11 de maio de 1999, Seção 1, “A penalidade prevista no artigo 24, inciso IV, alínea “a”, da Lei nº 8.884/94 poderá ser aplicada a todas as condutas elencadas no artigo 21 do mesmo diploma, bem como a outras, uma vez caracterizadas como infrativas, devendo a abusividade da conduta estar relacionada a um poder econômico conferido por patente e a infração ser considerada de um nível de gravidade tal ou que haja tal interesse público geral que exija sua imposição”.
6. Voto no Ato de Concentração nº 47/95, de 20 de agosto de 1997, Requerentes: Laboratórios Silva Araújo S.A. e Merrell Lepetit Farmacêutica e Industrial Ltda. In *DOU* de 9 de

fevereiro de 1998, Seção I, pág. 4. “O recurso ao licenciamento ou qualquer forma de cessão voluntária de direitos sobre marcas comerciais como instrumento de política de concorrência, com fulcro no artigo 58 da Lei nº 8.884/94, deve ficar reservado para situações de clara dominação de mercado, exclusão ou eliminação de competidores efetivos ou potenciais através da elevação das barreiras à sua entrada no mercado e outras formas de lesão potencial à concorrência, como aquelas reconhecidas por este Plenário no AC nº 27/95, relativo à aquisição da Kolynos do Brasil pela Colgate-Palmolive. E a utilização da licença compulsória, caso fosse admissível, só deveria ser contemplada, assegurado o devido processo legal, no contexto de infração à ordem econômica caracterizada e comprovada em conformidade com os artigos 20, 21 e demais dispositivos pertinentes da Lei de Defesa da Concorrência”.



Barristers & Solicitors,
Patent & Trade Mark Agents

112 Kent Street
Suite 2001
P.O. Box 3440
Station D
Ottawa, Ontario
Canada K1P 6P1

Contato:

Eduardo L. Fonseca
Telefone: 1 (613) 232-5300 ext. 318
Facsimile: 1 (613) 563-9231
E-Mail: efonseca@shapirocohen.com
Internet: www.shapirocohen.com

Um agente brasileiro trabalhando para você na América do Norte



princípio de que o uso regular de um direito exclusivo *não* pressupõe restrição ilícita na concorrência, mas igualmente não exclui a possibilidade de efeitos anticompetitivos:

“Sin embargo, las patentes –como cualquier otro bien– pueden servir como instrumento para la realización de conductas anticompetitivas ilícitas. Las patentes pueden ser utilizadas para crear efectos anticompetitivos que van más allá del inherente al íus prohibendi perteneciente legítimamente al patentado: Así, por ejemplo, la obtención de una patente conduce a un monopolio legal sobre un invento, y el ejercicio de ese derecho exclusivo será lícito, por estar justificado por el Derecho de patentes. Pero si se acumulan todas las patentes necesarias para operar en cierto sector, se crea un efecto económico en dicho sector que es ajeno al Derecho de patentes y que debe ser juzgado a la luz del Derecho de la Competencia. Deberá así determinarse de qué manera se llegó a esa acumulación de patentes –por esfuerzo creativo propio, o mediante cesiones, etc., qué uso se ha hecho de tal acumulación –otorgando licencias, o por el contrario utilizando las patentes para crear presiones adicionales tendientes a la desaparición de posibles competidores–, y, en general, de qué forma se configuran los extremos característicos de las infracciones al Derecho de la Competencia”.

Nos casos em que existe excesso de poderes, distinguem-se quatro modalidades principais de interseção⁸:

1. práticas relativas à aquisição dos direitos;
2. práticas concertadas relativas aos direitos;

3. práticas unilaterais baseadas nos direitos;
4. práticas relativas a contratos de propriedade intelectual.

Aquisição de direitos

A aquisição de direitos, por si só, não parece configurar uma problema maior para o direito da concorrência⁹. Mas o abuso de uma só patente, ou de um acúmulo delas, pode dar ensejo a preocupações, caso, por exemplo, o detentor utilize o poder obtido no segmento patenteado para estendê-lo para outras áreas (*patent leveraging*)¹⁰ ou some títulos com o fito de bloquear a entrada de competidores.

Igualmente, em particular no caso de direitos sobre *software*, utilizar-se do acúmulo e da eventual posição dominante resultante para impedir terceiros de exercer serviços subsidiários, negar a interface de outros programas ou evitar a integração de alternativas¹¹.

Coisa diversa é a aquisição de direitos de PI pertencentes a terceiros, o que, em teoria, pode sempre restringir competição¹². Em parte, este tema será visto na seção deste capítulo dedicada a contratos.

Um exemplo interessante dessa questão é o caso brasileiro da aquisição da Kolynos pela Colgate, em que o aspecto central foi da acumulação das duas marcas, centrais no mercado relevante¹³:

“A natureza da concorrência no mercado de creme dental – por diferenciação de produto – tem na marca a sua principal arma. A concorrência intermarcas, por meio da construção de reputação e laços de lealdade com o consumidor, é a forma predomi-

7. Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de Patentes*, vol. II, p. 469; Weinschel, *op. cit.*, p. 771 e seg.

8. Cabanellas de las Cuevas, *op. cit.*, vol. II, p. 472; Roger P. Andewelt, “Intellectual Property Antitrust - General Antitrust Principles”, in *PLI Intellectual Property Antitrust*, 2001.

9. Na jurisprudência americana, *Automatic Radio Mfg. Co. v. Hazeltine Research, Inc.*, 339 U.S. 827, 834 (1950) (“The mere accumulation of patents, no matter how many, is not in and of itself illegal”); *United States v. Unified Shoe Mfg. Corp.*, 110 F. Supp. 295, 332 (D. Mass 1953), *affd.*, 347 U.S. 521 (1954); *United States v. E.I. Du Pont de Nemours & Co.*, 118 F. Supp. 41, 214 (D. Del. 1953), *affd.*, 351 U.S. 377 (1956) (“No judge has ever said where an inventor discloses his invention in return for the grant by the Government of a 17-year exclusive right to practice the same, and, having been awarded the patent, produces the product, he is guilty of monopolization”). No entanto, vide a jurisprudência já citada acima: “A patent, ... although in fact there may be many competing substitutes for the patented article, is at least prima facie evidence of [market] control.” *Standard Oil Co. of California v. United States*, 337 U.S. 293, 307 (1949) “The Court has held many times that power gained through some natural and legal advantage such as a patent, copyright, or business acumen can give rise to liability if “a seller exploits his dominant position in one market to expand his empire into the next.” *Times-Picayune Publishing Co. v. United States*, 345 U.S. 594, 611 (1953), “[O]nce a company had acquired monopoly power, it could not thereafter acquire lawful patent power if it obtained new patents on its own inventions primarily for the purpose of blocking the development and marketing of competitive products rather than primarily to protect its own products from being imitated or blocked by others.” *SCM Corp. v. Xerox Corp.*, 463 F. Supp. 983, 1007 (D. Conn. 1978), *affd.*, 645 F.2d 1195 (2d Cir. 1981), *cert. denied*, 455 U.S. 1016 (1982). Na jurisprudência europeia, Cfr. *Parke, Davies & Co. c. Probel, Reese, Beentema-Interpharm & Centraphann*, Corte de Justiça, *European Court Reports*, 1968.

10. Robert P. Taylor, “Intellectual Property as “Essential Facility”, in *Intellectual Property Antitrust 2001*, PLI, New York, 2001, p. 702 e seg.

11. Stephen Davidson, Nicole Engisch e James Woodward, “Software Copyright and Competition”, in *Intellectual Property Antitrust 2001*, PLI, New York, 2001, p. 385

e seg. Quanto à manutenção de *software*, o Digital Millenium Copyright Act de 1998 passou a prever que não é violação o uso de cópias do programa, inclusive protocolos de manutenção, por terceiros para reparo ou manutenção.

12. Weinschel, *op. cit.*, p. 783. “The acquisition of patents can raise substantial antitrust questions under Section 2 in circumstances where all (or the majority of) the patents in a given field are acquired from third parties, or under Section 7 of the Clayton Act, in the case of the acquisition of individual patents where the effect of the acquisition “may be substantially to lessen competition. Under some circumstances, a licensing arrangement may be viewed as an acquisition of assets under the United States antitrust laws. Such transactions may be subject to challenge under Section 7, which precludes an acquisition of “the whole or any part of the assets of another,” the effect of which “may be substantially to lessen competition, or to tend to create a monopoly.”⁶⁷ In addition, an acquisition of assets that meets certain requirements may also be subject to the “report and wait” requirements of the Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act of 1976 (“HSR Act”), which requires a potential acquirer to notify the FTC and DOJ (and wait for a certain time period) prior to consummating a proposed transaction”.

13. Ato de Concentração nº 27/94, Requerente: K & S Aquisições Ltda, Atual Denominação: Kolynos do Brasil Ltda, Relatora: Conselheira Lucia Helena Salgado e Silva. O autor atuou como consultor do CADE neste exercício. Num sentido similar, vide o Ato de Concentração nº 47/95, de 15 de dezembro de 1997, importando na aquisição, por subsidiárias do laboratório Hoechst Ag, de ativos do Merrel Lepetit. Houve Compromisso de Desempenho que abrangeu os rótulos das embalagens da Novalgina e do Dorflex alterados de forma a destacar o nome genérico e sua ação terapêutica, a marca do produto Baralgin-M (que concorre com a Novalgina) seria licenciada por cinco anos, e proibição de aumentos injustificados de preços. No caso AMBEV Ato de Concentração nº 08012.005846199-12, requerentes: Fundação Antonio e Helena Zerrenner - Instituição Nacional de Beneficência e Empresa de Consultoria, Administração e Participações SIA - Etap e Braco SIA, relatora: Conselheira Hebe Romano, julgado em 29 e 30 de março de 2003) o Compromisso importou na alienação da marca Bavária.



nante assumida pela concorrência nesse mercado. De todo o exposto ao longo do voto, conclui-se que é o controle simultâneo das duas marcas mais importantes do mercado, em particular da marca dominante *Kolynos*, a barreira à entrada significativa e, por conseguinte, a fonte do poder de mercado agora detido pela adquirente. Assim, é sobre o controle de marcas que deve se concentrar a decisão deste Conselho. (...) Diante do exposto, é a *suspensão voluntária do uso da marca Kolynos e suas extensões, inclusive do material de embalagem, promoção e propaganda associado, para a fabricação e comercialização de creme dental dirigidas ao mercado interno pelo período de quatro anos*, a medida que considero justa para garantir que a operação não elimine a concorrência nem crie poder de mercado de tal envergadura que, por meio de seu comportamento estratégico, desencoraje a entrada de novos concorrentes e a autonomia decisória dos atuais participantes do mercado, além de eliminar substancialmente a dinâmica concorrencial do mercado.

(...) Sensível, contudo, às implicações desse *trade-off* e à possibilidade de fricções no abastecimento no curto prazo, é que defini um atenuante à decisão de suspensão *tout cort*. Tal atenuante é o *licenciamento, exclusivo e por curto prazo, da marca Kolynos, para a formação de marcas duplas, com um esquema de gradual desaparecimento (fading out) da marca fiadora, até seu retorno à titular*. Esse esquema de licenciamento exclusivo, caso adotado, vigorará durante o período de suspensão de uso da marca pela titular. O contrato de licenciamento exclusivo deverá incluir, nos dois primeiros anos, a critério do licenciado, encomendas, assistência técnica e operacional e todos os serviços de suporte necessários à produção e entrega do produto, de modo a reduzir os custos de entrada de novo concorrente. O esquema de marca-dupla com *fading out* implica que todo material de embalagem, propaganda e promoção apresente como logotipo principal a marca que está sendo introduzida no mercado e a marca *Kolynos* como co-marca ou marca de fabricante. Esta marca terá espaço progressivamente reduzido no material mencionado, até o seu desaparecimento, que coincidirá

com o final da suspensão do uso da marca *Kolynos* pelo seu titular. Os termos em que esse esquema de marca-dupla com *fading out* será executado constará, obrigatoriamente, do contrato de licenciamento a ser apresentado ao CADE. Essa solução permite à empresa explorar a marca indiretamente durante o período de suspensão. Assim, de barreira, a marca torna-se veículo de introdução da marca nova no mercado, funcionando como uma espécie de ‘fiador’ no momento inicial”.

Os mercados relativos à tecnologia e PI

Um importante instrumento analítico foi desenvolvido pelo FTC e o Ministério da Justiça americano na sua prática antitruste: a de que se devam levar em conta não só o mercado relativo aos produtos e serviços resultantes da aplicação da tecnologia, ou criação expressiva, mas também dois outros espaços concorrenciais a montante¹⁴:

“1. Goods Markets: A relevant goods market may be defined for final or intermediate goods made using the intellectual property or for goods used as inputs in concert with the intellectual property to produce other goods.

2. Technology Markets: A technology market consists of the intellectual property that is licensed and its ‘close substitutes — that is, the technologies or goods that are close enough substitutes significantly to constrain the exercise of market power with respect to the intellectual property that is licensed.’ A technology market will be defined only if the intellectual property is marketed separately from the product in which it is used.

3. Innovation Markets: An innovation market comprises the and development of two of only a few entities that could plausibly engage in research and development in the relevant field might harm competition for the development of new goods and services. Implicitly recognizing the difficulty in defining an innovation market and assigning market shares, the Agencies intend to consider ‘all relevant evidence,’ including assessments by other market participants and research and development expenditures.”

14. Weinschel, *op. cit.*, 789.

<p>COLABORADOR</p>  <p>Desenho Integral</p> <p>SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS em PROPRIEDADE INTELECTUAL</p> <p>Tel: 55 11 3864.4307 e-mail: d.integral@uol.com.br</p>		<p>BRITÂNIA Marcas e Patentes</p> <p>Desde 1964</p> <p>SEDE: R.Asia, 167 - Pinheiros - 05413-030 - São Paulo - SP - Tel: 55 11 3082.3411 www: britaniamarcas.com.br e-mail: britania@britaniamarcas.com.br</p>	<ul style="list-style-type: none"> • MARCAS • PATENTES • DESENHOS INDUSTRIAIS • DIREITOS AUTORAIS • TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA • SOFTWARE • ASSESSORIA JURÍDICA 	<p>ASSOCIADOS</p> <p>BARROS E SOUZA ADVOGADOS</p> <p>PROPRIEDADE INTELECTUAL ADMINISTRATIVO E CONTENCIOSO</p> <p>Tel: 55 11 3088.7606 e-mail: barrosesouza@uol.com.br</p>
--	---	---	---	--



Embora a ênfase tradicionalmente se aplique aos dois primeiros elementos, vem crescendo mais recentemente a atenção quanto à aquisição de ativos do mercado de inovação¹⁵.

Ação concertada entre titulares

A questão aqui é a da segunda vertente da prática antitruste, qual seja, a da conjugação entre agentes econômicos com o fito ou com o resultado de restringir a competição. Como descreve Cabanellas de las Cuevas¹⁶:

“Las empresas titulares de patentes, en un sector económico determinado, pueden competir entre sí a nivel de la obtención y utilización de tecnologías, y a tal fin pueden patentar y ejercer derechos exclusivos respecto de los inventos que obtengan. En tal contexto, las patentes operan como un bien empleado en las estrategias competitivas de sus titulares. Pero en lugar de adoptar tal posición competitiva, las empresas de un sector pueden optar por actuar concertadamente respecto de su tecnología, y particularmente de la patentada, mediante instrumentos tales como licencias recíprocas o la cesión de todas las patentes a una sociedad formada a tal fin. Si bien esas estrategias cooperativas no son necesariamente ilícitas, crean la posibilidad de ser ilícitamente anticompetitivas, para lo cual deberán evaluarse sus efectos y consecuencias.”

Um exemplo sempre reiterado dessas concertações é o de *patent pools*, pelo qual certos titulares concentram direitos que, entre eles,

segregam o acesso de certas tecnologias ou mesmo de certos mercados. Porém, tem havido o entendimento de que mesmo tais conclusões poderiam ser justificáveis¹⁷.

Outra importantíssima questão é do acordo de desenvolvimento conjunto de tecnologias entre empresas que, unidas, representariam uma parcela significativa do mercado, o que importaria em restrição no mercado de inovação. Tanto no ambiente americano quanto no europeu, há leis específicas para isentar alguns desses acordos da proibição geral¹⁸.

Ação unilateral

Como se enunciou na seção introdutória deste estudo, não se presume, à luz do direito da concorrência, que a simples atuação unilateral do titular da patente, direito autoral, desenho industrial, marca ou cultivar, *nos limites da exclusividade legal*, viole as normas de concorrência.

No entanto, a ação unilateral *além dos limites do direito*, ou em contraposição aos *fins* do sistema de propriedade intelectual, dará origem, em certos sistemas jurídicos, à ilicitude.

Assim também será ilícito o uso da exclusividade – especialmente quando ela resulte de verdade em poder de mercado – para conseguir vantagens em relação a outros mercados, que não aquele onde se empregue diretamente o direito exclusivo. Isso pode ocorrer, por exem-

15. *Id.*, eadem, p. 790: “The Agencies have in fact challenged a number of transactions based on asserted anticompetitive effects in a relevant innovation market, i.e., that the proposed transaction would substantially reduce research and development activity. See, e.g., Complaint, Sensormatic Elec. Corp., FTC No. C-3572 (Apr. 18, 1995) (challenge to proposed acquisition on ground that it would substantially reduce the number of research and development projects for disposable label technology), 60 Fed. Reg. 32323 (June 21, 1995) (consent order); Complaint, WriRht Medical Tech., Inc., FTC No. C-3564 (Mar. 23, 1995) (challenge to proposed acquisition on ground that it would substantially lessen competition in the market for the research and development of orthopaedic implants), 60 Fed. Reg. 18414 (Apr. 11, 1995) (consent order); Complaint, American Home Prods. Corp. FTC No. C-3557 (Feb. 14, 1995) (same in research and development market for Rotavirus vaccine), 60 Fed. Reg. 12947 (Mar. 9, 1995) (consent order); Complaint, United States v. General Motors Corp., Civ. No. 93-530 (D. Del. Nov. 16, 1993) (DQJ challenge to GM’s proposed sale of one of its divisions, asserting that the transaction would reduce competition in the innovation market for the development of certain automatic transmissions)”.

16. *Op. cit.*, *loc. cit.*

17. Sheila F. Anthony, “Antitrust And Intellectual Property Law: From Adversaries To Partners”, *AIPLA Quarterly Journal*, vol. 28, nº 1, p. 1, Winter 2000: “As the IP Guidelines state, the antitrust agencies regard patent pooling arrangements as “often procompetitive” because these arrangements can promote the dissemination of technology. Possible procompetitive effects result from: 1) clearing blocking positions; 2) avoiding costly infringement litigation; 3) integrating complementary technologies; and 4) reducing transaction costs. Concerns arise, however, when a pooling arrangement harms competition among entities that are actual or potential competitors”. Vide Richard J. Gilbert, “Antitrust for Patent Pools: A Century of Policy Evolution”, 2004 *Stan. Tech. L. Rev.* 3, http://stlr.stanford.edu/STLR/Articles/04_STLR_3.

18. National Cooperative Research and Production Act, 15 U.S.C. §§ 4301 e seg. Veja-se também Antitrust Division, U.S. Department Of Justice: Antitrust guide concerning research joint ventures (Washington, 1980).

ARARIPE & ASSOCIADOS

ADVOGADOS - PROPRIEDADE INTELECTUAL

Rua da Assembléia 10
Gr 3011 Centro 20011 901
Rio de Janeiro RJ Brasil
Tel 55 21 2531 1799
Fax 55 21 2531 1550
araripe@araripe.com.br

www.araripe.com.br

Alameda Santos 200 7º andar Cj 71
Cerqueira César 01418 000
São Paulo SP Brasil
Tel 55 11 3263 0087
Fax 55 11 3263 0620
araripe.sp@araripe.com.br

Marcas

Patentes

Direito Autoral

Transferência de Tecnologia

Concorrência Desleal



plo, através de vendas casadas, de discriminação de preços ou outros atos em detrimento da concorrência. Neste caso, as restrições podem ser avaliadas, ou não, outra vez conforme o sistema jurídico pertinente, sob o crivo de uma análise de *razoabilidade* da prática restritiva.

A questão será estudada logo adiante, à luz dos critérios de abuso de direitos e de abuso do poder econômico.

Quanto à ação unilateral, vamos estudar dois problemas específicos: se, quando ocorre uma das situações ilícitas mencionadas, existe um dever de licenciar uma patente; além disso, vamos ver o que ocorre quando, mesmo sem ilicitude, o conteúdo do direito exclusivo seja essencial para promover a concorrência no mercado pertinente (doutrina das *essential facilities*).

Negativa de licenciar

A questão central aqui é a do custo social do direito de exclusividade. O conhecimento ou obra expressiva existe, e seria disponível a todo mundo, se o direito não vedasse o acesso à obra ou ao conhecimento. Em cada caso desses, surge a oportunidade de repensar se os benefícios da exclusividade (o de incentivar o investimento em pesquisa, por exemplo) efetivamente compensam o seu custo social da indisponibilidade do acesso ao bem cultural ou tecnológico.

Essa tensão é resolvida de duas formas:

Ou através de uma ponderação de interesses levando em conta os custos sociais em geral, e não só os da tutela da concorrência, usando, por exemplo, as licenças compulsórias previstas para reprimir o abuso de direitos (não concorrencial).

Ou, então, pela aplicação dos parâmetros da legalidade concorrencial.

19. James B. Kobak Jr., "Antitrust Treatment of Refusals to License Intellectual Property", in *PLI IP Antitrust 2001*, p. 603. "In the absence of any purpose to create or maintain a monopoly, the [Sherman] Act does not restrict the long recognized right of trader or manufacturer engaging an entirely private business, freely to exercise his own independent discretion as to parties with whom he will deal." *United States v. Colgate & Co.*, 250 U.S. 300, 307 (1919).
20. *Aspen Skiing Co. v. Aspen Highlands Skiing Corp.*, 472 U.S. 585 (1985); *Oahu Gas Serv. Inc. v. Pacific Resources, Inc.*, 838 F.2d 360, 368 (9th Cir. 1988) ("Because of a monopolist's special position the antitrust laws impose what may be characterized as affirmative duties.").

Negativa de licenciar e direito da concorrência

No direito antitruste americano, o detentor de um bem ou direito exclusivo não tem o dever genérico de dar acesso a terceiros nas oportunidades de mercado resultantes de sua exclusividade¹⁹.

A única exceção a essa regra acontece quando o detentor da exclusividade tenha poder de mercado, e esse poder, ou uma forma peculiar de seu exercício, seja vedado pela regras jurídicas pertinentes²⁰. Nesses casos específicos, o dever de dar acesso beneficia somente os competidores do detentor de posição de poder²¹ e, assim mesmo, ocorre apenas em três hipóteses:

- a) quando o detentor da posição de poder muda seu comportamento anterior permissivo em face de seus concorrentes, suprimindo assim uma oportunidade de mercado antes existente;
- b) quando o detentor da posição de poder usa seu monopólio num mercado para obter poder em outro mercado, por exemplo, através da prática de vendas casadas;
- c) quando cabe a aplicação da doutrina das *essential facilities*, como se verá mais adiante.

No caso de propriedade intelectual, no entanto, no direito americano tais princípios não se aplicam em sua plenitude. Pelo contrário, existe o entendimento de que *não* há dever de licenciar mesmo nas hipóteses em que tal obrigação existiria, como visto acima, em decorrência de outras posições de poder num mercado. Apenas em situações de licenças cruzadas entre competidores poder-se-ia distinguir uma violação das normas de concorrência²². Assim disse a Suprema Corte:

"May be said to have been of the very essence of the right conferred by the patent, as it is the privilege of any owner of property to

21. Kobak, *op. cit.*, p. 605. "Any duty to deal, however, will generally not extend beyond a firm's competitors. See, e.g., *SmileCare Dental Group v. Delta Dental Plan of California, Inc.*, 88 F.3d 780 (9th Cir. 1996); *Interface Group v. Massachusetts Port Authority*, 816 F.2d 9, 12 (1st Cir. 1987); *Federal Trade Comm'n v. R.R. Donnelly & Sons Co.*, 1990-2 Trade Cas. (CCH) 169,239 (D.D.C. 1990)".
22. Kobak, *op. cit.*, p. 617. "The Guidelines do recognize a duty to license when a group of competitors with market power pool or crosslicense their patents. See also, e.g., *Intergraph*, 195 F.3d at 1362 (Federal Court noting that it found no cases where a court had imposed antitrust liability for a unilateral refusal to sell a licensee a patent or copyright); *United States v. Westinghouse Corp.*, 648 F.2d 642, 647-48 (9th Cir. 1981); *SCM Corp. v. Xerox Corp.*, 645 F.2d 1195, 1206-07 (2d Cir. 1987)".

Berkemeyer

ATTORNEYS AND COUNSELORS

Marcas - Patentes - Direito de Autor - Competição Desleal -
Litígios Administrativos e Judiciais em Propriedade Industrial e Intelectual

Contato:

Adelaida Rojas de Muñoz
adelaida.rojas@berke.com.py

P.O. Box 285 Asunción - Paraguay
Offices at Edificio JACARANDA 4th Fl. - Benjamin Constant 835. Asunción - Paraguay
Telefax (595-21) 497 085 - 449 694 - 496 179 - (1-212) 208 4566
E-Mail: law@berke.com.py - Internet: <http://www.berke.com.py>
Telephones (595-21) 446 706 - 443 213 - 498 708 - 442 536 - 494 790 - 442 311 - 492 778



use or not use it, without question of motive.” *Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co.*, 210 U.S. 405, 429 (1908)

Uma postura próxima a essa poderia ser identificada no direito europeu²³, notando-se porém uma importante exceção no caso da aplicação da doutrina das *essential facilities*.

Em recente análise das relações entre propriedade intelectual e direito da concorrência, assim se resume o estado do direito pertinente:

“In several jurisdictions, it is possible for a unilateral refusal to license IP to violate competition laws, and there are procedures for using compulsory licensing as a remedy in such cases. Typically, in those jurisdictions, the competition agency performs a dominance test and if it is met, then the agency examines whether that dominance is being used via an IP right to create conditions that might reduce competition. For example, a recent decision by the European Court of Justice allows compulsory licensing remedies when unilateral refusals to license IP prevent the emergence of a new product, are unjustified, and exclude any competition in a secondary market. Compulsory licensing can be a fast and effective means of forcing competition into a market, but it has certain disadvantages and burdens that affect innovation, competition agencies and courts. In contrast, there are very few examples of liability stemming from unilateral refusals to license IP in other countries such as the U.S., where the recent *Trinco* decision suggests that there can be no antitrust liability for such conduct and thus, no mandatory licensing, either. Of course, it is sometimes the case that refusals to license IP simply do not harm competition. For example, in its *Punto-Flex* case, the Mexican competition authority found that a unilateral refusal to license had actually increased competition, so no action was taken against the IP holder.”²⁴

Negativa de licenciar e não-uso de exclusividade

Coisa diversa da recusa de licenciar, mas correlata, é o não-uso do direito. No domínio das patentes, a Convenção de Paris literalmente considera abuso, e mesmo o Acordo TRIPs da OMC permite a sanção da caducidade pelo não-uso²⁵. No direito autoral, existe, no âmbito dos direitos morais – nos países que os admitem –, um direito afirmativo de não tornar pública a obra expressiva.

Franceschini nota:

“Com efeito, o não-uso de uma patente pode constituir abuso do poder econômico, máxime quando, por exemplo, uma empresa detentora de grande poder de mercado passe a adquirir patentes de seus concorrentes de forma a, por via oblíqua, pelos privilégios inerentes às patentes, alcançar *status* monopolístico. Notável, sob este aspecto, foi o processo Estados Unidos vs. Besser Manufacturing Co. (1952), no qual se examinou o caso de duas empresas fabricantes de determinadas máquinas, detentoras de cerca de 65% do volume de vendas deste tipo de equipamentos, e que adquiriram as patentes de seus competidores, fazendo, assim, cessar a concorrência. Em suma, a aquisição de patentes por quem já detém boa parcela de um determinado mercado poderá implicar domínio deste mesmo mercado.”²⁶

No direito americano, a recusa de usar um direito de PI não implica responsabilidade antitruste²⁷. Quanto às patentes, houve mudança legislativa até mesmo para definir que o não-uso – ao contrário do que diz a CUP – não é sequer abuso²⁸.

No âmbito da doutrina, Posner aponta, inclusive, razões de eficiência econômica no não-uso de tais direitos²⁹, embora considere interessante a idéia de que o titular de um direito, que não o utiliza, ser impedido de excluir o uso por parte de um competidor, desde que esse

23. Vide. V. Korah, *Technology transfer agreements and the EC competition rules...*, pp. 51 e 52; Magill - Radio Telefis Eireann & Independent Television Publications Ltd. c. Comissão, decisão da Corte de Justiça Europeia, *European Court Reports*, 1995-I, p. 743 (“a negativa de outorgar uma licença, mesmo se por parte de empresa detendo posição dominante, não será necessariamente um abuso de posição dominante”).
24. Doc. OECD DAF/COMP(2004)24, de 21 de janeiro de 2005.
25. Quanto à caducidade das marcas (o artigo 21 de TRIPs diz que não serão permitidas licenças compulsórias de marcas), o registro só poderá ser cancelado após transcorrido um prazo ininterrupto de pelo menos três anos de não-uso. A CUP falava em “um prazo razoável”. Não haverá caducidade se o titular da marca demonstrar motivos válidos, baseados na existência de obstáculos a esse uso, por exemplo restrições à importação ou outros requisitos oficiais relativos aos bens e serviços protegidos pela marca. O uso por licenciado será suficiente para impedir a caducidade.
26. José Inácio Gonzaga Franceschini, “Ensaio Reunidos”, p. 43, in *Jurisprudência do CADE 1962-2003*, Ed. Singular, 2004, CD.
27. Kobak, *op. cit.*, p. 617: “Non-use of intellectual property is treated differently from non-use of other property. The weight of authority is that mere non-use of intellectual property will not, standing alone, create antitrust liability”. Existem, porém, como indicado mais adiante, hipóteses de licença compulsória legal no direito americano, que podem remediar o não-uso anti-social.
28. Kobak, *op. cit.*, p. 617: “In 1988, Congress amended the Patent Law to provide that a patent owner’s refusal to license a patent cannot be misuse. 35 U.S.C. § 271(d)(4). But this misuse statute does not extend to copyrights or, by its terms, to antitrust cases

involving patents. See ABA Section of Antitrust Law, 1995 Federal Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property: Comments & Text 48 (1996) (noting that the Guidelines make no specific reference to § 271(d)(4) because the relevant agencies believe that the statute only limits the patent misuse defenses available in an infringement case, without necessarily circumscribing the application of antitrust laws). The Federal Circuit has, however, interpreted §271(d)(4) to apply to antitrust claims involving refusals to license patent rights. *In re Independent Serv. Orgs. Antitrust Litig.*, 203 F.3d 1322, 1325 (Fed. Cir. 2000), cert. denied, 121 S.Ct. 1077 (2002).”

29. Landes e Posner, *op. cit.*, “But there are a number of well-documented cases of firms’ acquiring or developing a new technology, patenting it, and then deciding not to make or license the patented product even though it is commercially promising.” Such patent suppression can be economically rational behavior. Suppose A and B are competitors, and A believes that there is a new technology that would be compatible with B’s production methods but not with his own and that if adopted by B would give B a decisive competitive advantage. A might in these circumstances have a rational incentive to expend some resources on preventing B from adopting the new technology, by patenting it first. An alternative would be to license the use of the patent to B at a royalty rate high enough to extract most of the benefit of the technology to B. But A might be reluctant to do that because of fear that in working with the new technology B would develop still better technology and so steal a march on A. It might be costly to calculate a license fee that would protect A from being harmed by such an eventuality-or to negotiate the fee without revealing A’s concern to B”.



remunere esse uso ao titular³⁰. Ou seja, uma forma da clássica licença compulsória por não-uso, prevista já no século 19 pela CUP.

A doutrina das *essential facilities*

A doutrina é assim definida em decisão do CADE, órgão brasileiro de defesa da concorrência:

“O conceito de *essential facility*, que traduz a idéia do bem ou do serviço essencial à comunidade, que não pode ser objeto de restrições por parte daquele que detém o direito de exploração. Esse conceito surgiu quando o Estado passou a privatizar ou terceirizar os serviços que anteriormente estavam sob sua administração. Isto significa que as empresas que dominam o mercado têm a obrigação de adotar uma conduta de não discriminação. É o que ensinam Simon Bishop e Mike Walker: “Nesta situação, os detentores de *essential facilities* estão obrigados por lei a proporcionar acesso às ‘infra-estruturas’ (*essential facilities*) a preços razoáveis” (...)”³¹

Esse primeiro elemento da doutrina das infra-estruturas essenciais, qual seja, que o consumidor merece tratamento sem discriminação e um preço razoável, é complementado pelo impacto do acesso exclusivo de um agente econômico junto a certos competidores, qualificado pela situação especial de que são concorrentes parciais do titular num mercado *dependente*.

Segundo Calixto Salomão Filho, “[u]ma *essential facility* existe, portanto, diante de situações de dependência de um agente econômico com relação a outro, na qual a oferta de certos produtos ou serviços

não se viabilizaria sem o acesso ou o fornecimento do essencial. O conceito de *essential facility* implica a relação entre dois mercados, o mercado *upstream* e o de *downstream*. Normalmente, a empresa detentora da facilidade essencial atua nos dois mercados, enquanto a empresa dependente do bem ou serviço atua somente no mercado *downstream*, criando com a primeira uma relação de dependência.³²

O CADE também nota o papel transformador da prática europeia da mesma doutrina, numa decisão, aliás, em que se discutiam direitos de *software*:

“A doutrina das ‘infra-estruturas essenciais’, ou *essential facilities*, desenvolveu-se de modo mais robusto na Europa, depois que teve início o processo de privatização de rodovias, portos, aeroportos. Aplica-se melhor a empreendimentos que detenham essa natureza. Porém, de forma parcimoniosa e com muita cautela, a idéia de que – quando um determinado bem ou serviço for absolutamente indispensável ao ingresso e permanência em um mercado – a teoria do *essential facilities* é aplicável também aos negócios privados vem, gradativamente, ganhando corpo na doutrina e jurisprudência³³.”

No contexto constitucional brasileiro, como ocorrerá, possivelmente, em todos os sistemas jurídicos onde se destine a propriedade a uma função social, a doutrina *concorrencial* das *essential facilities* se interpenetra com as noções de domínio eminente do Estado e do dever de assegurar livre acesso, ainda que remunerado, aos meios essenciais à população e à economia³⁴. Esta perspectiva é importante na aplicação da doutrina à propriedade intelectual.

30. Landes e Posner, *op. cit.*, p. 317: “the interesting suggestion in Julie S. Turner, Comment, ‘The Nonmanufacturing Patent Owner: Toward a Theory of Efficient Infringement,’ 86 *California Law Review* 179 (1998), that a patent owner who does not intend to use his patent should not be entitled to enjoin infringers, but instead should be remitted to his remedy in damages—which would be slight in most cases, at least if monopoly profits generated by patent suppression were not thought to be the kind of loss for which patent law should authorize damages”.

31. Procedimento Administrativo Nº 08012.005422/2003-03, encontrado em <http://www.justica.gov.br/noticias/2003/outubro/PA%20multi.pdf>

32. Procedimento Administrativo Nº 08012.005660/2003-19, encontrado em <http://www.justica.gov.br/noticias/2003/outubro/PA%20Intermar%C3%ADtima-tecon.pdf>

33. Voto no Processo Administrativo nº 08012.000172/98-42, de 26 de março de 2003, Representante: Power-Tech Teleinformática Ltda.; Representada: Damovo do Brasil S.A. (Mater Tecnologia de Informática Ltda. - MATEC). In *DOU* de 13 de maio de 2003, Seção 1, pág. 41.

34. Marcos Juruena, “Serviços Públicos”, *Revista de Direito Empresarial IBMEC*, vol. III: “Daí o princípio do livre acesso ser fundamental para zelar pela competição, não podendo ser invocado que o patrimônio é sujeito à disciplina jurídica de direito privado, para que o titular exclua terceiros de sua utilização. A tutela da propriedade privada, como direito fundamental (artigo 5º, XXII) e como princípio da ordem econômica (artigo 170, II), é temperada pelo princípio da ‘função social da propriedade’, que decorre do ‘domínio eminente’ que o Estado detém sobre todos os bens situados em seu território, com vistas ao bem comum”. Como nota Reichmann em http://www.worldbank.org/wbi/B-SPAN/drugs_dev/sub_drugs_dev4a_index.htm, decisões americanas recentes desqualificam a tese do domínio eminente como fundamento da licença compulsória nesses casos, preferindo a doutrina alternativa de que patentes são simples concessões estatais.

Prof. Doutor Newton Silveira

Consultas e pareceres em Propriedade Intelectual

■ Mestre em Direito Civil e Doutor em Direito pela USP.

■ Professor de Direito Comercial nas Faculdades de Direito da USP e FAAP e de Propriedade Intelectual na Pós-Graduação da USP.

Novo telefone e endereço:

Av. Paulista, 1499 - 18º andar
01311-928 - São Paulo, SP

Tel: +55 11 3170-1133
Fax: +55 11 3170-1130

e-mail:
n.silveira@silveiraadvogados.adv.br



A doutrina nasce da elaboração jurisprudencial americana como um aspecto particular do conceito de monopolização e uma exceção à regra da liberdade contratual³⁵. Embora atribuída a julgados da Suprema Corte, sua construção corrente se fez nos julgados dos tribunais inferiores, onde, aliás, se definiram seus requisitos³⁶:

- a) que uma infra-estrutura essencial esteja sob controle de um monopolista;
- b) que o competidor não tenha possibilidade prática ou razoável de duplicar a infra-estrutura essencial;
- c) que o monopolista denegue o acesso do competidor à infra-estrutura;
- d) que o monopolista tenha possibilidade de dar acesso à infra-estrutura.

Nesta vertente americana, a doutrina se aplica às relações entre competidores (embora – como visto – parciais) e caracteriza-se a *essencialidade* levando em consideração a relação de monopolização³⁷, e não o atendimento direto às necessidades dos consumidores, como aparentemente resulta da visão européia ou da análise da função social da pro-

priedade. Nessa perspectiva, o que se procura evitar é que, para que o concorrente afetado possa persistir no mercado, ele seja obrigado a entrar num novo mercado, aquele que a primeira decisão do CADE citada denomina *upstream market* – o mercado a montante, ou dominante³⁸. Na análise dos três mercados relevantes à PI – o de produtos, de tecnologia e de inovação – essa noção pareceria importantíssima.

A construção americana nunca foi particularmente amigável à extensão da doutrina à propriedade intelectual. No entanto, pareceria possível a aplicação da doutrina em particular nas hipóteses, importantes em especial nas tecnologias da informação, em que existe o chamado efeito de cadeia³⁹. Até a decisão, em 2004, pela Suprema Corte, do Caso *Trinko*⁴⁰, porém, muito pouco se usou da doutrina no campo dos direitos exclusivos sobre tecnologias, criações expressivas e imagem empresarial; ao contrário, nas hipóteses em que a jurisprudência examinou e desaprovou uma recusa de licenciar, o fundamento foi quase sempre o de que tinha havido uma mudança de comportamento do titular do direito em face de seus concorrentes no mercado a jusante⁴¹.

35. “Muy emparentada con la aplicación de la doctrina antimonopólica fue la doctrina de las instalaciones esenciales (essential facilities doctrines), formulada por la Corte Suprema en 1912. De acuerdo con esta doctrina, una empresa que controle una instalación o un medio esencial para que otras empresas puedan competir en un determinado mercado debe poner esa instalación o medio a disposición de sus competidores, en condiciones razonables y no discriminatorias. Tuvo aplicación en “United States v. Terminal Railroad Association of St. Louis”. En este caso, varias compañías de ferrocarril controlaban conjuntamente el acceso al único puente sobre el río Mississippi en la ciudad de Saint Louis y se negaban a permitir el acceso al mismo a otras compañías que no integraban la asociación. La Corte consideró que el puente era una instalación o un medio de paso que resultaba esencial (“un cuello de botella”, según la propia sentencia) para el tráfico ferroviario entre el este y el oeste de la nación; entendió que impedir el acceso a él suponía una restricción al libre comercio que violaba la Sherman Act y obligó a la asociación a permitir el acceso al puente a las compañías ferroviarias competidoras en condiciones razonables y siempre que fuera físicamente posible”. Bianchi, Alberto B, *La Regulación Económica*, tomo 1, Buenos Aires, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, 1998, págs 54 e 55.

36. Vide Robert Taylor, “Intellectual Property as Essential Facility”, *PLI IP Antitrust 2001*, p. 679. Elaine Johnston, *Intellectual Property As An ‘Essential Facility’*, in *PLI Intellectual Property Antitrust 2004*: “The leading modern case applying the essential facilities doctrine is the decision of the Court of Appeals for the Seventh Circuit in *MCI Communications Corp. v. AT&T* (708 F.2d 1081 (7th Cir.), cert. denied, 464 U.S. 891 (1983). MCI alleged that AT&T had refused to let MCI connect its telephone lines to AT&T’s nationwide system, thereby preventing MCI from competing with AT&T in the long-distance telephone service market. The Seventh Circuit found that AT&T’s refusal constituted monopolization under Section 2 and set forth a four part test to establish liability under the

essential facilities doctrine: (1) control of the essential facility by a monopolist; (2) a competitor’s inability practically or reasonably to duplicate the essential facility; (3) the denial of the use of the facility to a competitor; and (4) the feasibility of providing the facility”.

37. “A facilitywill be considered ‘essential’ only if control of the facility carries with it the power to eliminate competition in the downstream market.” *City of Anaheim*, 955 F.2d at 1380 n.5 (quoting *Alaska Airlines, Inc. v. United Airlines Inc.*, 948 F.2d 536, 544-45 (9th Cir. 1991), cert. denied, 503 U.S. 977 (1992)).

38. Segundo Elaine Johnston, *op. cit.* em *Fishman v. Estate of Wirtz*, 807 F.2d 520 (7th Cir. 1986)..., o precedent judicial pertinente, “The court explained that the rationale for the doctrine was that a potential entrant should not be required to enter two markets simultaneously”.

39. Elaine Johnston, *op. cit.*: “In *United States v. Microsoft Corp.*, 253 F.3d 34 (D.C. Cir.), cert. denied, 534 U.S. 952 (2001) the D.C. Circuit affirmed the finding of the lower court that there was an “applications barrier to entry [that] protect[ed] a dominant operating system irrespective of quality” arising out of the characteristics of the software market: most consumers prefer to buy an operating system for which a large number of applications have been written and most software developers prefer to write for operating systems that already have been adopted by a large number of consumers. Furthermore, particularly where networks effects exist, continuing refinements to the intellectual property rights may extend the effective life of the technology”.

40. *Verizon Communications v. Law Offices of Curtis V. Trinko, LLP*, 124 S. Ct. 872 (2004).

41. Elaine Johnston, *op. cit.*, “While the essential facilities doctrine may in principle apply to intellectual property rights, courts have not in practice required licensing on the basis of the doctrine, generally because the intellectual property has been found to be non-essential or capable of duplication. In the few cases where access has been mandated, it has been on the basis of general Section 2 principles as set forth in *Aspen Skiing*”.

MUÑOZ & ASOCIADOS
Consultoría Empresarial
Abogados/ Propiedad Intelectual

ADELAIDA ROJAS DE MUÑOZ
 ABOGADA

Hernandarias 816 c/ Humaitá
 Asunción - Paraguay
 Tel: (595-21) 415 - 882
 Fax: (595-21) 494 - 538
 e-mail: muñozyasociados@cmm.com.py



Com a decisão do Caso Trinko, a doutrina entende que praticamente já existe a possibilidade de aplicação da doutrina das *essential facilities* à propriedade intelectual nos Estados Unidos e mesmo a tese da mudança de comportamento foi extremamente reduzida⁴². Tal alteração jurisprudencial põe em direto confronto a posição europeia e a americana quanto à questão⁴³.

A diversidade de posições preexistia a Trinko. Em 1995, com o caso Magill EEC⁴⁴, o tribunal supremo europeu inequivocamente aplicou a regra de que um monopólio num mercado a montante, associado a uma recusa de licença num mercado a jusante, seria contrário ao Tratado da Comunidade. A existência de direitos autorais e a pretensa colisão com a Convenção de Berna foram afastados como argumentos. Tal decisão, na verdade, apenas aplicava

ao campo da propriedade intelectual uma regra consagrada no direito europeu da concorrência⁴⁵.

A decisão de primeira instância, confirmada pelo tribunal supremo, foi cuidadosa em afirmar que não pretendia abalar o princípio geral de que o exercício de direitos de exclusiva não infringe as regras de concorrência e que só os fatos do caso levavam a uma licença compulsória judicial:

“However, while it is plain that the exercise of the exclusive right to reproduce a protected work is not in itself an abuse, that does not apply when, in light of the details of each individual case, it is apparent that that right is exercised in such ways and circumstances as in fact to pursue an aim manifestly contrary to the objectives of Article 86” (...)”Conduct of that type - characterized by preven-

42. Elaine Johnston, *op. cit.*: “In light of Trinko, future impositions of a duty to license intellectual property should be extremely rare. Liability would appear to arise only where (a) the monopolist is giving up short-term profits through its refusal to license, thereby indicating anticompetitive malice, (b) no other reasonable justification is offered for the refusal and (c) there is a dangerous probability that the monopolist will succeed in monopolizing the second market. An alleged monopolist holder of intellectual property rights that has never licensed those rights to third parties appears to be in a strong position to argue that its decision not to license is a legitimate business decision that should not be second guessed by the courts. In practice, it could be difficult to establish that the monopolist is foregoing short-term profits since the assertion will necessarily be based on speculative data. A monopolist that has previously licensed its rights may have to rebut a presumption that it is foregoing short-term profits by changing its policy, but may well be able to do so through establishing the benefits of bringing certain functions in-house. Moreover, unless there is clear evidence of an intent to monopolize, courts are likely to accept a reasonable business justification offered by the monopolist. Furthermore, under Trinko, it is clear that the essential facilities doctrine should not be applied in contexts where there is a regulatory regime in place that provides for access. There are few compulsory licensing regimes in U.S. law, but where they do exist, the doctrine will not apply”.

43. Vide Robert Pitofsky, Donna Patterson, Jonathan Hooks, “The Essential Facilities Doctrine Under U.S. Antitrust Law”, *Antitrust Law Journal*, vol. 70, p. 444, Fine, F, ‘NDS/IMS: A Logical Application of Essential Facilities Doctrine’, [2002] ECLR 457; Forrester, I, ‘Compulsory licensing in Europe: a rare cure to aberrant national intellectual property rights’, encontrado em <http://www.ftc.gov/opp/intellect/020522forrester.pdf>. Jones, A & Sufrin, B. *EC Competition Law 574-630*, Stothers, C, ‘Refusal to Supply As Abuse of a Dominant Position: Essential Facilities in the European Union’, [2001] ECLR 256.

44. EEC High Court, joined cases C-241/91 P and C-242/91 P, Radio Telefis Eireann (RTE), Independent Television Publications Ltd (ITP), apelantes, Magill TV Guide Ltd e Commission of the European Communities, apelados. “the appellants - who were, by force of circumstance, the only sources of the basic information on programme scheduling which is the indispensable raw material for compiling a weekly television guide - gave viewers wishing to obtain information on the choice of programmes for the

week ahead no choice but to buy the weekly guides for each station and draw from each of them the information they needed to make comparisons. 54 The appellants’ refusal to provide basic information by relying on national copyright provisions thus prevented the appearance of a new product, a comprehensive weekly guide to television programmes, which the appellants did not offer and for which there was a potential consumer demand. Such refusal constitutes an abuse under heading (b) of the second paragraph of Article 86 of the Treaty.55 Second, there was no justification for such refusal either in the activity of television broadcasting or in that of publishing television magazines (RTE judgment, paragraph 73 and ITP judgment, paragraph 58).56 Third, and finally, as the Court of First Instance also held, the appellants, by their conduct, reserved to themselves the secondary market of weekly television guides by excluding all competition on that market (see judgment in Joined Case 6/73 and 7/73 *Commercial Solvents v Commission* [1974] ECR 223, paragraph 25) since they denied access to the basic information which is the raw material indispensable for the compilation of such a guide.57 In the light of all those circumstances, the Court of First Instance did not err in law in holding that the appellants conduct was an abuse of a dominant position within the meaning of Article 86 of the Treaty”.

45. Vide John Temple Lang, “Defining Legitimate Competition: Companies’s duties to supply competitors, and access to essential facilities”, in 1994 *Fordham Corp. L. Inst.* (Barry Hawk ed., 1993), 245. : “In Community law there is a broad general principle that companies in dominant positions must not refuse to supply their goods or services if refusal to supply would have a significant effect on competition. This principle applies to both customers and competitors. (...) In situations in which access to a facility is essential the Commission has now recognised that a strict rule is necessary requiring supply on non-discriminatory terms to competitors. To this rule, where it applies, there will be few exceptions. Because this rule requires close relations between competitors, because of its administrative costs and due to the risk of discouraging legitimate competition, the terms of this rule and the exceptions to it need to be clarified as far as possible. This can be done only by caselaw, and by analysis. There is a duty to provide access to essential facilities, if the effect of refusal to supply on competition is serious enough, notably where there is little competition in the downstream market. (...)”.

Socios - Directores:

Carlos Terra

Enrique Cheang

Marianella Montilla



E. C. V & ASOCIADOS

Marcas y Patentes

Calle la Iglesia, Edif. Centro Solano Plaza I, Piso 4.

Oficina 4-A. Urb. Sabana Grande

Caracas 1050 - Venezuela.

Telfs Master: (58-212) 761-76.74

Fax: (58-212) 761-79.28

web: www.ecv.com.ve

e-mail: registros@ecv.com.ve



ting the production and marketing of a new product, for which there is potential consumer demand, on the ancillary market of television magazines and thereby excluding all competition from that market solely in order to secure the applicant's monopoly - clearly goes beyond what is necessary to fulfill the essential function of the copyright as permitted in Community law." (...) "The applicant's conduct cannot, therefore, be covered in Community law by the protection conferred by its copyright in the programme listings."⁴⁶

Mais recentemente, a posição europeia foi reenfatizada no caso NDC Health/IMS Health⁴⁷, na qual a afirmação no Judiciário dos direitos autorais de um monopolista de informações de venda de produtos farmacêuticos foi confrontada por uma decisão da autoridade antitruste, de que tal prática – nos fatos específicos do caso – constituía um abuso ilegal da posição dominante.

Em junho de 2004, a Corte assim decidiu:

"For the purposes of examining whether the refusal by an undertaking in a dominant position to grant a licence for a brick structure protected by an intellectual property right which it owns is abusive, the degree of participation by users in the development of that structure and the outlay, particularly in terms of cost, on the part of potential users in order to purchase studies on regional sales of pharmaceutical products presented on the basis of an alternative structure are factors which must be taken into consideration in order to determine whether the protected structure is indispensable to the marketing of studies of that kind.

2. The refusal by an undertaking which holds a dominant position and owns an intellectual property right in a brick structure indispensable to the presentation of regional sales data on pharmaceutical products in a Member State to grant a licence to use that structure to another undertaking which also wishes to provide such data in the same Member State, constitutes an abuse of a dominant position within the meaning of Article 82 EC where the following conditions are fulfilled:

- the undertaking which requested the licence intends to offer, on the market for the supply of the data in question, new products or services not offered by the owner of the intellectual property right and for which there is a potential consumer demand;

- the refusal is not justified by objective considerations;
- the refusal is such as to reserve to the owner of the intellectual property right the market for the supply of data on sales of pharmaceutical products in the Member State concerned by eliminating all competition on that market."⁴⁸

A vertente europeia, assim, é significativamente mais simpática ao uso dos instrumentos da doutrina das infra-estruturas essenciais ao campo da propriedade intelectual. No entanto, algumas ponderações têm de ser feitas. A primeira delas é que a doutrina é só aplicável quando o acesso à criação protegida seja realmente essencial: "The refusal to supply the applicant could not fall within the prohibition laid down by Article 86 unless it concerned a product or service which was either essential for the exercise of the activity in question, in that there was no real or potential substitute, or was a new product whose introduction might be prevented, despite specific, constant and regular potential demand on the part of consumers"⁴⁹.

A essencialidade, assim, implicaria a completa inexistência de substitutos da criação protegida ou quando uma utilidade solidamente demandada pelos consumidores estivesse sendo suprimida pelo exercício do direito exclusivo. Na prática europeia, os elementos a serem considerados numa recusa de negociar são, além da essencialidade, (a) a posição dominante, (b) a recusa de negociar e (c) a ausência de racionalidade econômica.⁵⁰

Outro aspecto a ser considerado é que em ambos os casos judiciais citados, a exclusividade posta em questão era um direito autoral sobre informações ou sobre mapas de distribuição de farmácia, hipóteses em que a própria existência de direito autoral é discutível, inclusive entre os membros da União Europeia⁵¹.

Certos autores, de outro lado, apontam que no segundo caso – ao contrário do Caso Magill – não haveria realmente uma questão de *essential facility*, eis que inexistia um mercado a jusante e outro a montante. Para tais doutrinadores, a prática europeia teria reconhecido, na verdade, que, em circunstâncias especiais, pode haver licença compulsória de direitos de PI, quando se distinga abuso de posição dominante e prejuízo de consumidores, mesmo sem os parâmetros clássicos da "infra-estrutura essencial"⁵².

46. Case T-69/89, *RTE v. Commission*, paragraph 71.

47. A decisão liminar foi tomada em 3 de julho de 2001. Os dois principais precedentes para a decisão foram *Tiercé Ladbroke v Commission* Case T-504/93 [1997] ECR II 923 e *Bronner v Mediaprint* Case C-7/97 [1998] ECR I 7791. A medida foi revogada pela Commission Decision of 13 August 2003, relating to a proceeding under Article 82 of the EC Treaty (Case COMP D3/38.044 - NDC Health/IMS Health: Interim measures), Official Journal of the European Union, 18.10.2003 L 268/69, sob a constatação de que as distorções de mercado tinham sido corrigidas no período desde a liminar.

48. Judgment of the Court (Fifth Chamber). 29 April 2004, (Competition - Article 82 EC - Abuse of a dominant position - Brick structure used to supply regional sales data for pharmaceutical products in a Member State - Copyright - Refusal to grant a licence). In Case C-418/01, Reference to the Court under Article 234 EC by the Landgericht Frankfurt am Main (Germany) for a preliminary ruling in the proceedings pending before that court between IMS Health GmbH & Co. OHG, and NDC Health GmbH & Co. KG, on the interpretation of Article 82 E.

49. *Tiercé Ladbroke SA v Commission*, Case T-504/93, [1997] ECR II-0923.

50. *Caso CBEM vs. Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion (CLT)*.

51. "Despite Magill, it would only be in the rarest of circumstances that the European Commission and Courts would have even considered ordering the licensing of a genuinely innovative patent or copyright in which a company had invested significant sums in R&D". Ian S. Forrester, *Compulsory licensing in Europe: a rare cure to aberrant national intellectual property rights?*, Department of Justice/Federal Trade Commission Hearings Competition and Intellectual Property Law and Policy in the Knowledge-Based Economy: Comparative Law Topics Department of Justice, Great Hall, Washington, D.C. May 22, 2002

52. Ian S. Forrester, *op. cit.*, "The essence of the objectionable conduct is not using an advantage in one market to capture another market, but rather abusing a dominant position by extinguishing competition in the presence of exceptional circumstances, and limiting markets to the prejudice of consumers".



Em decisão de novembro de 2004, a Corte Européia reiterou posição similar em matéria de direitos sobre base de dados⁵³.

O possível uso da doutrina de *essential facilities*

Em resumo, a utilização da doutrina de *essential facilities* para a moderação de direitos de propriedade intelectual, no sistema americano e europeu, não guarda de forma alguma a característica de um corpo sólido e assente de direito. A jurisprudência americana mais recente, inclusive, teria denegado a aplicabilidade da doutrina, assim como restringido severamente o emprego da tese correlata de que o titular dos direitos, que mudasse comportamento anterior em face de seus concorrentes, pudesse ser coibido em seus direitos exclusivos para manter a situação de mercado existente.

De outro lado, a jurisprudência européia, que indicaria trajeto até mesmo oposto, se resume a dois casos relativamente recentes, bastante presos a situações factuais de cunho fortemente abusivo e, embora de maior projeção, atinentes a áreas marginais da propriedade intelectual.

O elemento inspirador da doutrina, no entanto, parece extremamente valioso para entender-se que os direitos exclusivos sobre criações de tecnologias, expressivas ou de imagem empresarial, merecem moderação pelas normas de concorrência. Isso se daria quando o uso das respectivas criações seja essencial, no sentido restrito de permitir competição num mercado a jusante (por exemplo, o mercado dos produtos fabricados com uma certa tecnologia, em face do mercado da tecnologia).

Mas também poderia dar-se por um parâmetro menos “concorrencial” e mais ligado ao uso social da propriedade: quando houvesse completa inexistência de substitutos da criação protegida ou quando uma utilidade solidamente demandada pelos consumidores estivesse sendo suprimida pelo exercício do direito exclusivo.

Nesses casos, a recusa de licenciar seria sancionável, inclusive por licença compulsória, na inexistência de justificativa econômica razoável para a recusa ou sempre que se verificarem condições abusivas no exercício dos respectivos direitos. Esta hipótese de abuso (que parece líquida nos casos europeus) não deveria merecer maior objeção em Direito.

A questão, porém, é menos clara, e certamente mais relevante, nos casos em que o acesso à criação tecnológica ou expressiva é essencial e não existam abusos discerníveis. Parece razoável entender que sempre que o requisito da completa inexistência de substitutos da criação protegida, ou seja, quando o monopólio jurídico se identifique em alguma extensão com um monopólio econômico, a recusa de licenciar seja ilícita. Especialmente nos sistemas jurídicos em que a liberdade de iniciativa e a proibição de monopólios tenham estatuto constitucional.

Essential facilities e a América do Sul

Como longamente indicado em seção anterior, a recusa em licenciar direitos de propriedade intelectual tem sido tratada há tempos pela doutrina e jurisprudência estrangeira. Esta questão assume especial relevância na aplicação da doutrina das *essential facilities*.

A doutrina, objeto de estudo em seção anterior, é particularmente importante no contexto de recusa de licença de direitos de propriedade intelectual, como nota Bárbara Rosemberg, valendo-se mais uma vez do magistério de Lang.

É interessante lembrar a lição de Temple Lang no sentido de que a licença compulsória de direitos de propriedade intelectual tem sido concebida como um tema que decorre dos casos relacionados a *essential facilities*.

A inter-relação recebe análise precisa de Régibeau e Rocket, num recente estudo de cunho conservador:

53. Judgment of the Court (First Chamber) of 25 November 2004. KPN Telecom BV v Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA). Reference for a preliminary ruling: College van Beroep voor het bedrijfsleven - Netherlands. Telecommunications - Directive 98/10/EC - Application of open network provision to voice telephony - Supply of information on subscribers - Determination of prices. Case C-109/03. *European Court reports 2004 Page 00000*: “in so far as it provides that the relevant information must be provided to third parties on terms which are fair, cost oriented

and non-discriminatory, must be interpreted as meaning that: - with regard to data such as the name and address of the persons and the telephone number allocated to them, only the costs of actually making those data available to third parties may be invoiced by the supplier of the universal service; - with regard to additional data which such a supplier is not bound to make available to third parties, the supplier is entitled to invoice, apart from the costs of making that provision, the additional costs which he has had to bear himself in obtaining the data provided that those third parties are treated in a non-discriminatory manner”.

- Patentes e Marcas
- Transferência de Tecnologia
- Contratos e Licenças
- Direitos Autorais
- Proteção de Software
- Nomes de Domínio

e-mail: cruzeiro@newmarc.com.br
Internet: www.newmarc.com.br



ano71
CRUZEIRO/NEWMARC
PROPRIEDADE INTELECTUAL

Agente da propriedade intelectual desde 1934

Novo
endereço
e telefone

Av. Paulista, 1499 - 18º andar
01311-928 - São Paulo, SP - Brasil
Tel: +55 11 3170-1122
Fax: +55 11 3170-1120



“In particular, any refusal to grant access to the protected intellectual asset should be assessed in a manner consistent with the competition authority’s policy on vertical restraints. In the EU, for example, this would mean that a refusal to license the intellectual property to a (potential) downstream competitor would be deemed unlawful if the patent holder has significant market power in both the upstream and downstream markets. In other words, licensing could be made compulsory even if the patent is not absolutely essential to compete in the downstream market. The correct test in the upstream market is whether the number, type and ownership of alternative technologies is such that the patent-holder enjoys significant market power. Hence the exclusive nature of the property rights granted by a patent should not automatically translate into a right to use the patent exclusively⁵⁴.”

Na legislação sul-americana, a simples recusa de licenciar está prevista frontalmente na lei argentina de patentes, independentemente

(ao que se depreende) de evidência de abuso de posição dominante⁵⁵. Na região, é caso isolado⁵⁶.

Em decisão administrativa, a autoridade peruana apreciou, sem considerar no caso haver violação da lei de concorrência, a recusa de licença de direitos autorais⁵⁷; em outro caso, o recusa de acesso a uma licença de marca de certificação foi condenada⁵⁸. O Protocolo de Concorrência do Mercosul igualmente prevê que a recusa de prestações no âmbito do mercado comum seria sancionável⁵⁹, como o prevê a lei argentina⁶⁰ e, de alguma forma, a chilena⁶¹.

Doutrina das *essential facilities* e o Brasil

No Brasil, parece perfeitamente aplicável a noção no tocante aos direitos de propriedade intelectual:

“Aliás, apenas tomando o conceito como pressuposto é que se pode compreender a razão pela qual o legislador inseriu os incisos VI e XVI do artigo 21 na Lei 8.884/94, definindo como an-

54. Pierre Régibeau e Katharine Rocket, “The Relationship Between Intellectual Property Law and Competition Law”, *An Economic Approach*, University of Essex and CEPR, June 2004.

55. Ley 24.481, Artículo 42 - Cuando un potencial usuario haya intentado obtener la concesión de una licencia del titular de una patente en términos y condiciones comerciales razonables en los términos del artículo 43 y tales intentos no hayan surtido efecto luego de transcurrido un plazo de ciento cincuenta (150) días corridos contados desde la fecha en que se solicitó la respectiva licencia, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, podrá permitir otros usos de esa patente sin autorización de su titular. Sin perjuicio de lo mencionado precedentemente, se deberá dar comunicación a las autoridades creadas por la Ley N° 22.262 o la que la modifique o sustituya, que tutela la libre concurrencia a los efectos que correspondiere.

56. Existe tal previsão, porém, na lei britânica (artigo 48.3d) e na lei chinesa (artigo 51) e na lei israelense. Diz Carlos M. Correa, *Intellectual Property Rights And The Use Of Compulsory Licenses: Options For Developing Countries*, encontrado em <http://www.southcentre.org/publications/complicence/toc.htm>, visitado em 22/2/2005: “In the United Kingdom and in other countries that have followed the model of UK legislation, “refusal to deal” may lead to a compulsory license when an export market is not being supplied, the working of any other patented invention which makes a substantial contribution is prevented or hindered, or the establishment or development of commercial or industrial activities in the country is unfairly prejudiced (Section 48.3.d of the UK Patent Act, as revised in 1977). Similarly, in South Africa, a license can be granted in the case of the refusal to grant a license on reasonable terms, where trade or industry or agriculture or the establishment of a new trade or industry in the country is prejudiced, and it is in the public interest that a license be granted (section 56(2)(d), Patents Act No. 57 of 1978). The hypothesis of “refusal to deal” has also been provided for in the area of breeders’ rights. For instance, the law of Poland on plant varieties protection (1987)

stipulates that a compulsory license may be granted when the title-holder does not offer a license allowing third parties to meet unsatisfied needs of the national economy, or makes the grant of a voluntary license subject to unfair conditions (Article 29)”.

57. Proc. 005 -2003-INDECOPI/CLC, de 14 de mayo de 2003, denuncia presentada por la empresa Tele Cable S.A. contra las empresas Fox Latin American Channel Inc. y Turner Broadcasting System Latin America Inc., por presunto abuso de posición de dominio en la modalidad de acuerdos verticales de exclusividad y negativa a conceder licencias de propiedad intelectual.

58. No caso da Ambev Peru, que se viu tolhida de entrar no mercado de cervejas por recusa de licença de marca coletiva. Tal marca é aposta nas garrafas usadas pelos engarrafadores de bebida, reunidos em associação (SIE), de tal forma que se tornem intercambiáveis no retorno.

59. Art. 5º “(m) recusar injustificadamente a venda de bens ou a prestação de serviços”. Como visto, não é claro se tal vedação abrangeria a recusa de licença.

60. Ley 25.145. “Artículo 2º - Las siguientes conductas, entre otras, en la medida que configuren las hipótesis del artículo 1º, constituyen prácticas restrictivas de la competencia (...) l) Negarse injustificadamente a satisfacer pedidos concretos, para la compra o venta de bienes o servicios, efectuados en las condiciones vigentes en el mercado de que se trate;

61. Lei 211, Artículo 3º. (...) Se considerarán, entre otros, como hechos, actos o convenciones que impiden, restringen o entorpecen la libre competencia, los siguientes: (...) b) La explotación abusiva por parte de una empresa, o conjunto de empresas que tengan un controlador común, de una posición dominante en el mercado, fijando precios de compra o de venta, imponiendo a una venta la de otro producto, asignando zonas o cuotas de mercado o imponiendo a otros abusos semejantes. Também aqui não é claro se tal vedação abrangeria a recusa de licença.

- ▶ Marcas
- ▶ Patentes
- ▶ Direito Autoral
- ▶ Concorrência Desleal
- ▶ Nomes de Domínio na Internet
- ▶ Transf. de Tecnologia e Franquia
- ▶ Programas de Computador
- ▶ Propaganda
- ▶ Contencioso Judicial

**MONTAURY PIMENTA
MACHADO
LIOCE**

Advogados - Propriedade Intelectual

Av. Almirante Barroso, 139/7º andar - Centro - CEP: 20031-005 - Rio de Janeiro, Brasil
tel: 55 (21) 2524-0510 / Fax: 55 (21) 2240-1524 - www.montaury.com.br / mpml@montaury.com.br



ticompetitivos: (i) o impedimento de acesso de concorrente à tecnologia; bem como (ii) o impedimento da exploração de direitos de propriedade industrial ou intelectual, ou de tecnologia. *A contrario sensu*, se a tecnologia e/ou os direitos de propriedade industrial, dentre os quais se inclui a patente, não pudesse configurar um bem de produção essencial, não haveria razão para que o legislador previsse que, em algumas hipóteses, configura prática anticoncorrencial não permitir o acesso a tais bens. Evidentemente, tal situação somente será contemplada se os efeitos do artigo 20 da mesma lei tiverem sido verificados e desde que a titularidade da patente ou da tecnologia garanta um monopólio ao titular em seu mercado relevante⁶².”

No entanto, a autora manifesta extrema prudência no uso da doutrina.

Diante dessa assertiva, nota-se que a doutrina das *essential facilities*, própria do direito antitruste, pode vir a ser utilizada para limitar direitos absolutos de titulares de patentes em algumas situações *específicas* em que houver recusa de disponibilizar o acesso a tal bem pelo titular. É imprescindível, para tanto, que a patente em questão configure, efetivamente, um bem de produção essencial para a atuação de terceiros.

É fundamental que os critérios sejam precisamente observados, sob pena de se fragilizar os direitos patentários em detrimento de incentivos de eficiência dinâmica. A garantia de acesso a tal bem deve, em última instância, promover a concorrência e o desenvolvimento tecnológico, devendo-se garantir que eventual possibilidade de acesso não mitigue tal desenvolvimento, na medida em

que os concorrentes optem por acreditar que terão acesso à patente e, portanto, não precisarão investir em P&D. Caso isso ocorresse, os efeitos dinâmicos sobre a concorrência poderiam ser mais deletérios que a perda de eficiência estática que se procura sanar.

Diante disso, evidentemente não será qualquer patente que configurará uma *essential facility*, sendo imprescindível que os demais requisitos estejam preenchidos. Aventa-se, assim, a obrigação de permitir o uso de uma patente que cubra uma tecnologia básica a terceiros que pretendam desenvolver patentes derivadas. Ilustrativamente, e sem entrar no mérito da decisão, caberia citar a recente decisão da Comissão Europeia de Concorrência⁶³, que obrigou a Microsoft a divulgar informações completas e precisas que sejam indispensáveis para que os concorrentes da Microsoft alcancem a interoperabilidade com os computadores PC e os servidores, por terem considerado que o sistema operativo Windows teria se transformado em uma infra-estrutura essencial. Além de obrigar a abertura dos códigos-fonte, notou a comissão que, na hipótese de a informação disponibilizada estar protegida por direitos de propriedade intelectual, deverão os usuários de tais informações remunerar a Microsoft.

No Brasil, notam-se alguns casos em que a jurisprudência judicial estadual haja reconhecido uma modalidade de *essential facilities*, em especial nos casos em que haja mudança de comportamento anterior, em face de uma manifestação de poder de mercado, num fluxo a jusante⁶⁴. A autoridade antitruste peruana também considerou a aplicação da doutrina em pelo menos um caso⁶⁵.

62. Bárbara Rosenberg, Os Parâmetros do TRIPs e...

63. [Nota do original] Comissão de Concorrência da União Europeia, Microsoft/ W2000 Case, COMP/37.792.

64. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Agravo de Instrumento Quinta Câmara Cível Nº 70008736902. Comarca de Sapucaia do Sul. Companhia brasileira de bebidas (agravante). Pepsi Cola Engarrafadora Ltda. (agravante). Comercial de Bebidas Amazonense Ltda. (agravado). Indenização. Distribuição de Bebidas. Concorrência. Mostram-se presentes os requisitos estabelecidos no artigo 273 do CPC, quanto mais diante da prova documental produzida com a inicial da ação indenizatória, promovida pela agravada, onde há suporte suficiente para convencer da existência do alegado contrato de distribuição e da concorrência desleal, promovida pelas agravantes, com abuso do poder econômico, em detrimento da sobrevivência empresarial da agravada que até

já recebeu expresso reconhecimento, no passado, pelos bons serviços como distribuidora das bebidas. Assim, é de ser mantida a decisão atacada.

Obrigação das agravantes de fornecer os refrigerantes fabricados pela Ambev (marca Pepsi e Brahma), por preços destinados aos distribuidores-atacadistas, bem como de apresentar a tabela de custo de toda a linha de refrigerantes para distribuidores-atacadistas e tabela de preços utilizada para a venda direta aos consumidores, sob pena de multa. Agravo conhecido, mas desprovido.

65. Resolución Nº 0225-2004/Tdc-Indecopi. Comisión De Libre Competencia. Denunciantes: Central Unitaria De Trabajadores Del Perú (Cut). Javier Diez Canseco Cisneros Denunciados : Afp Horizonte. Afp Integra. Afp Unión Vida. Profuturo Afp, Asociación De Afps S

BHERING ADVOGADOS

PROPRIEDADE INTELECTUAL

Rio de Janeiro

Av. Rio Branco, 103
11º (Recepção) e 12º andares
20040-004 Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Tel. + 55 21 2221-3757
Fax + 55 21 2224-7169
bhe@bheringadvogados.com.br

São Paulo

Av. Dr. Cardoso de Melo, 1955
6º andar – Vila Olímpia
04548-005 São Paulo, SP, Brasil
Tel. + 55 11 3845-1680
Fax + 55 11 3845-1679
bhe-sp@bheringadvogados.com.br

Curitiba

Al. Dr. Carlos de Carvalho, 417
Conj. 702 - Ed. Curitiba Trade Center
80410-180 – Curitiba, PR, Brasil
Tel. + 55 41 3015-9399
Fax + 55 41 3014-7399
bhe-pr@bheringadvogados.com.br

www.bheringadvogados.com.br



Essential facilities e o caso sul-africano

Em 16 de outubro de 2003, a autoridade antitruste sul-africana emitiu o seguinte comunicado:

“The Competition Commission has found that pharmaceutical firms GlaxoSmithKline South Africa (Pty) Ltd (GSK) and Boehringer Ingelheim (BI) have contravened the Competition Act of 1998. The firms have been found to have abused their dominant positions in their respective anti-retroviral (ARV) markets.

In particular the Commission has found the firms have engaged in the following restrictive practices:

- Denied a competitor access to an essential facility
- Excessive pricing
- Engaged in an exclusionary act

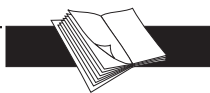
The Commission has decided to refer the matter to the Competition Tribunal for determination⁶⁶”.

Nota Bárbara Rosemberg, falando do dispositivo sul-africano pre-
vendo a licença em caso de *essential facilities*:

“(…) a autoridade de defesa da concorrência da África do Sul, por contemplar tal previsão em sua lei, houve por bem entender que a GlaxoSmithKline South Africa (Pty) Ltd. (GSK) e a Boehringer Ingelheim (Pty) Ltd (BI) estariam incidindo em conduta anticompetitiva, por terem abusado de suas posições dominantes nos seus respectivos mercados relevantes de medicamentos anti-retrovirais. Especificamente, a comissão entendeu que tais empresas teriam negado o acesso a uma facilidade essencial, praticado preços abusivos e, ainda, incidido em práticas que tinham por intuito excluir terceiros do mercado.”

Após a decisão, o governo sul-africano acabou por entrar em um acordo com tais laboratórios, que concordaram em licenciar suas patentes para que fabricantes de genéricos introduzissem concorrência no mercado e, diante dos *royalties* acordados, garantir-se-ia a remuneração do titular e, ao mesmo tempo, a redução de preços. Assim, ainda que ao final as partes tenham entrado em um acordo, não se pode negar que a decisão da autoridade de concorrência sul-africana é um importante precedente a ser estudado pelo Brasil e por outros países em desenvolvimento (...)

66. Encontrado em <http://www.cptech.org/ip/health/sa/cc10162003.html>, visitado em 22/2/2005.



A INTEGRAÇÃO ESTADOS UNIDOS-CANADÁ E AS PATENTES NA AMÉRICA DO NORTE

EDUARDO DE LELLO FONSECA

Agente da propriedade industrial e engenheiro no Brasil, agente de patentes no Canadá, agente de patentes nos Estados Unidos, trabalha junto ao escritório Shapiro Cohen, em Ottawa, Canadá

Com um PIB perto de US\$1 trilhão¹ e um crescimento econômico médio de cerca de 2% ao ano², o Canadá é uma das grandes potências econômicas do G-7 e o mais importante parceiro comercial dos Estados Unidos. O Acordo de Livre Comércio entre Estados Unidos e Canadá (FTA) em vigor desde 1989 e o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA), assinado em 1994, trouxeram um notável incremento ao comércio e uma irreversível integração econômica entre o Canadá e os Estados Unidos.

Ambos países compartilham a fronteira de maior movimento econômico do planeta, apresentando números astronômicos. Cerca de 85% de toda a produção de bens do Canadá se destina aos Estados Unidos, enquanto que quase 60% de toda a importação canadense provém daquele país³. De acordo com a Canada School of Public Service, 30% do PIB do Canadá está atrelado ao comércio com os Estados Unidos⁴. Por sua vez, 20% da produção total de bens e serviços dos Estados Unidos é exportada para o Canadá⁵. Em 2003, a exportação de bens e serviços dos Estados Unidos para o Canadá chegou a cerca de CDN\$280 bilhões. Colocando esses valores em

perspectiva, os Estados Unidos exportou mais para o Canadá do que para todos os países da União Européia juntos durante aquele ano⁶.

Segundo o Canadian Department of Foreign Affairs and International Trade⁷, os Estados Unidos são o maior investidor externo no Canadá e ao mesmo tempo o mais freqüente destino para os investimentos externos canadenses, com cerca US\$1,2 bilhão em comércio cruzando a fronteira Estados Unidos-Canadá todos os dias. Para viabilizar esta intensa atividade comercial, ambos os países estão constantemente buscando maneiras de assegurar uma eficiente atividade aduaneira, de maneira a atender a um mercado consumidor de aproximadamente 330 milhões de pessoas entre os dois países.

Esta conexão agressiva e tão bem estabelecida faz com que a patente canadense adquira um importante valor comercial para quem tem negócios nos Estados Unidos. Há uma grande probabilidade de que um processo ou produto protegido por patente nos Estados Unidos venha a ser produzido no Canadá ou exportado para o Canadá. Assim sendo, enquanto a patente dos Estados Unidos é provavelmente a de maior valor no mundo, uma patente canadense

1. Industry Canada - http://strategis.ic.gc.ca/sc_ecnmy/sio/cisgdpe.html

2. Industry Canada - http://strategis.ic.gc.ca/sc_ecnmy/cisgdpe.html

3. Industry Canada - <http://strategis.ic.gc.ca/>

4. Canada School of Public Service - http://www.myschool-monecole.gc.ca/Research/publications/html/p127/9_e.html

5. Team Canada Inc - <http://www.exportsource.ca/>

6. Team Canada Inc - <http://www.exportsource.ca/>

7. Department of Foreign Affairs and International Trade - <http://www.dfait-maeci.gc.ca/can-am>

CAMELIER

PROPRIEDADE INTELECTUAL

Orientação segura em propriedade intelectual, dirigida por elevados princípios éticos.

Alameda dos Guainumbis, 571 - São Paulo - SP - Brasil - 04067-001

Tel./Fax: + 55 11 5071-7124

camelier@camelier.com.br - www.camelier.com.br

- Marcas
- Patentes
- Desenhos Industriais
- Software
- Transferência de Tecnologia
- Segredo de Negócio
- Direito Autoral
- Direito Concursal
- Contratos



correspondente é uma das mais valiosas adições a um portfólio de propriedade intelectual.

Canadá e Estados Unidos também realizam um grande número de depósitos nos respectivos escritórios de patentes. De acordo com o Boletim Anual 2002-2003 do Escritório Canadense de Patentes⁸, os Estados Unidos solicitaram o maior número de patentes estrangeiras no Canadá naqueles anos, representando cerca de 46% do total de depósitos. Por sua vez, o Canadá foi o quinto maior depositante de patentes nos Estados Unidos em 2003⁹ e também o quinto em número de patentes concedidas no mesmo ano naquele país de acordo com o Technology Assessment and Forecast Report of the United States Patent and Trademark Office¹⁰.

Embora apresentando diferenças significativas em suas leis, as práticas de patentes dos Estados Unidos e do Canadá são similares em muitos aspectos. As principais diferenças, em termos de proteção patentária, estão nas invenções relacionadas com formas de vida, técnicas e métodos de tratamentos médicos, técnicas e métodos de negócios e invenções implementadas em computador. Embora técnicas e métodos de tratamentos médicos e de negócios não sejam patenteáveis *per se*, como nos Estados Unidos, de maneira geral um bom agente de patentes canadense pode assegurar que estas invenções sejam patenteadas no Canadá de alguma forma. Entretanto, a patenteabilidade de algumas invenções no Canadá está ainda sendo determinada por decisões judiciais e pelo Legislativo¹¹.

As taxas de depósito de patentes no Canadá são significativamente menores do que a dos Estados Unidos e apresentam uma excelente relação custo/benefício para depositantes que procuram proteger seus negócios no mercado norte-americano. O escritório canadense de patentes não cobra por excesso de reivindicações, reivindicações de dependência múltipla ou mesmo por excesso de páginas. Além disso, na maioria dos casos, um relatório descritivo em inglês e depositado nos Estados Unidos pode ser fácil e rapidamente adaptado para fins de depósito no Canadá e vice-versa. De uma maneira geral, relatórios descritivos para a Europa também são aceitos, o que faz com que depositantes estrangeiros não precisem reescrever os relatórios de forma significativa para depositar no Canadá.

É importante salientar que enquanto nos Estados Unidos a cláusula *means-plus-function* (35 U.S.C. §112, ¶16¹²) e a doutrina

Festo¹³ se aplicam ao escopo das reivindicações, no Canadá as reivindicações não estão sujeitas à redução de escopo se escritas em linguagem *means-plus-function* ou se alteradas durante o processo. Devido à decisão Festo¹⁴ nos Estados Unidos, depositantes têm atualmente considerado o benefício de se realizar o primeiro depósito no Canadá e requerer o exame técnico acelerado. Deste modo o depositante pode definir ou iniciar a definição do escopo das reivindicações antes de depositar nos Estados Unidos dentro do prazo para reivindicação de prioridade.

Os custos associados com o processamento de patentes no Canadá também são normalmente menores do que os custos vigentes nos Estados Unidos. O examinador canadense habitualmente concede uma patente se nos Estados Unidos ou na Europa a correspondente a esta for concedida e se as reivindicações canadenses forem modificadas para entrar em conformidade com as reivindicações concedidas naquelas jurisdições. Isso faz com que os custos se reduzam significativamente, entretanto, estes custos podem variar dependendo da natureza da invenção.

Uma importante e distinta característica das Regras de Patentes do Canadá é a extensão de prazo para a entrada na fase nacional do PCT, concedendo um período extra de 12 meses com o pagamento de uma taxa adicional. Desta maneira este prazo pode ser estendido de 30 para 42 meses da data da prioridade. Além disso, o Canadá, assim como os Estados Unidos, também concede um período de graça de 12 meses para depósitos de patentes em caso de autodivulgação da invenção.

O Canadá é signatário da Convenção de Paris e membro do PCT. O Escritório Canadense de Propriedade Intelectual (Canadian Intellectual Property Office - CIPO) é tanto uma autoridade internacional de busca como também uma autoridade internacional de exame preliminar.

É necessário que empresas e inventores em todo o mundo se conscientizem de que a patente canadense é de extrema importância para proteger seus negócios contra eventuais violações dos direitos de suas patentes. Tendo em vista a grande integração comercial entre os dois países, se você, ou seu cliente, precisa de proteção patentária nos Estados Unidos, o depósito correspondente no Canadá deve ser seriamente considerado para proteger seus negócios no mercado norte-americano.

8. CIPO Annual Report 2002-2003.

9. U.S.P.T.O. - Office of Electronic Information Products - PTMD July 2004.

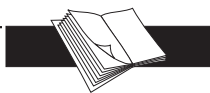
10. U.S.P.T.O. - Office of Electronic Information Products - PTMD March 2004.

11. Manual of Patent Office Practice - Canadian Intellectual Property Office.

12. Consolidated Patent Law - United States Code Title 35 - Patents; 35 U.S.C. §112 Specification.

13. Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 122 S. Ct. 1831, 62 U.S.P.Q.2d 1705 (2002).

14. Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 122 S. Ct. 1831, 62 U.S.P.Q.2d 1705 (2002).



O TRATADO DE COOPERAÇÃO DE PATENTES (PCT) E PRODUTIVIDADE EM INVENTOS PATENTEÁVEIS

EURY PEREIRA LUNA-FILHO

Advogado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ e inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil – Seccionais do Rio de Janeiro e de Brasília. Sócio do Instituto dos Advogados Brasileiros – IAB, onde participa da Comissão Permanente de Direito da Comunicação e Informática.

A Organização Mundial da Propriedade Industrial - OMPI/WIPO divulgou recentemente¹ estatísticas a respeito do acesso ao sistema do Tratado de Cooperação de Patentes (PCT), relacionando empresas e entidades que têm utilizado o mecanismo administrativo para proteção de suas patentes além-fronteiras. O tratado multilateral de cooperação de patentes, vigente e operativo desde 1978, ao qual aderiram 124 países, instituiu um sistema de depósito internacional de patentes que possibilita uma única fase preliminar para a escolha de países ou regiões geopolíticas (Ásia, África, Europa) onde invenções devam ser patenteadas, da qual resulta a ampliação em cerca de 18 meses para a efetivação dos procedimentos nacionais de patenteamento no exterior, além de propiciar uma avaliação aprofundada do estado da técnica relacionada ao conhecimento tecnológico existente relacionado à invenção, além de alguma redução de custos de patenteamento.

No Brasil, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI funciona para o protocolo local de pedidos PCT, recebendo a documentação a ser encaminhada ao Escritório Internacional do PCT, em Genebra. No entanto, no Brasil, as questões relacionadas com a propriedade industrial (patentes, marcas e indicações de

procedência, contratos de transferência de tecnologia, repressão à concorrência desleal) não costumam ser identificadas com o desenvolvimento industrial, com o aumento da competição industrial intra-setores, com ganhos em produtividade inclusive no comércio internacional, com o aumento do emprego e da qualidade dos postos de trabalho, da renda e dos salários. Também no Brasil falar-se em propriedade industrial envolve a imediata constatação das deficiências notórias com que se debate o INPI, com quadros quantitativamente insuficientes, desestimulados pelos planos de carreira e salários, condições materiais de trabalho e nível da prestação de serviços aos usuários.

São ainda ouvidas aqui freqüentes reivindicações por mais e mais constantes cuidados com a proteção legal à propriedade intelectual, envolvendo a propriedade industrial, estrito senso, e os direitos autorais sobre obras musicais, literárias, artísticas, seus registros, os direitos de sua reprodução e para sua difusão e distribuição, os direitos conexos de seus intérpretes, e sobre *software*, sem deixar de destacar as perdas de arrecadação tributária, de postos de trabalho e de aumento das atividades econômicas em geral subtraídas pelas ações e condutas lesivas aos interesses dos titulares de direitos de propriedade intelectual (propriedade industrial e direitos autorais e *copyright*).

1. <http://www.wipo.int/pct/en/million/index.html>, página Web acessada em 26/1/2005.

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 Botucatu, nº 591 - 19º - Vila Clementino
CEP 04023-062 - São Paulo - S.P.
Tel.: (011) 5908-7755 - Fax: (011) 5908-7759
e-mail: gare-ortiz@gare-ortiz.adv.br



Sabe-se que são poucos os países onde a atividade doméstica de produção de conhecimento patentado é maior do que o volume total do conhecimento tecnológico patentado procedente do exterior e levado aos escritórios nacionais de propriedade industrial. Estes países são o Japão, os Estados Unidos e a Alemanha. No resto do mundo todo, o volume do conhecimento patentado dentro das fronteiras nacionais em nome dos titulares estrangeiros é sempre superior ao detido pelos nacionais e explica-se o fato pelo mercado interno, em economias abertas, ser tanto mercado potencial para todos aqueles que para aí exportam quanto para investidores estrangeiros que fazem uso de sua tecnologia e necessitam das garantias jurídicas de sua proteção e apropriação. Os Estados Unidos, ainda conforme as estatísticas disponíveis acerca da utilização do PCT, mantiveram-se em 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, individualmente, como país com o maior número de pedidos PCT, seguidos pela Alemanha, em 2000, 2001, 2002, tendo o Japão superado esta em 2003 e 2004, embora os Estados Unidos gerem mais que o dobro de pedidos PCT do segundo colocado (Alemanha ou Japão).

Também os pedidos internacionais PCT apresentados por países em desenvolvimento ou de recente industrialização, pela ordem de maior produtividade, estão referidos à Coreia, aparecendo em primeiro lugar, também nos anos de 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004; à China con-

tinental, em segundo lugar; à Índia, em 2002, 2003 e 2004, que era superada pela África do Sul e por Cingapura, em 2000, vindo já a superar esta última, a partir de 2001; o Brasil manteve-se, regularmente, em sexto lugar, em 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, superando apenas o México, também na mesma série histórica².

Entretanto, desses países, apenas a Coreia, a China, a Índia e o Brasil apresentam taxas positivas de crescimento na produção de conhecimento patenteável em 2003, destacando-se a Índia com uma taxa anual de 45,5%, frente à China continental, com 27,1%, e à Coreia, com 17,1%. Também a OMPI informa, ao considerar empresas e entidades que efetuam depósitos de pedidos internacionais de patentes no âmbito do PCT, serem a LG Electronics, a Samsung Electronics, o Conselho de Pesquisas Científicas e Industriais, da Índia, a Huawei Technologies, da China, e o Rambaxy Laboratories, da Índia, os maiores usuários individuais, em 2004, do sistema PCT.

Embora exista um amplo debate acadêmico sobre os efeitos dos sistemas nacionais e internacionais de patenteamento de inventos sobre o comércio e a concorrência e o desenvolvimento econômico nacional e internacional, identificar como enérgicos agentes na pesquisa aplicada e no patenteamento internacional de invenções a Coreia, a China e a Índia, permite questionar o que o futuro estaria reservando ao Brasil.

2. <http://www.wipo.int/pct/en/statistics/index.htm>, página Web acessada em 26/1/2004.



LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y EL FACTOR CULTURAL EN EL PARAGUAY. HACIA UNA SOCIEDAD COGNITIVA

ALEJANDRO PIERA VALDÉS

Asociado de Zacarías & Fernández (Asunción, Paraguay). Prof. de Derechos Intelectuales y Derecho Administrativo - Facultad de Derecho - UNA. (Asunción, Paraguay). LLM, McGill University (Montreal, Canadá). Visiting Scholar McGill University

A principios del siglo XX las principales potencias económicas basaban su poderío en sus recursos naturales y por ende la capacidad de producción de los llamados. Minerales, granos, petróleo ocupaban así un lugar preponderante en sus economías. La actividad financiera giraba entorno a dichos bienes. Cien años más tarde, la historia resulta algo diferente. Los factores relevantes de la economía han cambiado sustancialmente. Éstos han sido casi completamente desplazados por el inexorable surgimiento de la tecnología, cuyo pivote es el conocimiento. Se da paso a la llamada "sociedad cognitiva". Los activos intangibles empiezan a trazar el nuevo gramado del terreno. Sólo así puede explicarse que naciones carentes de recursos naturales sean en la actualidad potencias económicas. Japón y Singapur son claros ejemplos. Para que el conocimiento adquiera predicamento, devengue posteriormente en tecnología y que ésta a su vez sea aprovechada, es necesario que se lo pueda proteger. Resulta imperioso que se garantice y premie la creatividad, la investigación, la generación de ideas, la elaboración de obras y el desarrollo de productos y procedimientos que representen una actividad inventiva. Así, de pronto, el tema de la protección de los derechos intelectuales está en boca de todos.

Para que la sociedad cognitiva pueda desarrollarse efectivamente y que sus resultados sean percibidos por el público en general es im-

prescindible que se conjuguen - entre otros - tres factores fundamentales. En primer lugar, el fomento a la investigación y creación intelectual, responsabilidad que recae tanto en el sector privado como público. Luego, un marco jurídico que garantice la protección de los derechos intelectuales que surgen como resultado directo del quehacer intelectual y la aplicación eficaz de la normativa vigente en la materia por parte de las autoridades. Finalmente, es necesario reconocer el factor cultural en el que se desenvuelven los dos primeros como un ingrediente necesario en la búsqueda de una sociedad cognitiva. La ausencia de cualquiera de estos elementos no producirá la alquimia deseada. Es un triángulo donde cada factor constituye un lado imprescindible para lograr la correcta formación de su figura. Si el Paraguay desea alguna vez alcanzar el grado de desarrollo de tales tipos de sociedades, no puede soslayar la importancia de ninguno de estos factores. Por paradójico que pudiera parecer, en nuestro país estos tres factores han tenido un tratamiento disparado. Ante el primero permanecemos casi indiferentes. El segundo eclipsa completamente a los dos restantes. El último, por el contrario, permanece en la total oscuridad, como olvidado por la sociedad entera, aunque éste se encuentre de cierta manera presente en todo momento entre nosotros.

RICCI
& ASSOCIADOS
PROPIEDAD INTELECTUAL

Marcas • Patentes • Direito Autoral • Software • Transferência de Tecnologia

Avenida Indianópolis, 2504 - Cep 04062-002 - São Paulo - SP

Telephone: (+55 11) 5581-5707 - Fax: (+55 11) 276-9864

E-mail: ricci@riccimarcas.com.br

Home page: www.ricci.com.br

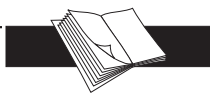


Sobre el fomento a la investigación se ha hecho en nuestro país hasta ahora muy poco, aunque hubo en algún momento cierta iniciativa. Atrás quedaron las ferias de inventores realizadas bajo la batuta del Ministerio de Industria en la década del ochenta. Muchos quizás ni las recuerden. La creación intelectual quizás haya tenido mayor suerte, ya que de cierta manera las bellas artes están más apoyadas y promovidas. Sin embargo, es el factor legal el que más ruido ha generado. Casi en forma diaria escuchamos los inacabables pero acertados reclamos de los inversionistas extranjeros, empresas multinacionales, embajadas, organismos internacionales y países vecinos sobre la ineficacia en la protección de los derechos intelectuales en el Paraguay. Debido a ello - dicen - no existen las condiciones necesarias para invertir y mantener relaciones comerciales en nuestro país. La queja se basa no en la ausencia del marco legal necesario, sino en la falta de aplicación efectiva de la normativa vigente por las autoridades. La impunidad se ha vuelto algo cotidiano. Estamos acostumbrados a la categorización que se le da al país como uno de los más piratas en todos los rubros posibles. En este sentido el Paraguay es noticia en todo el mundo. Ha ganado merecida fama y reputación. Como si fuera poco no sólo hemos llegado a tal logro, sino que además hacemos un tremendo esfuerzo por mantener dicho prestigio y para colmo lo conseguimos. Hace ya varios años que estamos arrastrados por esta desidia. Nada parece cambiar esta tendencia. Ya nada nos inmuta. La clandestinidad e informalidad con que manejamos los derechos intelectuales son plenamente aceptadas. Parecería ser parte de nuestra idiosincrasia, de nuestros valores y nuestra forma de ser tan autóctonos, tan pero tan paraguayos. Incluso a menudo nos causa gracia, ya que despierta nuestra aparente viveza criolla. Será tal vez parte de nuestra cultura, de nuestra formación?

Es precisamente el factor cultural el que permanece en el olvido en el proceso de formación de una sociedad cognitiva para nuestro país. En pos de la protección de sus intereses, las multinacionales mucho han insistido en el aspecto jurídico de la protección de los derechos intelectuales, pero nadie recuerda al factor cultural como un elemento importante en dicha lucha. Es cierto que la mayoría de la población permanece ajena a los grandes falsificadores y contrabandistas, a aquellas personas que inescrupulosamente lucran mediante la comisión de infracciones a la propiedad intelectual de otros. Pero también es cierto que gran parte de la sociedad infringe todos los días - aunque de otra manera - dichos derechos. En una sociedad donde no se entiende ni valora que constituye o forma parte de la propiedad intelectual, es totalmente utópico pretender la aplicación de lo que manda la ley. En muchos casos la sociedad no se da cuenta que comete una infracción porque simplemente no sabe que el acto realizado violenta la creación intelectual del otro. Hechos éstos que sumados a la impunidad reinante agravan la situación. En el Paraguay, el verbo copiar no solamente es conjugado en todas sus formas como sinónimo de los verbos crear, idear, pensar e inventar, sino que además tal uso en sus más variadas acepciones ha adquirido total aceptación por la sociedad en general. No es un fenómeno que se reduzca a un sector de la sociedad. Nos afecta a todos. Un ejemplar pirateado nos da igual que uno original. Nos parece quijotesco que a días del lanzamiento de la premier mundial de una obra cinematográfica ya contemos en nuestro país con el DVD pirateado y que éste sea vendido libremente en las principales arterias de la capital. Es obvio que

existen consideraciones económicas tenidas en cuenta a la hora de adquirir un producto falsificado dado su menor costo en comparación con uno original, pero no podemos negar que los valores que manejamos estén de alguna manera trastocados. Lo aceptamos como algo normal. A menudo existen importadores que se apropian indebidamente de las marcas de firmas extranjeras. Festivales de play back son organizados sin ninguna consideración a los derechos de autor. Los softwares son objeto de sucesivas reproducciones sin que medie licencia alguna que justifique sus usos. Lo que resulta peor es que ni siquiera nos damos cuenta de que existen tales derechos. Nombres de pubs y restaurantes son el fiel reflejo de conocidas zonas de la capital bonaerense. Donde ha quedado nuestra creatividad e ingenio? El plagio es el pan de cada día de estudiantes secundarios, universitarios y aún de postgrado. Los famosos trabajos prácticos son viles copias de la bibliografía utilizada. Nos atribuimos como propias las ideas concebidas y elaboradas por otros autores. No tenemos el más mínimo respeto a la creación intelectual de los otros. Pero que reclamo se le puede hacer a los estudiantes cuando los mismos profesores también infringen la norma o cuando en algún fallo de nuestro máximo tribunal se ha olvidado transcribir la cita del autor que originó la idea sobre la cual se fundamenta la decisión de la sentencia? Donde comienza el camino a recorrerse en forma torcida? El árbol está enfermo de los pies a la cabeza.

Todas estas preguntas relacionadas con el factor cultural las encontramos íntimamente ligadas al proceso educativo del individuo. Los organismos internacionales, los gobiernos extranjeros y las multinacionales gastan cuantiosas sumas de dinero en la difusión de las normas de propiedad intelectual dirigida a las autoridades y los órganos de aplicación. En el Paraguay este esfuerzo tal vez llegue un poco tarde. Contrariamente, estas directrices nunca se dirigen a la población en general, al individuo en la etapa primaria, secundaria y universitaria. Es durante estas etapas que la instrucción sobre los elementos básicos de la propiedad intelectual adolece de serias falencias. No existe en ninguna de dichas etapas un análisis sobre su contenido e importancia. Cuando somos estudiantes simplemente no comprendemos su alcance. Su inserción se da muy levemente y en forma extremadamente tardía. El adolescente termina la etapa secundaria y todavía no comprende el concepto de un plagio y mucho menos sus consecuencias. Asume con total naturalidad que puede utilizar la idea del otro como suya. Algunos incluso llegan a la universidad sin haber subsanado tal deficiencia. De igual manera, no se promueve la elaboración de ideas, la creatividad, ni mucho menos la capacidad de pensamiento propio. Mientras persistan estas falencias, no podrá reconocerse y protegerse la idea y la creatividad del otro. Como tiende a mantenerse el *status quo* del factor cultural es difícil que pueda producirse algún tipo de cambio que eventualmente nos lleve a la formación de una sociedad cognitiva en el Paraguay. Muchas cosas deben cambiar. Debemos aprender a educarnos y educar a las generaciones venideras en la creación intelectual y su adecuada protección. Esto empieza desde temprano y no pasa solamente por la educación de las autoridades, sino por la de todos los integrantes de la sociedad. Esto será menester de todos los sectores involucrados: familia, gobierno, sociedad civil y organismos internacionales. Al menos si de alguna manera queremos intentar dejar la oscuridad de las cavernas en busca de la luz que nos oriente hacia una sociedad basada en el conocimiento. El premio justifica - creemos - el esfuerzo requerido.



A BRAZILIAN LEGAL PERSPECTIVE ON VOIP (VOICE OVER INTERNET PROTOCOL)

DIRCEU PEREIRA DE SANTA ROSA

*Mestre em Direito pela The George Washington University. Sócio do escritório Felsberg e Associados no Rio de Janeiro.
Vice-Coordenador da Comissão de Estudos de Transferência de Tecnologia e Franquia da ABPI.*

Sumário: Introduction - 1. VoIP: What Is It? - 2. The Regulatory Scenario in Brazil - 3. The International Regulatory Scenario - 4. Adapting VoIP Technology in Brazil's Regulatory Environment - 5. Conclusion

INTRODUCTION

This note intends to explore legal aspects of the upcoming technology of Internet Protocol ("IP") telephony, or VoIP, from a Latin American perspective. While analyzing technical aspects and growth projections, as well as the current regulatory schemes (or lack thereof) for IP telephony, we intend to discuss the potential for local and international regulation of IP telephony, and how developing countries could balance the need for regulations with a focus on competition in the market. Even when what is at stake is whether it is possible to regulate a complex technology, in a media as difficult to control as the Internet.

1. VOIP: WHAT IS IT?

Telephone companies have always relied on circuit-switched technology to transport voice traffic over the public switched telephone network ("PSTN"). In a circuit-switched environment, a fixed amount of bandwidth provides a dedicated transmission path for the duration of a call, regardless of whether any information is being transmitted. A conversation through the PSTN is routed

through a series of telephony switches until it reaches its final destination, thereby establishing a dedicated line.

"Voice over Internet Protocol", also known as "IP telephony", "VoIP" or "VoN", is a relatively new technology which enables voice transmission through networks that utilize, instead of the PSTN, the widely employed IP protocol to transmit data. The channel utilized, at least in theory, may be either the Internet or any other type of network, be it public or private.

Unlike circuit-switched telephony, VoIP relies on a packet switching system similar to the technology applied in usual Internet data transmission. Voice is transformed into data and broken down into digital packets that are transmitted through numerous switches or routers until they reach their destination. Unlike the dedicated bandwidth used in circuit switching, each packet of information shares the available bandwidth with other unrelated packets and "travel" through the same network. In order for this process to work, each packet must be individually "addressed" with the ultimate destination for that packet. Although each packet may take a different route, they are reassembled once they reach their destination, by using a specific protocol that enables such rearranged data



tinoco soares & filho 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@tinoco.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



to be delivered in a timely manner and, most importantly, without any disruptions.

The development of the VoIP technology began approximately ten years ago, in Tel-Aviv, Israel. A company called Vocaltec created “I-Phone”, the first software that could “make telephone calls” through the Internet. However, the results obtained by the Israeli company were, at that time, not satisfactory. With low performance Internet connection (*existing transmission protocols were not efficient enough for this type of packet transport over conventional 56K modems*), voice communication through the Internet was free, but primitive, and the results were equivalent as using a low-tech amateur radio. This situation entailed not only delays in transmission, but also changes in the sequences and loss of packets, thus completely hindering the possibility of prompt communication between users.

Therefore, “I-Phone” and VoIP succumbed to an undignified death in the late 1990s, but to resurrect in the 2000s with the advent of cable and digital subscriber line (DSL) modems. In this new scenario of high-speed Internet access, which offer bandwidth that allows smooth and clear voice transmission, major technology companies began developing successful products and solutions that allowed prompt voice transport through the Internet.

Nowadays, the situation is completely different from the “I-Phone” years. By utilizing the current VoIP technology, it is possible to establish a connection and place a call almost as if standard PSTN telephony system was being used. Voice can be fully digitalized in its origin, codified and transmitted into packets through any network, and the existing voice transmission protocols allow a receiver to hear the message almost immediately (*delays in state-of-the-art VoIP technology are so minimal that effects on the communication are irrelevant*).

Although such benefits are the major identifiers of VoIP technology, most manufacturers of IP telephony equipment and VoIP solutions use their own specifications, reason why it is important to differentiate complex VoIP technology from the various software solutions that allow Internet hobbyists to get free phone calls on a peer to peer basis.

Today’s technology offers three methods for providing IP telephony:

- computer-to-computer; involves two users each with a computer, microphone, sound card, speakers, and the same type of IP telephony software.

- telephone-to-computer; user connects to the Internet and uses a computer to place a phone call. Requires the same software the same peripherals needed for computer-to-computer IP telephony.

- phone-to-phone; currently the most widespread form of IP telephony, it allows users with special telephony equipment to get connected, either the public Internet or a private Internet Protocol-based network.

In any of these situations, at least 2 “gateways” must be used to allow standard telephony equipment to communicate with the pac-

ket-switched IP-based network and receive voice signals. The first gateway converts the circuit-switched signal into digital data, which is then transmitted over the public Internet or over the service provider’s private IP network. Once these data packets reach their destination, a second gateway reassembles and converts them into analog voice stream, or a digitized version of the voice. These gateways could be in the same local area, in the case of local IP telephony calls, or in two different states or countries, for long-distance and international service. Existing public Internet connections are the most popular vehicle to transmit data.

And there lies one crucial barrier to developing VoIP technology for the average Internet user in countries such as Brazil. A VoIP network must have technology and bandwidth that allows voice be digitalized, transmitted and received by the user almost concurrently with the pronunciation of the words, so real-time conversation may occur. Although private networks, with full control over their traffic, can provide that communication will be carried out with the desired quality standard, it is still difficult to ensure the same quality of service when the carrying network is the Internet, as Internet network managers have no control over the data transmitted through their networks.

Regardless of such hindrances, the main advantage of IP telephony is not the quality of the digitized call, but the significant cost reduction for interstate and international calls that can be achieved by simply avoiding circuit-switched telephony, a system characterized for involving expensive interconnection rates. Price differences for long-distance calls are so impressive that, even if VoIP technology does not create new competitors for local calls, it is likely to help telephone companies to compete against each other on the long distance services, because IP telephony can also be integrated into their communications infrastructure.

In fact, there is also another advantage for providers of VoIP services. In many countries, IP telephony operators are not burdened with the same regulatory obligations imposed upon traditional providers of circuit-switched PSTN services. Unlike their competitors in the heavily regulated telephone industry, VoIP providers are still perceived as Internet Service Providers (“ISPs”), thus entailing special protection from regulation. The current regulatory regime of some nations even exempts IP telephony providers from the obligation to pay hefty access charges, international settlements, and even payments to support universal telephone service. To a burgeoning industry, this means more room for investment and revenues.

But as the technology develops amid a regulatory hiatus, regulatory challenges are likely to emerge. As the line between VoIP and traditional circuit-switched telephony gets thinner, IP-based technology is likely to dominate the market. Even cable companies will be able to offer VoIP along with their usual services. IP telephony for international calls, which is now a proven market, shall become the low-cost alternative to traditional long-distance telephony services, thus opening the gates to advanced convergence services, that could tie toge-



ther voice communications, instant messaging and videoconferencing in one network or device. The technology for IP telephony is developing while Internet and technology advocates are adamant that regulators keep their hands off VoIP, just as they kept their hands off the Internet, so this communications convergence may blossom.

On the other hand, fearful of having their profits reduced due to competition from upcoming IP telephony technology and companies, telephone carriers all over the world are pressing regulators to ascertain that all VoIP providers offering similar functionality to that of PSTN services should not be regulated any differently. At the same time, VoIP companies desire to continue receiving the same treatment as ISPs, thus exempted from the burdens of common carrier regulations. A relentless battle is now being fought in local courts and governmental bodies of the world's most relevant telecom markets.

In our attempt to evaluate this issue under a Brazilian, and Latin American, perspective, we must examine how local and international regulations have been handling this new service; and what role, if any, regulatory entities might play in the worldwide growth and demand for VoIP services.

2. THE REGULATORY SCENARIO IN BRASIL

Under the administration of incumbent President Fernando Henrique Cardoso (1995-1998, reelected 1999-2002), Brazil underwent a radical reform of its telecommunication system. From a monopoly-based market, Brazil began liberalizing key sectors of its economy, largely inspired by the U.S. regulatory commissions established during the New Deal in the 1930s. An array of regulatory-normative federal agencies was introduced through legislation and, during the past years, such agencies have changed not only the procedures, but indeed the culture of Brazilian public sector management.

The need to attract investors that could enhance telecommunications services in Brazil led to the privatization of this sector during the 1990's, and this process was only possible after the enactment of the Brazilian General Law on Telecommunications of 1997, and the creation of a sector-specific legal framework, led by an independent and highly autonomous regulatory agency.

The second regulatory agency created in Brazil¹, the National Telecommunications Agency (ANATEL) was duly established by the Brazilian General Law on Telecommunications of 1997. Despite intense political pressures, ANATEL has been directly involved in the liberalization of the Brazilian market, not only defining the business models for the telecommunications industry but also creating a "friendly" business environment, with guarantees of clear interconnection and universal service goals. In fact, one of the most important characteristics of the Brazilian telecommunications restructuring, and highly praised by ANATEL, was the adoption of an asymmetric regulatory model², favoring new entrants in order to produce a more competitive market structure. ANATEL also regulates other markets such as commercial satellite transmissions over Brazil, but not the granting of broadcasting (radio and TV) licenses³.

After this liberalization process, the Brazilian telecommunications system has developed steadily and with enthusiasm⁴. However, ANATEL is not exactly very enthusiastic about the development of VoIP. Regarding IP telephony technology, The Brazilian regulatory agency understands that any "communication services" that resemble telephony, and are offered to the general public, should follow the same regulatory framework as telecommunication services, regardless of whether the system used is standard PSTN telephony or VoIP. ANATEL has reiterated its point of view in previous informal consultations from the industry, assuming a position on this matter but not yet issuing any administrative ordinances on this matter.

1. The first one was ANEEL- the Brazilian Electricity Regulatory Agency.
2. The asymmetric regulatory model may be defined as the existence of a set of rights and obligations that differ from one service provider to another, even when these provide equivalent services and operate in the same geographical market.
3. The General Law on Telecommunications does not deal with broadcasting and cable TV services, with Article 211 establishing that the awarding of concessions for such services falls outside the jurisdiction of Anatel.

4. From July 1998, when the state telecommunications companies were privatized, until 2003, the Brazilian stock of fixed telephony grew from 20 Million terminals (12.5 terminals per 100 inhabitants) to 50 million. In mobile telephony, the jump was from 5 million, 600 thousand accesses (3.5 accesses per 100 inhabitants) to almost 40 million. In a short period of time, cellular phones, once a luxury product, with a cost of almost US\$ 800,00 for activation, got quickly popularized and became a national frenzy.

Av. Paulista nº 1294, 16º - Cerqueira César
São Paulo - SP - Brasil - CEP: 01310.915
fone.:(55 11) 3372.3766 - fax.:(55 11) 3372.3767 / 68 / 69
mail@daviddonascimento.com.br
www.daviddonascimento.com.br



PROPRIEDADE INTELECTUAL



During the opening of the III World Telecommunication Policy Forum (WTPF 2001) which took place in Geneva (Switzerland) in March 2001⁵, the then Chairman of ANATEL, Renato Guerreiro, firmly declared that the two basic principles applicable to traditional telephony should be applied to IP Telephony - mandatory network interconnection for the free circulation of data and equal treatment of users- and that existing Brazilian laws are already suitable to regulate new technologies such as VoIP.

In fact, the legal basis for ANATEL's opinion about IP telephony is set forth in Articles 60 and 61 of Brazil's General Law on Telecommunications⁶, which state the following

"Article 60. Telecommunication service is a set of activities that allow for the offer of telecommunications.

Paragraph 1. Telecommunication is the transmission, emission or reception, by wire, radio, optical means or any other electromagnetic process, of symbols, characters, signals, writing, images, sounds or information of any nature.

Paragraph 2. Telecommunications station is the set of equipment or apparatus, devices and other means necessary to carry out telecommunications, its accessories and peripherals, and, whenever the case, the installations holding and complementing same, including portable terminals."

"Article 61. Value added service is the activity that adds value to the telecommunications service that supports same, and with which new features related to the access, storage, presentation, handling or recovery of information are not mistaken.

Paragraph 1. Value added service is not a telecommunications service, however, the provider thereof is classified as user of the telecommunication service providing support thereto, with the rights and obligations inherent to this condition.

Paragraph 2. Access to the utilization of telecommunications service networks for rendering value added services is assured to interested parties, for which the Agency shall regulate the conditions as well as organize the relationship between same and the telecommunications service providers."

According to ANATEL, the offering of VoIP services to the general public is covered by the definition of "Telecommunication services" set forth in Article 60, paragraph 1 above. And all companies that want to provide telecommunication services, whether in the public or private interest and regardless of the technology being used, must be duly authorized by the abovementioned Brazilian regulatory agency.

On the other hand, private communications networks that rely on VoIP technology, while using existing telecommunication networks, are considered by ANATEL as "Value added service", under Article 61, paragraph 1 of Brazil's General Law on Telecommunications. Pursuant to such regulation, companies that use VoIP for internal communication, and only within its network, are not required to obtain any license or authorization. This is why various companies, such as Cisco, and Compaq, provide in Brazil only internal communication equipment to companies, while authorized fixed communication carriers are responsible for the necessary connections. Therefore, a provider of IP telephony equipment and services is treated by ANATEL simply as a user of telecommunication services furnished by authorized companies.

Moreover, a highly misinterpreted decision from Brazil's Superior Court of Justice recently stated that Internet Service Providers are delivering communication services, and their activity is not a value added service, at least for tax purposes⁷. Other chambers of the same Court of Justice have a different view, considering Internet services as "value added"⁸.

5. In response to the growing popularity of VoIP services, The International Telecommunications Union ("ITU") recognized the potential damaging effects VoIP can have on telecommunication services, March 2001's World Telecommunication Policy Forum was dedicated to the issue of IP telephony. As a result of the WTPF, the ITU is now conducting workshops and other forums throughout the world to facilitate the introduction of IP telephony to developing countries.

6. Law n° 9472, of July 16th., 1997

7. "BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial: RESP 323358/PR, Primeira Turma. Relator: Min. José Delgado, 21/6/2001. TRIBUTÁRIO. PROVEDOR DA INTERNET. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, ESPÉCIE DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. RELAÇÃO DE NATUREZA NEGOCIAL COM O USUÁRIO. FATO GERADOR DE ICMS DETERMINADO. INCIDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996. LEI Nº 9.472/1997. Recurso Especial interposto contra v. Acórdão que entendeu que "o provedor de acesso à internet não presta serviço de comunicação ou de telecomunicação, não incidindo sobre a atividade por ele desempenhada o ICMS". O Provedor da Internet é um agente interveniente prestador de serviços de comunicação, definindo-o como sendo "aquele que presta, ao usuário, um serviço de natureza vária, seja franqueando o endereço na INTERNET, seja armazenando e disponibilizando o site para a rede, seja prestando e coletando informações etc. É designado, tecnicamente, de Provedor de Serviços de Conexão à INTERNET (PSC), sendo a entidade que presta o serviço de conexão à INTERNET (SCI)". (Newton de Lucca, em artigo "Títulos e Contratos Eletrônicos", na obra coletiva Direito e INTERNET", pág. 60) O provedor vinculado à INTERNET tem por finalidade essencial efetuar um serviço que envolve processo de comunicação exigido pelo cliente, por deter meios e

técnicas que permitem o alcance dessa situação fática. O serviço prestado pelos provedores está enquadrado como sendo de comunicação, espécie dos serviços de telecomunicações. A Lei Complementar n° 87, de 13/09/1996, estabelece, em seu art. 2°, que incide o ICMS sobre "prestações onerosas de Serviços de Comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição a ampliação de comunicação de qualquer natureza", círculo que abrange os serviços prestados por provedores ligados à INTERNET, quando os comercializam. Qualquer serviço oneroso de comunicação está sujeito ao pagamento do ICMS. A relação entre o prestador de serviço (provedor) e o usuário é de natureza negocial visando a possibilitar a comunicação desejada. É suficiente para constituir fato gerador de ICMS. O serviço prestado pelo provedor pela via da Internet não é serviço de valor adicionado, conforme o define o art. 61, da Lei n° 9.472, de 16/07/1997. Recurso provido.

8. Processo: Resp 456650 "a) o provedor de serviço da rede internacional de computadores é tão usuário dos serviços de comunicação quanto aqueles que a ele recorrem para obter a conexão à rede maior; b) o provedor de serviço da Internet propõe-se a estabelecer a comunicação entre o usuário e a rede, em processo de comunicação, segundo a Lei 9.472/97 (art. 60, § 1º); c) o serviço prestado pelos provedores de comunicação enquadra-se, segundo as regras da lei específica (art. 61), no chamado Serviço de Valor Adicionado; d) o referido serviço é desclassificado como sendo serviço de telecomunicação (art. 61, § 1º da Lei 9.472/97); e) se a lei específica retira da rubrica serviço de telecomunicação, o "Serviço de Valor Adicionado", não poderá o intérprete alterar a sua natureza jurídica para enquadrá-lo na Lei Complementar 87, de 13/9/96, em cujo art. 2º está explicitado que o ICMS incidirá sobre: prestações onerosas de Serviços de Comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza."



The few Brazilian legal specialists that already addressed legal aspects of VoIP technology do not agree with ANATEL's perspective⁹. Their understanding is that IP telephony is a "Value added service", regardless of whether it is offered to the public or only through private networks. We also agree with such opinion, and view IP telephony as a data retrieval and transmission technology that adds value to existing telecom services and, in our judgment, should not be regulated as an independent communication service. However, the opinion of the Brazilian regulatory body has been prevailing on the market.

In view of the above, companies interested in entering the Brazilian market should hold a Public Switched Telephone Network (PSTN) license or a Multimedia Communication Service (MCS) license to offer unrestricted IP telephony services. The services offered should, of course, be limited to the conditions provided for each type of license, and such licenses are usually provided through binding administrative acts from ANATEL ("authorizations"). These authorizations allow the exploitation, under the private system, of a type of telecommunications service, provided that necessary objective and subjective conditions are met by the interested party. The objective conditions for obtaining a service authorization for exploiting telephony services are:

- Availability of a required radio-frequency, in case of services in need thereof;
- Presentation of a technically feasible project, compatible with applicable technical standards.

The subjective conditions for a company to obtain such authorization are:

- The Company must be established according to Brazilian laws and have headquarters in the Country.
- The Company must be qualified for contracting with the Government.
- The Company must bear the necessary technical qualification to properly render the service, and have good financial standing.

9. PEIXOTO, Rodney, *Voz Sobre IP : Regulacao a caminho*, (2004), unpublished paper provided by the author.

- The Company may not be in charge of providing the same kind of service in the same region, area or location.

At this present moment of uncertain future regulation, the biggest problem in Brazil involving IP telephony is not obtaining a license, but how to stop the activities of "call back operators", which explore low cost VoIP to unlawfully provide international long-distance phone calls. As the results achieved through conventional equipment may deceive the average user, some companies began offering this illegal service to the public, and now compete with authorized carriers for a slice of the international calls market in Brazil.

3. THE INTERNATIONAL REGULATORY SCENARIO

Although VoIP technology is still emerging in Brazil, other countries are already familiar with this new system and taking different views regarding IP telephony regulation. Nations with different degrees of regulation are promoting very lucrative opportunities for long-distance VoIP providers, or simply thwarting the development of IP telephony. Reasons for such obstruction are various, and could range from the idea that VoIP could bring new, and highly competitive, players to monopolized markets to the undermining of current revenue streams for established telephone companies¹⁰.

Very few countries, such as Argentina, Cuba and Mexico completely banned IP telephony or have no policy on the matter. Such hostile perception is likely to be found in nations where voice communication is a service reserved to state-owned or recently-privatized companies. China, for example, banned the provision of VoIP for a while, but started to allow it to a few select licensed carriers after 1999. Nowadays, China has one of the most profitable markets for IP telephony, as VoIP providers hold almost one-third of China's telecommunication business.

In contrast, Canada was one of the first nations to adopt IP telephony in its regulatory framework, even before the technology became widely used. Canadian telecommunication laws direct IP telephony to specific regulation, and phone-to-phone VoIP providers

10. In this connection, see Shaun P. Montana, *An Approach to the International Regulatory Issues of IP Telephony*, 8 B.U. J. Sci. & Tech. L. 682, 684 (2002).



Custódio de Almeida & Cia.

Desde 1940
Marcas e Patentes - Brasil e Exterior
Propriedade Intelectual

Rio de Janeiro - Rua Álvaro Alvim, 21 - 19º e 20º andar - Cinelândia - Centro - RJ - CEP: 20031-010 - Tel: (21) 2240-2341 - Fax: (21) 2240-2491
Porto Alegre - Av. Borges de Medeiros, 464 - 3º andar - Centro - RS - CEP: 90020-022 - Tel: (51) 3228-2292 - FAX: (51) 3224-0124
E-mail: custodio@custodio.com.br - Site: <http://www.custodio.com.br>



are even mandated to make payments to Canada's Universal Service funds. A similar perspective towards adapting IP telephony to existing regulatory principles is being effectively applied in other countries, such as Panama. And many other Latin American states, such as Bolivia, Peru and Chile, are preferring to slightly deregulate their markets to accept, in a near future, IP telephony without significant restrictions.

Other developing markets, such as Russia and India, already followed such path of deregulation, and are now setting an example for Latin American countries of successful use of VoIP technology. The success of IP telephony in those countries, which have enormous telecom markets, evidence that new technologies not always create a major negative impact on existing telecommunication systems.

This is why the majority of developed and industrialized nations is leaning towards avoiding harsh regulations for IP telephony and, instead, allowing competition between PSTN and VoIP providers as a means to keep costs and prices down. Countries like Japan, Hong Kong, South Korea and Singapore are tolerating the growth of IP telephony without major restraints, and have expressly acknowledged their views that IP telephony can be a tool for securing fair and effective competition in telephony services.

The European Community indicated that IP telephony providers may be regulated under the same regime as their voice counterparts, when the quality of VoIP equals that of traditional voice telephony. In a Status Notice, the EC detailed a number of criteria for IP telephony's future regulations and indicated that the continued development of the technology could direct to regulation. It is certain that the European Union is now taking a very cautious stance towards IP telephony than some of the other countries listed above, and we would not be surprised if VoIP regulation in the European Community appears in a near future.

However, while the demand for VoIP services in Europe increase, pressure from incumbent operators and traditional voice businesses are leading the European Community to run a parallel consultation on VoIP regulation, at the same time that the United Kingdom's Office of Communications begins a public consultation exercise in England to determine how it should regulate VoIP services.

On the other hand, the regulatory scenario for VoIP providers in the United States is the one that attracts significant attention in the Internet community. A different regulatory and market structure appeared in the U.S. not only because of the country's massive exposure for this new technology but also because the first lawsuits regarding the use of this technology were filed in that nation.

The U.S. Communications Act, like the Brazilian General Law on Telecommunications, also distinguishes between "telecommuni-

cation services" *per se* and "information services". The emergence of VoIP technology presents a challenge to this traditional categorization, as information services can involve, among other things, enhanced services such as the storage and retrieval of data via telecommunications. Providers of IP telephony service typically employ the same technology and transmission methods as ISPs, which are not regulated in the United States, and have been fighting to maintain this status.

In such connection, North American VoIP providers such as Pulver.com already filed petitions to the Federal Communications Commission ("FCC") and requesting declaratory judgment that they should be afforded with the same regulatory protections as providers of information services. On February 12, 2004, the FCC declared Pulver's Free World Dialup's end-to-end IP communications as an unregulated interstate information service¹¹. Others, such as Vonage Holdings Corp., had to struggle in Court against state commissions that required the company to comply with local laws governing "telephone service" providers¹². As the Minnesota court understood that Vonage does not provide a telecommunications service, it granted a preliminary injunction, preventing this IP telephony provider from having to comply with Minnesota's telecommunications statutes and rules.

More recently, U.S. senator John Sununu announced an interesting legislative bill, the "VoIP Regulatory Freedom Act", that would effectively eliminate state and local authorities' ability to tax and regulate broadband phone calls¹³. Senator Sununu's proposal does not require the FCC to levy VoIP from universal service fees, but addresses controversial issues such as VoIP wiretapping, stating that VoIP companies that provide links to the existing telephone network—a category that would include Vonage, for instance—must provide some "access to necessary information to law enforcement agencies."

In the U.S., VoIP providers have been successfully able to argue that they provide information services, rather than telecommunication services. This has given U.S. VoIP providers a cost advantage over the traditional long-distance carriers, which has enabled them to offer retail prices significantly below those of traditional long-distance carriers and has draw attention to this new are of business in many countries, including Brazil.

4. ADAPTING VOIP TECHNOLOGY IN BRAZIL'S REGULATORY ENVIRONMENT

In various countries, telecommunication markets struggle with uncertainties about factors such as market demand, technology changes and competitors' strategies. Doubts about a given

11. Information obtained at Pulver.com's Jeff Pulver blog, at <http://192.246.69.231/jeff/personal/archives/000555.html> and News.com report at <http://news.com.com/2100-7352-5158105.html>

12. Vonage Holdings Corp. v. Minnesota Public Utilities Commission, 2003 U.S. Dist. LEXIS 18451 (D. Minn. Oct. 16, 2003).

13. http://news.com.com/2100-7352-5184603.html?tag=guts_lh_7352



nation's regulatory treatment for new technologies may create difficulties to attract the necessary capital and investments that are crucial for the development of a modern telecommunications structure. In the telecom industry, business plans are developed with long-term assumptions heavily influenced by a nation's regulatory framework, and directed to guarantee the telephone operators' returns on its investments.

This scenario is not different in Brazil. Right now, an operator that wishes to enter the Brazilian market and offer phone-to-phone IP services to the general public should be prepared to follow all regulatory directives that are now suitable to Brazilian PSTN operators, will be forced to obtain a proper license, and is even likely to contribute to Brazil's Universal Service Telecommunications Fund (FUST)¹⁴.

On the other hand, a company that simply wishes to provide equipment and consulting to install IP telephony networks in Brazil will not have difficulties in doing so, provided that the company uses authorized telecommunication carriers to establish the networks and obtain the necessary authorizations to offer the service.

And even if a company insists on providing voice communication services to the public using VoIP technology and attempts to enter into the Brazilian market as an ISP, the same regulatory policies will apply, at least until ANATEL decides to tackle the issue of whether the Brazilian voice communications market should be restricted to the already-existing telephone carriers. In our view, the business uncertainty resulting from ANATEL's regulatory inflexibility can bring only less productive use of technological resources and lost commercial opportunities to Brazilian and foreign entrepreneurs. In a near future, IP telephony in Brazil could play a very relevant role on the

competitive level, not only in the provision of better telephony services but also in maintaining competitive pricing amongst operators.

When viewing the policies adopted in nations such as Brazil for VoIP, it is important to note that local regulators always looked to the telecommunications market with a view to creating a competition-friendly environment. If VoIP providers are competitive enough, being exempt from universal service payments, tariff requirements and access payment obligations might give them significant advantages against PSTN operators. However, those advantages come with a price, as they shall strip VoIP providers from rights or benefits usually afforded to telephony operators, such as interconnection rights.

In Brazil officially authorized IP technology is not yet a developed market. Access to IP telephony is limited to companies large enough to build private networks to fit their intra-company communications and, of course, save costs on long distance and international calls. Nevertheless, there is a solid "grey market" for call back operators that illegally offer IP telephony services in Brazil, which might be developing steadily due to ANATEL's deficiency in adapting Brazil's regulatory environment to this ongoing demand for cheaper and more-reliable telephony options. This increase in the intensity of competition within the telecommunication markets will result, sooner or later, in the introduction and dissemination of technological innovations such as IP telephony. While policymakers wish to adapt the Brazilian current rules to policy Internet voice telephony service, they might be tarnishing the development of IP technology itself.

Acclimatizing our regulatory scenario to those new technologies will require special attention from the regulator with regard to the

14. FUST is regulated by Law 9.998, of August 17, 2000. Universal Service in Brazil is established in the concession contracts, in accordance with Anatel's General Target Plan for Universal Access to Services, and define the obligations that the concessionaires must fulfill with regard to expanding the number of individual access lines throughout Brazil, service provision for rural zones, hospitals and schools, as well as qualitative

demands, such as maximum waiting times for the installation of individual lines. Such as in the U.S., there are no demands for ISPs to contribute to "universal service" policies. For additional information on Brazil's FUST, see Cesar Mattos, The Brazilian Model of Telecommunications Reform, University of Brasilia, available at <http://www.unb.br/face/eco/textos/telebrasil.pdf>



TAVARES

PROPRIEDADE INTELECTUAL
INTELLECTUAL PROPERTY

TAVARES Propriedade Intelectual Ltda

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

e-mail: tavares@tavaresoffice.com.br

website: www.tavaresoffice.com.br

tel.: + 55 21 2263-3433

fax: + 55 21 2253-4568 (Patentes) e 2253-2249 (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 SUCESSO E CONFIANÇA COM NOSSOS CLIENTES !



standardization and interconnection of the equipment, systems and networks of the various telecommunications operators. Before Brazilian regulators are forced to adapt to market rules on IP telephony, they should build a regulatory framework suitable to prevent economic inefficiency and technical incompatibility between VoIP and PSTN operators, as well as to close down illegal “call back operators”.

It is, of course, important to note that Brazilian regulators have been traditionally more interested in consumer protection, and the ability that new service providers can offer “telephone-like” services, rather than encouraging innovation and developing a market in Brazil for incumbent VoIP operators with new business models. The Brazilian approach tends to follow a principle of technology-neutral regulation, similar to the European perspective on VoIP.

Therefore, the adaptation of IP telephony in Brazil might be more suitable for a “wait and see” approach, based on how VoIP will be regulated in more developed markets, instead of the actual “roadmap” that local regulators intend to establish. Since the invention of the telephone, customers have wanted more for less, and this rule is not different in Brazil. Regulators have only just begun to consider the alternatives for an Internet-centric, next generation regulatory strategy, and policies should encourage the entry of new operators, such as VoIP providers, and technologies.

5. CONCLUSION

The development of IP telephony as a feasible option to provide voice communication through a private network or the Internet is impressive. As the technology develops, the approach now being taken by Brazilian and international regulators is still challenging, as legislative proposals to regulate IP telephony as a telecommunication service may offer seemingly workable solutions. Nevertheless, the idea

of such broad governmental regulation of an entire technology, regardless of whether this occurs in Brazil or the U.S., is unwarranted at the online industry, and shall produce more costs than benefits for all participants. We are confident that enacting broad legislation will be difficult to implement as a whole and, almost certainly, shall discourage further innovation on VoIP technology.

All kinds of technical and service innovations strain against the limits of regulatory concepts that, though recently developed, tend to become outdated. The advent of digital, packet-switched broadband networks that carry all forms of communication is restructuring the traditional telecommunications market, and shall require a new regulatory strategy. For regulators in Brazil and worldwide, the Internet is a regulatory challenge because it holds the promise of a multidimensional future, but its potential may be completely “lost in regulation” unless the telecom paradigms of the past are forgotten.

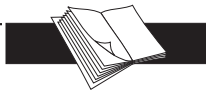
The Internet industry has a long-standing tradition of self-regulation, and ANATEL could as well use such practices on a positive manner. The traditions of Internet governance and telecommunications regulation view the role of government in very different terms, but a collision between telecommunications and the Internet holds out great potential for the development of a next generation regulatory regime. A flexible approach that combines market forces, industry efforts, and law enforcement is far superior to adopting legislation broad enough to sweep any unguided developments in addressing consumer concerns over VoIP.

However, before advocating any particular solution, it is necessary that Brazilian policymakers recognize the need for a flexible and responsible approach towards IP telephony. If our nascent VoIP industry is allowed to work together with telecommunication regulators to the development of a minimal framework for this “*value added service*”, emerging technology will create better products and the markets itself will become the ideal regulator.



Prestígio o Agente da Propriedade Industrial

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



AINDA DAS AÇÕES ANULATÓRIAS E O INPI - INTERESSE E LEGITIMIDADE PARA RECORRER

FABIANO DE BEM DA ROCHA

Associado do escritório Custódio de Almeida & Cia., especialista em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul/RS; especialista em Propriedade Industrial pela Universidade de Buenos Aires/UBA; presidente da Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB/RS

Sumário: I. Introdução - II. Recurso e Impugnação das Decisões Judiciais - III. Pressupostos de Admissibilidade dos Recursos - IV. A Legitimidade - V. O Interesse - VI. O Exercício do Direito de Recorrer do Assistente Simples - VII. O INPI e o Exercício do Direito de Recorrer

I. INTRODUÇÃO

Já visto, debatido e referido em trabalhos anteriores¹, aos quais nos reportamos no que couber e se relacionar ao presente, que o INPI nas ações anulatórias de direitos da propriedade industrial assumiria posição de *assistente simples* da parte a quem lhe conviesse, em razão não só de orientação traçada pela Lei 9.279/96 mas também, e sobretudo, em observância às regras da lei instrumental que trata do instituto da intervenção de terceiros.

Em razão das conclusões que foram dantes tiradas, é que reputamos necessário então, até para fins de ampla discussão, sejam traçadas algumas linhas particulares diante da posição processual assumida pela autarquia, verificando se presentes estão os requisitos de legitimidade e interesse que eventualmente essa possua, para recorrer das sentenças proferidas em demandas da espécie.

Não podemos deixar de observar, destacar e renovar também que as conclusões e exames a serem extraídos no presente ensaio, seja

sobre os aspectos processuais, seja de disciplina normativa especial, cingem-se e guardam relação exclusiva com o que já foi outrora abordado e concluído nos estudos anteriores.

Parte-se, assim, da premissa de que a intervenção do INPI contida nos artigos 57 e 175 da Lei 9.279/96, ainda que obrigatória, caracteriza-se como *simples* ou *adesiva*, nos moldes do artigo 50 do CPC, elementos esses que devem ser considerados nos esforços que envidaremos para alcançar o final do trabalho.

II. RECURSO E IMPUGNAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS

Por sua própria origem e significação, consiste o recurso no ato pelo qual se pretende o reexame da matéria decidida no órgão jurisdicional ou, em aspecto técnico-processual, como meio de impugnação das decisões². Considerando que, regra geral, as decisões não ficam restritas a único pronunciamento pelo órgão jurisdicional e decorrente da própria necessidade de assegurar-se a realização da justiça,

1. "Ações Anulatórias de Direitos da Propriedade Industrial e o INPI - Litisconsorte ou Assistente", *Revista da ABPI* nº 68, jan/fev de 2004, Rio de Janeiro/RJ; "Ainda das Ações Anulatórias e o INPI - Competência para Julgamento", *Revista da ABPI* nº 70, mai/jun de 2004, Rio de Janeiro/RJ.

2. Carreira Alvim, José Eduardo, *Teoria Geral do Processo*, Rio de Janeiro, Editora Forense, 2003, p. 293.

DANNEMANN
SIEMSEN
BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Mais de 100 anos de segurança, qualidade e tradição.



Rua Marquês de Olinda, 70 22251-040 Rio de Janeiro RJ
tel (21) 2237 8700 fax (21) 2553 1812 mail@dannemann.com.br

Av. Indianópolis, 739 04063-000 São Paulo SP
tel (11) 5575 2024 fax (11) 5549 2300 spmail@dannemann.com.br

www.dannemann.com.br

Walter Zeno Lima



encontrou o legislador a solução para tais impasses ao contemplar a possibilidade de realizar-se exames sucessivos das mesmas, alcançáveis que são pelo recurso. Lopes da Costa, ao estudar a sistemática recursal, lhe apontava notas características e próprias, definindo-o como meio de que se serve a parte para modificar ou anular ato do juiz, a fim de obter situação mais favorável³. Interessante também a conceituação dada pelo prof. Nelson Nery Junior, quando afirma que o recurso dá a idéia de repetição de caminho já utilizado, ou como sendo uma espécie do gênero remédio, revelar-se-ia num meio processual de que dispõe o interessado para eliminar o ato processual eivado de vício ou para adequá-lo à justiça⁴. A propósito da definição do recurso como remédio contra as decisões e provimentos jurisdicionais é também o magistério de Barbosa Moreira⁵.

Diante dessa orientação, os recursos passaram a receber da doutrina diversas classificações, especialmente quanto à natureza, iniciativa recursal, extensão, autonomia, etc. Quanto à sua natureza, acolhe-se a subdivisão dos denominados recursos comuns, normais ou ordinários, que se opõem aos especiais, excepcionais ou extraordinários⁶. Observa, com propriedade, acerca dessa divergência, Mallet⁷:

“Há recursos para cuja interposição basta o simples fato da sucumbência. Outros, porém, exigem algo mais: além da sucumbência, faz-se necessário conter no pronunciamento recorrido certo e determinado vício ou particularidade, sem o que desaparece a recorribilidade. Os primeiros são os chamados recursos ordinários, aos quais se contrapõem os últimos, denominados extraordinários”.

Cabe destacar, a bem do estudo, severa crítica feita pelo prof. Barbosa Moreira às tentativas da doutrina pátria em adotar a distinção clássica aos recursos, para quem a sistemática adotada não encontrava relevância teórica ou prática, como se via, ao revés, nos ordenamentos português e italiano⁸.

Referia que a atual classificação é equivocada e tem gerado confusão, porque, a rigor, não existiria uma *classe* de recurso a se aplicar a denominação genérica de *extraordinário*, mas que existe, sim, *um recurso* ao qual se deu tal nomenclatura, assim como também há outro que se rotula de *ordinário*. Somente por isso receberiam tais identificações, mas não por outra qualquer razão científica ou de cunho prático.

Mencionado jurista recorre também à doutrina de Mendonça Lima, para quem os denominados recursos *extraordinários* não são “recur-

sos propriamente ditos”, o que reduziria a classificação a apenas uma natureza, sendo que todos se enquadrariam em recursos ordinários⁹.

Neste mesmo sentido, caminha a doutrina de Nelson Nery Junior, que entende igualmente irrelevante no direito processual civil brasileiro a distinção clássica entre os recursos ordinários e extraordinários, sejam eles dirigidos contra a coisa julgada ou contra decisão ainda não transitada em julgado, pois a seu sentir o “recurso extraordinário” destina-se a discutir questão de direito dirigida ao STF atacando decisão não passada em julgado¹⁰.

A par dessas referências, e considerando parte da doutrina, seja a já referida, mas tantas outras¹¹, que admitem a distinção clássica dos recursos como *ordinário* e *excepcional*, fazem essa subdivisão em razão do caráter imediato e objetivo de cada um dos recursos, a fim de que se possa determinar um paralelo entre ambos.

O recurso denominado *ordinário* tem por objetivo imediato tutelar o direito subjetivo da parte, podendo-se nele rediscutir e renovar as questões de fato e de direito relativas ao conflito de interesses instaurado, para com isso buscar a correção de eventual prejuízo ou injustiça advindos do ato jurisdicional atacado. Nessa modalidade, a correção de eventual incidência errônea da lei aplicável ao caso concreto terá alcance imediato, bastando, para seu cabimento, a simples alegação de injustiça da decisão e verificação de sucumbência.

O recurso *excepcional*, ao contrário, está consagrado em sede constitucional e tem por objeto imediato a tutela do direito objetivo previsto na Carta Política e na lei federal, visando justamente à uniformidade de interpretação desses direitos. Sua função é política e não permite a rediscussão de questões de fato, limitada à matéria de direito, logo, não buscam correção de injustiça da decisão. Refira-se ainda que nesse tipo de recurso somente haverá proteção ao direito subjetivo da parte, quando tiver ocorrido lesão ou prejuízo ao direito objetivo, em que somente se verá beneficiado pela justiça da decisão quando decorrer acertada aplicação da lei ao conflito.

Interessante ressaltar neste ensaio, no que toca ao caráter do direito subjetivo (recursos ordinários) e direito objetivo (recursos excepcionais), para demonstrar insuficiência científica nessa classificação, o que ensina o prof. Barbosa Moreira¹²:

“Ademais, os recursos ditos ‘ordinários’, quando interpostos pelo Ministério Público na qualidade de *custos legis*, também visam pre-

3. Lopes da Costa, Alfredo de Araújo, *Direito Processual Civil Brasileiro*, Rio de Janeiro, Editora Forense, 1959, vol. III, p. 320.
4. *Teoria Geral dos Recursos*, São Paulo, Editora RT, 2004, p. 198 e 203.
5. *Comentários ao Código de Processo Civil*, Rio de Janeiro, Editora Forense, 2001, vol. VI, p. 239.
6. Tesheiner, José Maria Rosa, “Juizados Especiais Federais Cíveis: Procedimentos”, *Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil* nº 17, mai-jun/2002, p. 13.
7. Mallet, Estevão, *Do Recurso de Revista no Processo do Trabalho*, São Paulo, LTr., 1995, p. 14.
8. *Ob. cit.*, p. 253-256.
9. Mendonça Lima, Alcides de, *Sistema de Normas Gerais dos Recursos Cíveis*, São Paulo, Forense, 1976, p. 171-172.

10. *Ob. cit.*, p. 232.
11. Carreira Alvim, José Eduardo, *Teoria Geral do Processo*, Rio de Janeiro, Editora Forense, 2003, p. 307; Bermudes, Sérgio, *Comentários ao Código de Processo Civil*, São Paulo, Editora Forense, 1975, vol. VII, p. 34; Câmara, Alexandre Freitas, *Lições de Direito Processual Civil*, Rio de Janeiro, Editora Lumen Juris, 2004, vol. II, p. 60; Cheim Jorge, Flávio, *Teoria Geral dos Recursos Cíveis*, Rio de Janeiro, Editora Forense, 2003, p. 18-20; Greco Filho, Vicente, *Direito Processual Civil Brasileiro*, São Paulo, Editora Saraiva, 2003, 2ª vol., p. 272-273.
12. *Ob. cit.*, vol. V, p. 256.



cipuamente à proteção do direito objetivo, e nem por isso – conforme se reconhece – passam a integrar a outra ‘classe’.”

Segue essa orientação o doutrinador de tomo, justamente para contrapor os critérios da distinção clássica, pois admite exceções, o que, ao seu entender, não recomenda aceitação. Não obstante, relevante nas posições doutrinárias que buscam classificação para os recursos e tendem, majoritariamente, a adotarem a posição clássica, encontra-se a perfeita distinção entres os denominados recursos *ordinários* e os recursos *excepcionais*, no que tange às características primordiais, como também nos aspectos relativos aos requisitos de admissibilidade, de modo a propiciar as seguintes referências e paralelo:

Recurso Ordinário	Recurso Excepcional
Tutela o direito subjetivo da parte	Tutela o direito objetivo da CF e do direito federal
Permite rediscussão de questões de fato	Não se presta à rediscussão de matéria de fato
Busca corrigir lesão ou injustiça	Busca correta aplicação do direito objetivo
Cabimento por simples sucumbência/injustiça	Admissibilidade restrita à CF

Questão relevante a se destacar, diz com a prevalência e ingerência dos interesses público e privado envolvidos pelos recursos supra nominados. É de se reconhecer, inegavelmente, face a todas as considerações já expostas, que os recursos ordinários têm carga prevalente de interesse *privado* em seu objeto, enquanto os recursos excepcionais trazem maior relevância e prevalência ao interesse *público* em sua realização.

Com efeito, residindo os primeiros na proteção precípua do direito subjetivo da parte, guardando relação intrínseca com a defesa e a pretensão, e visando, sobretudo, à correção da injustiça declarada na sentença, a fim de acarretar benefício e situação mais favorável ao recorrente, não há se afastar da conclusão de que o *animus* limita-se ao foro e interesse privativo de quem recorre. Não há outra motivação.

Decorre da sucumbência, da injustiça do ato vergastado que está a demandar o recurso e vontade em reverter a situação anterior.

De outra banda, em situação oposta encontram-se os demais recursos, que não atendem diretamente ao interesse *privado*, posto que ao versarem eminentemente sobre a proteção imediata ao direito objetivo, aí caracterizada como uma intenção dirigida à unidade do direito¹³, de proteção à Carta Política e ao direito federal, englobam, por sem sombra de dúvidas, uma pretensão de caráter *público*.

Ao buscarem primordialmente a uniformização da interpretação das leis federais, bem como a eficácia e integridade dos dispositivos da própria Carta Política, se lhe atribuem função política, a preservar o interesse público. E por essas razões, que são recursos especiais, com pressupostos de admissibilidade restritos, especialmente no que veda a rediscussão de matéria de fato, questão que está intimamente ligada ao conflito de interesses, das relações interpessoais, mas que não se devolve o conhecimento aos Tribunais Superiores, justamente em razão de sua função política e pública de resolver apenas as questões de direito e que decorram de aplicação equivocada do direito subjetivo.

III. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS

O recurso se justifica e se apresenta por um sem-número de razões, possuindo não só pressupostos específicos, mas também os que lhe são genéricos e comuns. Dentre esses, destaca-se como requisito comum a motivação decorrente do simples inconformismo e irresignação com o ato judicial objurgado contrário aos interesses daquele que recorre. Essa constatação dá ao tema enfoque diverso do ponto de vista legal, pois o recurso é, em verdade, a segurança jurídica decorrente de possibilidade de rediscussão e reexame da causa por outro órgão julgador.

Entretanto, ainda que se possa admitir o ponto de vista social no ato de recorrer, há necessidade que esse livre exercício obedeça limites determinados e previstos no ordenamento jurídico, pois

13 Arruda Alvim Netto, José Manoel, “Notas a Respeito dos Aspectos Gerais e Fundamentais da Existência dos Recursos - Direito Brasileiro”, in *Revista de Processo*, São Paulo, Editora RT, out-dez 1987, nº 48.

VEIRANO ADVOGADOS

www.veirano.com.br

atendimento@veirano.com.br

Escritórios

Rio de Janeiro
Tel.: (55 21) 3824-4747
Fax: (55 21) 2262-4247

São Paulo
Tel.: (55 11) 5505-4001
Fax: (55 11) 5505-3990

Porto Alegre
Tel.: (55 51) 2121-7500
Fax: (55 51) 2121-7600

Brasília
Tel.: (55 61) 2106-6600
Fax: (55 61) 2106-6699

Fortaleza
Tel.: (55 85) 486-5800
Fax: (55 85) 458-1777

Macaé
Tel.: (55 22) 2773-3676
Fax: (55 22) 2773-3676

Recife
Tel.: (55 81) 2121-2722
Fax: (55 81) 2121-2703

João Pessoa
Tel.: (55 83) 243-3335
Fax: (55 83) 243-3337

Rebello de Sousa & Associados - Sociedade de Advogados
Lisboa - Porto - Madeira

Beretta Kahale & Godoy
Buenos Aires



mesmo que encontre previsão constitucional, não é de todo absoluto, dentro das lindes traçadas no diploma processual, como de há muito vem se posicionando o Pretório Excelso (STF, AgRg. nº 152676/PR, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJU de 3/11/1995; RE 167787-2, Rel. Min. Néri da Silveira). Como ato de impugnação da sentença, seja por direito subjetivo público em face do juiz ou revestido de poder perante a outra parte, o recurso submete-se a regras e condições determinadas em lei para que possa sofrer o crivo do órgão jurisdicional, as quais dizem, primariamente, com o conteúdo e abrangência da postulação, e, posteriormente, se superado esse, com seu mérito propriamente dito, sendo que a ausência de qualquer um impedirá seu enfrentamento. Todo ato postulatório está sujeito a exame sob duas vertentes distintas, sendo a primeira respeitante à verificação da presença ou não de condições reputadas necessárias por lei para apreciação pelo órgão judicial, e a outra, conseguinte, destinada a avaliar o fundamento para acolhimento ou não¹⁴.

Essas exigências são reconhecidas na doutrina como *juízo de admissibilidade*, que, por conclusão óbvia, é preliminar e antecessor ao julgamento de fundo, denominado *juízo de mérito*.

Assim que, para seu processamento e conhecimento, os recursos, modo geral, devem observar determinadas orientações como a seguir traçadas. A doutrina brasileira adota dois critérios distintos para fins de classificação e estudo dos requisitos de admissibilidade recursal, sendo a primeira corrente¹⁵ seguidora da orientação de há muito traçada por Seabra Fagundes¹⁶, que os subdivide em pressupostos subjetivos (que dizem com as pessoas dos recorrentes, como legitimidade e interesse em recorrer) e objetivos (que guardam relação com o recurso em si, como a adequação, tempestividade, preparo e motivação).

A segunda corrente de nossos processualistas¹⁷, segue a doutrina de Barbosa Moreira, que classifica e divide-os em requisitos *intrínsecos* (que se relacionam com a existência do direito de recorrer) e os *extrínsecos* (que dizem com o exercício do direito de recorrer)¹⁸.

De qualquer sorte, até porque para o estudo interessa, abordaremos ambas as classificações adotadas na doutrina, para fins de digressão dos requisitos e pressupostos recursais em sua generalidade.

Do juízo de admissibilidade

Destina-se, primordialmente, à análise acerca da existência ou não dos requisitos recursais, e seu objeto repousa justamente nessa verificação, pois condição essencial para apreciação posterior e legítima do mérito do recurso pelo órgão jurisdicional. Dentre os pressupostos genéricos comuns a todos os recursos, tirante àqueles específicos, encontra-se um que é primordial e se verifica em toda e qualquer modalidade de recurso, consistente na necessária existência de ato judicial que permita, via de consequência, sua impugnação pela via recursal. Esse é o principal requisito de admissibilidade do recurso, que, por essência, é lançado somente contra atos judiciais passíveis de impugnação.

Seguindo orientação traçada pelo já referido mestre Barbosa Moreira, há de se considerar como pressupostos intrínsecos dos recursos: a) *cabimento*: que exige que o ato impugnado seja passível de recurso; b) *legitimação para recorrer*: aqueles a quem a lei confere a capacidade e legitimação para interpor o recurso; c) *interesse*: que cumula a utilidade e necessidade do recurso, pois somente com esse terá o recorrente vantagem maior que aquela obtida no ato impugnado; e d) *ausência de fato impeditivo ou extintivo*: tal modalidade se verifica, *v.g.*, em casos de preclusão lógica, pois implica na perda de direito ou faculdade para quem tenha praticado ato incompatível

14. Barbosa Moreira, José Carlos, *Comentários*, vol. VI, p. 260.

15. Amaral Santos, Moacyr, *Primeiras Linhas de Direito Processual Civil*, São Paulo, Editora Saraiva, 1998, vol. III, p. 261; Bermudes, Sérgio, *Comentários ao Código de Processo Civil*, São Paulo, Editora RT, 1975, vol. VII, p. 29; Greco Filho, Vicente, *Direito Processual Civil Brasileiro*, São Paulo, Editora Saraiva, 2003, 2ª vol., p. 274; Carreira Alvim, José Eduardo, *Teoria Geral do Processo*, Rio de Janeiro, Editora Forense, 2003, p. 297.

16. *Dos Recursos Ordinários em Matéria Civil*, Rio de Janeiro, Editora Forense, 1946, p. 29.

17. Baptista da Silva, Ovídio, *Curso de Direito Processual Civil*, Porto Alegre, Sérgio Antônio Fabris Editor, 1991, vol. I, p. 350; Nery Junior, Nelson, *Princípios Fundamentais: Teoria Geral dos Recursos*, São Paulo, Editora RT, 1997, p. 238; Arruda Alvim Wambier, Teresa, *Os Agravos no CPC Brasileiro*, São Paulo, Editora RT, 2001, p. 106.

18. Barbosa Moreira, José Carlos, *O Novo Processo Civil Brasileiro*, Rio de Janeiro, Editora Forense, 1999, p. 117.



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



com seu exercício, não podendo, por conseguinte, impugnar a decisão desfavorável para a qual contribuiu.

Por sua vez, hão de vir considerados como requisitos extrínsecos a *tempestividade*, *regularidade formal* e o *preparo*, aspectos e condições que devem igualmente vir satisfeitas pela peça recursal, pena de não conhecimento.

Diversamente à classificação supra, surge a linha doutrinária iniciada por Seabra Fagundes, a qual, embora adote nomenclaturas distintas, guarda, por sem dúvida, relação com a dantes examinada, notadamente no que toca ao cabimento (que descreve como *recorribilidade da decisão*) e tempestividade do recurso.

Moacyr Amaral Santos¹⁹ refere também a *singularidade* recursal, quando entende que não se pode interpor simultaneamente mais de um recurso contra uma mesma decisão, salvo em situação excepcional, e *adequação* do recurso, com o qual deva ser adequado à impugnação pretendida. Mais além, entende como pressupostos subjetivos a observância da *forma legal*, a *motivação do recurso* e o *preparo*.

A par dessas classificações e linhas doutrinárias, que em muito se assemelham, o que ao exame da matéria importa e se considera como princípio fundamental do juízo de admissibilidade é que, independentemente do recurso interposto, a ele nunca será negada a apreciação pelo órgão para o qual foi submetido. Tal induz ao entendimento de que nenhum recurso pode ser inadmitido pelo órgão em que foi interposto, se contra a decisão que lhe obteve não houver outro recurso símile, não excluindo, portanto, a competência para exame da admissibilidade do recurso pelo órgão *ad quem*, independentemente de sua análise ter-se efetuado em instância inferior.

Realizado, então, o juízo de admissibilidade, poderá ser *positivo*, implicando no exame seguinte do mérito constante do recurso, e se *negativo*, importará em obstáculo ao órgão *ad quem* de conhecer e se pronunciar sobre o conteúdo de fundo da impugnação. Importante frisar, sobretudo, no momento em que realiza esse juízo, apre-

ciando a regularidade formal do recurso e seus requisitos gerais, não é dado ao órgão julgador adentrar ao mérito do recurso, por ser este preliminar àquele, como já referido.

Do juízo de mérito

Depois de ultrapassado o preliminar exame do juízo de admissibilidade e, conseqüentemente, admitido o recurso, o órgão passa a verificar se a pretensão reúne fundamentos ou não para o que se lhe postula, adentrando na matéria impugnada, conteúdo de mérito, para fins de acolher ou rejeitar a impugnação.

Diferentemente ao juízo de admissibilidade, que sofre o exame tanto no órgão de origem quanto no de destino, o juízo de mérito é realizado exclusivamente no órgão *ad quem*, excetuados os casos que envolvem retratação e hipóteses de recurso de competência originária. Assim, ao juízo que faz análise do mérito e conteúdo da impugnação, restam as alternativas de se lhe reconhecer ou não os fundamentos, o que implicará, ao fim e ao cabo, a reforma, anulação e/ou manutenção da decisão vergastada.

Questão interessante abordada pela doutrina, diz com a impugnação da decisão decorrente de *error in iudicando* e *error in procedendo*, que importam em objetos distintos no que toca ao juízo de mérito²⁰.

No primeiro, havendo errônea interpretação de questões de direito e ou de fato, o fulcro do juízo de mérito do recurso que investe contra decisão acoimada de injusta, guarda relação com a atividade de conhecimento mantida na instância inferior e com o que nela foi julgado, pois tende a coincidir ou não com o objeto do juízo sobre o mérito da contenda. E quando é tirado recurso em face de decisão que comporta manifesto vício de atividade, o objeto do juízo de mérito é o julgamento que fora proferido em instância inferior, porquanto se busca a *invalidação* do ato.

São esses, primordialmente, os requisitos genéricos de admissibilidade e de mérito na sistemática recursal vigente em nosso sistema processual.

19. *Ob. cit.*, vol. III, p. 261.

20. Barbosa Moreira, *José Carlos, Comentários*, vol. VI, p. 267.

MOMSEN
LEONARDOS
& CIA

Desde 1919

Rua Teófilo Otoni nº 63 - 10º Andar Av. Nove de Julho 3147- conj.72
20090-080 Rio de Janeiro, RJ 01407-000 São Paulo, SP
Telefone: (21) 2518-2264 Tel: (11) 3884-6954
Fax: (21) 2518-3152 Fax: (11) 3885-3147

momsen@leonardos.com.br
www.leonardos.com.br

- Marcas
- Patentes
- Concorrência Desleal
- Transferência de Tecnologia
- Franchising
- Direito de Informática
- Contencioso Judicial

IV. A LEGITIMIDADE

Seja na orientação inicialmente traçada por Seabra Fagundes, seja naquela desenvolvida por Barbosa Moreira, encontramos como elementos e pressupostos inafastáveis dos recursos a *legitimação para recorrer* e o *interesse*. Ambos, como visto, estão inseridos nos requisitos de admissibilidade recursal, necessários para o conhecimento e julgamento de mérito e guardam íntima relação com as condições da ação, se podendo considerar o *interesse processual* como *interesse em recorrer*, e a *legitimidade para a causa* como *legitimidade para recorrer*²¹, tamanha a similaridade que possuem.

No que diz com a *legitimidade*, trata-se, assim como aquela condição da ação, de pressuposto indispensável para o exercício do poder de recorrer e visa determinar e qualificar quais as pessoas estão, por lei, investidas desse *munus*. Em orientação doutrinária, observou-se, em atendimento ao princípio de ampla e irrestrita representação de estado de direito, que se deveria permitir a todos o exercício de impugnação de decisões judiciais que parecessem injustas, ainda que, do processo que as originou, não tivessem esses participado.

Entretanto, diante da certeza de que essa orientação implicaria um sistema recursal inoperável e inviável de existir, preferiu o legislador processual limitar o espectro de atuação dos legitimados a recorrer, conferindo a determinadas pessoas o poder de impugnar as decisões judiciais. Como dantes observado, a legitimidade para recorrer, conferida por lei a um rol específico de pessoas, guarda relação direta com o interesse, posto que essas terão, supostamente, vontade em modificar o ato impugnado. Mas tal não pode ser confundido ou admitido como elemento que condiciona a legitimidade, pois são distintos e independentes entre si. A legitimidade não provém do interesse, e sim da disciplina legal, porque imperativa. Não podemos negar, entretanto, que a própria norma é que pode induzir a esse equivocado entendimento, porquanto parece ter o legislador pátrio adotado, como critério de sua atribuição, justamente o *interesse* em recorrer, o qual, entretanto, deve ser examinado de forma genérica e não como condição principal.

Tal vem disposto em nosso sistema pelo artigo 499 da lei instrumental, que enumera e disciplina a quem é conferido e está habilitado ao exercício do direito de recorrer, e de sua simples leitura, se pode verificar a preocupação do legislador em atrelar o suposto interesse a esse exercício, inclusive quando excetua, *v.g.*, ao vencedor esse direito. Ocorre que a legitimidade deve ser verificada anteriormente ao interesse, porque é cogitada em momento lógico anterior àquele²².

Pois bem, superado essa avaliação e na consonância da limitação legal, podem impugnar as decisões judiciais, de acordo com a norma, as *partes*, o *Ministério Público* e o *terceiro prejudicado*. Quanto aos dois últimos não perderemos maiores considerações, pois não guardam relação com o estudo estrito.

No que toca à *parte*, em razão do interesse potencial de recorrer da decisão, com ela se verifica a mais comum hipótese de impugnação das decisões judiciais. Por *parte* entende-se todo aquele que demanda em seu próprio nome a atuação de vontade da lei, contra aquele em face de quem essa atuação é demandada, na célebre conceituação de Chiovenda²³. Como parte, então, consideram-se não só aqueles que figuram como autor e réu no processo, mas também os litisconsortes, o revel, os sucessores, adquirente e cessionário, tudo, obviamente, em razão de suas participações no processo.

Parte da doutrina considera legítimo o exercício do direito de recorrer pelo assistente, seja ele simples ou litisconsorcial, independentemente do momento de seu ingresso na ação²⁴, porquanto a preocupação do legislador no direito de impugnar as decisões judiciais às *partes*, está em justamente conferir esse a todos aqueles que tenham participado do contraditório, ainda que dentro de certos limites. Protege-se, assim, a *parte*, num sentido amplo e não restritivo, de simplesmente, autor e réu, independentemente, ainda das diversas formas de processo, para o qual o conceito de parte permanece inalterado²⁵.

Nesse particular, interessante o posicionamento de Teresa Arruda Alvim, que entende estar legitimado a recorrer todo aquele que pudesse ter ocupado a posição de assistente, simples ou litisconsorcial, não na qualidade de parte, mas sim de terceiro interessado. Mas, se estivesse no processo assistente, assim recorreria²⁶.

Outra parcela, contudo, limita o exercício de recorrer do assistente simples à atividade do assistido²⁷. Como na doutrina, a jurisprudência não confere orientação unânime sobre o tema, adotando posições opostas, o que apenas demonstra quão notável é a discussão acerca da assistência e da legitimidade para o exercício do direito de recorrer.

Pela legitimidade do assistente simples para interpor recurso quando não o tenha manejado o assistido, seguem-se precedentes da Terceira e Sexta Turmas do STJ, em que pese vedarem, porém, tal exercício, quando haja expressa manifestação de vontade contrária do assistido: “Processual Civil. Assistência Simples. Interposição de Recurso. Possibilidade. Inteligência do Artigo 52, CPC.

21. Rizzi, Sérgio, “Recurso Adesivo”, *Revista de Processo* n° 30, p. 254.

22. Arruda Alvim Wambier, Teresa, *Os Agravos no CPC Brasileiro*, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 156.

23. Chiovenda, Giuseppe, *Instituições de Direito Processual Civil*, Campinas, Editora Bookseller, 2002, vol. II, p. 278.

24. Barbosa Moreira, José Carlos, *Comentários...*, vol. VI, p. 291/292; Câmara, Alexandre Freitas, *Lições...*, vol. II, p. 67; Cheim Jorge, Flávio, *Teoria...*, p. 85; Chiovenda, Giuseppe, *Instituições...*, vol. III. P. 366/367.

25. Fux, Luiz, *Curso de Direito Processual Civil*, Rio de Janeiro, Editora Forense, 2005, p. 939.

26. Alvim Pinto, Teresa Celina de Arruda, “O Terceiro Recorrente”, *Revista de Processo* n° 59, p. 46.

27. Nery Jr., Nelson, *Teoria...*, p. 309; Arruda Alvim Netto, José Manoel, *Código de Processo Civil Comentado*, São Paulo, Editora RT, 1976, vol. III, p. 60; Sahione Fadel, Sergio, *Código de Processo Civil Comentado*, Rio de Janeiro, Editora Forense, 2004, p. 100.



A regra inserta no artigo 52 do CPC é expressa no sentido de que o assistente simples é auxiliar da parte principal, possuindo os mesmos poderes e sujeitando-se aos mesmos ônus processuais, não podendo, todavia, praticar atos contrários à vontade do assistido. Segundo a melhor exegese deste preceito, pode o assistente interpor recurso, ainda que não o faça o assistido, desde que não haja por parte deste expressa manifestação em sentido contrário. Precedentes. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ, RESP 99123/PR, 6ª Turma, Rel. Min. Vicente Leal, DJU de 1/7/2002, p. 410)

“Processo Civil. Assistente. Recursos.

Seja simples, seja litisconsorcial, o assistente pode interpor recursos, ainda que o assistido não o faça. Recurso especial não conhecido.” (STJ, RESP 205516/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Ari Pargendler, DJU de 22/11/1999, p. 158, RSTJ vol. 128, p. 295)

Em posição contrária, pela não admissibilidade do recurso interposto de forma autônoma pelo assistente, caminha a jurisprudência da Segunda e Quinta Turmas desse Colendo Tribunal, alguns dos julgados fundados na doutrina de Hélio Tornaghi e Celso Agrícola Barbi, afastam do assistente a legitimidade para recorrer quando inexistente essa vontade pelo assistido, consoante os precedentes:

“Agravo Regimental. Recurso Especial. Processo Civil. Assistência Simples. Ausência de Recurso Especial da Assistida. Recurso Interposto Exclusivamente pela Assistente. Caráter Secundário da Assistência.

Clarifica-se a circunstância de que o direito em litígio pertence ao assistido, e não ao interveniente. Vale aqui novamente tomar de empréstimo as palavras de Tornaghi, no sentido de que ‘a eficácia da sentença não depende da intervenção do terceiro como assistente. Dessarte, não há por que suspender o processo principal, o que até se prestaria a manobras meramente protelatórias’ (cf. *ob. cit.*, p. 228). É nítido o caráter secundário do assistente, que não propõe nova demanda, tampouco modifica o objeto do litígio. Como precisamente definiu Hélio Tornaghi, ‘a lei permite a assistência para ajudar o assistido a obter uma sentença favorável’ (cf. *Comentários ao Código de Processo Civil*,

Ed. RT, vol. I, p. 225). Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no RESP 535159/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, DJU de 25/4/2005, p. 280)

“Processo Civil. Assistência Simples. Ausência de Recurso Especial da Assistida. Recurso Interposto Exclusivamente pela Assistente.

É nítido o caráter secundário do assistente, que não propõe nova demanda, tampouco modifica o objeto do litígio. A título de reforço, há de se ter em vista a sistemática processual vigente relativa à figura da assistência, a qual prevê, em seu artigo 53, que a presença do terceiro ‘não obsta a que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação ou transija sobre direitos controvertidos; casos em que, terminando o processo, cessa a intervenção do assistente’. Recurso especial não-conhecido.” (STJ, RESP 491964/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, DJU de 4/4/2005, p. 252)

“Recurso Especial. Assistência Simples. Aquiescência ao Teor do Acórdão Recorrido por Parte da Assistida (União). Ausência de Recurso Especial da Assistida. Recurso Especial Interposto Exclusivamente pelas Assistentes. Matéria de Índole Constitucional. Ausência de Interposição de Agravo de Instrumento para o Pretório Excelso. Enunciado N. 126 da Súmula do STJ.

Convém ressaltar, desde logo, que consta dos autos manifestação da União acerca da intimação do resultado do acórdão recorrido, bem como inequívoca aquiescência ao teor do acórdão proferido pelo egrégio Tribunal *a quo*. Ora, a partir da premissa de que as ora recorrentes foram admitidas no processo tão-somente como assistentes simples e, ainda, que a União não interpôs recurso especial e extraordinário, afigura-se impossibilitado o conhecimento do presente recurso interposto autonomamente pelas assistentes-recorrentes. Ainda preliminarmente, depreende-se que o v. acórdão impugnado emite pronunciamento acerca de matéria de índole constitucional (fls. 365/366). A propósito, as recorrentes, ao reconhecerem esse pressuposto, interpuseram recurso extraordinário (fls. 397/415), o qual recebeu juízo negativo de admissibilidade (fl. 491) e, ante tais circunstâncias, tampouco comprovaram a interposição de agravo de instrumento para o Excelso Pretório.

<p>Mais de 60 anos de experiência</p> <p>DANIEL ADVOGADOS</p> <p>PROPRIEDADE INTELECTUAL</p>	<p>Denis Allan Daniel Vladio A. Daniel Alicia Daniel-Shores Nellie Daniel-Shores Henry K. Sherrill Rodrigo Bonan de Aguiar Alexandre Ferreira Ricardo Pinho</p>	<p>[Áreas de Atuação]</p> <p>Lei Anti-Truste Lei de Arbitragem Propaganda Comparativa Proteção do Consumidor Direito Contratual Direito Autoral Nomes de Domínio Contratos de Entretenimento Contratos de Gerenciamento Hoteleiro</p>	<p>[São Paulo] [Rio de Janeiro]</p> <p>Contratos de Franquia Desenhos Industriais Contencioso Patentes Programas de Computador Segredos de Negócio Contratos de Licenças de Marcas e de Patentes Marcas Contratos de Transferência de Tecnologia e de Know-How Concorrência Desleal</p>	<p>[Av. República do Chile, 230 - 6ª Centro - CEP 20031-170 Tel.: (55) 21 2524.4212 Fax.: (55) 21 2524.3344</p> <p>[Rua Iguatemi, 192 - cj 73 Itaim Bibi - CEP 01451-010 Tel./Fax: (55) 11 3079.9107</p>	<p>law@daniel-advogados.com.br www.daniel-advogados.com.br</p>



Recurso especial não-conhecido.” (STJ, RESP 544730/DF, 2ª Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, DJU de 14/6/2004, p. 201, LEXSTJ vol. 182, p. 177)

“Processual Civil. Assistente Simples. Interesse para Recorrer. Recurso Especial.

Ao assistente é dado exercer os exatos poderes atribuídos à parte principal, sujeitando-se, assim, aos mesmos ônus processuais (CPC, artigo 52). Vedado, tão-somente, é o recurso interposto em manifesta contrariedade à vontade do assistido. Recurso especial conhecido e provido, para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para que seja apreciado o mérito do apelo manejado pela União.” (STJ, RESP 260083/RJ, 5ª Turma, Rel. Min. Edson Vidigal, DJU de 25/9/2000, p. 135)

“Processual Civil. Assistente Simples. Interposição de Recurso. Possibilidade. CPC, Artigo 52.

O assistente é auxiliar da parte principal, dispondo dos mesmos poderes e sujeitando-se aos mesmos ônus processuais. Ao assistente simples é permitido interpor recurso, desde que não haja expressa manifestação do assistido em sentido contrário. Recurso provido.” (STJ, RESP 146482/PR, 5ª Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJU de 31/1/1999, p. 167)

Assim como em nosso sistema processual, o direito alemão reputa necessário nas impugnações judiciais a presença do requisito de *faculdade* para recorrer, sendo relevante para o presente estudo a consideração que faz no sentido de que o recurso interposto sem o conhecimento e vontade da parte, tampouco por ela ratificado, é inadmissível por falta desse pressuposto processual da legitimidade²⁸.

Relevantes, portanto, são as condições decorrentes da legitimidade para o exercício do direito de recorrer, notadamente em sua avaliação para com a assistência, simples ou litisconsorcial.

V. O INTERESSE

Assim como a legitimidade, o *interesse* em recorrer em muito se aproxima do interesse processual reputado como condição da ação, e que, em sede de impugnação de resolução judicial, se lhe apresenta com novo elemento adicional, decorrente do gravame ou prejuízo que essa tenha proporcionado a quem dela recorre. Leciona Barbosa Moreira²⁹ que o *interesse* provém da junção de dois fatores distintos, basicamente equacionados como sendo a obtenção de resultado prático mais vantajoso ao recorrente através da impugnação, bem assim que essa vantagem somente alcançará com o manejo do recurso. Tudo isso, no entender do emérito processualista, ao abrigo do binômio *utilidade* da providência judicial de que se vale o recorrente e a *necessidade* da via eleita para obtê-la. Em verdade, essa orientação já era de há muito tratada com primazia na doutrina de Seabra Fagundes³⁰, quando afirmava que o interesse à reforma da sentença se caracteriza pela *utilidade* que o novo pronunciamento possa vir acarretar ao caso em debate. A eles se soma, também, dentre outras, a doutrina do ministro Luiz Fux que diz ser esse pressuposto de admissibilidade recursal mensurável à luz do benefício prático que a impugnação proporcionará ao recorrente³¹.

A bem da elucidação do tema, nos parece realmente indissociáveis o *interesse* em recorrer com o *gravame* advindo da resolução judicial, pois há de se vislumbrar um prejuízo ou lesão causada à parte. Impende ressaltar, entretanto, que nenhuma relação há entre o interesse em recorrer e a fundamentação do recurso, eis que a lesão ao direito da parte que justifique a revisão do provimento atacado, será matéria de discussão do mérito recursal³².

Inobstante, considerando ser esse um dos mais delicados requisitos de admissibilidade recursal, dele se ocupa a literatura processual com mais afinco, especialmente sobre o primeiro fator citado por Seabra Fagundes e Barbosa Moreira, o da *utilidade*, em que se subdivide em razão de questões formais e materiais.

28. Schönke, Adolf, *Direito Processual Civil*, Campinas, Editora Romana, 2003, p. 396.

29. *Comentários...*, vol. VI, p. 297.

30. *Dos Recursos...*, p. 29.

31. *Curso...*, p. 939.

32. Cheim Jorge, Flávio, *Teoria...*, p. 105.

VIEIRA DE MELLO

A D V O G A D O S

Av. Rio Branco, 277 8º Andar Rio de Janeiro 20047-900 RJ Brasil
Tel.: (21) 2524.1221 Fax: (21) 2544.8224 mail@vieirademello.com.br
www.vieirademello.com.br



Se tem asseverado que o prejuízo ou gravame enfrentado pela parte com a resolução judicial desfavorável e que justifica a impugnação, decorre da sucumbência, que nada mais é do que justamente a desconformidade entre a pretensão e o resultado obtido com o provimento. Aqui, então, cumpre discorrer brevemente sobre a fórmula adotada pelo Código de Processo Civil quando se refere à parte *vencida*. Ora, dúvida alguma não há, de ser vencida a parte que tenha obtido decisão desfavorável à pretensão posta em juízo, repelida parcial ou totalmente, ou até mesmo a colocado em situação diversa àquela em que se encontrava antes da demanda. Aqui se discute, então, o critério formal da sucumbência, dentro do que foi pedido pela parte e do que foi efetivamente concedido na sentença³³. Mas a questão, entretanto, não se resolve nesses limites, pois haverá hipóteses em que a parte também será vencida, quando a decisão não lhe proporcionar, na prática, aquilo tudo que estava a esperar com o processo, mesmo que não tenha ocorrido gravame ou prejuízo. Tal se justifica quando para a parte não se mostra a resolução judicial como a *melhor* solução para o litígio, facultando-se-lhe, então, o direito de impugná-la para que obtenha decisão mais *favorável* do que aquela anterior.

Aqui se caracteriza a utilidade do novo julgamento, sob o prisma da sucumbência material, e considerada ainda, por Nelson Nery Jr., como a soma de vários critérios distintos, eis que a simples desconformidade da decisão não basta, por si só, para caracterizar a sucumbência³⁴.

Por fim, no que toca ao critério da *necessidade* a justificar o interesse recursal, o cerne da solução se encontra em considerar e admitir o recurso como o *único* meio capaz de impugnação da resolução judicial, pois que, se outra via houvesse, qualquer que fosse ela, e possibilitasse à parte obter a mesma proteção, deixaria ele de ser necessário e demandaria na ausência de interesse em recorrer.

Seriam esses, em suma, os conceitos de legitimidade e interesse atinentes aos recursos e que ao trabalho interessa, cabendo, razão disso, avaliar acerca do exercício de impugnação judicial do INPI.

33. Cheim Jorge, Flávio, *Teoria...*, p. 105.

34. *Teoria...*, p. 316.

35. *Instituições de Direito Processual Civil*, Campinas, Editora Millenium, 2000, vol. II, p. 249/250.

36. *Intervenção de Terceiros*, São Paulo, Editora Saraiva, 2003, p. 151.

VI. O EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER DO ASSISTENTE SIMPLES

Como avaliamos em trabalhos anteriores e alhures mencionados, a *assistência simples*, contida no artigo 50 da lei instrumental, caracteriza-se, precipuamente, pela intervenção voluntária de terceiro que, motivado por interesse jurídico, compõe a lide para buscar sentença favorável a uma das partes, autor ou réu, auxiliando nessa obtenção.

Dessa forma, caminha para a demanda com o intuito de colaborar para que a prestação da tutela jurisdicional seja benéfica e favorável à parte que assiste, posicionando-se, processualmente, ao lado do sujeito ativo ou passivo na demanda, a ser equacionado conforme sua escolha.

Nesse tipo de intervenção, como orientava Frederico Marques³⁵, o “terceiro interveniente se encontre com uma das partes no processo, em relação tal que o desfecho desfavorável da lide, embora não produzindo o efeito de coisa julgada quanto a ele, tornaria depois mais difícil, se ele não intervisse, a defesa de seu direito”.

Igual forma doutrinária é acentuada pelo ministro Athos Gusmão Carneiro, ao definir que a intervenção do assistente não lhe gera possibilidade de formular pedido em prol de direito seu, pois atua como *simples sujeito* do processo e não parte³⁶.

Outrossim, no que concerne ao pressuposto inerente ao instituto, sem o qual não se lhe autoriza, configurado no *interesse jurídico*, e apenas esse³⁷, advém obrigatoriamente da relação de interdependência que possuem a parte e o assistente, de modo que a sentença proferida lhe favorecerá ou prejudicará juridicamente.

Liebman, entretanto, fez apreciação pouco diversa, definindo que o interesse também poderia ser de *fato*, tendo maior incidência do que o *jurídico*³⁸, mas que na verba legislativa pátria resta afastado, delimitada tão-somente a qualificação do interesse eminentemente jurídico.

37. Figueiredo Teixeira, Sálvio, *Código de Processo Civil Anotado*, São Paulo, Editora Saraiva, 2003, p. 50; Frederico Marques, José Frederico Marques, *Instituições...*, p. 252; Gusmão Carneiro, Athos, *Intervenção...*, p. 152.

38. Liebmann, Enrico Tullio, *Manuale*, vol. I, p. 154.

PINHEIRO, NUNES, ARNAUD & SCATAMBURLO S/C

PROPRIEDADE INTELECTUAL

RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 93 - 7º e 8º ANDARES – CEP 01003-901 - SÃO PAULO – SP

TEL.: (55) (11) 3291-2444 - FAX: (55) (11) 3104-8037 / (55) (11) 3106-5088

E-mail: pinheironunes@pinheironunes.com.br

Home Page: www.pinheironunes.com.br



Consoante dantes asseverado, há quem, de um lado, sustente legítimo o exercício do direito de recorrer pelo assistente, seja ele simples ou litisconsorcial, independentemente do momento de seu ingresso na mesma, pois seria preocupação do legislador o direito de impugnar as decisões judiciais às *partes*, mormente àqueles que tenham participado do contraditório. Mas há, também, quem, contrariamente, submeta o poder de recorrer do assistente simples à atividade do assistido.

Pois bem. É inegável que, ao assistente simples, se lhe conferem poderes processuais limitados e que ocupa um posição subordinada à atuação do assistido, especialmente no que tange à discussão sobre direito material que dependa do consentimento e aprovação desse. Por essa razão e por atuar como sujeito do processo, sem nada pedir em prol de direito subjetivo seu, entendemos não competir ao *assistente simples* a prática de qualquer ato contrário ou incompatível com a vontade manifestada pela parte assistida.

Transmutando essa orientação a seara recursal, é inafastável concluir-se que, havendo omissão da parte assistida ao direito de recorrer, não caberia e faltaria legitimidade e interesse ao *assistente* para a interposição de qualquer recurso. Ou melhor, que somente compete ao *assistente* o exercício de recorrer quando também o manifestar a parte que assiste.

À evidência, estando a atividade processual do *assistente* relacionada diretamente aos atos praticados pelo assistido, a vontade deste em aceitar o provimento judicial que lhe foi desfavorável, retira toda e qualquer valia àquele de, contrariamente, recorrer da decisão. É tal não poderia ser diferente, pois a amazônica clareza que foi dada ao artigo 53 do CPC espanca qualquer dúvida a respeito.

Referido dispositivo traça a autonomia de ação da parte assistida na relação processual, que veda ao assistente adesivo a prática de ato contrário à vontade daquela, com a simples e óbvia razão de ser ele um mero aderente da relação posta em juízo.

A essa orientação se aproveita o exercício do direito de recorrer, sendo indubitoso afirmar que o recurso do *assistente simples* depende de obrigatória interposição de recurso pelo assistido, pena de, não havendo este, implicar ausência de pressupostos recursais específicos.

Com efeito e por que óbvio, se deixa o assistido de recorrer, de manifestar contrariedade ao provimento judicial que lhe tenha causado qualquer gravame, ou mesmo que interposto o recurso, desiste do mesmo, não poderá o *assistente* nem recorrer, nem seguir com a ação.

E nem podia ser diferente também por que o assistente simples não é atingido pela coisa julgada material, pois a lide não discute direito propriamente seu. Logo, seu exercício do direito de recorrer está atrelado à vontade do assistido, coibida sua atuação isolada. Seu interesse se limita e encerra onde cessa o interesse do assistido. Desse não vai além, nem se sobrepõe.

VII. O INPI E O EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER

Feitas tais ponderações, cumpre examinar a atividade recursal do INPI enquanto *assistente simples* e sua ocorrência nas relações processuais. Inicialmente, com a vênua dos ilustres juristas, nos afastamos da orientação que admite ao assistente, qualquer que seja sua forma de intervenção no processo, o direito de impugnar as decisões judiciais, em obediência ao amplo contraditório. Somos, ao contrário, filiados ao entendimento de que, ao assistente adesivo, se lhe assegura o exercício do direito de recorrer, desde que assim também o faça o assistido, ou que não se contraria expressa manifestação da vontade desse. Ou seja, a legitimação do assistente adesivo para impugnar as decisões judiciais está atrelada, obrigatoriamente, à atividade exercida pelo assistido.

Ao INPI, já foi dito, traçou o legislador especial norma de natureza processual equivocada, quando pretendeu definir sua posição processual nas ações anulatórias e tornar obrigatória sua intervenção nas mesmas, pois que renunciou faculdade prevista no artigo 50 do CPC para a assistência. E, ao deixar de lado a *citação* do INPI, afastou também os requisitos exigidos para o litisconsórcio passivo necessário do artigo 47 do mesmo *Codex*.

Daí por que concluímos que a *intervenção* do INPI prevista nos artigos 57 e 175 da Lei 9.279/96, *ainda que tornada obrigatória*, caracteriza-se como *simples* ou *adesiva*, nos moldes do artigo 50 do CPC. Assim considerando sua admissão na controvérsia processual instaurada nas ações anulatórias de direitos da propriedade industrial, e consoante os escritos até aqui lançados, relevamos que à autarquia é dado o exercício do direito de impugnar as decisões judiciais nos estritos limites da atividade da parte que assiste.

Ou seja, lhe é possível recorrer das resoluções judiciais sim, mas apenas e tão-somente se assim também o fizer a parte assistida. Por essa razão, sequer cogitamos a possibilidade do INPI interpor recurso autônomo, vedado em razão de sua atuação na relação processual na forma adesiva.

É que não seria certo admitir e afirmar que o INPI, como mero *assistente simples*, pudesse, ainda que ao pálio de possuir interesse na correta aplicação da lei que regula direitos e obrigações relativas à propriedade industrial, exercitar qualquer ato contrário à vontade da parte assistida ou contra eventual contumácia processual dessa, com o que estaria agredindo flagrantemente as disposições legais. Por que ingressa em lide alheia e ainda que lhe interesse seja vencedora uma das partes, sua atividade está, obrigatoriamente, subordinada à atividade dessa, somente podendo exercer o direito de impugnar as decisões judiciais se não lhe vedar ou assim o permitir aquela³⁹. Careceria aí, de *legitimidade*.

Necessário considerar, também, que a coisa julgada não atinge diretamente ao *assistente simples* (artigo 50 do CPC), pelo sin-

39. Nery Jr., Nelson, *Teoria...*, p. 309.



gelo fato de estar em julgamento direito do assistido e não seu, atingido-lhe somente os efeitos reflexos, *que inclusive existiriam sem sua intervenção*.

Desta forma, não nos assusta afirmar que é vedado ao INPI o exercício autônomo e isolado do direito de recorrer, quando não o tenha feito o assistido, pois buscará a reforma de decisão que, em verdade, nenhum prejuízo ou gravame trouxe a direito material seu. E cuja eficácia material da coisa julgada também não lhe atinge.

Sendo, por certo, os direitos de propriedade industrial de natureza eminentemente privada, cuja anulabilidade depende de pronunciamento judicial por provocação da parte, a atuação do INPI nessas ações típicas está restrita à atuação da vontade da parte que vier a assistir, quer na ação de conhecimento, quer na fase recursal.

Outra consideração que se pode tecer relevante à orientação aqui versada, diz com a ausência de *sucumbência* material do INPI, a justificar a interposição de recurso de forma isolada, sem que o faça o assistido, pois ausente o *interesse*. Por que nenhum gravame maior ou prejuízo lhe acarreta a decisão que anula direitos de propriedade industrial da parte, pois quando muito se lhe determina seja oficiado para proceder anotações formais.

Para que se verifique o *interesse* na impugnação da resolução judicial, deve o recorrente demonstrar que somente com essa é que alcançará proveito ou benefício maior do que aquele que verificou com a decisão. Mas a aferição da *sucumbência* deve-se dar de forma objetiva e absoluta, respondendo a elementos precisos que demonstrem a ocorrência de gravame ou prejuízo, não sendo suficiente simples assertivas de sua ocorrência na decisão, pois o sistema processual reputa obrigatória a existência efetiva e real da desvantagem advinda com a decisão. E como visto, do ponto de vista material, não se vê *sucumbência* na atuação do INPI nas ações anulatórias.

Não podemos deixar de concluir, então, que, inexistindo vontade da parte – titular do direito – em postular reforma da decisão que eventualmente lhe tenha ocasionado gravame, descabe ao INPI

pleiteá-la de forma autônoma, carente de legitimidade e interesse, pena de agressão ao artigo 6º do CPC.

É que se aplica aos recursos a mesma orientação traçada no artigo 53 do CPC, pois a contumácia da parte assistida se identifica, por analogia, com a desistência de ação, ou até mesmo com o reconhecimento do pedido, pois sua vontade está em não impugnar a resolução judicial que lhe foi imposta. Aqui, como naqueles casos do dispositivo processual citado, encerrar-se-ia a demanda e cessaria a intervenção do assistente. Endossando essa orientação vem, a propósito, julgados do Eg. Tribunal Regional da 2ª Região:

“Processual Civil. Assistente. Legitimidade para Recorrer.

O INPI argüiu a ilegitimidade para figurar no processo como parte, sendo acolhida sua preliminar e admitido na relação processual como assistente. Conformando-se o assistido com a sentença, não tem o assistente legitimação para recorrer. Recurso não conhecido, condenando-se o INPI ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa (artigo 17, IV e VII, do CPC), acrescida de 20%, nos termos do artigo 18, § 2º, do CPC.” (TRF 2ª Região, Ap. Cív. 97.02.31073-3, 5ª Turma, Rel. Juiz Guilherme Calmon Nogueira da Gama, DJU de 9/8/2004, p. 112)

“Propriedade Industrial e Processual Civil. Agravo de instrumento interposto pelo INPI contra decisão que não recebeu, com base no artigo 53 do CPC, apelação oferecida pela agravante em processo em que a 1 agravada objetivava a anulação de registro em favor da 2, com desconstituição de seu direito de propriedade industrial. Invocação, no ato judicial impugnado, da situação, da autarquia, de assistente da ré, ora 2 agravada, que desistira de seu apelo. Improvimento do agravo, eis que com a citada desistência, cessa a intervenção do assistente, dito simples. Não-caracterização da posição de assistente qualificado, equiparado ao Litisconsorte, posição que não fora postulada, nem requerida no processo principal.

O INPI, no exercício de suas atribuições, não age *ex officio*, nem pode, de forma espontânea, em face da renúncia de seu direito, pelo titular do registro, mantê-lo com o trânsito em julgado da sen-

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



tença que desconstituiu o registro, está definitivamente desfeito esse. A ulterior formalidade de cancelamento é execução imprópria.” (TRF 2ª Região, Ag. Inst. 90.02.25035-5, 2ª Turma, Rel. Juiz D’Andrea Ferreira, DJU de 24/10/1991, p. 26494)

Relevante acentuar, no primeiro julgado supra, foi aplicada a pena de revelia ao INPI, por sua atitude processual francamente contraditória de arguir em defesa a ilegitimidade como parte e, após admitido como assistente adesivo, interpor recurso de decisão em que ocorreu aceitação e contumácia pela parte que assistiu. Esse precedente é de extrema relevância, pois vem ao encontro de escritos que lançamos anteriormente⁴⁰, em que contestávamos a atuação do INPI nas ações anulatórias, ora postulando por sua inclusão na lide na qualidade de *assistente*, ora adotando posição típica de parte ao ofertar exceção de incompetência nas ações aforadas perante as seções das Justiças Federais de outros estados que não o Rio de Janeiro, o que, *per se*, acarretava sensíveis prejuízos processuais e atraso na prestação jurisdicional, inclusive porque, nesses últimos casos, julgado procedente o incidente, alterava sua posição inicial e postulava pela inclusão na lide como *assistente*, para eximir-se dos ônus sucumbenciais.

Ao que tudo indica, estão os Tribunais atentando para essas ocorrências, o que esperamos leve o INPI a reavaliar, daqui em diante, sua atuação processual nas ações anulatórias, a bem da resolução do direito e da justiça.

Isto posto e considerando que o exercício do direito de recorrer deve obedecer aos pressupostos referidos, e nas hipóteses de assistência simples estão vinculados expressamente à atuação da vontade da parte assistida, somos de reconhecer, inequivocamente, que somente compete ao INPI recorrer das decisões quando o assim fizer também a parte a quem assistiu na relação processual, vedada sua atuação isolada, ou contrária aos interesses daquela.

Conclui-se assim que, em impugnando o INPI determinada decisão judicial, seja de forma autônoma, seja contrária à vontade da parte assistida, ter-se-ia, inegavelmente, que passar pelo veto do juízo de admissibilidade, não conhecimento da matéria por ausência de requisitos formais processuais, razão da orientação exposta e que nos conforta, atrelada ao ordenamento processual vigente.

40. “Ações Anulatórias...”, *Revista da ABPI* nº 68, jan/fev de 2004.

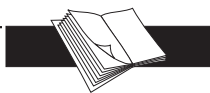
JOHANSSON & LANGLOIS

ABOGADOS
Fundada en 1945
Santiago-Chile

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

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

Teléfono: (562)-231 2424
Fax: (562)-231 3434
E-mail: mail@jl.cl
www.jl.cl



INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI VS. PROTOCOLO DE MADRI

JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES

Doutor em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Advogado na área da Propriedade Industrial, Artística e Literária. Conselheiro da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI, sócio benemérito da Associação Paulista da Propriedade Intelectual - ASPI e sócio da Tinoco Soares & Filho Ltda.

1. Com todo o respeito e consideração que merecem os dirigentes do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, não podemos deixar de considerar alguns aspectos que envolvem essa autarquia federal que se constitui na célula mater do “*desenvolvimento tecnológico de nosso país*” como executora da lei sob a qual, em cumprindo as suas formalidades, se obtém a concessão de *patentes de invenção, modelos de utilidade, registros de desenho industrial e registros de marcas* em suas modalidades.

2. Esses “*aspectos*” evidentemente dizem respeito ao seu procedimento nestas últimas décadas, que, por mais que sejam as vicissitudes, não está atingindo aos anseios desejados, não obstante o considerável número de “*patentes*” nacionais, provenientes do estrangeiro ou através do “*PCT*” (Tratado de Cooperação de Patentes), e, como não poderia deixar de ser, em nível muito maior, dos pedidos de registro de “*marcas*”, que aumentado sobremaneira já ultrapassou as suas expectativas.

3. Com tal procedimento, por óbvio, vimos alcançando o almejado desenvolvimento de nosso parque industrial, mercê dos estrangeiros e nacionais que investem na constante busca de novos produtos sob novas feições através dos “*sinais distintivos*” que os assinalam sob toda a sorte de nomes, figuras, desenhos e elementos característicos que se lhe são bastante distintivos.

4. Segundo as estatísticas fornecidas pelo próprio - INPI, mas computando apenas os números relativos ao período “*quinquenal*”, entre

os anos de 1998 até 2002, temos que foram “*requeridos*”: a) 58.371 pedidos de patente de invenção; b) 28.888 de modelo de utilidade; c) 29.979 de registro de desenho industrial; d) 93.047 de pedidos de patente através do PCT, o que atinge ao total de 210.285.

5. Nesse mesmo espaço de tempo foram proferidas as seguintes decisões: a) indeferindo 5.719 pedidos; b) arquivando 26.996 pedidos, c) concedendo 21.493, o que vale dizer, apenas sobre os três itens, foram *decididos*, 54.208. Retirando este número daquelo outro maior, existem, ainda, para serem “*decididos*” 156.077 processos.

6. No tocante às “*marcas*”, tendo à frente outro período “*quinquenal*”, ou melhor, de 2000 até 2004, foram requeridos, em todas as suas modalidades, 498.786 pedidos. Com relação às “*decisões*”, e, tendo à frente apenas dois itens, eis que não se tem conhecimento dos demais, foram *concedidas* 120.198 marcas e *indeferidas* 35.137, valendo dizer que, ainda, se encontram para serem “*decididos*” 343.451 processos.

7. O atraso do INPI nesses dois lustros é de, praticamente, 500 mil processos, que se forem computados os demais processos dos anos anteriores, por óbvio que dobrará essa cifra.

8. Se observarmos, agora, esses números por outro ângulo, qual seja, da *arrecadação* decorrente do recolhimento das taxas federais e numa simples operação matemática, temos que: 1) 210.285 pedidos de patente vs. R\$ 140,00, dá R\$ 29.439.900,00; 2) 498.786

MARTINEZ & MOURA BARRETO

ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROPRIEDADE INTELECTUAL

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

Tel.: (55.11) 55319109
Fax: (55.11) 55358963
E-mail: mail@mklaw.com.br



pedidos de marcas vs. R\$ 390,00, dá R\$ 194.526.540,00, 3) totalizando, portanto, R\$ 223.965.144,00, apenas e tão-somente de “pedidos”. Mas, se porventura forem acrescidos os valores das “taxas federais” relativas às “oposições, recursos, nulidades, taxas finais, decênios, anuidades, prorrogações, etc.”, aquela quantia inicial será aumentada sobremaneira e por enésimas vezes.

9. Isto significa que o “INPI arrecada e mesmo !!!”. *Repita-se*, arrecada valores alarmantes, mas, o que é incompreensível, *não vê*, sequer, esse dinheiro, porque, *de um lado*, em face do artigo 228, a retribuição cobrada é estabelecida por “ato do titular do órgão da administração pública federal a que estiver vinculado o INPI” e, *por outro lado*, em razão do artigo 239 “fica o Poder Executivo autorizado a promover as necessárias transformações do INPI, para assegurar à Autarquia ‘autonomia financeira’”.

10. No mesmo dispositivo está inserto que a Autarquia poderá “contratar pessoal técnico e administrativo mediante concurso”. Sim, poderá “contratar” e até “contrata”, mas como *paga*? E, a resposta é uma só, “paga muito mal” a sua “grande equipe” de técnicos, engenheiros, advogados, assessores, ajudantes e funcionários em geral, e a prova “incontestável” é que *vivem sempre em greve!*

11. *Vivem em greve*, por melhores condições de trabalho, e, dizemos nós, com bastante ênfase, num “local deprimente”, que avulta e ofende a dignidade do mais ínfimo ser humano, onde as “salas, suas portas e janelas; as mesas, cadeiras e poltronas; as máquinas de escrever e de somar; os computadores, impressoras, ar-condicionado” e todos os demais equipamentos imprescindíveis ao mais comezinho tipo de trabalho, foram, com o passar do tempo, relegados ao esquecimento, uma vez que a necessária manutenção de há muito não existe. *Aqueles, como nós* e tantos outros colegas que não aceitam e não admitem esse ultraje, deixaram, desde tempos imemoriais, de lá comparecer.

12. Falta, simplesmente, *tudo*, e, como *tudo* falta àquele pessoal abalizado, mas, desmotivado, relegado à margem da sociedade, frente ao ambiente local onde se encontram para exercer o seu mister, por falta absoluta de condições dignas e coerentes com a sua responsabilidade, deixam de “examinar e decidir” sobre os milhares e milhares de processos em tramitação.

13. Numa itinerante, constante e implacável “roda-viva” que não se estanca nunca, o tempo vai passando pela janela e o acúmulo se sobressai e aumenta de maneira incomensurável.

14. Mas, apesar de toda essa incongruência conhecida e de sobejo por todos os efetivos usuários do INPI, tem, na outra banda, os “mal informados”, ou mais especificamente os “alheios à nossa profissão”, que só vislumbram ter o seu “nome” sob proverbial destaque nos jornais de grande circulação e nas revistas de projeção nacional que, sem saber por que, como e onde, insistem e persistem, em apregoar que o *Brasil* deve, imediatamente, integrar o cognominado *Protocolo de Madri*, porque esse novo sistema registrador de marcas vai beneficiar os *industriais, comerciantes e prestadores de ser-*

viços nacionais, uma vez que, com apenas e tão-somente *um só* pedido de registro de marca, poderá obter a sua proteção por um preço relativamente irrisório, em uma “centena de países do mundo”.

15. Existem também os “ignaros” no direito da propriedade industrial que não medem esforços para, sob a peia de *denegrimento* e da *desfaçatez* tentar levar aos incautos a idéia de que os “agentes” da propriedade industrial *não* querem, em hipótese alguma, que o Brasil venha a aderir ao Protocolo de Madri, porque tal procedimento afetaria o seu bolso, seu faturamento, em requerendo os registros nos respectivos países e de per si.

16. Para esses seria prudente lembrar que os *agentes* de propriedade industrial têm no Brasil nada menos do que *três entidades*, quais sejam, ABPI, nacional; a ASPI, de São Paulo; a ANEPI, do Nordeste, exclusivamente para congregar associados e, notadamente, demonstrar à *indústria, ao comércio e à prestação de serviços*, qual a melhor e a “mais econômica” forma de “adquirir e proteger os seus direitos”, aqui e em todos os países do mundo. E que, de outro lado, a nossa ABPI, como entidade nacional, vem constantemente promovendo toda a sorte de congressos e seminários de *estrangeiros*, com a presença maciça das pessoas e das principais “associações internacionais”, para que nós e todos os brasileiros possamos ter conhecimento direto do que efetivamente é melhor para si e para sua empresa, podendo assim distinguir o verdadeiro do falso. Releve-se apenas, nesse particular, a repercussão em nível nacional do recente “congresso contra a pirataria”, promovido pela *Interpol*, demais entidades internacionais e a ABPI, no Rio de Janeiro.

17. Todos os versados na matéria sabem de antemão os *fracassos do passado*, com relação ao *Acordo de Madri de 1891*, que o Brasil, tempestivamente denunciou; a *Convenção Internacional Americana de 1910*, em Buenos Aires; a *Convenção de Santiago de 1923*; o *Tratado de Registo de Marcas de 1973*; a ALALC; o NAFTA e tantos outros de duração efêmera que praticamente não saíram do papel.

18. Todos sabem e de sobejo da “marca comunitária”, que vem se tornando um *engodo* e uma *utopia*, posto que sob a “chamada” de, com apenas um “pedido de registro” ter a proteção, agora, para “25 países”, vem se tornando, paulatinamente, um “saco sem fundos”, eis que, não obstante o valor gasto para a “busca preliminar”, para o “pedido de registro”, tem também o interessado que despender “valores” realmente altos na defesa de sua marca quando à mesma é apresentada, por terceiros, uma “oposição”.

19. E, o mais importante a considerar, é que o interessado tem que “manter o seu pedido vigente” nos 25 países, mas, na grande e incontestável realidade, o uso efetivo de sua marca *ficará limitado*, ou melhor, aos *principais*, quais sejam: a Espanha, França, Itália, Portugal e Alemanha, quando muito.

20. Ora, porque os industriais brasileiros devem optar por um “registro de marca” tão amplo, com manutenção relativamente “cara”, se, de um lado, existe, como salientado, sob a peia do engodo e da utopia, um registro de âmbito um tanto quanto menor, isto é, a



marca comunitária, que, repita-se, do mesmo *não* se aproveita em sua totalidade.

21. E, realmente, porque os brasileiros, diante de todos os problemas enfrentados pelo INPI, devem ser induzidos a erro, equívoco ou outro, praticado, por federações de industriais, associações de industriais e tantas outras entidades de classe, que, repita-se, mal informadas – pressionam – o governo federal para que, de pronto, venha a aderir ao Protocolo de Madri, sob a égide de que o governo americano assim se manifestou e, nós, os seus “súditos”, devemos da mesma maneira assim também proceder.

22. Pediria licença para recomendar a leitura de artigo que fizemos sob o título de “*Protocolo de Madri - Uma grande preocupação para o Brasil em face das denúncias de fraude e corrupção que motivaram a aprovação do mesmo pelos norte-americanos*”, publicado no *Boletim ASPI* nº 8, de agosto de 2003, mas, somente para adiantar, vamos realçar o que foi expresso nos *Cadernos Ibero-Americanos de Propriedade Industrial*, de Lisboa, de janeiro de 2003, pelo colega *Richard N. Brown*, que durante muitos anos fez parte da INTA - International Trademark Association de Nova York, nos seguintes termos:

“a) Na Assembléia anual da INTA, de 2002, foi apresentado um painel sobre o Protocolo de Madri. Este foi totalmente enganoso, visto que a discussão se limitou a destacar os “benefícios”, mas, se omitiu sobre as “desvantagens”, não tendo havido, como se era de esperar, um “debate” acurado que permitisse a todos ponderar a respeito; b) Houve por parte da “INTA” uma campanha publicitária manipulada para obter do Senado norte-americano a aprovação do Protocolo de Madri;

c) Países como o México, Brasil, Argentina e outros enfrentarão um *vendaval* de pedidos de marcas estrangeiras, européias e asiáticas;

d) O Protocolo de Madri, para os Estados Unidos da América e demais países do mundo, é o “produto” das pressões exercidas pela OMPI - Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que centralizará todos os pedidos, detendo para si o “controle sobre a propriedade intelectual”, com a finalidade de “obter maiores lucros” que permitam sustentar sua burocracia.

e) A citada OMPI diligenciou contra a ética, o que leva a presumir que essa instituição “corrompeu” os funcionários do Departamento de Marcas e Patentes dos Estados Unidos para que apoiassem a adoção do Protocolo de Madri, etc., etc.”

23. Nesse nosso artigo encontra-se transcrita a opinião do consagrado escritório de advogados Fullbright & Jaworski, de Houston, Estados Unidos da América, que, tecendo considerações sobre o Protocolo de Madri, destaca, entre outros, os seguintes pontos: a) *dependência* de

um pedido ou registro nacional; b) *potencialmente* um escopo de proteção limitado; c) *necessidade* em potencial de se encontrar um “*agente local*”; d) *necessidade* de transformar um registro internacional em pedidos nacionais separados; e) as *dificuldades* a serem enfrentadas por ocasião da “*transferência*” de pedidos de marca e da “*alteração de nome de empresas*”; f) as “*buscas*” a serem procedidas em nível internacional e o seu alto custo, etc.

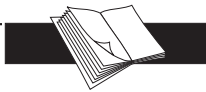
24. Pois bem e sem querer nos determos sob o exame de outros aspectos, quais sejam, da *afrenta* à Constituição Federal, vistos por eminentes juristas do Brasil, Chile, Uruguai, Colômbia, Venezuela, etc., do pronunciamento contundente dos colegas do Peru e do México, e da manifestação da ASIPI - Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial, que congrega todos os países das Américas, temos para nós que o *Protocolo de Madri* poderá, até num belo dia, ser interessante para o Brasil, se de um lado aparar todas as arestas que prejudicam muitos e muitos países, trazendo-lhes inconvenientes de toda a sorte e natureza, e, de outro lado, o que efetivamente é o *mais importante* a ser aqui considerado.

25. E, o *mais importante a ser considerado* e que, todos, absolutamente todos nós, ou melhor, os industriais, comerciantes, prestadores de serviços, advogados, engenheiros, técnicos e agentes de propriedade industrial almejamos é que o *Instituto Nacional da Propriedade Industrial* faça uso de um direito inalienável que se lhe é inerente de *arrecadar as taxas federais* e de *usar livremente* todos os valores recebidos.

26. *Usar* dos valores recebidos proporcionando, entre outros: a) um melhor *local* de trabalho sob uma “*reforma integral*” de todas as suas instalações ou mesmo pela “*mudança*” para um lugar acessível e salutar; b) *pela integral aquisição* de móveis, utensílios, apetrechos, equipamentos e de todo o material indispensável à realização de seu trabalho intelectual; c) *pela livre*, acurada e abalizada contratação de pessoas aptas a atingir ao seu “*desiderato*”, qual seja, de promover as decisões sobre os direitos de propriedade industrial; d) *pelo pagamento* de salários justos a todo o seu pessoal, possibilitando aos mesmos uma vida condigna ao ser humano.

27. Assim se fazendo, como se é de esperar, chegará o INPI a colocar, praticamente, em dia todas as decisões sobre os processos de patentes e de marcas, poderá se igualar aos demais Departamentos de Marcas e Patentes, dos mais diversos países do mundo, e, então, se for de real interesse para o nosso Brasil, que se retorne às negociações sobre o Protocolo de Madri.

28. No momento que atravessamos, tal pretensão poderá chegar às raias do mais ultrajante e incomensurável absurdo, e isto nem nós e nem sequer todos vocês desejarão que, eventualmente, aconteça.



A DOCTRINA DO FAIR USE NOS EUA

CARLOS EDUARDO NEVES DE CARVALHO

Formado em Administração de Empresas pela FEA-USP e em Direito pela PUC-SP,
com mestrado (LL.M) em Franklin Pierce Law Center (New Hampshire – EUA). Sócio de Crivelli e Carvalho Advogados Associados

Sumário: I. Introdução - II. Aplicação da Doutrina do *Fair Use* pelos Tribunais Norte-Americanos: os Quatro Fatores - III. Fotocópias - *Photocopying* - IV. Bibliotecas e Serviços de Arquivo - *Library Photocopying* - V. Cópias Múltiplas de um Mesmo Material para Fins Didáticos - Jurisprudência - VI. Entendimento do Congresso Americano para Cópias de Obras Didáticas - Agreement on Guidelines for Classroom Copying in Non-For-Profit Educational Institutions - VII. Remuneração por Cópia Privada - VIII. *Reverse Engineering of Computer Software* - IX. *Parody* - X. Conclusão: Parâmetro para a Aplicação do *Fair Use* nos EUA

I. INTRODUÇÃO

A doutrina do *fair use* (uso leal) foi judicialmente estabelecida nas cortes dos Estados Unidos como defesa à violação dos direitos autorais, a qual permite a utilização livre e gratuita de uma obra intelectual independente da prévia autorização do detentor dos direitos autorais.

O *fair use* foi inicialmente articulado em 1841 no caso *Folson v. Marsh*¹. Neste caso, a ré reproduziu, sem a devida autorização, cartas do presidente George Washington para produzir sua biografia. Baseado nos fatos, o juiz Story decidiu que houve violação de direitos autorais com os seguintes argumentos:

“Em resumo, nós devemos analisar a natureza e os trechos da seleção feita, a quantidade e o valor econômico do material copiado, e o patamar no qual o uso pode prejudicar a venda, ou diminuir o lucro, ou ainda exceder os objetivos da obra original²...”

1. Vide *Folson v. Marsh*, 9 F. Cas. 342 (C.C.D.Mss. 1.841) (No. 4901).

2. Vide *Folson v. Marsh*, 9 F. Cas. 342.

3. Vide § 107 of the 1976 U.S. Copyright Act.

§ 107. Limitations on exclusive rights: Fair Use

Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright.

Entretanto, esta doutrina foi incorporada em lei somente em 1976 no artigo 107 da Lei Federal Americana de Direitos Autorais (1976 U.S Copyright Act). A lei não define estritamente o que é *fair use*, mas fornece os preâmbulos nos quais ela pode ser aplicada³.

Segundo o Copyright Act, o sistema do *fair use* permite que alguém legalmente utilize livre e gratuitamente a obra protegida de outro com finalidade de crítica, comentário, noticiar fatos e atualidades, ensino (incluindo cópias múltiplas destinadas ao uso em classe), instrução ou investigação.

II. APLICAÇÃO DA DOCTRINA DO FAIR USE PELOS TRIBUNAIS NORTE-AMERICANOS: OS QUATRO FATORES

Ao decidir a respeito da aplicação do *fair use*, a Corte americana tem decidido caso a caso, baseando-se sempre em quatro fatores que estão presentes no artigo 107 do Copyright Act⁴.

4. § 107. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include:

- 1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes;
- 2) the nature of the copyrighted work;
- 3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and
- 4) The effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work. The fact that a work is unpublished shall not itself bar a finding of fair use if made upon consideration of all the above factors.

Clarke, Modet & C^o

BRASIL

.Rio de Janeiro .São Paulo
.Espanha .Argentina .Colômbia .Chile
.EUA .México .Peru .Portugal .Venezuela

www.clarkemodet.com.br
brja@clarkemodet.com.br

Rua Lauro Muller, 116 Gr. 3901, 3905 e 3906
Botafogo – RJ – 22.290-160
Tel.: (21) 3223-9500
Fax: (21) 3873-6188

. Marcas
. Patentes
. Transferência de Tecnologia
. Desenho Industrial
. Software
. Direito Autoral
. Cultivares
. Vigilância Sanitária
. Nomes de domínio
. Ações Judiciais



Estes fatores são sempre analisados de maneira conjunta e nunca isoladamente.

1) Propósito e caráter do uso não autorizado

Este fator enfatiza a distinção entre uso comercial ou não comercial com fins educacionais.

A distinção entre uso comercial e não comercial foi judicialmente pacificada no caso *Sony Corp. v. Universal City Studios, Inc.*⁵.

Neste caso, pessoas que adquiriram videocassete da marca Betamax na década de 1980 utilizavam a tecla *time-shifting* do aparelho para gravar filmes e programas de televisão. A Suprema Corte Americana decidiu que se tratava de uso não comercial porque o uso era privativo e doméstico. As pessoas tinham a intenção apenas de gravar os programas para assistir em outro horário e não tinham interesse em criar uma biblioteca de fitas para vender a terceiros.

Segundo o caso *Association of American Medical College v. Mikaelian*⁶, o uso comercial é aquele que gera lucro, podendo ou não ter finalidade educacional, noticiar fatos ou ter qualquer dos propósitos previstos no artigo 107 do Copyright Act. Em *Mikaelian*, a ré copiou questões da prova de admissão do exame nacional de medicina para usá-las em apostilas em seu cursinho. A associação entrou com uma ação contra Mikaelian e a Corte decidiu que, apesar de tratar-se de uma atividade educacional, houve um uso comercial com o intuito de lucro já que o preço do cursinho era de \$ 485,00.

Em resumo, usuários não devem lucrar com a reprodução de uma obra intelectual sem pagar ao detentor dos direitos autorais desta obra. Por outro lado, o uso não autorizado de uma obra por uma instituição sem fins lucrativos é um indicativo de *fair use*⁷.

Ademais, ao se tratar deste primeiro fator, a Corte também tem verificado o propósito da utilização da obra intelectual. Por exemplo, o uso de má fé ocorre quando alguém explora uma obra sem tentar obter uma autorização do detentor dos direitos intelectuais desta obra e também não cita a sua autoria no material utilizado⁸.

2) Natureza da obra intelectual

Este fator tem como finalidade respaldar a sobreposição do interesse público diante do interesse privado na utilização de algumas obras intelectuais.

O objetivo principal do direito autoral nos EUA é a disseminação de informação ao público geral. Por isso, o *fair use* privilegia mais utilização de obras intelectuais, que contenham informações como trabalhos científicos, históricos, etc., em relação a obras voltadas ao mundo do entretenimento. Por exemplo, este fator permite que alguém, sem a devida autorização do autor, se utilize de um livro histórico ou enciclopédia, mas não autoriza o uso de um vídeo de *rock*⁹.

Similarmente, se uma obra intelectual não está disponível ao público ou por estar em edição esgotada ou pela dificuldade ao seu acesso, o sistema do *fair use* permite a livre utilização desta obra. Entretanto, o *fair use* não pode ser aplicado a obras voltadas à reprodução em massa como obras didáticas e materiais escolares¹⁰.

No caso *Harper & Row v. Nations*, ao se tratar de obras não publicadas, o direito de publicação do titular dos direitos autorais sobrepe-se. Apesar do *The Nations* utilizar apenas 300 palavras do manuscrito do ex-presidente Gerald Ford, que contém 200.000 palavras, a Corte rejeitou a tese do *fair use* em função do manuscrito não ter sido publicado¹¹.

Em 1992, o Congresso americano emendou sua lei de direitos autorais determinando que mesmo em se tratando de obra não publicada, a Corte deverá analisar todos os fatores¹².

5. Vide *Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417, 451 (1984) ("If the intended use is for commercial gain, that meaningful likelihood of future harm may be presumed").
6. Vide *Association of Am. Med. College v. Mikaelian*, 571 F. Supp. 144 (E.D. Pa. 1983).
7. Vide *Harper v. Row, Publishers, Inc. v. Nation Enters.*, 471 U.S. 539 (1985).

8. Vide *Markus v. Rowley*, 695 F.2d 1171 (9th Cir. 1983).
9. Vide *Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.*
10. Vide H.R. Rep. No. 94-1.476, 94th Cong., 2d Sess. 69, 71 (1976). Vide também *Association of Am. Med. College v. Mikaelian*.
11. Vide *Harper v. Row, Publishers, Inc. v. Nation Enters.*
12. 102 Pub. L. No. 492; 106 Stat. 3145 (1992).



Jiménez, Molino y Moreno

FIRMA DE ABOGADOS - LAW FIRM
FUNDADA EN 1933
PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ



*Propiedad Industrial e Intelectual - Procesos Marcarios y Distribución
Procesos por usos indebidos - Contratos de Licencias - Registros en Norte. Sur.
Centroamérica y en el Caribe - Sociedades Anónimas - Fundaciones de interés privado
Telecomunicaciones - Contrataciones públicas*

TELÉFONOS: (00507) 225-3790 / 3791
FAX: (00507) 225-0687 / 3410
E-Mail: jimol@pty.com
página web: www.jimollaw.com

Avenida Cuba No 36 - 36
Ciudad de Panamá
Rep. de Panamá
P.O. Box 1079
813, Panamá I, Panamá



3) Quantidade reproduzida sem autorização da obra intelectual protegida

Para exemplificar melhor este fator, podemos fazer uma comparação com o direito civil e penal: será que minha legítima defesa foi suficiente para evitar uma agressão ou eu utilizei uma força descomunal¹³?

Similarmente, será que a quantidade reproduzida sem autorização de uma obra intelectual foi mais que o necessário para atingir o propósito do sistema do *fair use*? Um crítico literário, por exemplo, não precisa reproduzir duas páginas de um livro se dois parágrafos forem suficientes para ele fazer sua crítica¹⁴.

Mesmo se a reprodução for de pequenos trechos, ela pode exceder o propósito do *fair use*. Em *Harper & Row*, apesar de serem reproduzidas apenas 300 palavras de um manuscrito de 200.000 palavras, a Corte rejeitou o *fair use* porque estas palavras reproduzidas eram a parte principal da obra.

Fair use tem sido normalmente rejeitado quando uma obra inteira é copiada, mesmo para uso privativo. Este fator deve ser analisado em junção com o quarto fator¹⁵.

4) O efeito do uso não autorizado no mercado potencial da obra protegida e seu valor econômico

No caso *Sony Corp. v. Universal City Studios, Inc.*, 1984, a Suprema Corte americana considerou este fator como o mais importante dos quatro fatores. Se o mercado de obras intelectuais é prejudicado pela reprodução indevida por terceiros, os incentivos e a vontade de criar novas obras serão minimizados, pois os autores não estarão sendo remunerados por suas criações¹⁶.

A utilização indevida deverá afetar o mercado potencial da obra protegida e seu valor econômico. O dano ao mercado potencial pode ser provado, por exemplo, com dados concretos de uma pesquisa de mercado ou perda de um contrato com um eventual cliente/fornecedor¹⁷.

Para a aplicação do sistema do *fair use*, deve-se sempre analisar caso a caso e nunca tomar como base um fator isolado.

Por exemplo, no caso *Enciclopaedia Britannica v. Crooks*, a Corte considerou que o uso não comercial com fins educacionais da ré pre-

judicava o mercado da autora. Neste caso, a ré copiou vários programas educativos da televisão e distribuiu em diversas escolas¹⁸.

Entretanto, conforme vimos no caso do *Betamax*, apesar das pessoas poderem efetuar uma cópia integral de um filme, a Corte considerou *fair use* pois a intenção era apenas o uso doméstico e privado sem a reprodução indevida e a distribuição de exemplares a terceiros¹⁹.

III. FOTOCÓPIAS - PHOTOCOPYING

O caso precedente foi *William & Wilkins v. United States*, no qual a Corte considerou que a fotocópia integral de um artigo de um jornal de medicina e sua distribuição pelo Instituto Nacional de Medicina constituiu-se *fair use* pois o interesse público em informações voltadas à saúde sobrepõe-se ao possível dano ao mercado potencial do jornal²⁰.

Entretanto, no caso *Princeton University Press v. Michigan Document Services*, em 1996, a Corte concluiu que providenciar fotocópias de livros a alunos não é *fair use*²¹.

Na maior parte dos casos, a Justiça tem decidido que a reprodução não autorizada deve ser apenas de pequenos trechos da obra e com fins educacionais.

IV. BIBLIOTECAS E SERVIÇOS DE ARQUIVO - LIBRARY PHOTOCOPYING

O artigo 108 da lei americana permite fotocópias de livros em bibliotecas apenas para fins educacionais. Não é permitido a bibliotecas distribuir múltiplas cópias de um mesmo material²².

Ademais, este artigo também permite que bibliotecas e serviços de arquivos realizem, sem autorização do autor, reproduções das obras que integram a sua coleção para sua preservação e seguridade.

V. CÓPIAS MÚLTIPLAS DE UM MESMO MATERIAL PARA FINS DIDÁTICOS - JURISPRUDÊNCIA

Em *Wihtol v. Crow*²³, a Justiça decidiu que cópias múltiplas de um mesmo material não são permitidas pelo sistema do *fair use* mesmo se for com fins educacionais. A livre reprodução de obras para fins educacionais sempre resultará prejudicial aos interesses dos autores

13. Vide *Understanding Copyright Law*, p. 438.

14. For a discussion of substantial similarity in proving copyright infringement, see LEAF-FER, *Marshall Understanding Copyright Law*, pgs 483, Third Edition, 1.999.

15. Vide *Understanding Copyright Law*, pg 440, 441.

16. Vide *Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.*

17. Vide *Understanding Copyright Law*, pg 440.

18. Vide *Enciclopaedia Britannica v. Crooks*, 542 F. Supp. At 1179.

19. Vide *Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.*

20. Vide *William & Wilkins v. United States*, 487 F. 2d 1345 (1973), aff d by an equally divided Court, 420 U.S. 376 (1975).

21. Vide *Princeton University Press v. Michigan Document Services*, 99 F. 3d 1381 (6th Cir. 1996).

22. Vide § 108 of the 1.976 U.S. Copyright Act.

§ 108. Limitations on Exclusive Rights.

(a) Notwithstanding the provisions of section 106, it is not an infringement of copyright for a library or archives, or any of its employees acting within the scope of their employment, to reproduce no more than one copy or phonorecord of a work, or to distribute such copy or phonorecord, under the conditions specified by this section, if -

(1) the reproduction or distribution is made without any purpose of direct or indirect commercial advantage;

(2) the collections of the library or archives are (i) open to the public, or (ii) available not only to researches affiliated with the library or archives or with the institution of which it is a part, but also to other persons doing research in a specialized field; and

(3) the reproduction or distribution of the work includes a notice of copyright.

23. *Wihtol v. Crow*, 309 F. 2d 777 (8th Cir. 1962).



dada a sua amplitude. Neste caso, um professor do colegial distribuiu 48 cópias da letra de uma música a seus estudantes. Apesar de se tratar de uso educacional sem intuito de lucro, a Corte rejeitou a defesa pelo *fair use* proposta pelo autor.

VI. ENTENDIMENTO DO CONGRESSO AMERICANO PARA CÓPIAS DE OBRAS DIDÁTICAS - AGREEMENT ON GUIDELINES FOR CLASSROOM COPYING IN NON-FOR-PROFIT EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Para tentar solucionar este problema de cópias múltiplas em instituições de ensino, o Congresso americano reuniu profissionais do meio acadêmico e autores e elaborou um parecer delimitando os mínimos critérios para reproduções de obras não autorizadas com a finalidade de uso educacional²⁴.

As orientações são aplicadas a instituições educacionais sem fins lucrativos. As cópias múltiplas de um mesmo material devem atender a quatro critérios:

- a) brevidade (pequenos trechos): pode ser a cópia de um artigo que tenha menos de 2.500 palavras ou 10% de um livro.
- b) espontaneidade: a decisão de utilizar o trabalho e o momento de seu uso é tão importante que não haveria tempo para contatar o titular dos direitos da obra reproduzida.
- c) efeito cumulativo: as cópias devem ser utilizadas somente em um curso numa mesma escola.
- d) créditos autorais para o autor e detentor destes direitos.

Se a utilização da obra sobrepõe-se a estes fatores, a Justiça deve decidir a questão pela doutrina do *fair use*.

O primeiro caso decidido na Justiça com base neste parecer do Congresso foi *Marcus v. Rowley*²⁵. Neste caso, a ré copiou 11 páginas de um livro de culinária sobre doces que continha 24 páginas e utilizou em seus cursos de culinária. A Corte, além de rejeitar a doutrina do *fair use*, considerou que a ré violou todos os fatores do

parecer do Congresso. A cópia não autorizada excedeu a brevidade (11 sobre um total de 24 páginas), espontaneidade (a ré teve tempo suficiente para pedir uma autorização ao autor), efeito cumulativo (utilizou o livro em vários cursos) e não deu os créditos autorais devidos ao autor.

VII. REMUNERAÇÃO POR CÓPIA PRIVADA

Nos EUA, como em vários países da Europa, existe a possibilidade de remuneração pela reprodução não autorizada de uma cópia privada.

Na maior parte destes países, são obrigados a pagar os direitos autorais os fabricantes ou importadores de equipamentos e de materiais que permitem a reprodução das obras, devendo este valor ser repassado aos detentores de direitos autorais. Os usuários ou pessoas em geral que obtêm as cópias para uso pessoal não são obrigadas a pagar²⁶.

Nos USA, o Copyright Clearance Center é uma instituição sem fins lucrativos fundada em 1978 que tem como finalidade servir de intermediária entre escritores e usuários. A instituição, mediante o pagamento de uma taxa, autoriza a fotocópia de uma obra e repassa o valor arrecadado aos detentores de direitos autorais que tiveram suas obras reproduzidas.

O Copyright Clearance Center recolhe as taxas de licença de duas maneiras. Primeiro, o Transactional Reporting System trabalha em âmbito individual e depende de um pedido feito pelo interessado ao Clearance Center. A segunda maneira é através do Annual Authorization Service, na qual um modelo de preenchimento fica na máquina de xerox e um modelo estatístico estima a taxa devida toda vez que uma reprodução for feita. Tendo por base um modelo estatístico, a taxa anual de licença é baseada na quantidade de cópias feitas por um determinado segmento da indústria e pela média cobrada pelas editoras detentoras dos direitos autorais²⁷.

24. Vide H.R. Rep. No. 94-1476, 94th Cong., 2d Sess. 68-70 (1.976), (Agreement on Guidelines for Classroom Copying in Non-For-Profit Educational Institutions).

25. Vide *Marcus v. Rowley*, 695 F.2d 1171 (9th Cir. 1983).

26. Vide Lipszyc, Delia, *Derecho de Autor y Derechos Conexos*, p. 243, Editora Unesco, 2001.

27. Vide *Vide Understanding Copyright Law*, pg 449.

VICENTE NOGUEIRA

ADVOGADOS

RIO DE JANEIRO

Rua Buenos Aires, 68 - 24º andar
20070-020 Rio de Janeiro RJ
Tel.: (55) 21 3852 3110
Fax: (55) 21 2232 8603

BRA SÍLIA

Setor Bancário Sul - Quadra 2 - Bloco S
Edifício Empire Center - 12º andar - Sala 1214
70070-100 Brasília DF
Tel.: (55) 61 323 6666
Fax: (55) 61 226 7681

vna@vnadvogados.com
www.vnadvogados.com

SÃO PAULO

Praça Antônio Prado, 33 - 20º andar
01010-010 São Paulo SP
Tel.: (55) 11 3105 0326
Fax: (55) 11 3105 7849



VIII. REVERSE ENGINEERING OF COMPUTER SOFTWARE

Reverse engineering é um método para se obter informações técnicas de um produto disponível no mercado com que se analisa de que forma o produto foi feito e como ele funciona.

Este método pode ser aplicado em programas de computador. Primeiramente, para ter acesso a idéias incorporadas no programa, um programador deve traduzir o código binário presente no programa para uma linguagem legível humana. Com isso, ele descobre como o *software* funciona. O método de tradução do *software* é chamado de *disassembly or decompilation*.

No caso *Sega Enters Ltd. v. Accolade*²⁸, a Corte Americana de Apelações do Nono Circuito considerou que o método de *disassembly or decompilation* de um programa de computador para produzir outro programa de tecnologia compatível é *fair use*. Neste caso, a ré *Accolade*, uma empresa que desenvolvia cartuchos de videogame, comprou um cartucho *Sega*, decodificou-o pelo método de *reverse engineering* e produziu um novo jogo que podia ser utilizado em aparelhos *Sega*.

A corte considerou que a ré *Accolade* infringiu os direitos autorais da Autora *Sega* ao copiar o jogo, entretanto, ela considerou que o processo de *disassembly or decompilation* constitui *fair use*, pois este era o caminho necessário para se ter acesso a idéias e elementos funcionais presentes no código de um programa de computador.

Na aplicação dos fatores da doutrina do *fair use*, somente o terceiro fator, quantidade reproduzida sem autorização da obra intelectual protegida, pesou a favor da empresa *Sega*²⁹. O primeiro fator, propósito e caráter do uso não autorizado, e o quarto fator, efeito no mercado potencial da obra protegida, favoreceram a ré. O videogame produzido pela ré não afetou o mercado da obra da autora. Além do mais, a Corte acrescentou a tentativa de a autora monopolizar o mercado de videogames³⁰.

Concluindo, para que seja aplicada a doutrina do *fair use* para *reverse engineering*, o método de *disassembly or decompilation* deve ser o único caminho para se decodificar um programa de computador e ter acesso a seus dados funcionais.

Como as idéias e métodos não são passíveis de proteção por direitos autorais, nada impede que alguém decodifique um programa para entender o seu funcionamento, e com base nesses dados funcionais, elabore um novo programa de computador com tecnologia compatível com a do programa decodificado.

IX. PARODY

Paródia é a imitação de um trecho de uma obra intelectual, podendo ser, por exemplo, obra literária ou musical, para finalidade hu-

morística ou satírica. A paródia é uma crítica ou comentário que expõe à mediocridade uma obra intelectual para a sociedade, forçando-nos a examinar esta obra do ponto de vista cômico³¹.

Ao satirizar o trabalho do autor, a paródia muitas vezes expõe este trabalho intelectual ao ridículo e isto pode ocasionar uma grande tensão entre o autor e o parodista. Para não se expor ao ridículo é que a probabilidade do autor licenciar sua obra para paródia é pequena.

O grande dilema na aplicação do sistema de *fair use* para obras parodiadas é saber a quantidade que podemos utilizar da obra original. Para isso, devemos levar em consideração que a paródia não é simplesmente uma reprodução da obra intelectual e, sim, sua transformação, sendo a obra utilizada como forma de crítica ou comentário, conforme enumerado no preâmbulo do artigo 107 da lei federal americana de direitos autorais³². Devemos ser cautelosos na utilização da obra original a ser parodiada para não desprezar a integridade e a honra do autor.

a) A relação da paródia com os quatro fatores do sistema *fair use*

Os quatro fatores do *fair use* são aplicados na análise de uma paródia e os mais importantes são o terceiro fator (quantidade reproduzida sem autorização da obra intelectual protegida) e o quarto (efeito no mercado potencial da obra protegida).

O *leading case* referente a paródias é o caso *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc*³³. Neste caso, a Suprema Corte americana assegurou que uma obra parodiada com finalidade comercial pode ser qualificada no sistema de *fair use*. Para decidir esta questão, a Corte deve examinar a paródia como um todo, no qual o caráter transformativo da obra intelectual é mais importante do que seu propósito comercial.

Neste caso, o grupo musical *Acuff-Rose* detinha os direitos autorais patrimoniais da canção *Oh, Pretty Woman*, de autoria de *Roy Orbison*, que a compôs em 1964. O grupo de *rap* *2 Live Crew* escreveu e gravou uma satírica versão desta canção também a denominando de *Pretty Woman* e, em 1989, requereu uma licença de uso a *Acuff-Rose*, que foi recusada. Entretanto, o grupo de *rap* lançou a satírica versão da canção, utilizando-se do mesmo ritmo musical da canção original, repetindo-o por mais de oito vezes em sua canção, substituindo apenas a letra da música por suas palavras³⁴.

A Sexta Corte Distrital Americana decidiu que o grupo de *rap* *2 Live Crew* infringiu os direitos autorais de *Acuff-Rose* aplican-

28. 977 F. 2d 1510 (9th Cir. 1.993); see also a case base don a similar fact situation, *Atari Games Corp. v. Nintendo of Am.*, 975 F. 2d 832, 842 (Fed. Cir. 1992) (finding that decompilation of a computer program to produce a compatible game cartridge might be fair use, but that defendant's program was "substantially similar" to plaintiff's).

29. *Sega*, 977 F. 2d at 1527 (citing *Sony* for the proposition that even copying the whole work did not preclude a finding of a fair use).

30. *Id.* at 1523-24.

31. Vide *Understanding Copyright Law*, pg 452. The term "satiric" is often used as synonymously with "parody".

32. Vide § 107 of the 1.976 U.S. Copyright Act.

33. Vide *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.* 114 S. Ct. 1.164 (1.994).

34. Vide *Understanding Copyright Law*, pg 453 e 454.



do o princípio jurisprudencial estabelecido no caso Sony, no qual toda utilização não autorizada de uma obra intelectual com finalidade comercial é presumidamente injusta e tem um efeito prejudicial no mercado consumidor. A Corte rejeitou a defesa pelo sistema de *fair use*.

b) Quanto de uma obra original pode ser utilizada em uma obra parodiada³⁵

Ao analisar a validade da tese de defesa pelo sistema de *fair use*, deve-se analisar o quanto de uma obra original pode ser utilizada em uma obra parodiada.

Esta questão é fundamental porque as melhores paródias copiam uma grande quantidade da obra original para terem um grande efeito humorístico.

No caso Acuff-Rose, a Corte afirmou que a quantidade necessária para transformar uma obra original dependerá da justificativa do parodista e de sua capacidade de persuasão, o que será variável de acordo com o propósito e o caráter de utilização da obra parodiada.

A maior parte das decisões americanas afirma que os parodistas não podem copiar indiscriminadamente as obras originais de outrem sem sua devida autorização. O princípio legal aplicado é que os parodistas devem apropriar-se apenas de uma quantidade mínima necessária da obra original para evocar o objeto de sua sátira. Este princípio, chamado de *conjure up*, foi reafirmado no caso Walt Disney v. Air Pirates³⁶.

c) Paródia e o quarto fator: efeito no mercado consumidor

Para que seja aplicável o quarto fator do sistema de *fair use*, a obra parodiada não pode afetar o valor econômico e o mercado da obra original.

Para se determinar o efeito do mercado consumidor, não se analisa somente o impacto da paródia como mecanismo de crítica, mas também o efeito econômico de seu uso em satisfazer a demanda pelo público da obra original. A questão principal para se determinar a aplicação da tese do *fair use* é verificar se a paródia satisfaz a demanda da obra original, ou seja, se os consumidores estão mais aptos a adquirir uma obra parodiada ao invés da original³⁷. Caso a resposta seja afirmativa, a tese do *fair use* não poderá ser aplicada, pois o mercado consumidor da obra original seria afetado pela obra parodiada.

Tanto a legislação brasileira quanto a americana dispõem que a obra parodiada não pode ser uma cópia integral da obra original, devendo-se respeitar a integridade e a honra do autor, que não pode ser ridicularizado³⁸.

XI. CONCLUSÃO: PARÂMETRO PARA A APLICAÇÃO DO FAIR USE NOS EUA

A doutrina do *fair use* (uso leal) foi judicialmente criada nas Cortes dos Estados Unidos como defesa à violação dos direitos autorais.

Ela é aplicada quando a infração dos direitos autorais já ocorreu, isto é, alguém, sem a devida autorização do autor, efetuou a reprodução de sua obra intelectual.

A parte infratora sofre uma ação judicial e, como tese de defesa, alega que se trata de um caso de *fair use*, podendo reproduzir livre e gratuitamente a obra protegida, pois a utilizou para umas das finalidades permitidas por lei, ou seja, para crítica, comentário, notificação de fatos e atualidades, ensino (incluindo cópias múltiplas destinadas ao uso em classe), instrução ou investigação.

O tribunal, ao decidir sobre a questão, analisa conjuntamente quatro fatores:

35. Vide Understanding Copyright Law, p. 454.

How Much Can the Parody take from the Original?

The issue arises because the best parodies must take extensively from the original to create the humorous effect.

36. Vide Walt Disney v. Air Pirates, 581 F.2d 751 (9th Cir. 1978).

37. Vide Understanding Copyright Law, p. 455 e 456.

The real issue for the fair use determination is whether the parody fulfills the demand for the original, that is, whether consumers are likely to purchase the parody rather than the original because it serves the same purpose as the original.

38. Vide artigo 47 da lei brasileira de direitos autorais, Lei 9.610/98.

Art. 47. São livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária nem lhe implicarem descrédito.

Brasília
Tel. (61) 327-3273

Porto Alegre
Tel. (51) 3220-0900

Rio de Janeiro
Tel. (21) 2206-4900

São Paulo
Tel. (11) 3048-6800

TRENCH, ROSSI E WATANABE ADVOGADOS

associado a BAKER & MCKENZIE

Desde 1959 com escritórios no Brasil e em mais de 35 países, somos especialistas em:

■ Propriedade Industrial e Intelectual ■ Marcas ■ Patentes ■ Transferência de Tecnologia ■ Software ■ Franchising

mais informações: juliana.viegas@bakernet.com - esther.m.flesch@bakernet.com



- 1) Propósito e caráter do uso não autorizado: enfatiza a distinção entre uso comercial ou não comercial com fins educacionais.
- 2) Natureza da obra intelectual: tem como finalidade que o interesse público se sobreponha ao interesse privado na utilização de algumas obras intelectuais, especialmente para aquelas de difícil acesso (como obras esgotadas) e que não irão prejudicar o mercado do autor. Somente deverão ser utilizadas obras já publicadas pelos autores.
- 3) Quantidade reproduzida sem autorização da obra intelectual protegida no caso de uma obra literária, um pequeno trecho poderia ser o suficiente para se efetuar um estudo ou uma crítica. No caso de uma obra audiovisual ou musical, um pequeno trecho não é suficiente para alguém usufruir desta obra. Como poderíamos gravar apenas um trecho de um filme para assistirmos em outro horário? Devemos lembrar que este uso deve ser de apenas um exemplar e sempre privativo e doméstico, nunca com o intuito de lucro.
- 4) O efeito do uso não autorizado no mercado potencial da obra protegida e seu valor econômico: a utilização indevida deverá afetar o mercado potencial da obra protegida e seu valor econômico. O dano ao mercado potencial pode ser provado, por exemplo, com dados concretos de uma pesquisa de mercado ou perda de um contrato com um eventual cliente/fornecedor.

Para a aplicação do sistema do *fair use*, deve-se sempre analisar caso a caso e nunca tomar como base um fator isolado.

Com relação a fotocópias, na maior parte dos casos, a jurisprudência tem decidido que a reprodução não autorizada deve ser apenas de pequenos trechos da obra e com fins educacionais.

Para tentar solucionar o problema de cópias feitas em escolas e faculdades, o governo americano, juntamente com a sociedade, elaborou um parecer que estabelece quatro critérios a serem seguidos por instituições e professores (Agreement on Guidelines for Classroom Copying in Non-For-Profit Educational Institutions):

- a) brevidade: pequenos trechos;
- b) espontaneidade: urgência na utilização da obra;
- c) efeito cumulativo: as cópias devem ser utilizadas somente em um curso numa mesma escola;
- d) créditos autorais para o autor e detentor destes direitos.

Caso a utilização da obra se sobreponha a estes fatores, a Justiça deve decidir a questão pela doutrina do *fair use*.

Nos EUA, como em vários países da Europa, existe a possibilidade de remuneração pela reprodução não autorizada de uma cópia privada.

Nos EUA, o Copyright Clearance Center é uma instituição sem fins lucrativos, fundada em 1978, que tem como finalidade servir de intermediária entre escritores e usuários. A instituição, mediante o pagamento de uma taxa, autoriza a fotocópia de uma obra e repassa o valor arrecadado aos detentores de direitos autorais que tiveram suas obras reproduzidas.

O método de *reverse engineering* é outro exemplo de *fair use*, desde que a decodificação de um programa seja o único caminho para se ter acesso a seus dados funcionais e que seu produto derivado não afete o mercado potencial e valor econômico do produto originário.

Como as idéias e métodos não são passíveis de proteção por direitos autorais, nada impede que alguém decodifique um programa para entender o seu funcionamento e, com base nesses dados funcionais, elabore um novo programa de computador com tecnologia compatível com a do programa decodificado.

A paródia também é um exemplo de livre utilização, entretanto, a obra parodiada não poderá ser uma cópia integral da obra original, não podendo afetar seu mercado potencial e valor econômico. Devemos ser cautelosos na utilização da obra original a ser parodiada para não desprezar a integridade e a honra do autor.

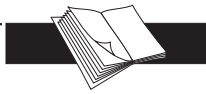
Os países civilistas não adotam o conceito norte-americano do *fair use* como tese de defesa à violação dos direitos autorais. Nestes países, as limitações e exceções quanto ao uso e exploração de uma obra intelectual estão elencados na própria legislação, porque a limitação é uma exceção à regra geral. Na lei brasileira de direitos autorais, Lei nº 9.610/98, o rol das obras que independem de prévia autorização do autor para seu uso são taxadas no Capítulo IV, Das Limitações aos Direitos Autorais, em seus artigos 46, 47 e 48.

O fato de o sistema legal norte-americano ser primordialmente jurisprudencial e não atrelado a leis ou regulamentos jurídicos (*common law doctrine*³⁹) faz com que seus conceitos legais sejam mais dinâmicos de que em países civilistas.

A evolução da sociedade e de seus meios de comunicação faz com que surjam novos mecanismos de exploração e utilização de obras intelectuais e, em um sistema jurisprudencial, as Cortes podem adaptar novos conceitos doutrinários do *fair use* para rapidamente acompanhar esta evolução. Nos países civilistas, a evolução de conceitos legais pode ser mais lenta devido à necessidade de alterações e emendas nas legislações vigentes.

39. O princípio do *stare decisis* refere-se a precedentes judiciais, que estabelecem que as Cortes devem obedecer e seguir decisões judiciais anteriores quando uma mesma questão litigiosa é levantada em juízo. Também conhecido como princípio do *common law*,

segundo o qual um juiz decide uma questão litigiosa baseado em precedentes judiciais e não em leis ou regulamentos jurídicos. Este princípio está presente nas legislações dos países anglo-saxões.



MARCAS DE ALTO RENOME, O ARTIGO 16.3 DO TRIPS E AS AÇÕES DECLARATÓRIAS

GABRIEL F. LEONARDOS

*Advogado; sócio de Momsen, Leonardos & Cia.; mestre em Direito pela Universidade de São Paulo - USP;
professor de Direito da Propriedade Intelectual; pós-graduado pela Universidade Ludwig-Maximilian de Munique*

RAFAEL LACAZ AMARAL

Advogado integrante de Momsen, Leonardos & Cia.; pós-graduado em Direito da Propriedade Intelectual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Sumário: 1. Introdução - 2. Da Interpretação a Ser Dada ao Artigo 16.3 do TRIPS - 3. Da Ação Declaratória e sua Natureza Jurídica - Da Declaração de Meros Fatos - 4. Da Ausência de Interesse de Agir, no Caso de Ações Visando à Declaração da Notoriedade ou do Alto Renome de Marcas - 5. De Outros Casos Judiciais que se Seguiram ao Caso Aol - 6. Da Questão Relativa aos Efeitos da Sentença Declaratória e do Atual Posicionamento do INPI em Relação às Ações de Cunho Declaratório - 7. Conclusão

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como finalidade participar da discussão que há muito vem sendo travada a respeito dos mecanismos jurídicos assegurados para a obtenção do reconhecimento expresso (ou, como teremos a oportunidade de discutir aqui, da “declaração”) do *status* de alto renome de marcas, assunto este já há muito debatido por aqueles que se debruçam sobre a matéria¹.

Conforme teremos a oportunidade de aqui destacar, acreditamos que o impasse que tanto preocupou aqueles que militam na área da propriedade industrial e, sobretudo, os próprios titulares de marcas dotadas de elevado grau de magnetismo, foi finalmente resolvido por ocasião da entrada em vigor da Resolução nº 110, de 27 de janeiro de 2004, do INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

1. A este respeito, veja-se, especialmente, nesta revista, os trabalhos de Fabiano de Bem da Rocha (“A Ação Judicial para Obtenção de Reconhecimento do Alto Renome de Marca”, in *Revista da ABPI*, nº 48) e de Marcelo Goyanes e Gustavo Birenbaum (“Marcas de Alto Renome e Notoriamente Conhecidas: Cabimento de Ação Declaratória para Obtenção da Proteção Prevista na Lei nº 9.279/96”, in *Revista da ABPI*, nº 72).

Ficaremos presos, no entanto, à questão da legitimidade para o manejo de ações de caráter eminentemente declaratório, visando à obtenção de tutela jurisdicional que declare um *fato*. Fato este, pois, que asseguraria, em tese, a proteção especial de que tratam os artigos 125 e 126 da Lei da Propriedade Industrial - LPI (Lei nº 9.279/96).

No entanto, antes de ingressarmos no cerne do tema por nós proposto, teceremos, por oportunos que são, alguns breves comentários a respeito de importante questão correlata.

2. DA INTERPRETAÇÃO A SER DADA AO ARTIGO 16.3 DO TRIPS

Inicialmente, achamos válido trazer ao presente trabalho uma observação quanto à indicação já feita por outros² de que o artigo 126 da LPI teria correlação com o artigo 16.3 do TRIPS, pelo fato de

2. Veja-se, neste tocante, o trabalho pioneiro de Luiz Leonardos (“A Separação do Conceito de Notoriedade na Proteção contra as Tentativas de Aproveitamento de Marcas Alheias”, in *Revista da ABPI*, nº 19) e o recente estudo de Marcelo Goyanes e Gustavo Birenbaum (in *ob. cit.* na nota de rodapé anterior).

FS&A

Fernández Secco & Asociados

Propiedad Intelectual

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

HOME PAGE: www.fernandezsecco.com E-MAIL: fersecco@adinet.com.uy

TEL: 5982 916 1913*

FAX: 5982 916 5740



este conter uma referência expressa ao artigo 6 bis (1) da CUP, o qual, por sua vez, assegura proteção especial às marcas ditas “notoriamente conhecidas”.

Estabelece o artigo 16.3 do TRIPs³ que:

“O disposto no artigo 6 bis da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, *mutatis mutandis*, aos bens e serviços que não sejam similares àqueles para os quais uma marca esteja registrada, desde que o uso dessa marca, em relação àqueles bens e serviços, possa indicar uma conexão entre aqueles bens e serviços e o titular da marca registrada e desde que seja provável que esse uso prejudique os interesses do titular da marca registrada.”

Por seu turno, o artigo 6 bis (1) da Convenção da União de Paris - CUP preceitua que:

“Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação for suscetível de estabelecer confusão com esta.”

Finalmente, a legislação marcária pátria regula da seguinte forma a proteção às marcas de alto renome e as marcas notoriamente conhecidas, respectivamente:

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

“Art. 126 - A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do artigo 6º bis (I) da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

§ 1º - A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.

§ 2º - O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.”

Veja-se, de pronto, que o artigo 16.3 do TRIPs teve sugestão de interpretação oferecida inicialmente pelo ilustre especialista Luiz Leonardos⁴, que sustentou o entendimento de que “o TRIPs buscou resolver a questão na esfera de proteção da marca ‘notoriamente conhecida’, estabelecendo a proteção destas contra o seu uso por

terceiros em relação a produtos ou serviços *diversos* dos abrangidos por uma marca registrada quando o uso da marca em tais circunstâncias indicasse uma conexão entre os produtos ou serviços e contando que os interesses do titular da marca pudessem ser afetados por tal uso (artigo 16.3 do TRIPs).”

De se notar, neste sentido, que é incontestável que o artigo 126 da LPI corresponda a praticamente uma reprodução integral do artigo 6 bis (1) da CUP, até porque a referida norma interna assim prevê.

Entretanto, muito embora o artigo 16.3 do TRIPs estabeleça em sua primeira parte que “o disposto no artigo 6 bis da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, *mutatis mutandis*, aos bens e serviços que não sejam similares àqueles para os quais uma marca esteja registrada (...)”, o fato é que, ao contrário do que possa parecer, entendemos que tal dispositivo *não* diz respeito às marcas notoriamente conhecidas, mas sim às marcas de *alto renome*. Para chegarmos a esta conclusão, necessário se faz uma análise conjunta dos acima referidos artigos.

Fixa o artigo 16.3 do TRIPs que representará infração a direitos marcários a reprodução ou a imitação de marca alheia registrada, ainda que para cobrir produtos ou serviços “que não sejam similares àqueles” cobertos pelo registro da marca do terceiro prejudicado, apta a gerar danos ao seu legítimo titular. Ao assim dispor, buscou-se incluir no TRIPs⁵ a proteção além do princípio da especialidade das marcas, o que é evidentemente algo distinto do que até então era contemplado pela CUP.

De se observar que o escopo de proteção assegurado aos titulares de marcas notoriamente conhecidas fica restrito ao seu nicho mercadológico, ou a ramos de atividades afins ao seu, tendo o mencionado dispositivo da centenária convenção internacional bem delimitado esta esfera, ao prever em sua parte final que o sinal que imite ou reproduza marca notoriamente conhecida de terceiro não deverá ser aceito pela autoridade local competente, pelo fato de ensejar risco de confusão entre as origens dos signos, haja vista serem eles utilizados “para produtos idênticos ou similares”.

Como o artigo 16.3 do TRIPs, de um lado, contempla a hipótese de utilização indevida de sinais distintivos que compreendam “produtos ou serviços que *não* sejam similares” aos do legítimo titular da marca, e, de outro, o artigo 6 bis (1) da CUP trata do uso e do registro irregular de sinais “para produtos idênticos ou similares”, tem-se, pois, que estamos diante de hipóteses antagônicas e, portanto, inconfundíveis. Se os produtos ou serviços em questão estão inseridos em um mesmo segmento mercadológico, fala-se da proteção devida às marcas notoriamente conhecidas⁶; acaso não exista qualquer conexão entre eles, passa-se, então, à hipótese da proteção cabível para as marcas de alto renome⁷.

3. Sigla em inglês para o Acordo sobre os Aspectos dos Direitos da Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio, resultante da Rodada Uruguai do GATT, cuja ata final foi recepcionada pelo ordenamento jurídico brasileiro através do Decreto nº 1.355, de 30/12/1994.

4. *In ob. cit.* na nota de rodapé nº 2.

5. Talvez não da melhor maneira, já que deu a entender que tal hipótese seria idêntica à prevista no artigo 6 bis (1) da CUP.

6. Hipótese prevista no artigo 6 bis (1) da CUP e no artigo 126 da LPI.

7. Hipótese prevista no artigo 16.3 do TRIPs e no artigo 125 da LPI.



Vale frisar que o aqui debatido artigo 16.3 do TRIPs também contém um outro indício de que ele cuida das marcas de alto renome, e não das notoriamente conhecidas, não obstante a já comentada referência expressa ao artigo da CUP. Veja-se que tal norma do TRIPs condiciona a sua aplicação unicamente ao caso de a marca alegadamente violada⁸ estar *registrada* na jurisdição onde instaurou-se o conflito.

Ora, o artigo da CUP (e, por consequência direta, o correspondente artigo 126 da LPI) dispõe justamente o contrário do que preceitua a parte final do dispositivo do TRIPs, já que aquela norma assegura proteção a marcas consagradas em seu segmento de mercado, *independentemente de estarem elas previamente depositadas ou registradas*.

Portanto, se o artigo 16.3 do TRIPs fixa proteção especial unicamente às marcas *registradas* localmente (“...para os quais uma marca esteja registrada...”), ainda que para produtos e serviços que a eles *não* sejam idênticos ou conexos (“...aos bens e serviços que não sejam similares...”), parece-nos, então, que estamos diante da hipótese de que trata o anteriormente citado e transcrito artigo 125 da LPI.

Sustentar que o artigo 16.3 do TRIPs aplicar-se-ia a marcas notoriamente conhecidas, implicaria dizer o seguinte:

“As marcas notoriamente conhecidas no Brasil:

- ainda que não estejam aqui registradas, são protegidas face às marcas semelhantes utilizadas para produtos idênticos ou similares [isto é o que dispõe o artigo 6 bis (1) da CUP, em outras palavras], e

- são também protegidas, quando aqui *estiverem* registradas, face às marcas semelhantes utilizadas para bens e serviços *não* similares.”

Percebe-se, de pronto, a impossibilidade lógica desta sugestão de interpretação. Com efeito, ou o artigo 16.3 aplica-se apenas em relação a produtos ou serviços idênticos ou similares, ou aplica-se a bens e serviços não similares, não podendo, contudo, ser simultaneamente

te aplicável a todos. Da mesma forma, ou se admite que a marca a ser protegida não esteja registrada, ou se exige que a mesma o esteja, não podendo se ter ambas as qualidades simultaneamente!

A solução interpretativa é clara. A alusão ao artigo 6 bis (1) da CUP feita pelo artigo 16.3 do TRIPs refere-se apenas à primeira parte daquele, ou seja, ao *comando de proteção*. Ou seja, deve-se substituir a primeira parte do artigo 16.3 do TRIPs pela primeira parte do artigo 6 bis da CUP, devendo o dispositivo do TRIPs ser lido da seguinte forma:

“Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado, e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, *com relação a bens e serviços que não sejam similares àqueles para os quais uma marca esteja registrada*, desde que o uso dessa marca, em relação àqueles bens e serviços, possa indicar uma conexão entre aqueles bens e serviços e o titular da marca registrada e desde que seja provável que esse uso prejudique os interesses do titular da marca registrada.”

A dúvida interpretativa, portanto, apenas existiu por causa da “preguiça” do TRIPs, que em vez de dizer *ipsis literis* o que desejava, fez uma remissão obscura ao artigo 6 bis da CUP, a qual deve ser compreendida da forma que sugerimos.

Aliás, uma vez que o número das marcas notoriamente conhecidas em determinado ramo de negócios é largamente superior ao número de marcas de alto renome, a sugestão de que aquelas gozariam de proteção também em áreas de atuação diversas das em que são utilizadas acarretaria uma redução substancial do âmbito de aplicação do princípio da especialidade das marcas, objetivo que o TRIPs em nenhum momento desejou atingir.

Verifica-se, assim, que:

a) o artigo 16.3 do TRIPs é correlato ao artigo 125 da lei marcária brasileira, que cuida das marcas de alto renome; e

8. Lembre-se, mais uma vez, que está-se falando de sinais cujos produtos ou serviços não têm qualquer relação comercial entre si.

Gusmão & Labrunie

Propriedade Intelectual

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 – 12º andar – 01480-000 – São Paulo – SP

Fone: 00 55 11 – 21.49.45.00 Fax: 00 55 11 – 38.19.04.55

Site: www.glpi.com.br

email: glpi@glpi.com.br



b) que o escopo de proteção das marcas “meramente” notoriamente conhecidas *não foi* ampliado pelo artigo 16.3 do TRIPs.

Finalmente, impõe-se a observação de que muito embora o artigo 16.3 do TRIPs condicione a proteção às marcas de alto renome às hipóteses em que os sinais tidos como infratores possam “indicar uma conexão entre aqueles bens e serviços e o titular da marca registrada, e desde que seja provável que esse uso prejudique os interesses do titular da marca registrada”, o fato é que a *associação*, por conexão, e a *confusão*, não se confundem entre si, não merecendo ser interpretados como fatos de mesma natureza e com as mesmas características e conseqüências⁹.

A *confusão* acarreta um inevitável *desvio ilegítimo de clientela*, porquanto o consumidor optará pelo produto ou serviço de uma determinada marca em detrimento do de outra, por acreditar serem ambas de mesma origem. Esta situação geralmente ocorre quando se está diante de marcas idênticas ou semelhantes, para produtos ou serviços iguais ou afins. Não é sem razão que o legislador tipificou-a como crime contra registro de marca e de concorrência desleal¹⁰, o qual, aliás, quando ocorrer em face de uma marca de alto renome, está sujeito à agravante prevista no artigo 196, II, da LPI.

Quanto à *associação*, esta *pode* eventualmente acarretar a *confusão*, podendo ser uma das formas de apreciação do risco de *confusão*. Geralmente ocorre quando o consumidor, ainda que de posse de subsídios para distinguir as origens dos produtos e serviços de duas ou mais marcas, automaticamente remete-se à origem de uma delas (da “genuína”), pela força, arbitrariedade e distintividade que esta exerce junto a ele. Neste contexto, difícil seria imaginarmos, por exemplo, que um consumidor confundiria um “refrigerante”, identificado por uma marca tida como de alto renome, com um “trator”, pelo simples fato deste último produto carregar indevidamente a referida marca célebre.

Entretanto, inegável que, no exemplo acima, haverá, por parte do consumidor, uma inevitável comparação, ainda que inconsciente, entre as origens de tais produtos, o que fatalmente acarretará, no mínimo, a *ofuscação* da marca de alto renome utilizada irregularmente. Quanto a esta questão, o legislador previu-na como *ilícito cível*, sujeito à reparação pelos danos causados¹¹.

Feitos os comentários acima, passemos, agora, ao tema principal deste trabalho.

3. DA AÇÃO DECLARATÓRIA E SUA NATUREZA JURÍDICA – DA DECLARAÇÃO DE MEROS FATOS

Como é cediço, o artigo 4º do Código de Processo Civil brasileiro elenca as duas únicas situações em que é viável a obtenção de tutela jurisdicional para se declarar algo: a propositura de ação objetivando a declaração de (a) uma *relação jurídica* ou (b) a autenticidade ou falsidade de documento.

Como bem observa João Batista Lopes¹², a natureza da ação declaratória é objeto de séria controvérsia na doutrina, como, de resto, o é também a natureza das ações em geral, havendo, por certo, uma série de teorias a respeito do tema. Apesar de ser assunto instigante, amplamente discutido pelos mais renomados especialistas na seara do direito processual civil, preferimos não nos aprofundar neste tema específico, haja vista que este, sem dúvida alguma, mereceria um [amplo] trabalho em separado.

Independentemente disto, o que merece destaque aqui é o que vem a constituir uma *relação jurídica*. Parece-nos que este seria o ponto de partida deste trabalho, de modo a que, ao final, possamos concluir que o pedido de declaração do *status* de notoriedade ou alto renome de sinais marcários não está albergado pelo artigo 4º, inciso I, do CPC.

Assim, ao aceitar a teoria de Windscheid, Caio Mário da Silva¹³ estabeleceu que “relação jurídica traduz o poder de realização do direito subjetivo, e contém a sua essência. É o vínculo que impõe a submissão do objeto ao sujeito. Impõe a sujeição de um a outro. Mas não existe relação jurídica entre o sujeito e o objeto. Somente entre as pessoas é possível haver relações, somente entre sujeitos, nunca entre o ser e a coisa. Esta subordina-se ao homem, que a domina”.

Já Clovis lecionou que “supor que todo direito se firma entre pessoas, se não se pretende apenas dizer que os direitos somente na sociedade podem existir, que são todos eles, em última análise, a expressão do valor social do indivíduo, é forçar os fatos a se acomodarem a teorias preestabelecidas, porquanto o poder assegurado pela ordem jurídica não atinge simplesmente as ações humanas, concentra-se também em coisas da natureza”.

A despeito das inúmeras definições que poderiam ser aqui citadas, e que, em sua grande maioria, convergem para um mesmo ponto, o fato é que na ação declaratória o interesse se circunscreve à declaração da existência ou inexistência de uma *relação jurídica*,

9. A respeito da definição de risco de associação, ver também artigo de Gabriel F. Leonardos “A Definição de Risco de Associação no Direito de Marcas da União Europeia”, in *Revista da ABPI*, nº 27.

10. “Art. 189 - Comete crime contra registro de marca quem: I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir *confusão*”.

“Art. 195 - Comete crime de concorrência desleal quem: (...) III - emprega meio fraudulento, para *desviar* [através da *confusão*], em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem”.

11. É o que estabelece o artigo 884 do novo Código Civil, ao prever como ilícito cível a prática de enriquecimento ilícito sem causa: “Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”.

12. Lopes, João Batista, *Ação Declaratória*, 5ª ed. rev., atual. e ampl., São Paulo, R. dos Tribunais, 2002.

13. Pereira, Caio Mário da Silva, *Instituições de Direito Civil*, 5ª ed., Rio de Janeiro, Forense, vol. I, pág. 49.



sendo incabível a declaração de *mero fato*, ou de simples questão de direito, por mais intrincada que possa ser.

O Superior Tribunal de Justiça, aliás, já teve a oportunidade de se manifestar uma série de vezes neste tocante, como, por exemplo, ao julgar o Agravo de Instrumento em Recurso Especial nº 222.228-SP¹⁴, dispondo que “acresce que não pode ser objeto da ação declaratória uma simples questão de direito, como a de saber qual o índice a aplicar a correção monetária do depósito judicial. Com efeito, é incabível a declaratória (...) de simples questão de direito, por mais intrincada que seja”.

Muito embora o artigo 4º do CPC não estabeleça exatamente quais as relações jurídicas suscetíveis de autorização do pleito declaratório (o que, para os efeitos deste trabalho, solucionaria esta discussão), é certo que o pedido declaratório merece escorar-se em relação jurídica concreta, decorrente de fatos precisos e determinados, e não em meras conjecturas ou suposições. É o que leciona Celso Agrícola Barbi¹⁵, ao prever que as ações declaratórias são cabíveis de maneira geral no direito pátrio, como, por exemplo, no direito de família, das obrigações, etc., assim como no direito público, a exemplo do direito administrativo, fiscal, entre outros¹⁶.

Assim sendo, verifica-se que a norma capitulada no inciso I do artigo 4º do CPC refere-se exclusivamente a uma relação jurídica, o que, de certo, afasta, conseqüentemente, a possibilidade da tutela declaratória relativamente a *mero fato*, ainda que este seja jurídico.

O mestre Washington de Barros Monteiro¹⁷, tratando da diferença entre *fato* e *ato jurídico*, foi de uma clareza ímpar, ao determinar que

“do exposto se dá conta da diferenciação conceitual entre fato jurídico e ato jurídico. Em sentido amplo, o primeiro compreende o segundo, aquele é gênero, de que este é espécie. Em sentido restrito, porém, fato jurídico é acontecimento natural, independente da vontade interna, enquanto ato jurídico é acontecimento voluntário fruto da inteligência e da vontade, querido e desejado pelo interessado”.

No mesmo sentido, Caio Mário da Silva Pereira¹⁸, em sua obra anteriormente citada, sublinhou que “todo direito subjetivo tem os seus pressupostos materiais a que o ordenamento jurídico condiciona as fases de existência (nascimento, modificação ou extinção) de uma relação jurídica, e nesta expressão – pressupostos materiais – vamos situar uma criação da sistemática alemã (...). Dos pressupostos materiais, o mais importante é o fato jurídico, o acontecimento que impulsiona a criação da relação jurídica”.

Neste contexto, e uma vez mais nos valendo dos esclarecedores exemplos fornecidos por João Batista Lopes, é incabível, em nosso sistema, segundo a mais balizada doutrina¹⁹ e jurisprudência²⁰, ação declaratória para se declarar a sanidade mental de alguém, ou para declarar que a mercadoria entregue é igual à amostra, ou que o trabalho foi executado pelo autor. Diferentemente disto, é juridicamente viável ação para se declarar uma união estável, que, conforme definição contida no artigo 226, § 3º da Constituição Federal, não é um *mero fato*, mas sim uma entidade familiar²¹.

Portanto, não se deve confundir o *fato* com suas *conseqüências jurídicas*, porquanto somente estas podem ser objeto de ação declaratória.

14. Agravo de Instrumento em Recurso Especial nº 222.228-SP. Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira. Julgado pela 4ª Turma do STJ em 29/3/1999 e publicado no DOU de 16/4/1999, à pág. 275.

15. Barbi, Celso Agrícola, *Ação Declaratória Principal e Incidente*, 4ª ed., Rio de Janeiro, Forense, pág. 110.

16. A jurisprudência do STJ, neste sentido, já se manifestou uma série de vezes, a respeito das hipóteses em que a ação declaratória é cabível, como, por exemplo, para reconhecimento de direito subjetivo a crédito fiscal pelo respectivo valor corrigido (STJ-1ª Seção, REsp 1.472-RS-ED, Min. Rel. Ilmar Galvão, j. 21/8/1990, DJU 29/10/1990, pág. 12.119); para que seja declarada a invalidade de cláusula contratual contrária à Constituição ou às leis (STJ-4ª Turma, REsp 191.041-SP, Rel. Min. Ruy Rosado, j. 15/12/1998, DJU 15/3/1999, pág. 253), entre outros.

17. Monteiro, Washington de Barros, *Curso de Direito Civil*, 2ª ed., 1960, vol. I, pág. 170. 18. *Ob. cit.*, pág. 396.

19. Como é o caso de Celso Agrícola Barbi (*ob. cit.*, pág. 93), Arruda Alvim (*Código de Processo Civil Comentado*, 1976, vol. I, pág. 336), Hélio Tornaghi (*Comentários ao CPC*, 1974, vol. I, pág. 94), entre outros.

20. Cf. RT 382/185, 474/136 e 654/78.

21. Neste sentido: “o companheiro tem legítimo interesse de promover ação declaratória da existência e da extinção da relação jurídica resultante da convivência durante quase dois anos, ainda que inexistam bens a partilhar” (RSTJ, 147/357; STJ-3ª Turma, REsp 285.961-DF, Rel. Min. Ruy Rosado, j. 6/2/2001, DJU 12/3/2001, pág. 150).

LILIAN DE MELO SILVEIRA

ADVOGADOS ASSOCIADOS

PROPRIEDADE INTELECTUAL



Como bem pondera João Batista Lopes²², em muitos casos, o êxito da demanda repousa nos termos em que o autor deduz sua pretensão. Assim, se pedir, simplesmente, a declaração da existência ou inexistência de um fato, certamente o pedido será inviável, cabendo a extinção do feito, sem julgamento do mérito, por não concorrer uma das principais condições da ação, i.e., o interesse de agir.

Por outro lado, a ação declaratória é plenamente aceita se a parte autora que postula a prestação jurisdicional requerer a declaração da inexistência ou existência de uma *relação jurídica emergente do fato*. É o que adverte Celso Agrícola Barbi²³:

“...deve-se acentuar que a redação do pedido nas ações declaratórias é de grande importância, pois casos que poderiam perfeitamente ser acolhidos não o são apenas por defeito na colocação do problema. Como exemplo, encontramos um feito processado no Estado de São Paulo, em que o autor pleiteou declaração de que vem cumprindo suas obrigações contratuais para com o réu. E propôs a ação porque o réu fazia insidiosa campanha contra a honrabilidade do autor. O *Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que o reconhecimento de fatos não justifica a ação. Ora, abstraindo-se a questão da prova, o que o autor deveria pedir era a declaração de que não estava sujeito à indenização ou rescisão do contrato, uma vez que não houvera inadimplemento de sua parte (...). Mas a forma adotada impediu o Tribunal de entrar no mérito, porque, afinal, o que se pediu foi a declaração da existência de um fato, coisa não admitida por lei.*”

O exemplo dado por Celso Agrícola Barbi nos parece ser plenamente aplicável ao objeto central de nosso estudo, já que o reconhecimento de notoriedade ou alto renome de uma marca representa um *mero fato*, não cabendo, a nosso ver, ser enquadrado como uma *relação jurídica*, para efeitos do que prescreve o artigo 4º, inciso I, do CPC. Esta, aliás, aparenta ser justamente a hipótese ventilada por Arruda Alvim²⁴, que asseverou que “de forma alguma poder-se-á discutir, na ação declaratória, a existência de mero fato, ressalvada a única hipótese prevista no artigo 4º, inciso II, relativamente à autenticidade ou falsidade de documento. É o único fato puro que poderá ser objeto exclusivo de declaratória”.

Depreende-se daí que a lei processual civil brasileira contemplou a *relação jurídica* como hipótese única de ser admitida a demanda de accertamento. E quando a lei admitiu o [mero] fato como objetivo de declaratória, o fez expressamente, como se vê da redação do inciso II do artigo 4, no que se refere à autenticidade ou falsidade de documentos.

Assim, fica desde já assentado que, na opinião dos autores deste trabalho, não cabe a demanda declaratória para a obtenção de uma

sentença que certifique exclusivamente a existência de um mero e simples fato, como é a hipótese em debate.

Nesta linha de raciocínio, oportuno se faz uma analogia entre o exemplo dado por Celso Agrícola Barbi (acima transcrito) e a questão da obtenção de sentença que declare expressamente que uma marca é notoriamente conhecida em seu segmento de mercado, ou é de alto renome. Tomando-se como base a conclusão aqui chegada, no sentido de que este pedido não está abrangido pelo inciso I do artigo 4º do CPC, fica claro que uma ação declaratória, nos moldes previstos no referido comando legal, somente seria juridicamente viável se tivesse como pedido, por exemplo, a declaração de que o uso de uma determinada marca infringe o sinal que o seu titular, autor da demanda, entende ser notoriamente conhecido ou de alto renome. Tratar-se-ia, nesta hipótese, de uma ação declaratória positiva, cuja sentença favorável poderia ser futuramente usada para embasar uma ação ordinária com pedido de abstenção de uso e pagamento de indenização²⁵.

Evidentemente que a via inversa também seria plenamente aceita, como, aliás, já vem ocorrendo. É o caso, por exemplo, da ação declaratória²⁶ proposta por Unilever Brasil Ltda. em face de Never Indústria e Comércio Ltda., em que a autora sustentou que a expressão “beleza negra”, registrada perante o INPI em nome da ré, é de uso comum na indústria de produtos de perfumaria e toucador, e que, por conta disto, o uso feito pela autora, em associação à sua marca notoriamente conhecida “Lux”, não representaria qualquer infração.

Em bem lançada sentença, a referida ação foi julgada procedente, para declarar a inexistência de infração aos direitos marcários da ré, em razão de a expressão em debate não poder ser apropriada a título exclusivo, podendo, portanto, ser legitimamente utilizada pela autora nas embalagens de seus sabonetes “Lux Beleza Negra”.

4. DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, NO CASO DE AÇÕES VISANDO À DECLARAÇÃO DA NOTORIEDADE OU DO ALTO RENOME DE MARCAS

Conforme anteriormente destacado, a impossibilidade de ser declarado *fato puro*, como é o caso do *status* de notoriedade ou alto renome de marcas, decorre, também, da própria inexistência de contenciosidade jurídica, já que, via de regra, ninguém vai a juízo dirimir incertezas decorrentes da existência ou não de um simples *fato*, se desse fato não lhe resultar qualquer consequência jurídica.

Na verdade, a ausência dos requisitos que condicionam o acolhimento de ações de cunho declaratório, quando a parte postulante busca uma sentença que declare um *fato*, dá ensejo à improcedên-

22. *Ob. cit.*, pág. 81.

23. *Ob. cit.*, pág. 81.

24. *Ob. cit.*, pág. 336.

25. Aliás, as próprias ações cominatórias/condenatórias dispõem de dispositivo declaratório, já que ao condenar alguém a cessar o uso de uma determinada marca, assim como

a pagar indenização ao titular da marca violada, o Poder Judiciário nada mais está a fazer do que *declarar* que o sinal usado pelo réu viola os direitos de propriedade industrial do autor, pelo que referida infração merece ser cessada.

26. Ação Declaratória nº 2003.001.151686-5, que tramita perante a 1ª Vara Empresarial, de Falências e Concordatas da Comarca do Rio de Janeiro.



cia do feito sem julgamento do mérito, nos termos do que prevê o artigo 267, inciso VI, do CPC²⁷.

Especial atenção deve ser dispensada ao interesse de agir, pois, embora afirme Barbosa Moreira que o conceito de interesse processual há de ser o mesmo para ação declaratória e para qualquer outra, na primeira, aquele se confunde muitas vezes com o próprio mérito da causa.

O interesse de agir consubstancia-se na necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, demonstradas por pedido idôneo, lastreado em fatos e fundamentos jurídicos hábeis a provocar a tutela do Estado. O requisito da necessidade significa que o autor não dispõe, segundo a ordem jurídica, de outro meio hábil à solução do conflito de interesses senão a propositura da ação. Também é preciso a demonstração de que o provimento jurisdicional demandado é adequado e idôneo a resolver o conflito.

Pontes de Miranda defende que para o interesse de agir estar estabelecido basta o interesse jurídico à declaração, o qual ocorre desde que alguém afirme ou negue a relação jurídica que outrem tem interesse em afirmar ou negar, por que diz respeito a ele.

Ainda que nebulosa a linha divisória entre o interesse de agir e o mérito da causa, não há como confundir-los, já que no campo das condições da ação não se indaga se ocorreu violação ao direito ou se o autor tem razão, mas tão-somente se os fatos narrados caracterizam, em tese, violação a direito ou situação que autorize a tutela pretendida. Basta, pois, para a caracterização do interesse de agir, a alegação de fatos idôneos de que decorra a necessidade e utilidade do provimento jurisdicional. Devem ser aferidas pelo juiz objetivamente, em função dos fatos articulados pelo autor na inicial.

Assim sendo, parece-nos que a inexistência de qualquer norma geral no CPC, ou de norma especial, na LPI, que abra caminho para a obtenção de sentença que *declare* a notoriedade ou o alto renome de uma marca, faz com que toda e qualquer ação com um pedido desta natureza (com exceção do modelo de ação declaratória sugerida acima, ao comentarmos

o exemplo dado por Celso Agrícola Barbi²⁸) seja juridicamente inviável, em razão de esbarrar no óbice da falta de interesse de agir.

Não há dúvidas de que a questão relativa ao tema passou a ser amplamente discutida quando da entrada em vigor da atual LPI, que, ao contrário do que dispunha o antigo Código da Propriedade Industrial (Lei nº 5.771/72), deixou de prever um procedimento administrativo próprio e autônomo para a obtenção perante o INPI de registro de declaração de notoriedade (na atual lei, alto renome). O que se viu foi que referida mudança legislativa acabou por desencadear um *injustificado*²⁹ processo de insegurança por parte dos titulares de afamadas marcas, que entendiam que não mais poderiam usufruir da proteção especial de que trata este instituto do direito marcário, atualmente capitulado no artigo 125 da LPI.

Ora, se tanto o CPC quanto a LPI não dispõem acerca da declaração, via ação judicial, do *status* de alto renome ou notoriedade de marcas, quer nos parecer que uma ação desta natureza deveria sucumbir, com lastro no anteriormente citado artigo 267, inciso VI, do CPC, pela inegável ausência de interesse de agir da parte postulante.

Nas precisas e bem colocadas palavras do estimado colega Fabiano de Bem da Rocha³⁰, “ainda que o objeto principal seja uma eventual ‘declaração’ judicial de alto renome de uma marca, em verdade, esse pedido não passa de um fato atributivo, de um direito. Quer dizer, a incerteza não decorre de uma relação jurídica sob a qual há uma séria dúvida, até porque aquela inexistente. Ora, se a condição de alto renome é um fato antecedido por um direito, não cabe essa consideração através de ação declaratória, porque tal demanda não se presta para declarar sobre simples fato. A lei não prevê a declaração da existência de um fato, ressalvados somente aqueles casos que envolvam a falsidade ou identidade de documento”.

Fabiano de Bem da Rocha conclui o seu trabalho sublinhando que “Entendemos que a ação declaratória não se afigura como medida cabível para obtenção de provimento jurisdicional para considerar-se uma

27. “Por possibilidade jurídica do pedido entende-se a admissibilidade da pretensão perante o ordenamento jurídico, ou seja, previsão ou ausência da vedação, no direito, vigente, do que se postula na causa” (STJ-RT652/183).

“A possibilidade jurídica do pedido, a que se refere o artigo 267, inciso VI, do CPC, é a inexistência no direito positivo de vedação explícita ao pleito contido na demanda”

(STJ-5ª Turma, RMS 13.343-DF, Rel. Ministro Felix Fisher, j. 5/2/2002, DJI 25/2/2002, pág. 202).

28. Ver nota de rodapé nº 23.

29. Conforme teremos a oportunidade de ver adiante.

30. *In ob. cit.*

**As pessoas contratam nosso Escritório
não porque seja ele necessariamente o melhor; mas porque elas o são.**

ALVES, VIEIRA, LOPES

ADVOGADOS

Praça Floriano, 19 • 6º andar • Centro • CEP: 20.031 – 050 • Rio de Janeiro • RJ • Tel: (55 21) 2532 2243 • Fax: (55 21) 2532 5659



marca como de alto renome, pois dada a limitação legal e a eficácia da sentença proveniente dessa demanda, o objetivo não será alcançado”.

Este, aliás, foi o entendimento que, a nosso ver, parece ser o mais correto, chegado na ação declaratória nº 2000.5101529004-7, que tramitou perante a 37ª Vara Federal do Rio de Janeiro, movida pelas empresas Aol Brasil Ltda. e America Online Inc. contra o INPI. Naquela ação, as autoras pretenderam a declaração judicial de que suas marcas Aol e America Online eram notoriamente conhecidas no segmento de Internet, além da determinação para que tanto o INPI quanto a Fapesp - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo anotassem em seus bancos de dados esta situação, assim como fossem obrigadas a indeferir quaisquer pedidos de registro para marcas ou nomes de domínio que porventura colidissem com seus sinais.

Muito embora o INPI tenha contestado a ação acolhendo o pleito das autoras, a ilustre julgadora achou por bem extinguir o feito justamente em razão de a pretensão deduzida não estar escorada no inciso I do artigo 4º do CPC. Vejamos trecho desta sentença:

“Aol Brasil Ltda. e America Online Incorporated, devidamente qualificadas na inicial, *propõem ação declaratória* em face do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, *requerendo a declaração das marcas Aol e America Online como marcas notoriamente conhecidas, em relação aos produtos e serviços ligados à Internet.*

(...)

O INPI às fls. 956/958 requer seja declarada a notoriedade das marcas em apreço, como requerido pelos autores.

(...)

II - A - Preliminares

O artigo 4º do CPC permite a propositura da ação para declaração de fato, unicamente, se o fato em questão for a autenticidade ou falsidade de documento.

Em outros casos, não existe previsão do nosso ordenamento jurídico.

Desta forma, o item “I” do pedido das autoras [declaração da notoriedade das marcas Aol e America Online] é juridicamente impossível.

(...)

III - Dispositivo

Isto posto, Julgo:

1) *Extinto, sem apreciação do mérito, o processo quanto ao pedido de declaração das marcas Aol e America Online como notoriamente conhecida para os fins do artigo 126, da Lei nº 9.279/96, com base no artigo 267, VI, do Código de Processo Civil;*

(...)”.

Apesar de a Exma. Juíza Federal Daniela Milanez ter extinguido o feito no que toca ao pedido declaratório formulado pelas empresas postulantes, acolheu, por outro lado, os demais requerimentos, determinando a expedição de ofícios ao INPI e à Fapesp, de forma a que estas instituições ficassem obrigadas a anotar em seus cadastros a situação das marcas em cotejo.

Veja-se que o dispositivo da referida sentença se encontra na mais perfeita sintonia com tudo o que foi abordado até o presente momento neste artigo, conquanto ficou devidamente afastada a pretensão declaratória de *mero fato*, como é a declaração, através de ação calcada no artigo 4º do CPC, do *status* de notoriedade ou alto renome de marcas, muito embora tenha acolhido os demais pedidos.

5. DE OUTROS CASOS JUDICIAIS QUE SE SEGUIRAM AO CASO AOL

Seguindo esta mesma trilha, trazemos outro julgado, cujo pedido declaratório foi igualmente barrado pelo Poder Judiciário, embora pautado em fundamento diverso daquele contido na sentença do caso Aol, que reputamos ser o mais correto.

Trata-se da ação movida por E.I. Du Pont de Nemours and Company e E.I. Du Pont do Brasil S/A contra o INPI, através da qual pleiteou-se o “reconhecimento” (na forma de “declaração”, por óbvio) do alto renome da marca Lycra, “*para os fins de conceder-lhe a proteção especial prevista no artigo 125 da LPI*”.

Mais uma vez, o INPI, a exemplo do posicionamento defendido no referido caso Aol, também acatou o pedido formulado pelas autoras. Ocorre que, diferente da irretocável decisão proferida na ação anteriormente citada, o Exmo. Juiz Federal Hudson Targino Gurgel achou por bem extinguir o feito com base no artigo 269, inciso I, do CPC, por entender que “*o sistema de proteção às marcas é hostil à pretensão esculpida na inicial*”, já que “*o legislador optou por tratar a marca de alto renome de modo diverso do tratamento que a Lei nº 5.772/71 dispensava à marca notória e, por isso, restou extinto o ‘registro próprio’ que estava previsto no artigo 67 deste diploma*”.

Ao assim decidir, o ilustre magistrado, a nosso ver, acolheu a viabilidade de ações para a declaração de *fatos*, malgrado a correta interpretação a ser dada ao artigo 4º do CPC, plenamente aceita no caso Aol, como vimos. Contudo, no *mérito*, entendeu que tal pedido não se sustentava, unicamente em razão de a sistemática adotada pela nova LPI não mais prever esta possibilidade.

A partir daí, esta interpretação ao artigo 4º do CPC passou a ser aplicada em tantos outros casos, levando os ilustres julgadores, em razão das contundentes provas de fama e distintividade dos sinais marcários das postulantes, e, principalmente, do reconhecimento do INPI em suas contestações³¹, a acolher os pleitos deduzidos, de-

31. Posição esta que, conforme ver-se-á adiante, não é mais o mesmo.



clarando, assim, que marcas como Dakota, Goodyear, Bic, entre outras, são de alto renome³².

Em todos estes casos, acolheu-se a tese de que os pedidos formulados pelas empresas autoras não corresponderiam à infração à norma do supracitado comando legal da Lei Adjetiva Civil, pelo que seriam plenamente admitidos.

6. DA QUESTÃO RELATIVA AOS EFEITOS DA SENTENÇA DECLARATÓRIA E DO ATUAL POSICIONAMENTO DO INPI EM RELAÇÃO ÀS AÇÕES DE CUNHO DECLARATÓRIO

Com efeito, na ação declaratória, obtém-se apenas um pronunciamento jurisdicional preceitual; a execução da decisão dependerá de uma posterior ação condenatória com vistas à execução. No entanto, a segurança da coisa julgada torna essa segunda demanda bastante simplificada, particularmente em razão da declaração anterior de uma relação jurídica, ou, alternativamente, do fato de um documento ser autêntico ou falso, conforme for o caso. É o que preceitua João Batista Lopes³³:

“A sentença declaratória vale apenas como preceito, isto é, não comporta execução, salvo quanto a custas e honorários. Desse modo, se o vencedor do pleito declaratório pretender promover a execução forçada, será obrigado a propor nova ação (desta vez, condenatória), cujo deslinde ficará, à evidência, bastante simplificado, em razão da coisa julgada que se constituiu na ação anterior”.

Quanto à oponibilidade da sentença declaratória, tem-se duas nuances: em se tratando do reconhecimento, ou não, de existência de relação jurídica de uma das partes em face da outra, obviamente os efeitos restringir-se-ão aos limites determinados pelos pedidos contrários de ambas; caso tenha a ação por objeto a falsidade ou autenticidade documental, o juiz decidirá sobre a coisa em si, ou seja, acerca da qualidade fundamental do documento, operando, então, efeito *erga omnes*, e não apenas entre os demandantes.

Este posicionamento foi muito bem explorado por Fabiano de Bem da Rocha, em seu trabalho anteriormente citado, ao estabelecer que a ação declaratória não cria o direito de propriedade, adquirido na forma do diploma civil, em razão de a sentença declaratória ter eficácia tão-somente entre as partes, o que, para o caso em estudo, de nada adiantará, pois não prevenirá eventuais conflitos futuros, não tendo, portanto, o caráter de imprimir ao demandado qualquer determinação.

Assim sendo, ainda que determinadas marcas tenham sido declaradas como de alto renome ou notoriamente conhecidas através de ações manejadas com base no aqui debatido artigo 4º do CPC, nada obsta que, ainda assim, terceiros venham a violar o direito ou recusar-se a agir em conformidade com o direito reconhecido na sentença de acerto, em que, evidentemente, operou-se a coisa julgada material. Nesta hipótese, terão os titulares dos dísticos consagrados que mover as competentes ações com natureza cominatória/condenatória.

Portanto, admitindo-se que a declaração do alto renome ou da notoriedade de signos marcários é possível de acordo com o regramento processual civil pátrio – o que, ressalte-se, argumenta-se apenas para efeitos de discussão –, e levando-se em consideração os limites subjetivos da coisa julgada (i.e. a sentença de acerto somente faz coisa julgada material entre as partes litigantes), tem-se que aquele que teve a sua marca reconhecida como notoriamente conhecida ou de alto renome, através da supracitada ação declaratória, terá, independentemente disto, que ajuizar competentes ações de natureza cominatória/condenatória contra aqueles que estejam efetivamente fazendo uso irregular do sinal em apreço.

Quer nos parecer, então, que a melhor medida seria tão-somente a propositura desta última ação (cominatória/condenatória), ocasião em que o titular do sinal violado provará, como na ação declaratória doravante questionada, que seu signo realmente merece especial proteção, e que, por conta disto, o demandado deve cessar a violação, assim como indenizar o titular da marca usurpada pelos danos causados³⁴.

32. Lembre-se, por oportuno, que não estamos aqui questionando se tais sinais realmente merecem a proteção a que se refere o artigo 125 da LPI, mas tão-somente a forma com que tal proteção deve ocorrer.

33. *In ob. cit.*

34. Neste mesmo sentido, os nossos Tribunais já se manifestaram uma série de vezes, declarando, incidentalmente, em sede de ações cominatórias/condenatórias, a notoriedade

ou o alto renome de marcas, e determinando a cessação do uso do sinal por parte do demandado. É, por exemplo, o caso da ação movida por Audi Aktiengesellschaft contra Audi Veículos Ltda., em que a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu incidentalmente a notoriedade da marca Audi, da autora, e ordenou que a ré se abstinisse de usar a marca em questão, inclusive em seu nome empresarial (REsp nº 331.022-RJ, 4ª Turma STJ, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 7/3/2002).

Crivelli e Carvalho Advogados Associados.

Consultoria Autoral, Entretenimento e Arte.

DIREITO DO ENTRETENIMENTO

- Contratação de Direitos Autorais e Artísticos.
- Licenciamento de Marcas, Personagens.
- Direitos da Personalidade.
- Leis de Incentivo à Cultura e Audiovisual (ANCINE).
- Formação e Administração de Projetos Culturais.
- Concorrência Desleal, CADE, CONAR.
- Software, Base de Dados.

Rua Batataes 391, cj. 33. São Paulo-SP. Jardim Paulista. Brasil. 01423-010. Fone (fax): 55 11 3885 1458/3052 3534.
crivellicarvalho@crivellicarvalho.com.br - www.crivellicarvalho.com.br
Ivana C6 Galdino Crivelli e Carlos Eduardo Neves de Carvalho



Na realidade, ter-se-ia, de um lado, como questão preliminar, a tão almejada *declaração* de que a marca utilizada pelo réu infringe os direitos do autor sobre sua marca notoriamente conhecida ou de alto renome, e que, de outro, fica o réu obrigado a cessar a violação, assim como restituir os prejuízos causados.

Com base no acima exposto, o INPI passou a adotar entendimento diferente daquele que até então vinha advogando, admitindo a tese de que, partindo-se do pressuposto de que ações declaratórias com o propósito aqui discutido não afrontariam o artigo 4º do CPC, então, *in mérito*, as mesmas não poderiam ser acolhidas, em razão do caráter efêmero dos signos marcários, que, em um determinado momento, podem ser amplamente conhecidos, mas, em outro, mais adiante, podem não mais ser.

Sustenta aquela autarquia federal que na eventualidade de subsistirem sentenças que tenham declarado a notoriedade ou o alto renome de marcas, como é o caso dos sinais Dakota, Goodyear, Bic, entre outros, então, poderá ocorrer no futuro uma situação inusitada e, nas palavras daquele instituto, preocupante. A exemplo das marcas Panam, TWA, Panair do Brasil, Cruzeiro do Sul, Manchete (revista), Banco Nacional, entre tantas outras, que não mais existem, mas que foram reconhecidas no passado como notórias³⁵, as marcas Dakota, Goodyear, Bic, que já foram declaradas, através de ações de acerto, como de alto renome, poderão eventualmente não mais serem rotuladas com este *status* no futuro³⁶.

Neste caso, vem sustentando o INPI, assim como alguns ilustres magistrados e especialistas, que estar-se-ia diante de uma situação de extremo perigo, já que a formação da coisa julgada material sobre a declaração da qualidade do alto renome ou da notoriedade de sinais marcários, levando-se em conta o caráter transitório e passageiro de tal *status*, poderá prendê-la nos limites da coisa julgada.

Registre-se, apenas, que de acordo com a mais balizada doutrina, a coisa julgada material se caracteriza pela imutabilidade dos efeitos subs-

tanciais da sentença de mérito, quer se trate de sentença meramente declaratória, constitutiva ou condenatória, ou mesmo quando a demanda é julgada improcedente, sendo efeitos substanciais da sentença a declaração de existência ou inexistência de uma relação, a constituição de uma situação jurídico-substancial nova ou a declaração da existência de um direito, acompanhada da criação de um título executivo que o ampare (sentenças meramente declaratórias, constitutivas ou condenatórias).

Apesar de concordarmos integralmente com o argumento de transitoriedade da notoriedade e alto renome de signos marcários, não compartilhamos, contudo, da opinião de que as sentenças que declaram tais situações trarão insegurança, em razão de operar-se a coisa julgada material³⁷. Explicamos: se ações declaratórias da notoriedade ou do alto renome de marcas (portanto, ações declaratórias de caráter *positivo*) são viáveis – o que se admite apenas para efeitos da presente discussão –, ou seja, estão albergadas pelo artigo 4º do CPC, então, parece-nos que ações declaratórias de caráter *negativo* merecem ser igualmente aceitas.

Portanto, se hoje as marcas Dakota, Goodyear, Bic estão amparadas por títulos executivos, que as declararam como sinais de alto renome, isto quer dizer que no futuro, quando, hipoteticamente, estes signos marcários não mais gozarem desta qualidade, terceiros interessados poderão ingressar com ações declaratórias objetivando a declaração (negativa) de que o *status* anteriormente reconhecido (declarado) não mais subsiste. Esta nada mais é do que a mão inversa do que vinha sendo advogado até então.

Cabe, aqui, ressaltar que em virtude da mudança de entendimento do INPI a respeito do tema³⁸, aquela autarquia federal ajuizou perante o Tribunal Regional Federal da 2ª Região ação rescisória em face da empresa Dakota Calçados Ltda., titular da marca Dakota, anteriormente declarada como de alto renome, inclusive com a própria anuência do INPI, à época.

Esta ação³⁹, distribuída por dependência à ação declaratória nº 9800185836, e ainda em curso, questiona justamente a sentença proferida na referida demanda de acerto, que, no entender do

35. De acordo com o sistema do antigo Código da Propriedade Industrial (Lei nº 5.772/71).

36. É o que sustenta o INPI em sua ação rescisória, adiante comentada, ao prever que “(...) a situação supra se agrava, em especial, tendo em vista o fato e que as decisões (sentenças e acórdãos) que declaram o atributo de alto renome possuem provimento jurisdicional com força vinculativa, e, reconhecendo a qualidade de marca registrada, não poderão ser descumpridas e inobservadas por ninguém, devendo prevalecer até sua eventual desconstituição”.

37. Neste ponto, assevera o INPI em sua ação rescisória que “(...) na linha de ensinamento acima exposto e trasladado a tal teoria para o caso *sub judice*, a declaração do atributo de alto renome por decisão de mérito proferida por Juízo competente, ficaria, como todas as outras, penalizada sob o manto da coisa julgada material, sem possibilidade de modificação por qualquer ato estatal, processual ou não, o que vai frontalmente de encontro com a efemeridade da condição de alto renome, pois as marcas assim declaradas podem deixar de apresentar tal *status*, caso em que, com o aprisionamento da coisa julgada material, estar-se-ia adstrito ao comando judicial originário, mesmo estando este em total descompasso com a realidade”.

38. Sustenta o INPI que quando da propositura de inúmeras ações judiciais que buscavam a declaração do alto renome ou da notoriedade de marcas, o INPI não possuía satisfatório posicionamento interno acerca do tema, pois, muito embora a LPI prevísse, desde

o seu nascimento, a proteção especial às marcas registradas de alto renome, a sobre carga de trabalho não havia ainda permitido aos setores técnicos daquela autarquia federal que se debruçassem profunda e plenamente à discussão sobre a regra excepcional prevista no citado artigo 125. Entretanto, instado a contestar as inúmeras ações declaratórias propostas, e tendo em vista a deficiente regulamentação administrativa relativa ao tema, o INPI se viu compelido a reconhecer em sede judicial os pedidos declaratórios.

Mais tarde, porém, reconhecendo a urgência da questão, a Dirma, juntamente com a Procuradoria, travou uma série de discussões internas a respeito do assunto, tendo tido como resultado a elaboração do Parecer INPI/PROC./DICONs nº 054/2002, da lavra da Dra. Maria Alice Castro Rodrigues, aprovado pelo então presidente daquele instituto, José Graça Aranha.

A partir de então, o INPI cristalizou o seu posicionamento técnico-administrativo sobre o tema, o qual passou a ser exposto, aliás, nas contestações oferecidas nas ações declaratórias relativas às marcas Natura, Rider e Bic. As informações contidas nesta nota estão no preâmbulo da ação rescisória movida pelo INPI contra a empresa Dakota Calçados Ltda.

39. Processo nº 2003.02.01.015774-5.



INPI, não merece subsistir, em razão de, em linhas gerais: (a) violar o princípio da separação dos poderes, eis que o conteúdo da sentença atacada extrapola as suas funções, que é assegurado tão-somente ao Poder Executivo, através do INPI; (b) a coisa julgada material, decorrente da sentença declaratória, oferecer situação de perito, particularmente em função do caráter temporário do alto renome e/ou notoriedade das marcas; (c) afrontar o artigo 125 da LPI, já que não havia, até então, qualquer previsão de procedimento administrativo para a obtenção de declaração de alto renome, e outros argumentos de menor importância para o estudo do tema em foco.

Apesar da bem elaborada petição inicial, entendemos que, somando-se aos argumentos nela contidos, a ação rescisória do INPI mereceria abordar também a questão da falta de interesse de agir da empresa Dakota Calçados Ltda. (assim como de todas as outras que pleiteiam ou pleitearam tal declaração), posto que, como anteriormente afirmado, o pedido declaratório em foco extrapola a previsão contida no artigo 4º do CPC.

Particularmente no que toca o argumento (c) do INPI (afrenta ao texto do artigo 125 da LPI), temos ainda alguns relevantes comentários a fazer.

Alega aquele instituto que “o acórdão ora impugnado, ao conferir proteção especial à marca Dakota, determinando o autônomo reconhecimento do seu atributo de alto renome pelo INPI, violou frontalmente o artigo 125 da LPI, devendo ser, por isso, rescindido, por força do artigo 485, V, do CPC”.

Sustenta, para tanto, que “a LPI não prevê no artigo supramencionado a existência de um procedimento administrativo prévio e específico para o reconhecimento do alto renome de marca registrada, estando fora dos limites da legalidade decisão que determine este reconhecimento mediante declaração *a priori* e específica pelo INPI, justamente pela ausência de previsão legal de procedimento administrativo para tanto”.

De pronto, vale a observação de que à época do ajuizamento da aqui comentada ação rescisória, de fato, não existia qualquer procedimento administrativo regulamentado pelo INPI para a obten-

ção de declaração do alto renome de marcas. Esta situação perdurou até o início de 2004, ocasião em que entrou em vigor a Resolução nº 110 do INPI, que instituiu procedimento para o reconhecimento *incidental* do alto renome de signos marcários, em sede de oposição ou processos de nulidade administrativa.

Quer nos parecer, assim, que parte da discussão que se travou durante o vácuo procedimental que perdurou de 1997, quando a atual LPI entrou em vigor, a 2004, quando o INPI baixou sua Resolução nº 110/04, foi afastada, ainda que muito se comente e critique em relação a este procedimento administrativo, notadamente as dúvidas quanto aos critérios para a aferição do alto renome adotados na mencionada Resolução⁴⁰ (preferimos não nos alongar neste tocante, já que seria matéria para um outro artigo).

Ainda que assim não fosse, entendemos que, como a LPI não trouxe em seu bojo qualquer previsão quanto à obtenção judicial da declaração de notoriedade ou alto renome de marcas e em virtude do princípio geral do direito que determina que a norma especial se sobrepõe à norma geral, somos levados a crer que, de fato, a sentença que declara a situação doravante analisada, tanto viola o artigo 4º do CPC quanto o artigo 125 da LPI, já que inexistem quaisquer normas legais nestes diplomas que autorizam o manejo de tal medida.

Neste sentido, se a LPI contemplasse um procedimento autônomo para a obtenção, via procedimento administrativo ou ação declaratória, do alto renome ou notoriedade de sinal marcário, quer nos parecer que esta norma se sobreporia à norma geral do CPC, tornando perfeitamente viável uma ação com um pedido desta natureza – o que não ocorre.

7. CONCLUSÃO

À luz de todo o exposto acima, somos da opinião de que durante o período de maio de 1997 a janeiro de 2004, quando várias ações declaratórias foram ajuizadas perante a Justiça Federal do Rio de Janeiro, ao argumento de que a atual LPI não dispunha acerca do mecanismo para a obtenção da proteção especial de que tratam os artigos

40. Apenas a título de informação, observamos que o INPI já vem reconhecendo incidentalmente o alto renome de várias marcas, como é o caso dos sinais Pirelli, Natura, Visa,

Hollywood (cigarro), Cica (condimentos), Lacoste, 3M, Aymoré, Q Boa (água sanitária), Rolls-Royce, McDonald's, Kibon, entre outras.

- 2 Marcas
- 7 Patentes
- 9 Softwares
- 1 Contratos
- e Direitos autorais
- d Nomes de domínios
- s Cultivares
- e Internacional
- D Contencioso judicial

Símbolo
marcas e patentes ltda

r. tabapuã, 627 4º cj 44
04533-012 itaim bibi são paulo sp
t 11 3168 2199 f 11 3078 2780
simbolo@simbolo.srv.br
www.simbolo.srv.br





125 e 126 da LPI, existiam, sim, mecanismos jurídicos absolutamente viáveis para que tais sinais fossem plenamente protegidos.

Os dois melhores exemplos destes remédios legais eram (e ainda são!) as *ações de abstenção de uso* e as de *nulidade de registro*, em que o Poder Judiciário, assim como ocorre nas defendidas ações de *conho declaratório*, é instado a apreciar provas que dêem conta da condição do alto renome ou notoriedade do sinal alegadamente violado.

No primeiro caso, sendo reconhecida⁴¹ a natureza especial do signo da parte postulante, fica a parte contrária, conseqüentemente, obrigada a cessar a utilização indevida, assim como a eventualmente pagar perdas e danos, conforme for o caso⁴²; no segundo, o INPI fica obrigado a publicar em sua imprensa oficial o cancelamento do(s) registro(s) ilegitimamente obtidos pela parte infratora, e/ou proceder à adjudicação do registro indevidamente obtido⁴³. Lembre-se, apenas, que em ambas as modalidades de ação há, preliminarmente, a verificação da condição de notoriedade ou alto renome da marca violada, com a conseqüente declaração incidental de tal condição.

Vale notar que assim como ocorre com relação às ações de *conho declaratório*, as sentenças proferidas nas supracitadas ações *cominatórias* e de *nulidade de registro* também fazem coisa julgada material unicamente em relação às partes envolvidas no litígio. Assim, se um terceiro, alheio a uma determinada relação processual pre-

estabelecida e já decidida, seja ela de *conho declaratório*⁴⁴ ou *cominatório* (i.e., de abstenção de uso ou de nulidade), em que ficou acertada a notoriedade ou o alto renome de uma marca, porventura estiver usando irregularmente este mesmo sinal, ou tenha obtido registro para o mesmo junto ao INPI, terá o titular do já reconhecido afamado sinal mover outra(s) ação(s), independentemente do resultado positivo conseguido no primeiro litígio, a bem de obter, mais uma vez, a tutela jurisdicional própria.

Como visto, as ações de *conho declaratório*, para o reconhecimento da condição de notoriedade ou alto renome de marcas, não nos parece ser a via adequada para se proteger sinais desta natureza, particularmente em razão da proibição legal contida no aqui debatido artigo 4º do CPC, sendo os argumentos utilizados pelo INPI em sua ação rescisória, ainda que corretos e de suma valia, subsidiários ao principal aspecto doravante debatido.

Quer nos parecer, assim, que, face ao caráter auto-aplicável do artigo 125 da LPI, a despeito do procedimento administrativo para o reconhecimento expresso do alto renome de signos marcários ter sido apenas recentemente instituído pelo INPI, a proteção assegurada a tais sinais consagrados é devida pelo menos desde a entrada em vigor da vigente lei de 1996, e, a rigor, antes mesmo dela, por força de normas não tão específicas, mas igualmente aplicáveis.

41. Aliás, como já dito, *declarada*.

42. Conforme exemplo dado na nota de rodapé nº 33, entre tantos outros.

43. Como, por exemplo, ocorreu nos casos envolvendo as marcas All Bran, da empresa Kellogg Company (Apelação Cível nº 97.02.26668-8, julgada, em 7 de novembro de 2001, pela 2ª Turma do TRF/2ª Região. Relator: Juiz Federal Convocado Guilherme Couto de Castro), Fossil, da empresa Fossil, Inc. (Apelação Cível nº 98.02.49167-5, julgada, em 27 de novembro de 2002, pela 5ª Turma do TRF/2ª Região. Relatora:

Juíza Federal Convocada Nizete Lobato Rodrigues), Chandon, da empresa Champagne Moët Chandon (Apelação Cível nº 97.02.23073-0, julgada, em 20 de agosto de 2003, pela 6ª Turma do TRF/2ª Região. Relator: Desembargador Federal Sérgio Schweitzer), entre tantas outras.

44. Admitindo-se, por óbvio, que tais ações, com estas finalidades, seriam juridicamente viáveis, o que parece-nos duvidoso, como restou largamente demonstrado neste trabalho.



INFORME DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NO MUNDO

SEÇÃO ORGANIZADA PELO ASSOCIADO JOÃO MARCOS SILVEIRA

A Justiça Federal australiana, em uma interessante decisão que interpreta, com bastante elasticidade, o requisito da aplicação industrial e, com abordagem apta a ensejar polêmicas, os fundamentos do sistema de patentes, manteve o indeferimento de um pedido de patente para um método de estruturação de transações financeiras destinado a proteger os bens de um indivíduo contra seus credores. A decisão fundamentou-se no fato de que, embora pudesse interessar a alguns – como as pessoas que se beneficiariam da solução e seus consultores –, tal invenção nada acresceria à saúde da economia australiana nem traria nenhum benefício à sociedade australiana “como um todo”.

A vingar essa tese, cuecas com bolsos para transporte de dólares ou outros itens também seriam consideradas não patenteáveis na Austrália... Embora o raciocínio desenvolvido na decisão da Justiça Federal australiana pareça ir mais além, alguns casos dessa espécie poderiam ser alcançados pela vedação do artigo 18, inciso I, da Lei nº 9.279/96.

Não seria mais interessante que as invenções contrárias à moral, aos bons costumes, à segurança, à ordem ou à saúde públicas, em lugar de não patenteáveis – e, portanto, tornarem-se de domínio público com sua divulgação – devessem ser patenteadas, correndo o processo em caráter sigiloso e adjudicadas ao governo, de modo que aqueles que a explorassem, além das demais penalidades previstas em lei, devessem também sujeitar-se às sanções decorrentes da contrafação? Fica a sugestão...

Pelo interesse que podem despertar os temas analisados na citada decisão, segue abaixo a sua transcrição (caso *Grant v. Commissioner of Patents* [2005] FCA 1100 - 12 August 2005):

“Introduction

1. The issue to be determined on this appeal under S. 101F(4) of the Patents Act 1990 (Cth) (‘the Act’) is whether a method for structuring a financial transaction, the purported effect of which is to protect an individual’s assets (presumably against the lawful claims of the individual’s creditors), is capable of being the subject of a patent.

2. The applicant has appealed from a decision of the respondent made by her delegate (‘the Delegate’) that the invention the subject matter of Innovation Patent No 2003100074 as proposed to be amended (‘the Patent’) is not a ‘manner of manufacture within the meaning of Section 6 of the Statute of Monopolies’ (see S. 18(1A)(a) of the Act). Claim 1 of the Patent is as follows:

‘1. an asset protection method for protecting an asset owned by an owner, the method comprising the steps of:

- (a) establishing a trust having a trustee,
- (b) the owner making a gift of a sum of money to the trust,
- (c) the trustee making a loan of said sum of money from the trust to the owner, and
- (d) the trustee securing the loan by taking a charge for said sum of money over the asset.’

3. This appeal was argued on the basis that if claim 1 is not the proper subject of a patent, claims 2-5 will similarly not be proper subjects of a patent.

4. For the reasons set out below I have concluded that the decision of the Delegate is correct and the appeal should be dismissed.

Decision of the Delegate

5. The Delegate observed that the invention the subject of the Patent raised directly the question of whether a patent can be granted in respect of an invention that involves no discovery of a law of nature and no application of technology.

6. It was argued before the Delegate that the invention was patentable because it concerned a method to create an artificial state of affairs and had economic utility in practical affairs. This argument was founded on an observation made by the High Court in *National Research Development Corporation v Commissioner of Patents* (1959) 102 CLR 252 (‘NRDC’). In NRDC the High Court gave consideration to a new method of ridding crops of weeds by applying chemicals not formerly known to be useful for this kind of purpose. At 277 the High Court stated:

‘... the method the subject of the relevant claims has as its end result an artificial effect falling squarely within the true concept of what must be produced by a process if it is to be held patentable... It is a “product” because it consists in an artificially created state of affairs, discernible by observing over a period the growth of weeds and crops respectively on sown land on which the method has been put into practice. And the significance of the product is economic; for it provides a remarkable advantage... for one of the most elemental activities by which man has served his material needs, the cultivation of the soil for the production of its fruits.’

7. The Delegate noted that the concept of manner of manufacture has consistently involved either the discovery of laws of nature or the application of technology based on the laws of nature. He characterised the invention as being, by contrast, ‘a discovery in relation to the laws of Australia, useful in the affairs of the populace’.

8. The Delegate was satisfied that the invention had economic utility because many professional advisers are charged with looking after their clients’ assets by making full use of the law. However, he concluded that the invention did not result in an ‘artificially created state of affairs’ in the sense discussed in NRDC. He observed:

‘The invention resides in the law of Australia. That law is the creation of Parliament, and of the courts through common law. At one level one could say that all laws are “artificial” in that... they are the creation of Parliament or of the courts. Beyond that, the law must be taken as being a deliberate intention of the legislature to provide governance of the population at large. I think it must be taken that the legislature has enacted the law in full knowledge of all its consequences, and in particular the interaction with other laws of the Commonwealth, including the common law.

...
Furthermore, the law is the foundation upon which our society is built... I do not believe that it is open (or proper) for the Commissioner of Patents to grant monopoly rights over certain aspects of Australian law. The law is for the populace at large; it



is not for the use of one individual to the exclusion of all others who desire to follow the law.' (original emphasis)

Consideration

9. Although the language of S. 18(1A) of the Act calls for consideration of whether the invention, so far as claimed in any claim, 'is a manner of manufacture within the meaning of Section 6 of the Statute of Monopolies', the High Court in *NRDC* at 269 made it clear that the true question to be answered is:

'Is this a proper subject of letters patent according to the principles which have been developed for the application of S. 6 of the Statute of Monopolies?'

10. In seeking to identify the principles which have been developed for the application of S. 6 of the Statute of Monopolies it is not to be overlooked that the High Court in *NRDC* at 271 also said that 'any attempt to state the ambit of S. 6 of the Statute of Monopolies by precisely defining "manufacture" is bound to fail'. It would therefore be wrong to see *NRDC* itself as intending to define a manner of manufacture as, or as including, a method that has as its end result an artificially created state of affairs of economic significance (see [6] above). The language used by the High Court in *NRDC* is to be understood in the context of the subject matter under consideration in that case.

11. Before turning to the principles which have been developed for the application of S. 6 of the Statute of Monopolies, it is pertinent to recall that the principal purpose of the Statute of Monopolies was to declare grants of monopolies void. Certain letters patent and grants of privilege giving monopoly rights were excluded from the operation of the statute. The most significant of these were identified in S. 6 which relevantly provided:

'Provided also, and be it declared and enacted, that any declaration, before-mentioned, shall not extend to any letters patent and grants of privilege for the term of fourteen years, or under, hereafter to be made, of the sole working or making of any manner of new manufactures within this realm, to the true and first inventor and inventors of such manufactures, which others at the time of making of such letters patent and grants shall not use, so as also they be not contrary to the law, nor mischievous to the state,

by raising prices of commodities at home, or hurt of trade, or generally inconvenient.'

12. The Statute of Monopolies reflected the common law's suspicion of monopolies but recognised that nonetheless monopolies limited in duration might serve the public interest by providing an incentive for inventive ingenuity. The common law's suspicion of monopolies was explained in *Attorney-General of the Commonwealth of Australia v The Adelaide Steamship Company Limited* [1913] AC 781 at 793 where their Lordships observed:

'At common law every member of the community is entitled to carry on any trade or business he chooses and in such manner as he thinks most desirable in his own interests, and inasmuch as every right connotes an obligation no one can lawfully interfere with another in the free exercise of his trade or business unless there exist some just cause or excuse for such interference.'

13. Section 6 of the Statute of Monopolies was intended to allow the grant of monopolies limited in time where the public benefit derived from the grant of the monopoly might be expected to outweigh the public cost of the resultant interference with free trade. The same principle underlies modern legislation authorising the grant of patents. In *Advanced Building Systems Pty Limited v Ramset Fasteners (Aust) Pty Limited* (1998) 194 CLR 171 (*Advanced Building Systems*) at 193-194 Kirby J observed:

'Legislation for the grant of patents necessarily involves striking a balance between competing, and sometimes conflicting, policy objectives. The Industrial Property Advisory Committee in its 1984 report on patents expressed well the general objective to be attained:

"Patents are intended to stimulate... innovation by offering the possibility of greater profits than could have been obtained if open competition existed. But the benefits gained from innovation fostered by the existence of the patent system must be balanced against the costs to society caused by the restrictions which patents place upon the use of the inventions to which they relate. For while the purpose of the patent system is to provide an incentive to innovation, patents also create entry barriers which prevent or retard the diffusion of innovation by imitation; that is to say, a patent confers a degree of monopoly power which has inherent anti-com-

petitive effects. It has both social benefits and social costs."

Exactly where the balance lies between the benefits and costs is determined by the legislature in the terms of the Act.'

14. A search for the principles which govern the application of S. 6 of the Statute of Monopolies involves more than the identification of the classes of invention which have in the past been found to constitute a manner of manufacture. As has been observed in the authorities, advances in science leading to the development of new technologies render this approach unsound (see, for example, *NRDC* at 271 and *Advanced Building Systems* at 194). However, consideration of the classes of invention that have been found to constitute a manner of manufacture within the meaning of the section may help reveal relevant underlying principles.

15. In [2005] APO 24 (*Szabo*), a decision of the Deputy Commissioner of Patents issued 5 May 2005, the Deputy Commissioner at [38] identified the subject matter of most of the manner of manufacture cases referred to in *NRDC* as well as in certain other decisions dealing with the same question. The table prepared by the Deputy Commissioner includes 59 decisions. At [39] he observed:

'What is readily apparent from this table is the general involvement of science and technology in patent cases. Indeed, this is particularly illustrated by reference to the so-called "Ticket cases", where mere presentation of information does not constitute a manner of manufacture, whereas an arrangement that serves a "mechanical purpose" is a manner of manufacture...' (citations omitted)

16. It is clear that a manner of manufacture need not result in the production of a 'product' in the sense of a physical thing. It is sufficient, as the High Court pointed out in *NRDC* at 276, that a new and useful effect may be observed in something such as a building, a tract or sub-structure of land, an explosion or an electrical oscillation. A method and device for the operation of 'smart cards' may be a manner of manufacture (*Welcome Real-Time SA v Catuity Inc* (2001) 51 IPR 327). The application of a mathematical formula to achieve the production of an improved curve image on a computer screen may be a manner of manufacture (*International Business Machines Corporation v Commissioner of Patents* (1991) 33 FCR 218).



17. I conclude that a principle which has been developed for the application of S. 6 of the Statute of Monopolies is that the notion of what is patentable must remain flexible in order for patent law to keep pace with scientific and technological developments.

18. However, the invention the subject of the Patent is unrelated to any new scientific or technological development. The novelty that attends the contention that the invention is patentable does not derive from the nature of the invention. There is nothing novel in the concept of structuring a financial transaction to achieve a desired outcome such as the protection of financial assets. Yet it seems that there is no reported case in which it has previously been argued that a method of structuring a financial transaction may be the subject matter of a patent. Presumably methods (or inventions) of this kind have previously been assumed to fall within the ambit of the authorities that hold that financial schemes and schemes of operation that are mere records of intelligence are not patentable (see J Lahore 'Computers and the law: the protection of intellectual property' *Federal Law Review*, vol. 9, 1978, pp 15-41).

19. It may be that a principle has been developed for the application of S. 6 of the Statute of Monopolies that patent protection is only available in respect of inventions which reflect scientific or technological developments. I interpolate that if a principle so expressed has been developed it may give rise to debate as to the true boundaries of science and technology; for this reason the principle may prove to be of little more assistance than the presently accepted dichotomy between useful arts and fine arts. It may also be that a narrower principle has or will be developed that patent protection is not available for any invention that consists of a method of applying the law. I need not reach a concluded view here about either of these possible principles. This case can, in my view, be decided on another ground.

20. The principle which has been developed for the application of S. 6 of the Statute of Monopolies that seems to me to be critical in this case is the principle that an invention should only enjoy the protection of a patent if the social cost of the resulting restrictions upon the use of the invention is counterbalanced by resulting social benefits. This principle is derived from the theoretical justification for the grant of a patent; that is, the assumed value of inventive ingenuity to the economy of the country. The monopoly granted by a patent to an inventor is assumed to serve the public interest both by rewarding, and thus encouraging, inventive ingenuity and by ensuring the disclosure to the public of a new article or process. As the High Court observed in *NRDC* at 275:

'a process, to fall within the limits of patentability which the context of the Statute of Monopolies has supplied, must be one that offers some advantage which is material, in the sense that the process belongs to a useful art as distinct from a fine art — that its value to the country is in the field of economic endeavour.' (citation omitted)

21. The Deputy Commissioner did not think that there could be any argument about the invention the subject of the Patent being of economic utility because of the number of financial advisers in society charged with looking after their client's assets. This was, in my view, to adopt the wrong approach to the question of whether the method has *'value to the country in the field of economic endeavour'* within the meaning of the above excerpt from *NRDC*. The economic utility identified by the Deputy Commissioner is not a utility of value to the country; it is a utility of value only to those whose assets are ultimately protected - and possibly to their professional advisers. The performance of the invention will not add to the economic wealth of Australia or otherwise benefit Australian society as a whole. For this reason, in my view, the invention the subject of the Patent is not a proper subject of letters patent according to the principles which

have been developed for the application of S. 6 of the Statute of Monopolies.

22. Moreover, the law of Australia assumes that the public interest is served by individuals paying their debts as and when they fall due. The *Babkrruptcy Act 1966* (Cth) reflects a legislative policy that creditors may ultimately have recourse to a debtor's assets should the debtor not otherwise be able to pay his or her debts. The invention of a *'method for protecting an asset owned by an owner'* within the meaning of claim 1 of the Patent is thus the invention of a method by which the owner may be insulated from the operation of laws intended to serve the public interest. In my view, this is an additional reason why the invention the subject matter of the Patent is not a proper subject of letters patent according to the principles which have been developed for the application of S. 6 of the Statute of Monopolies. A court of law must assume that the performance of the invention will not advance the public interest but merely advance private interests. The social cost of conferring on the invention the protection of a patent would therefore not be counterbalanced by any resultant benefit to the public.

Conclusion

23. For the above reasons I conclude that the invention the subject of the Patent is not a proper subject of letters patent according to the principles that have been developed for the application of S. 6 of the Statute of Monopolies.

24. The appeal from the decision of the respondent revoking the Patent will be dismissed with costs."

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 por quem delas pretenda valer-se.



AGENDA

SEÇÃO ORGANIZADA PELO ASSOCIADO RODOLFO H. MARTINEZ Y PELL JR.

2005

SETEMBRO

- 1 e 2 - AAAP - Buenos Aires
XIX Jornadas de Trabajo
Four Seasons Hotel, Buenos Aires, AR
www.aaapi.org.ar
- 7 a 9 - AEL - Geneva
3rd European Jurist Forum
Geneva Congress & Exhibition Centre, Geneva, CH
www.jurist2005.org
- 8 e 9 - INTA - Vancouver
Worldwide Forum on Marks and Designs
The Sutton Place Hotel, Vancouver, CA
www.inta.org
- 11 a 13 - IPO - Seattle
IPO Annual Meeting
The Westin Seattle, Seattle, US
www.ipo.org
- 12 e 13 - INTA - Vancouver
Trademarks in Cyberspace Forum
The Sutton Place Hotel, Vancouver, CA
www.inta.org
- 13 a 16 - MARQUES - Prague
19th Marques Annual Conference
Hilton Prague Hotel, Prague, CZ
www.marques.org
- 14 a 16 - LES - Cartagena
III Congreso Internacional - Transferencia de Tecnologia y
Rentabilidad Empresarial
Hotel las Américas, Cartagena de Indias, CO
www.lesandina.org
- 18 a 21 - INTA - Chicago
Trademark Administrators Conference
Chicago Marriott Downtown, Chicago, US
www.inta.org
- 22 a 28 - AIPPI - Berlin
AIPPI 3rd Forum & Executive Committee Meeting
Hotel Intercontinental, Berlin, DE
www.aippi.org
- 25 a 30 - IBA - Prague
International Bar Association Annual Conference
Prague Conference Center, Prague,
www.ibanet.org/prague

OUTUBRO

- 5 a 8 - PTMG - Cannes
71st Group Conference - Pharmaceutical Trade Marks Group
Hotel Martinez, Cannes, Fr
www.eventrak.com/ptmg_cannes
- 6 a 10 - ECTA - Roma
ECTA 50th Council Meeting
www.ecta.org
- 16 a 19 - LES - Phoenix
LES (USA & Canada) Annual Meeting
Marriott Desert Ridge Hotel, Phoenix, US
www.les.org
- 20 - IDS - Rio de Janeiro
IP - Plataforma for Innovation, its Value for Development
Hotel Rio Atlântica Pestana, Rio de Janeiro, BR
www.ids.org.br
- 20 a 22 - LES - Phoenix
LES International Delegates and Committee Meetings
Marriott Desert Ridge Hotel, Phoenix, US
www.les.org
- 21 a 23 - ASPI - São Roque
Propriedade Intelectual e os Desafios da Ciência Moderna
Hotel Villa Rossa, São Roque, SP
www.congressoaspi.org.br
- 27 a 29 - AIPLA - Washington
AIPLA Annual Meeting
Marriott Wardman Park Hotel, Washington, US
www.aipla.org

SIGLAS

- AAAP - Asociación Argentina de Agentes de la Propiedad Industrial
AEL - Academy of European Law
AIPLA - American Intellectual Property Law Association
AIPPI - Association Internationale pour la Protection de la Propriété
Intellectuelle
ASPI - Associação Paulista da Propriedade Intelectual
ECTA - European Community Trade Mark Association
IBA - Interamerican Bar Association
IDS - Instituto Dannemann Siemsen
INTA - International Trademark Association
IPO - Intellectual Property Owners
LES - Licensing Executives Society
PTMG - Pharmaceutical Trade Marks Group



Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial - ABAPI

Av. Rio Branco, 100 • 7º andar • CEP 20040-007 • Rio de Janeiro • RJ • Brasil

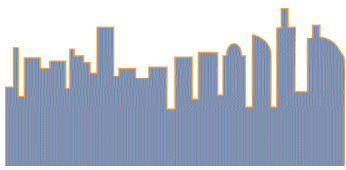
Tel.: (21) 2224-5378 • Fax: (21) 2224-5942 • Home-page: <http://www.abapi.org.br> • E-mail: abapi@abapi.org.br

Agentes Associados (em 25 de agosto de 2005)

A. Moura Barreto – SP
Abreu, Merkl e Advogados Associados – PR
Adahir de Mattos Marcellino – RJ
Aguinaldo Moreira – SP
Agustinho Fernandes Dias da Silva – RJ
Alberto Jerônimo Guerra Neto – RS
Alberto Luis Camelier da Silva – SP
Alcion Bubniack – PR
Alda Cristina de Lima e Silva Bagno – RJ
Alexander Baptista Correia – RJ
Alexandre do Nascimento Souza – RJ
Alexandre Einsfeld – RJ
Alexandre Ferreira – RJ
Alexandre Fukuda Yamashita – SP
Alexandre Peixoto Lobato Maia – RJ
Alicia Cristina Daniel Shores – SP
Almeida, Rotenberg e Boscoll Advocacia - Demarest & Almeida – SP
Alvaro Loureiro Oliveira – RJ
Alvaro Pessin Jr. – RS
Ana Carolina Lee Barbosa – SP
Ana Claudia Mamede – SP
Ana Lucia de Souza Borda – RJ
Ana Paula Medeiros – RJ
Ana Paula Santos Celidonio – SP
Ana Paula Silva Jardim – RJ
Ana Raquel Colacino Selvaggi – RJ
André Ferreira de Oliveira – RJ
André Luiz Souza Alvarez – RJ
Andréa Gama Possinhas – RJ
Andrea Garbelini Queiroz – SP
Andrea Ricci – BA
Antenor Barbosa dos Santos Júnior – RJ
Antonella Carminatti – RJ
Antonio Buair – PR
Antonio Ferro Ricci – SP
Antonio Mauricio Pedras Arnaud – SP
Antonio Trajano Lima Ribeiro da Silva – RJ
Antonio Weber Natividade Millagre – RJ
Arapipe & Associados – RJ
Archimedes Paranhos – RJ
Armênio dos Santos Evangelista – RJ
Arnaldo Ferreira da Silva – RJ
Attilio José Ventura Gorini – RJ
Aureolino Pinto das Neves – GO
Beatriz Corrêa de Sá Benevides – SP
Bicudo Marcas e Patentes S/C Ltda. – SP
Bortolo Bazzon – SP
Britânia Marcas e Patentes – SP
Bruno Lopes Hoffinger – RJ
Busco Marcas e Patentes – RJ
Candida Ribeiro Caffé – RJ
Carina Souza Rodrigues – SP
Carla Tiedemann da Cunha Barreto – RJ
Carlos César Cordeiro Pires – RJ
Carlos De Lena – SP
Carlos Henrique de Carvalho Frões – RJ
Carolina Tagliari – RS
Celino Bento de Souza – SP
César Alexandre Leão Barcellos – RS
Cláudia Luna Guimarães – RJ
Claudia Maria Zeraik – RJ
Claudio França Loureiro – SP
Claudio Marcelo Szabas – RJ
Cláudio Roberto Barbosa – SP
Claudio Sampaio Portela – PA
Clóris Maria Pereira Guerra – RS
Clóvis Vassimon Junior – SP
Custódio Afonso Torres de Almeida – RJ
Custódio Cabral de Almeida – RJ
Custódio de Almeida & Cia. – RJ
Daniel Adensohn de Souza – SP
Daniela de Almeida Levigard – RJ
Daniela Thompson dos Santos Martinez – SP
Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira – RJ
David do Nascimento Advogados Associados S/C – SP
David Merrylees – RJ
Débbie José Jorge – MS
Deborah Portilho – RJ
Denis Allan Daniel – RJ
Denise Leite de Oliveira Dale – RJ
Denise Naimara dos Santos Tavares – MG
Devirir Benedito Ramos de Moraes – RJ
Diego Goulart de Oliveira Vieira – RJ
Edemar Pereira Capella – RS
Eder Martini Lopes – SP
Edson Diogo de Oliveira – RJ
Eduardo Colonna Rosman – RJ
Eduardo da Gama Câmara Júnior – RJ
Eduardo Lycurgo Leite – DF
Eduardo Magalhães Machado – RJ
Eduardo Paranhos Montenegro – RJ
Eliana Jodas Cioruci – SP
Elias Marcos Guerra – RS
Elisa Santucci – RJ
Elsabeth Edith Gloria Kasznar Fekete – SP
Elsabeth Siemsen – RJ
Eloy Beatriz Benatti Longo – SP
Erickson Cavazza Marques – SP
Fabiano de Bem da Rocha – RJ
Fernanda Burin Leonardos – RJ
Fernanda Cardoso Madeira – SP
Fernando Braune – RJ
Fernando Jucá Vieira de Campos – SP
Fernando Müller – SC
Filipe da Cunha Leonardos – RJ
Filipe Fonteles Cabral – RJ
Flavia Carneiro de Campos Moreira Amaral – RJ
Flávia Mansur Murad – SP
Flávia Maria de Aguiar Merola – RJ
Flavia Silva do Nascimento Souza – RJ
Flavio Starling Leonardos – RJ
Franceschini e Miranda Advogados – SP
Francisco Carlos Rodrigues Silva – SP
Francisco de Paula Vitor Oliveira – RJ
Francisco Elmar de Lima – MG
Frank Fischer – SP
Franklin Batista Gomes – SP
Gabriel Di Blasi Junior – RJ

Gabriel Francisco Leonardos – RJ
Gabriel Pedras Arnaud – SP
Gabriela Muniz Pinto – RJ
Geralda Diniz Ferreira – MG
Gert Egon Dannemann – RJ
Gian Jorge Crivellente – MS
Gilson Almeida da Motta – RS
Giorgia Cristiane Pacheco – PR
Gisela Fischer de Oliveira Costa – RJ
Gold Star Patentes e Marcas S/C Ltda. – SP
Gustavo de Freitas Moraes – SP
Gustavo José Ferreira Barbosa – RJ
Gustavo Starling Leonardos – RJ
Helena de Carvalho Fortes – DF
Hélio Fabbri Junior – SP
Hello Goldsmid – RJ
Henrique Alves Vianna – RJ
Henrique Steur Imbassahy de Mello – SP
Henry Knox Sherrill – RJ
Herlon Monteiro Fontes – RJ
Hissao Arita – RJ
Hugo Casinhas da Silva – RJ
Hugo Leonardo Pereira Leitão – SC
Igor Leonardo Guimarães Simões – RJ
Iris Proença Martins – RJ
Isabella Cardozo Van Den Bos – RJ
Ivan Barcellar Ahlert – RJ
Ivanilde de Oliveira Mendes – PR
Jacques Labrunie – SP
Jansen Gava Moreira Viana – RJ
Jean Carlo Rosa – SC
João Carlos Thomazinho – SP
João Luis D'Orey Facco Vianna – RJ
João Marcelo de Lima Assafim – RJ
Joachim Eugenio Gomes da Silva Goulart Pereira – RJ
Jorge Knauss de Mendonça – RJ
Jorge Luiz da Silva Monteiro – RS
José Antonio Barbosa Lima Faria Correa – RJ
José Carlos A. de Mattos – SP
José Carlos Ferreira – SP
José Carlos Vaz e Dias – RJ
José Eduardo Campos Vieira – RJ
José Eduardo de Vasconcellos Pieri – RJ
José Henrique Vasi Werner – RJ
José Manoel Baldassarri Veloso – RS
José Pinheiro – SP
José Roberto d'Afonseca Gusmão – SP
José Ruy Lia – SP
José Sabino Maciel M. de Oliveira – RJ
Joubert Gonçalves de Castro – RJ
Júlio André Azevedo Gonçalves – RJ
Jussara Tolentino Nicacio Trindade – RJ
Kone Prieto Furtunato Cesário – SP
Laetitia Maria Alice Pablo d'Hanens – SP
Laire Feijó da Silva – RS
Lairor Orlando – SP
Laurentino Oliveira de Paula – RS
Lia Torres de Almeida – RJ
Lilian de Melo Silveira – SP
Liz Carneiro Leão Starling – RJ
Lorimary Garcia Malheiros – SP
Lucas Martins Gaiarsa – SP
Luciana Bampa Bueno de Camargo – SP
Luis Carlos dos Santos Duarte – RJ
Luis Carlos Galvão – SP
Luis Eduardo Celidônio Carli – RJ
Luis Fernando Ribeiro Matos – RJ
Luis Fernando Ribeiro Matos Júnior – RJ
Luis Alberto Rosenstengel – RS
Luis Antônio Ricco Nunes – SP
Luiz Armando Lippel Braga – SP
Luiz Carlos Coelho – SP
Luiz Cláudio de Magalhães – MG
Luiz Edgar Montauray Pimenta – RJ
Luiz Fernando Campos Stock – RS
Luiz Fernando Villela Nogueira – SP
Luiz Gonzaga Moreira Lobato – RJ
Luiz Henrique Oliveira do Amaral – RJ
Luiz Leonardos – RJ
Luzia Maglione – SP
Manoel J. Pereira dos Santos – SP
Manoel Paixão do Nascimento – SP
Manoel Pestana da Silva Neto – RJ
Manuela Romana Gomes Carneiro – RJ
Marca Viva - Marcas, Patentes e Tecnologia S/C Ltda. – SP
Marcelo do Nascimento Souza – RJ
Marcelo Conrado Silveira – SP
Marcelo de Oliveira Müller – RJ
Marcelo Leite da Silva Mazzola – RJ
Márcia de Oliveira Anechinnno – RJ
Márcia Maria V. Gitahy Freire – RJ
Márcio Ney Tavares – RJ
Marco Antonio Kraemer – RS
Marcos Velasco Figueiredo – RJ
Marcos Vieira Savali – BA
Maria Alicia Lima Peratta – RJ
Maria Beatriz Correy da Silva Meyer Gaiarsa – SP
Maria Carmen de Souza Brito – RJ
Maria Célia Coelho Novaes – RJ
Maria Cristina de Araújo – RJ
Maria do Rosário de Lima – SP
Maria Edina de O. Carvalho Portinari – RJ
Maria Helena Carvalho de Sousa – SP
Maria Lavinia Maurell – RJ
Maria Lucia Mosca – RN
Maria Madalena da Cunha Freire – RJ
Maria Thereza Mendonça Wolff – RJ
Mariana de Andrade Gomes de Souza – RJ
Mariangela Sampaio Pratas da Costa – SP
Marina Inês Fuzita – SP
Mario Augusto Soerensen Garcia – RJ
Mario Luiz Novaes Avila – RJ
Martinez & Moura Barreto Assessoria e Consultoria em Propriedade Intelectual S/C Ltda. – SP
Maurício Ariboni – SP
Maurício de Souza Tavares – RJ
Maurício Leonardos – RJ
Mauro Ivan Coelho Ribeiro dos Santos – RJ

Mercurio Marcas e Patentes – SP
Milton Leão Barcellos – RS
Milton Lucidio Leão Barcellos – RS
Miriam Espinheiro – SP
Momsen, Leonardos & Cia. – RJ
Montauray Pimenta, Machado e Lioce S/C Ltda. – RJ
Mozart dos Santos Mello – RJ
Nascimento Advogados – SP
Nobel Marcas e Patentes S/C Ltda. – SP
Noéla Siqueira Francisco – RJ
Norma Scherer Barcellos – RJ
Octávio & Perocco S/C Ltda. – SP
Orlando Cherfan Pinto Goulart – RJ
Orlando de Souza – RJ
Otto Banho Licks – RJ
Paula Santos e Silva – SP
Patricia Cristina Lima de Aragão Lusoli – RJ
Patricia Pessoa Croitor – SP
Paulo C. Oliveira & Cia – RJ
Paulo Cesar Vaz Machado – SP
Paulo Mauricio Carlos de Oliveira – RJ
Paulo Parente Marques Mendes – RJ
Paulo Roberto Costa Figueiredo – RJ
Paulo Roberto Diamante – RJ
Paulo Roberto Mariano da Silva – SP
Paulo Roberto Toledo Corrêa – SP
Paulo Vianna – RJ
Pedro Afonso Vieira Bhering – RJ
Peter Dirk Siemsen – RJ
Peter Eduardo Siemsen – RJ
Pietro Ariboni – SP
Pinheiro Neto Advogados – SP
Pinheiro, Nunes, Arnaud & Scatamburlo S/C – SP
Rafael Atab de Araújo – RJ
Rafael Dias de Lima – RJ
Rafaela Borges Walter Carneiro – RJ
Rana Gosain – RJ
Raul Hey – RJ
Regina Celia Querido Lima Santos – RJ
Regina Gargiulo Neves da Silva – SP
Renata Hohl – RJ
Renata Lisboa de Miranda de Souza Santos – RJ
René de Souza – BA
Ricardo Fonseca de Pinho – RJ
Ricardo Nogueira Garcez – SP
Ricardo P. Oliveira – RJ
Ricardo Pernold Vieira de Mello – RJ
Ricardo Velloso Ferri – RJ
Richard de Marco Nunes – RJ
Rita Capra Vieira – RJ
Roberta Xavier da Silveira Calazans – RJ
Roberto da Silveira Torres Junior – RJ
Roberto Geraldo Barbosa Vieira de Mello – RJ
Roberto Pernold Vieira de Mello – RJ
Roberto Santo Scatamburlo – SP
Roberval Alves da Silva – SC
Rodolfo Humberto Martinez Y Pell Jr. – SP
Rodrigo Afonso de Ouro Preto Santos – RJ
Rodrigo Borges Carneiro – RJ
Rodrigo Donato Fonseca – RJ
Rodrigo Rocha de Souza – RJ
Rodrigo Sérgio Bonan de Aguiar – RJ
Roger Charles Taylor Troth – RJ
Rogério Buair – PR
Romar Jacob Tavares – SP
Ronaldo Camargo Veirano – RJ
Roner Guerra Fabris – RS
Rosane Rego Tavares da Silva – RJ
Rosângela Antunes Gomes – RJ
Roseane Brazil Ribeiro – RJ
Rubem dos Santos Querido – RJ
Ruyrmar Andrade – RJ
Sabina Nehmi de Oliveira – SP
Sabrina Cassará A. H. de Araújo – RJ
Sâmia Amin Santos – MG
Samir Said Matheus – RJ
Sandra Brandão de Abreu – SP
Sandra Leis – RJ
Sandra Sanchez Lynch – SP
Sandro Conrado da Silva – SC
Semir da Silva Fonseca – RJ
Sergio Antonio Barcelos Soares – MG
Sergio Nery Barbalho Maia – RJ
Sergio Ribeiro da Silva – DF
Sheila Araújo Ribeiro – RJ
Sidinei Gomes – RS
Silvio Darré Junior – SP
Simone Gioranelli C. V. Pentiado – RJ
SKO Diretos da Prop. Ind. em Marcas e Patentes – RS
Sônia Maria Andrade dos Santos – RJ
Sydineia de Souza Trindade – RJ
Tamara Guinsburg Barlem – RS
Tania Lucia Boavista Engelke – RJ
Tannay de Farias – RJ
Tatiana Campello Lopes – RJ
Tinoco Soares & Filho Ltda. – SP
Tomáz Francisco Leonardos – RJ
Tomáz Henrique Leonardos – RJ
Trench, Rossi & Watanabe Advogados Associados – SP
Valdir de Oliveira Rocha Filho – RJ
Valdomiro Gomes Soares – RS
Valério Valtor de Oliveira Ramos – RS
Vasco da Gama Coelho Pereira – PR
Veirano Advogados – RS
Vera Lucia Biondo Mesquita Carvalho – SP
Verena Fischer – SP
Vicente Nogueira – RJ
Vieira de Mello Advogados – RJ
Vilage Marcas e Patentes S/C Ltda. – RJ
Vladimira Anna Zdenka Daniel – RJ
Wagner José da Silva – GO
Waldemar Alvaro Pinheiro – SP
Walter da Silva Souza – RJ
Walter de Almeida Martins – RJ
Wetter – Bureau de Apoio Empresarial S/C Ltda. – CE
Zênio Vieira Ferreira – SC
Zulmara Alvares – RJ



XXV SEMINÁRIO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

A Importância da Propriedade Intelectual na Indústria e no Comércio: Agregando Valor aos Produtos e Serviços

28 A 30 DE AGOSTO DE 2005 • HOTEL TRANSAMÉRICA • SÃO PAULO, SP

28 de agosto Domingo

19h00 Cerimônia de Abertura e Coquetel seguido de Jantar (Hotel Transamérica)
Ministro Márcio Thomaz Bastos (Ministério da Justiça)*

29 de agosto Segunda-feira

9h00 Plenária: **Combate à Pirataria e Contrafação**

Josué Gomes da Silva (Presidente da ABIT)
Luiz Paulo Teles Barreto (Secretário Executivo do MU)
Antonio Hugo Valério Júnior (Diretor da ABINEE)
Pedro Velasco Martins (Comissão Européia, Bélgica)
Paulo Antenor de Oliveira (Presidente do Sindireceita)
Deputado Julio Lopes (Câmara dos Deputados)
Debatedor/Moderador: Luciano de Souza Godoy (Secretário-Geral da AJUFE)

11h00 Intervalo para café e inauguração da Exposição

11h15 Paineis I: **Diretrizes Antitruste em Matéria de Propriedade Intelectual**

Barbara Rosenberg (Diretora do Depto. de Proteção e Defesa Econômica do MJ)
José Carlos Vaz e Dias (Di Blasi, Parente, Soerensen Garcia & Associados)
Sean P. Gates (Federal Trade Commission - FTC, Anticompetitive Practices Division, Washington DC, EUA)
Moderador: José Inácio Gonzaga Franceschini (Diretor, IBRAC)

11h15 Paineis II: **Propriedade Intelectual: Aquisição e Manutenção de Direitos no Novo Milênio**

Nuno Pires de Carvalho (Diretor-Conselheiro em exercício de Legislação para Políticas Públicas e o Desenvolvimento da OMPI, Genebra, Suíça)
Embaixador Roberto Jaguaribe (Presidente do INPI e secretário de Tecnologia Industrial do MDIC)
Nelson Brasil de Oliveira (Vice-presidente da ABIFINA)
Luiz Armando Lippel Braga (Diretor da Fecomércio/SP)
Moderador/debatedor: José Carlos Tinoco Soares (Tinoco Soares & Filho Ltda.)

13h00 Almoço

14h30 Paineis III: **Os Contratos na Área de Propriedade Intelectual**

José Goutier Rodrigues (Gerente Jurídico da Samsung)
Janaína Ribeiro Araújo (Gerente de Transferência de Tecnologia da Fundep)
Henry Knox Sherrill (Daniel Advogados)
Moderador: Leonardo Barém Leite (Demarest & Almeida Advogados)

14h30 Paineis IV: **Questões Atuais de Propriedade Industrial na Indústria Farmacêutica**

Otto Licks (Momsen, Leonardos & Cia)
Ricardo P. Vieira de Mello (Vieira de Mello Advogados)
Gabriel Tannus (Presidente da Interfarma)
Moderador: Ricardo Pio Marins (Diretor Adjunto do Programa Nacional de DST/Aids - Ministério da Saúde)*

16h15 Intervalo para café

16h30 Paineis V: **Lei de Inovação e Incentivos Fiscais**

Roberto de Alencar Lotufo (Diretor Executivo da Inova, Unicamp)
Ryu Takabayashi (Waseda University School of Law, Tóquio)
Richard Obermann (Diretor do Sub-Comitê de Espaço e Aeronáutica, Comitê de Ciência, U.S. House of Representatives, Virgínia, EUA)
Maurício Otávio Mendonça Jorge (Coordenador da Compi/CNI)
Edmundo Machado de Oliveira (Gerente Geral da ABDI)
Moderador: Deputado Julio Francisco Semeghini Neto (Câmara dos Deputados)

16h30 Paineis VI: **Direitos Autorais: Questões Atuais**

Paulo Rosa (Diretor Geral, ABPD)
Steve Solot (Senior Vice-President Latin American Operations, MPA)
Gloria Braga Botelho (Superintendente do ECAD)
Moderadora: Luciana Muller Chaves (TV Globo Ltda.)

20h30 Evento Cultural - Apresentação do espetáculo de dança e música *Samwaad* e Coquetel seguido de Jantar (SESC Pinheiros)

O Ministro da Cultura Gilberto Gil estará presente no evento

30 de agosto Terça-feira

9h00 Paineis VII: **Marcas: Questões Atuais**

Ricardo Oliveira (Trademark Counsel, Latin America and Caribbean, BATMark Limited - British American Tobacco Group - Grã-Bretanha)
Paulo Parente Marques Mendes (Di Blasi, Parente, Soerensen Garcia & Associados)
Terezinha de Jesus Guimaraes (Diretora de Marcas do INPI)
Moderador: Luis Fernando Matos Júnior (Matos & Associados Advogados)

9h00 Paineis VIII: **A Repartição de Benefícios Decorrentes do Acesso à Biodiversidade e ao Conhecimento Tradicional**

Eduardo Vélez (Diretor de Patrimônio Genético, Secretaria de Biodiversidade e Florestas, do Ministério do Meio Ambiente - MMA)
Grace Dalla Pria (Analista de Meio Ambiente da CNI)
Ana Lúcia Assad (Diretora Científica da Ybios)
Luis Carlos Marques (Diretor de Assuntos Fitoterápicos, Laboratório Apsen Farmacêutica)
Moderador: Gabriel Di Blasi (Di Blasi, Parente, Soerensen Garcia & Associados)

10h30 Intervalo para café

10h45 Paineis IX: **Questões Atuais no Cenário Internacional**

Nuno Pires de Carvalho (Diretor-Conselheiro em exercício de Legislação para Políticas Públicas e o Desenvolvimento da OMPI, Genebra, Suíça)
Diederik Stals (DLA Schutgroshede N.V., Amsterdam, Holanda)
Timothy C. Bickham (Attorney at Law, Steptoe & Johnson LLP, Washington DC, EUA)
Moderador: Rafael Benke (Assessor Internacional da Presidência da FIESP)

10h45 Paineis X: **Biossegurança: Célula-tronco e Transgênicos**

Deputado Darcísio Paulo Perondi (Câmara dos Deputados)
Fernando Reinach (Diretor Executivo da Votorantim Novos Negócios)
Patrícia Pranke (UFRGS/PUC-RS)
Wolrad Prinz Zu Waldek (Max Planck Institute, Alemanha)
Moderador: Luiz Antônio Barreto de Castro (Secretário de Política e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do MCT)

12h30 Almoço

13h45 Paineis XI: **Software: Novos Desenvolvimentos e a Estratégia de Licenciamento - Uma visão empresarial**

Roberto Prado (Gerente de Estratégias de Mercado da Microsoft)
Bayard Picchetto Junior (Diretor Jurídico da Itautec Philco)
Ronaldo Lemos (Professor Doutor da Escola de Direito da FGV/RJ)
Moderador: José Henrique Barbosa Moreira Lima Neto (Avwad, Osório, Fernandes, Mariz & Moreira Lima Advogados)

13h45 Paineis XII: **Patentes: Questões Atuais**

Antônio de Magalhães Cardoso (Vieira de Almeida e Associados, Portugal)
Carlos Pazos Rodriguez (Diretor de Patentes do INPI)
Rana Gosain (Daniel Advogados)
Moderador: Gustavo Barbosa (Momsen, Leonardos & Cia.)

15h15 Intervalo para café

15h30 Plenária: **A Especialização do Poder Judiciário em Matéria de Propriedade Industrial**

André Fontes (Desembargador Federal, Tribunal Regional Federal/RJ)
Paulo Sérgio Domingues (Juiz Federal e Diretor do Foro, Estado de São Paulo)
Antonio Carlos Esteves Torres (JDS Desembargador, Coordenador da Área de Direito Empresarial, EMERJ)
Márcia Maria Nunes de Barros (Juíza da 37ª Vara Federal do Rio de Janeiro)
Moderador: Ricardo Sichel (Ex-Procurador-Geral do INPI)

17h00 Encerramento

Gustavo S. Leonardos (Presidente da ABPI)

* Convidado

Programa e formulário de inscrição disponíveis na página da ABPI: www.abpi.org.br ou entre em contato com a secretaria do Seminário.

Realização



Tel.: (21) 2532-5655 Fax: (21) 2532-5866
E-mail: abpi@abpi.org.br
Web Site: <http://www.abpi.org.br>
Secretaria do Seminário:
CONGREG do Brasil
Tel.: (21) 3974-2001 Fax: (21) 2509-1492
E-mail: abpi2005@congreg.com.br

Colaboração



Patrocínio

