

REVISTA DA



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

80

Jan/Fev de 2006

HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA:
VEDAÇÃO À EXPROPRIAÇÃO DE MARCAS
LUÍS ROBERTO BARROSO E CARMEN TIBURCIO

ARTHUR SCHOPENHAUER E O PROTOCOLO DE
MADRI (OU, A ARTE DE TER RAZÃO)
EDUARDO MAGALHÃES MACHADO

TENTANDO INTERPRETAR AS QUATRO
TEORIAS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NA
REALIDADE BRASILEIRA
MILTON LUCÍDIO LEÃO BARCELLOS

A PROPRIEDADE INDUSTRIAL COMO FATOR
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FABIOLA M. SPIANDORELLO BUENO

IMPRESCRITIBILIDADE DA AÇÃO ANULATÓRIA
DE REGISTRO DE MARCA OBTIDO DE MÁ-FÉ
LILIANE DO ESPÍRITO SANTO RORIZ DE ALMEIDA

A LICENÇA COMPULSÓRIA COMO INSTRUMENTO DE
ADEQUAÇÃO DA PATENTE À SUA FUNÇÃO SOCIAL
ADRIANA ALVES DOS SANTOS CRUZ

INTRODUÇÃO ÀS MARCAS
JOSÉ CARLOS ZEBULUM



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 2 de fevereiro de 2006)

A. Moura Barreto - SP
Abreu, Merli 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
Alicion Bubniack - PR
Aida Cristina de Lima e Silva Bagno - RJ
Alexander Baptista Correia - RJ
Alexandre do Nascimento Souza - RJ
Alexandre Einsfeld - RJ
Alexandre Fukuda Yamashita - SP
Alexandre Peixoto Lobato Maia - RJ
Almeida, Rottenberg 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 Celdonio - SP
Ana Paula Silva Jardim - RJ
Ana Raquel Colacino Selvaggi - RJ
André Ferreira de Oliveira - RJ
André Luiz Souza Alvarez - RJ
Andréia Gama Possinhas - RJ
Andrea Garbellini Queiroz - SP
Andrea Ricci - BA
Antenor Barbosa dos Santos Júnior - RJ
Antonella Carminatti - RJ
Antonio Buiar - PR
Antonio Ferro Ricci - SP
Antonio Mauricio Pedras Arnaud - SP
Antonio Trajano Lima Ribeiro da Silva - RJ
Antonio Weber Natividade Millagre - RJ
Araripe & 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 Benavides - SP
Bicudo Marcas e Patentes S/C Ltda. - SP
Bortolo Bazzon - SP
Brifânia Marcas e Patentes - SP
Bruno Lopes Hoffinger - RJ
Bruno Martinez Y Pell - SP
Busco Marcas e Patentes - RJ
Candida Ribeiro Caffé - RJ
Carla Tiedemann da Cunha Barreto - RJ
Carlos César Cordeiro Pires - RJ
Carlos De Lena - SP
Carlos Henrique de Carvalho Frôes - 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
Claudio 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 Merryless - RJ
Débibe José Jorge - MS
Deborah Portinho - RJ
Denis Allan Daniel - RJ
Denise Leite de Oliveira Dale - RJ
Denise Naimara dos Santos Tavares - MG
Devinir Benedito Ramos de Moraes - RJ
Edemar Pereira Capella - RS
Eder Martini Lopes - SP
Eduardo Colonna Rosman - RJ
Eduardo da Gama Câmara Júnior - RJ
Eduardo Lycurgo Leite - DF
Eduardo Magalhães Machado - RJ
Eduardo Paranhos Montenegro - RJ
Eliana Jodas Gioruci - SP
Elias Marcos Guerra - RS
Elisa Santucci - RJ
Elisabeth Edith Glorita Kasznar Fekete - SP
Elisabeth Siemsen - RJ
Ercy Beatriz Benatti Longo - SP
Erickson Gavazza Marques - SP
Fabiano de Bem da Rocha - RS
Fábio Maia Côrtes - RJ
Fernanda Burin Leonardos - RJ
Fernanda Cardoso Madeira - SP
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
Flavia Mansur Murad - SP
Flavia 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 Einar 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
Geraldina 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
Iris Proença Martins - 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
Joãoquim 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 Baldassari Veloso - RS
José Pinheiro - SP
José Roberto d'Alfonseca 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
Lairé Feijó da Silva - RS
Lanir Orlando - SP
Laurentino Oliveira de Paula - RS
Lia Torres de Almeida - RJ
Lilian de Melo Silveira - SP
Liz Carneiro Leão Starling - RJ
Lorimar Garcia Malheiros - SP
Lucas Martins Gaiarsa - SP
Luciana Bampa Bueno de Camargo - SP
Luís Carlos dos Santos Duarte - RJ
Luís Carlos Galvão - SP
Luís Fernando Ribeiro Matos - RJ
Luís Fernando Ribeiro Matos Júnior - RJ
Luiz Alberto Rosenstengel - RS
Luiz Antônio Ricco Nunes - SP
Luiz Armando Lippel Braga - SP
Luiz Carlos Coelho - SP
Luiz Cláudio de Magalhães - MG
Luiz Edgard Montauray Pimenta - RJ
Luiz Fernando Campos Stock - RS
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
Marcia 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 Anechino - RJ
Márcia Maria V. Gitahy Freire - RJ
Márcio Ney Tavares - RJ
Marco Antonio Kraemer - RS
Marcos Velasco Figueiredo - RJ
Marcus Julius Zanoni - PR
Markus Michael de Mendonça Wolff - RJ
Maria Alicia Lima Peralta - RJ
Maria Aparecida Ferreira Gonçalves - SC
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 Thereza Mendonça Wolff - RJ
Mariana de Andrade Gomes de Souza - RJ
Marianela Sampaio Pratas da Costa - SP
Marina Inês Fuzita - SP
Mario Augusto Soerensen Garcia - RJ
Mario Luiz Novas 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
Maurio 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
Noélla Siqueira Francisco - RJ
Norma Scherer Barcellos - RS
Octávio de Perocco S/C Ltda. - SP
Orlando Cherfan Pinto Goulart - RJ
Orlando de Souza - RJ
Otto Banho Licks - RJ
Paula Santos e Silva - SP
Patricia Pessoa Croitor - SP
Paulo C. Oliveira & Cia - RJ
Paulo Cesar Vaz Machado - SP
Paulo Maurício 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 & Scatamburio S/C - SP
Rafael Atab de Araújo - RJ
Rafael Dias de Lima - RJ
Rafaela Borges Walther Carneiro - RJ
Rana Gosain - RJ
Raul Hey - RJ
Regina Célia Querido Lima Santos - RJ
Regina Gargiulo Neves da Silva - SP
Renata Hohl - RJ
Renata Lisboa de Miranda de Souza Santos - RJ
Renê de Souza - BA
Ricardo Fonseca de Pinho - RJ
Ricardo P. Oliveira - RJ
Ricardo Pernolet 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 Pernolet Vieira de Mello - RJ
Roberto Santo Scatamburio - 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
Roger Charles Taylor Troth - RJ
Rogério Buiar - PR
Romar Jacob Tavares - SP
Ronald 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
Ruymar Andrade - RJ
Sabina Nehmi de Oliveira - SP
Sabrina Cassará A. H. de Araújo - RJ
Sâmnia Amin Santos - MG
Samir Said Matheus - RJ
Sandra Brandão de Abreu - SP
Sandra Leis - RJ
Sandra Sanchez Lyrich - SP
Sandro Conrado da Silva - SC
Saulo Murari Calazans - RJ
Semir da Silva Fonseca - RJ
Sergio Antonio Barcellos Soares - MG
Sergio Nery Barbalho Maia - RJ
Sheila Araújo Ribeiro - RJ
Sidinei Gomes - RS
Silvio Darrê Júnior - SP
Simone Gioranelli C. V. Pentiado - RJ
SKO Direitos da Prop. Ind. em Marcas e Patentes - RS
Sônia Maria Andrade dos Santos - RJ
Sydneya de Souza Trindade - RJ
Tania Lucia Boavista Engelke - RJ
Tarnay 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
Valdirio Valtor de Oliveira Ramos - RS
Vasco da Gama Coelho Pereira - PR
Veirano Advogados - RS
Vera Lucia Biondo Mesquita Carvalho - SP
Verona Fischer - SP
Vicente Nogueira - RJ
Vieira de Mello Advogados - RJ
Vilage Marcas e Patentes S/C Ltda - RJ
Wagner José da Silva - GO
Waldemar Alvaro Pinheiro - SP
Walter da Silva Souza - RJ
Walter de Almeida Martins - RJ
Zênio Vieira Ferrera - SC
Zulmara Alvares - RJ

NOTA DO EDITOR 2

CARTAS 2

HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA: VEDAÇÃO À EXPROPRIAÇÃO DE MARCAS 3

Por Luís Roberto Barros e Carmen Tibarcio

Trata-se de parecer a ser apresentado ao STJ, no pedido de homologação de sentença russa, que expropriou marcas sem pagamento de justa e prévia indenização. O estudo aborda, dentre outros temas, (i) o desrespeito a garantias essenciais do devido processo legal e (ii) a violação da ordem pública brasileira material e processual, sustentando a impossibilidade de homologação. *It is a legal opinion to be presented to the STJ in the proceedings of recognition of a Russian judgment that expropriated marks without the payment of an adequate and previous compensation. Disrespect of the essential guarantees of the due process of law. Violation of the Brazilian procedural and material public order. Impossibility of recognition.*

ARTHUR SCHOPENHAUER E O PROTOCOLO DE MADRI (OU, A ARTE DE TER RAZÃO) 21

Por Eduardo Magalhães Machado

Arthur Schopenhauer escreveu sobre as artimanhas que são frequentemente utilizadas para, durante um debate, obter-se a razão. O texto faz um comparativo entre essas estratégias e os argumentos empregados contra a adoção, pelo Brasil, do Protocolo de Madri relativo ao registro internacional de marcas.

Arthur Schopenhauer wrote an article about the arguments that are frequently used to, during a debate, obtain reason and be right. This text aims for a brief comparison between those arguments and the elements used against the adoption, by Brazil, of the Madrid Protocol related to the international registration of trademarks.

TENTANDO INTERPRETAR AS QUATRO TEORIAS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NA REALIDADE BRASILEIRA 24

Por Milton Lucião Leão Borellos

O autor busca analisar as quatro teorias da propriedade intelectual sob o enfoque dado por William Fisher, tentando interpretar e adequar estas teorias dentro do contexto constitucional brasileiro.

The author tries to analyse the four theories of intellectual property under the view of William Fisher, trying to interpret and adjust those theories through the Brazilian constitutional context.

A PROPRIEDADE INDUSTRIAL COMO FATOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 32

Por Fabíola M. Spindorello Bueno

Partindo-se da importância da proteção à propriedade industrial e de dados referentes ao volume de depósitos de patentes realizados por diversas nações, traça-se um paralelo entre o Brasil, alguns países desenvolvidos e outros em desenvolvimento, constatando-se a correlação direta entre nível de desenvolvimento e número de patentes solicitadas.

In this paper, we take industrial property role in economy and data from patent deposits in WIPO (World Intellectual Property Organization) as starting points to analyze their relation to development level of nations. Brazil is compared to some developed and developing countries.

IMPRESCRITIBILIDADE DA AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO DE MARCA OBTIDO DE MÁ-FÉ 37

Por Liliane do Espírito Santo Roriz de Almeida

O texto inicia-se pelo acesso à proteção do Estado garantida ao signo marcário, indicando o sistema vigente no Brasil. Ressalta os meios para se defender essa marca, com destaque especial para a ação de nulidade do registro, principalmente o prazo prescricional. Aborda, ainda, a questão dos registros obtidos de má-fé, destacando-se a questão do aparente conflito havido entre a CUP e a LPI e a imprescritibilidade das respectivas ações de nulidade. É exposto, por fim, um caso concreto de acórdão que aborda a questão.

The text initiates by indicating the system in force in Brazil for access to the protection afforded by the State to trademark symbols. It stresses the means for defense of the mark with special references to the invalidation action of the registration, mainly as regards the statute of limitations. It also embraces the issue of registrations obtained in bad-faith, underlining the apparent conflict between the Paris Convention and the Industrial Property Law and that no statute of limitations applies to the respective invalidation actions. Finally, a court decision on this question is commented.

A LICENÇA COMPULSÓRIA COMO INSTRUMENTO DE ADEQUAÇÃO DA PATENTE À SUA FUNÇÃO SOCIAL 45

Por Adriana Alves dos Santos Cruz

Dentre os direitos relacionados à propriedade industrial, este trabalho se detém no estudo do regime constitucional e legal da patente, assim como das normas aplicáveis ao licenciamento compulsório, analisando este como instrumento de adequação do privilégio à sua função social.

Amongst the Rights related to the subject of Industrial Property, this essay focus on the study of the constitutional and legal regime of the patent as well as the norms applicable to its compulsory licensing, the latter analysed as an instrument of adequacy of the privilege in relation to its social function.

INTRODUÇÃO ÀS MARCAS 56

Por José Carlos Zabalum

Este trabalho expõe, inicialmente, um breve estudo sobre marcas, abordando sua utilização, respectivamente, na Antiguidade, Idade Média e Idade Contemporânea. Em seguida, passa a tratar das marcas no Direito Brasileiro, analisando aspectos mais relevantes de sua evolução para, finalmente, abordar a matéria à luz dos dispositivos da Lei n.º 9.279/96.

This work first makes a brief study on trademarks referring their utilization respectively in the Old, Middle and Contemporary ages. Then, it deals with trademarks under Brazilian Law, analyzing the more relevant aspects of its evolution and, finally it examines the subject in light of the provisions of Law 9279/96.

INFORME DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NO MUNDO 69

AGENDA 72

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

Daniel Advogados;
Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira;
Machado, Meyer, Sendacz e Opice - Advogados;
Momsen, Leonardos & Cia.;
Pinheiro Neto - Advogados;
Pinheiro, Nunes, Arnaud, Scalamburlo S/C;
Veira de Mello Advogados.

Redação

Rua Sete de Setembro, 71, 11ª e 12ª andares, Centro
Cep 20050-005 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (21) 2242-4545 - fax: (21) 2242-3531

Diretor Editor

José Henrique Barbosa Moreira Lima Neto

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

Rodrigo Sérgio Bonan de Aguiar

2º Vice-presidente

José Carlos Tinoco Soares

3º Vice-presidente

João Carlos Müller Chaves

Diretor Secretário

Paulo Parente Marques Mendes

Diretor Relator

Cláudio Roberto Barbosa

Diretor Tesoureiro

Herlon Monteiro Fontes

Diretor Editor

José Henrique Barbosa Moreira Lima Neto

Conselho Diretor

Antonio Ferro Ricci, Armênio dos Santos Evangelista,
Carlos Henrique de C. Fróes, Carlos Vicente da Silva
Nogueira, Clóvis Silveira, Confederação Nacional da
Indústria - CNI, Custódio Afonso Torres de Almeida,
Custódio de Almeida, Elisabeth Edith G. Kasznar Fekete,
Gert Egon Dannemann, Henry Knox Sherrill, Jorge
Raimundo Filho, José Antonio B. L. Faria Correa, Juliana
L.B. Viegas, Leonardo Barém Leite, Luciana Müller
Chaves, Luiz Antonio Ricco Nunes, Luiz Edgard Montauray
Pimenta, Luiz Leonardos, Maria Alicia Lima Peralta,
Mariângela Vassallo, Mauro J.G. Arruda, Paulo Roberto
Mariano da Silva, Peter Dirk Siemsen, Ricardo P. Vieira de
Mello, Roberto P. Vieira de Mello, Roner Guerra Fabris,
Sonia Maria D'Elboux, Sydney Limeira Sanches, Valdir de
Oliveira Rocha Filho e Viviane Amaral Gurgel.

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 fevereiro de 2006.

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 do Diretor Editor.

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

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

© ABPI 2006 - Todos os direitos reservados

NOTA DO EDITOR

Neste número estamos trabalhando diversos temas de interesse no estudo da Propriedade Intelectual.

Em parecer de autoria de Luís Roberto Barroso e Carmen Tiburcio, extraem-se judiciosos argumentos sobre a expropriação de marcas sem o pagamento de justa e prévia indenização. Os pareceristas discutem acerca da possibilidade de homologação, no Brasil, de sentença proferida pela Corte Superior Arbitral da Federação Russa que, em última análise, determinou a expropriação das marcas das vodcas Stolichnaya e Moskovskaya. Após ampla discussão sobre as condições para homologação da decisão *supra* – observância de requisitos formais e não violação de determinados princípios e regras imperativos da ordem jurídica brasileira que formam a ordem pública nacional –, os pareceristas concluem pela impossibilidade da homologação pretendida, em face da manifesta violação de elementos diversos da ordem pública.

Outro tema de interesse abordado nesta edição é a discussão envolvendo a adoção, por parte do Brasil, do Protocolo de Madri. Eduardo Magalhães Machado traça um curioso paralelo entre alguns estratagemas do filósofo alemão Arthur Schopenhauer (1788-

1860) e os principais argumentos utilizados por aqueles que se dizem contrários à adoção do Protocolo.

Também neste número, contamos com importante exposição de Liliâne do Espírito Santo Roriz de Almeida, acerca de um tema cotidiano para nossos associados: a imprescritibilidade da ação anulatória de registro de marca obtido de má-fé. No artigo de Adriana Alves dos Santos Cruz, também veiculado nesta edição, discute-se assunto atualíssimo no mundo globalizado, concernente à função social da licença compulsória de patente.

Milton Lucídio Leão Barcellos, em outro artigo, tece um rico relato sobre as conclusões de William Fisher acerca das teorias da propriedade intelectual, analisando se estas podem ser aplicadas à realidade brasileira, tendo em vista a realidade diversa na qual o protagonista do artigo em comento está inserido.

Por fim, não podemos deixar de ressaltar os artigos de Fabíola M. Spiandorello Bueno e José Carlos Zebulum, tratando da importância da política de inovação do país e da sempre útil *introdução às marcas*, respectivamente.

**José Henrique Barbosa
Moreira Lima Neto**
Diretor-Editor

CARTAS

A Redação da Revista da ABPI recebeu os agradecimentos de Adriano Zanotto (Presidente da OAB/SC), Antônio Helder Medeiros Rebouças (Diretor da Secretária de Coordenação Técnica e Relações Institucionais da Presidência do Senado), Cláudia Bastos (Escritora Técnica Judiciária Responsável do Extinto Primeiro Tribunal de Alçada Civil), Djalma Moreira Gomes (Juiz Federal Coordenador do Fórum Cível), Instituto de Tecnologia do

Paraná - TECPAR, Rita de Cássia Fernandes Shimabuko (Setor de Periódicos - TRF), Rosalia Assunção dos Santos (Diretora Técnica de Serviço do extinto Segundo Tribunal de Alçada Civil do Estado), Ophir Cavalcante Junior (Presidente da OAB/PA), Virgínia Freire da Costa (Chefe da Divisão do Depósito Legal da Fundação Biblioteca Nacional e dos senadores: Marcelo Crivella, Paulo Octávio, Paulo Paim, Sérgio Zambiasi e Serys Shlessarenko).



HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA: VEDAÇÃO À EXPROPRIAÇÃO DE MARCAS

LUÍS ROBERTO BARROSO

Professor Titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ. Mestre em Direito pela Universidade de Yale. Doutor Livre-docente pela UERJ. Advogado

CARMEN TIBURCIO

Professora Adjunta de Direito Internacional Privado e de Direito Processual Internacional da UERJ. Mestre e Doutora em Direito Internacional pela Universidade de Virginia

Sumário: Introdução - Consulta - Parte I - *Dos Fatos Relevantes* - I. A História Russa: Algumas Informações - II. A Empresa Russa: Transformações e a Sucessão em Questão - III. Procedimento na Rússia - Ação que Deu Origem à Decisão Objeto do Pedido de Homologação - IV. Procedimentos no Exterior - Parte II - *A Legislação Brasileira e as Normas Aplicáveis à Hipótese* - V. Algumas Notas sobre o Conceito de Ordem Pública - VI. A Ordem Pública Material - VI.1. Segurança jurídica e proteção do ato jurídico perfeito - VI.2. Boa-fé e moralidade mínimas nas relações entre o Estado e o particular - VI.3. Direito de propriedade e à igualdade: impossibilidade de expropriação sem indenização e vedação do enriquecimento sem causa - VII. A Ordem Pública Processual - Conclusão - Impossibilidade da Homologação da Sentença Estrangeira Analisada

CONSULTA

1. Consulta-nos a Spirits International N.V. (doravante apenas "Spirits"), por seus advogados, Dr. Manoel Vargas, Dra. Daniela Bessone Barbosa Moreira e Dr. Ricardo Ramalho Almeida, sobre a viabilidade jurídica de homologar-se, no Brasil, determinada sentença proferida em 16 de outubro de 2001 pela Corte Superior Arbitral da Federação Russa. A questão posta pela consulente pode ser resumida da seguinte forma.

2. A decisão russa considerou inválida cláusula do estatuto social da OAO Plodovaya Company, cuja primeira denominação social era Foreign Economic Joint-Stock Company Sojuzplodoimport - VAO Sojuzplodoimport (doravante VAO). A cláusula resulta de uma transformação societária ocorrida no biênio 1990-1992 e dela consta, em suma, que a VAO é a sucessora da empresa estatal All

Union Foreign Economic Association Sojuzplodoimport - VVO Sojuzplodoimport (doravante VVO). Segundo narra a consulente, as autoras da ação de homologação sob exame sustentam que ao invalidar a cláusula, a decisão teria afetado a própria sucessão de VVO por VAO, inclusive no que diz respeito aos registros de marca das vodcas Stolichnaya e Moskovskaya. É bem de ver que, antes de proferida a decisão, a VAO já havia cedido os seus direitos de marca a terceiros. A consulente é detentora ou cessionária de tais direitos no Brasil e, por isso, questiona se a decisão russa poderá, efetivamente, vir a produzir quaisquer efeitos no país.

3. Uma sentença estrangeira poderá ser homologada no Brasil uma vez que observe alguns requisitos formais e não viole determinados princípios e regras imperativos da ordem jurídica brasileira, que formam a ordem pública nacional. Já se pode adiantar que, do estudo empreendido, a conclusão que se extrai é a de que a decisão russa

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

em questão não pode ser homologada, por violar de forma bastante evidente diversos elementos da ordem pública brasileira. O exame desses elementos constitui o objeto do presente parecer, que será desenvolvido de acordo com o roteiro apresentado inicialmente. Vale notar que todos os documentos examinados e informações fáticas foram fornecidos pela consulente, embora alguns deles, de cunho histórico e jornalístico, sejam de conhecimento geral.

PARTE I

DOS FATOS RELEVANTES

I. A HISTÓRIA RUSSA: ALGUMAS INFORMAÇÕES

4. A história russa, tanto sob o Czarismo, como sob o regime soviético, tem como característica principal a forte centralização – e, em boa parte do tempo, a efetiva monopolização – no que diz respeito ao exercício do poder político, com reflexos diretos sobre a condução da economia. Na antiga União Soviética, o partido único, além de controlar toda a atuação estatal, conduzia igualmente a ordem econômica, a rigor, quase totalmente estatizada, a fim de realizar objetivos específicos no desenvolvimento do socialismo e na construção do comunismo idealizado por seus líderes¹.

5. Com o fim do comunismo, a transição para uma economia de mercado na Rússia incluiu, dentre outras providências, amplo programa de reorganização das antigas empresas estatais, compreendendo sua transformação em sociedades de direito privado e posterior privatização. Especialistas destacam, no entanto, que essa transição econômica, além de abrupta, foi marcada por inúmeras dificuldades: da desorganização e falta de planejamento à corrupção. Seja como for, o fato é que o país experimentou profunda depressão econômico-social ao longo da década de 1990. A crise econômica associou-se ampla crise política. Fragilizadas as estruturas de controle e repressão da antiga União Soviética, os líderes regionais desencadearam movimentos separatistas, criando leis próprias em detrimento da Constituição Federal e recusando-se a pagar impostos ao ente central. Os estudiosos das relações internacionais descrevem esse período da história russa como de “vácuo de poder”.

6. Em 1999, Vladimir Putin foi nomeado presidente em exercício e, a partir de então, observou-se uma mudança no panorama político e econômico da Rússia. Diferentemente de seu antecessor, o novo chefe de governo obteve certa estabilidade e houve elevado

crescimento econômico. Isso, porém, promovendo ampla concentração de poder na ordem política, com a restrição do espaço dos líderes locais, e também na esfera econômica, com a expansão e, em muitos casos, retomada da atuação estatal.

7. Devido à sua popularidade, Putin venceu as eleições para a Presidência em 2000 e 2004. Nada obstante, analistas destacam com algum alarme o caráter progressivamente autoritário do governo russo, ilustrando sua preocupação por meio de episódios envolvendo perseguições a magnatas russos que de alguma forma se tornaram críticos do governo (caso Berezovsky²) e à mídia televisiva e jornalística de oposição (caso Vladimir Gusinski³). Sob o fundamento de fraude ao imposto de renda, esses empresários foram processados e tiveram seus bens confiscados ou vendidos por valor irrisório, e, atualmente, a mídia russa é praticamente monopólio estatal.

8. Mais recentemente, o chamado escândalo *Yukos*, envolvendo a companhia petrolífera de um dos empresários mais ricos da Rússia (Mikhail Khodorkovsky), desencadeou forte crítica internacional ao governo russo. Após uma série de acusações (de homicídio a evasão de divisas), o principal acionista e executivo da *Yukos* foi preso (e recentemente condenado a 9 anos de prisão) e a empresa tornada inviável por conta de uma dívida tributária bilionária. A acusação seria a de que a *Yukos* teria empregado esquemas de otimização fiscal ilegais que, nada obstante, segundo divulgou-se, seriam largamente adotados no país. Aparentemente, apenas setores considerados estratégicos para o Governo vieram a ser punidos por essa prática, de tal modo a inviabilizar as empresas privadas e abrir espaço para a apropriação estatal do setor. Tanto a imprensa internacional quanto a brasileira ressaltam, ainda, a abertura de inquéritos e a instauração de procedimentos criminais contra empresários que haviam manifestado pretensões políticas contrárias aos interesses de Putin, caso do próprio Mikhail Khodorkovsky. A desconfiança da sociedade internacional cresceu ainda mais após o trágico incidente na escola primária em Beslan, na Ossétia do Norte. O atentado teve divulgação controlada pelo Governo e serviu como pretexto para uma série de propostas consideradas gravemente anti-democráticas⁴.

9. Os episódios descritos parecem revelar uma tendência de fortalecimento progressivo do poder central na Rússia e, nesse contexto, de re-estatização da economia. Os especialistas afirmam que, mantido o rumo atual, será natural esperar, sob os mais diferentes

1. Jorge Miranda, *Manual de direito constitucional*, 1987, p. 173.

2. Boris Berezovsky era um importante empresário do ramo de automóveis, cuja organização, Logaz, controlava também bancos, petróleo, aviação e imprensa escrita. Seu apoio político foi fundamental para a eleição de Putin. Após a eleição, porém, Berezovsky tornou-se um crítico da atuação do Kremlin. Pouco tempo depois, a exemplo do que aconteceu com outros empresários, Boris Berezovsky foi processado, teve seus bens confiscados e foi obrigado a se exilar.

3. Durante a guerra na Chechênia, a cobertura dos canais de TV de Gusinsky teria abalado a popularidade de Putin. Vladimir Gusinski foi perseguido numa cena que envolveu o confronto entre seguranças particulares e a polícia. O empresário, já preso, foi pressionado a vender suas empresas por preço irrisório e acabou fugindo do país.

4. Dentre as medidas propostas destacam-se: (i) o fim das eleições diretas para os governadores regionais que, ao invés de eleitos, seriam nomeados pelo presidente e confirmados pelas Assembléias Regionais; e (ii) a escolha dos deputados para a Duma seria feita a partir de listas partidárias, que garantissem o controle da oposição pelo Governo. A restauração da pena de morte também está sendo considerada.

pretextos, maior intervenção estatal sobre as companhias privadas e sobre a poupança popular. Embora essas informações não tenham natureza jurídica, faz-se a nota porque os eventos que desencadearam a sentença que se pretende homologar agora no Brasil, e a própria prolação da sentença em si, tiveram ocasião no contexto político que se acaba de descrever.

II. A EMPRESA RUSSA: TRANSFORMAÇÕES E A SUCESSÃO EM QUESTÃO

10. A decisão objeto do pedido de homologação diz respeito à transformação da já referida empresa estatal VVO na sociedade anônima VAO, iniciada em 1990 e concluída em 1992. Antes dessa transformação, a VVO já ostentara diversas razões sociais desde o ano de sua criação (1966) até 1992, quando foi reorganizada e transformada na VAO. Em 2000, mais uma vez a empresa teve modificada sua denominação, passando a identificar-se como OAO Plodovaya Company⁵. A sucessão da VVO pela VAO no período 1990-1992, portanto, foi apenas mais uma das muitas transformações sofridas pela empresa.

11. Ao longo de sua existência, a companhia foi subordinada a órgãos estatais diversos da antiga URSS, a saber: (i) Ministério do Comércio Exterior, de 1966 a 1987; (ii) Comitê Estatal de Agricultura da URSS, de 1987 a 1989; (iii) Ministério das Relações Econômicas Exteriores, em 1989; e (iv) Comissão Estatal do Conselho de Ministros da URSS para Alimentos e Abastecimento, de 1989 até 1991.

12. Conforme relato da consultante, e como se extrai da documentação apresentada, a transformação da VVO em VAO decorreu de resolução conjunta dos trabalhadores da VVO – que passariam automática-

mente a ser empregados da VAO, como resultado da transformação – e da Comissão Estatal do Conselho de Ministros da URSS para Alimentos e Abastecimento, datada de 20 de setembro de 1990. A assembléia geral dos fundadores da VAO, realizada em 19 de dezembro de 1990, contou com a participação de diversas autoridades governamentais, dentre as quais vale destacar os representantes do Conselho Administrativo de Comércio do Ministério da Defesa da URSS, da própria Comissão Estatal para Abastecimento de Alimentos (ligada ao Conselho de Ministros da URSS), e do Consórcio Estatal *Norisk Nikel*.

13. Em 5 de setembro de 1991, foi realizada a assembléia de constituição da VAO, na qual foi aprovado o seu estatuto social. É de se notar que órgãos e entidades da administração pública subscreveram ações da VAO, sociedade anônima em que a VVO estava se transformando. Este foi o caso da Prefeitura do Distrito Administrativo Central da Cidade de Moscou, o Conselho Administrativo de Comércio do Ministério da Defesa da URSS e o Consórcio Estatal *Norisk Nikel*. O estatuto explicitava que a VAO era a sucessora legal da VVO. O vice-ministro para Relações de Economia Exterior da URSS após no documento o seu “de acordo”, com data de 4.10.1991. Naquela mesma assembléia, elegeu-se a diretoria e o conselho de administração da companhia em formação, incluindo um representante do Ministério da Agricultura e Abastecimento de Alimentos da URSS (Sr. Albert S. Semin). A transformação da empresa estatal na sociedade anônima VAO somente seria concluída mediante o registro dos atos pertinentes na Câmara de Registros de Moscou, o que veio a ocorrer em 20.1.1992, como comprovam certificados de registro emitidos por aquele.

14. A continuidade das empresas e o envolvimento direto dos governos soviético e russo na reorganização societária da VVO e sua

5. Em 1966, quando da sua constituição, a empresa denominava-se All-Union Export-Import Association Sojuzplodoimport (abreviadamente, VO Sojuzplodoimport). Em 1978, a empresa passou por um processo de reorganização e seu nome completo foi alterado para All-Union Self-Supporting Foreign Trade Association Sojuzplodoimport (mantendo-se a forma reduzida de VO Sojuzplodoimport); em 1987, passou a denominar-se All-Union Self-Supporting Foreign Trade Association of USSR Gosagropom. No ano de 1988, sofreu nova alteração na sua razão social - All Union Self-Supporting Foreign Economic Association (também aqui mantida a forma reduzida de VO Sojuzplodoimport). No início do ano de 1990, a empresa passou a denominar-se All Union

Foreign Economic Association Sojuzplodoimport (abreviadamente VVO Sojuzplodoimport) e, posteriormente, em setembro do mesmo ano, por força de resolução conjunta dos seus trabalhadores e do Conselho de Ministros da URSS para Alimentos e Abastecimento (órgão estatal ao qual estava subordinada), a empresa foi novamente reorganizada e agora transformada em sociedade anônima, passando a denominar-se Foreign Economic Joint-Stock Company Sojuzplodoimport (abreviadamente VAO Sojuzplodoimport). Em 1996, a razão social da empresa passou a ser VZAO Sojuzplodoimport; em 1998, VAO Sojuzplodoimport e, em 2000, OAO Plodovaya Company.

CAMELIER

PROPRIEDADE INTELECTUAL

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

Alameda dos Guaiumbis, 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 Concorrencial
- Contratos

sucessão pela VAO são evidenciados ainda por outros elementos: (i) o presidente da VAO era o mesmo da VVO, assim como o endereço de sua sede; (ii) um representante do Ministério da Agricultura e Produtos Alimentícios da URSS figurou como membro da diretoria da VAO; (iii) o estatuto da VAO, que explicitava a transformação e a sucessão, foi aprovado pelo vice-ministro para Relações de Economia Exterior da URSS em 4.10.1991 e publicado em órgão oficial do Ministério do Comércio Exterior, a Revista *RF Ministry of Foreign Trade (Vneshnyaya Torgovlya)* nº 11-12 de 1992; (iv) a sucessão foi informada ao *Gostpatent* – Departamento de Patentes soviético – em 1994; (v) não apenas o estatuto original da VAO, como também todas as suas posteriores mudanças, nos anos de 1996, 1998 e 2000, foram registradas na Câmara de Registro de Moscou, que não formulou qualquer objeção quanto à cláusula que declarava ser a VAO sucessora da VVO.

15. A consulente informa, por fim, alguns dados que demonstram que a VAO foi tratada em diversas circunstâncias (inclusive pelos próprios governos soviético e russo) como legítima sucessora da VVO, exemplificando: (i) a VAO foi condenada pela Justiça russa e letoniana a pagar indenizações por danos causados e a responder por obrigações contraídas pela VVO⁶; (ii) os balanços da VAO – apresentados às autoridades fiscais russas a partir de 1992 e em todos os anos subsequentes – indicavam que o patrimônio da empresa era formado pelo da antiga VVO, ao passo que esta última deixou de elaborar demonstrações financeiras e de apresentar declarações fiscais; (iii) os empregados da VVO tornaram-se empregados da VAO, sem solução de continuidade; (iv) VVO e VAO possuem o mesmo número de registro relativo a um cadastro nacional de pessoas jurídicas da Federação Russa (OKPO, na sigla em russo), que tem a função de identificar determinada sociedade e permanece obrigatoriamente inalterado em caso de reorganização societária.

III. PROCEDIMENTO NA RÚSSIA - AÇÃO QUE DEU ORIGEM À DECISÃO OBJETO DO PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO

16. Segundo narra a consulente, em março de 2000, no contexto de uma política geral de apropriação estatal das principais atividades econômicas do país, o presidente Putin determinou a autoridades russas que tomassem providências visando à recuperação, pelo Estado, dos direitos de propriedade intelectual referentes à produção de vodca, bem como à punição dos culpados pela violação de tais direitos⁷. Como consequência dessa determinação foram propostas (i) medidas de natureza criminal contra altos executivos do

grupo empresarial da consulente; e (ii) uma ação na Corte de Arbitragem de Moscou⁸ com o objetivo de invalidar cláusula do estatuto social da VAO que declarava a sucessão da empresa VVO – de que cuida a decisão homologanda em sua fundamentação.

17. A consulente observa que, com a invalidação da cláusula, o que se buscava efetivamente era uma forma de fazer retornar ao Estado o direito às marcas, sem o pagamento de qualquer indenização a seu titular. É importante observar que não está contido no escopo deste parecer a análise relativa a se o resultado pretendido poderia vir a ser alcançado com a mera invalidação da cláusula. O fato é que para o fim de reforçar a tese de que a VAO não seria sucessora da VVO – e, por isso, não teria direito às marcas de vodca –, o Governo russo, alegando que a VVO jamais se transformara em VAO, providenciou o registro, em 2 de julho de 2001, de uma sociedade subordinada ao Ministério da Agricultura que, segundo afirma, seria a própria VVO que retomava então as suas atividades (após aproximadamente dez anos de inércia, sem empregados, sem atividade econômica, sem preparar demonstrações financeiras ou apresentar declarações de imposto de renda, sem responder por obrigações assumidas anteriormente à transformação, etc.). Como se verifica da documentação fornecida pela consulente, a sociedade, hoje denominada empresa estatal FGUP Sojuzplodoimport, está inscrita no cadastro nacional de pessoas jurídicas russo sob número (OKPO) diverso do número da VVO (que, como já mencionado, é o mesmo número de registro da VAO, hoje denominada Plodovaya Compania).

18. Releva notar, porém, que os registros das marcas *Stolichnaya* e *Moskovskaya* concedidos na Rússia jamais foram transferidos à FGUP, mas sim diretamente ao próprio Estado russo, que conferiu a uma outra empresa, denominada FKP Sojuzplodoimport, registrada em 09 de abril de 2002, poderes de gestão e administração das marcas, com a expressa exclusão de poderes de disposição dos registros correspondentes.

19. Feita a digressão, retome-se a narrativa. Como já referido, por determinação do Presidente da República, o procurador-geral da Federação Russa ajuizou ação em 2000 perante a Corte de Arbitragem de Moscou para invalidar cláusula do estatuto da VAO (àquela altura, já denominada OAO) que, como dito, explicitava o fato de ter-se tal empresa tornado sucessora da empresa VVO. Um mês após o ajuizamento da ação, o pedido foi deferido na primeira instância. Em grau de apelação, a decisão foi reformada e, dessa decisão de segunda instância, não houve recurso para a Corte Federal de Arbitragem de Moscou (a Corte de Cassação), com o que se operou o seu trânsito em julgado.

6. Os valores das condenações montaram em um milhão e seiscentos mil dólares, no caso da decisão russa, e em mais de cinco milhões de dólares, no caso da decisão letoniana.
7. A consulente informa que o governo russo já havia tentado desconstituir os direitos de marca das vodcas em sede administrativa, por outros fundamentos, diretamente junto ao

Departamento de Patentes (*Gostpatent*). O Judiciário russo, entretanto, impediu a tentativa e preservou os direitos da VAO.

8. Apesar de sua denominação conter a palavra “arbitragem”, associada, entre nós, a procedimento extra-judicial de solução de conflitos, aquela corte presta jurisdição puramente estatal.

20. Passados quatro meses da decisão de segunda instância, o procurador-geral interpôs medida denominada *protesto*⁹ para a Corte Superior Arbitral da Federação Russa, que restaurou a decisão de primeira instância. Algumas particularidades da medida em questão devem ser destacadas: (i) a legitimidade ativa para sua interposição é conferida apenas ao presidente da Corte Superior Arbitral e ao procurador geral¹⁰; (ii) inexistente prazo-limite para a sua interposição; e (iii) não pode a parte interessada manifestar-se formalmente sobre as alegações apresentadas, sendo-lhe permitido participar do processo somente se for convocada, e ainda assim apenas para responder a questões formuladas pela Corte ou pelo procurador¹¹.

21. O fundamento desta decisão, que é a decisão homologanda, é o de que a transformação da VVO na VAO teria se dado de maneira irregular, entendendo-se haver sido constituída nova empresa (VAO), em vez de ter ocorrido a conversão de uma em outra. A decisão se baseia em lei russa de 1991, pela qual a conversão de uma empresa estatal em outra forma de estrutura jurídica somente poderia ser realizada por determinação do Comitê Estatal para os Bens da Rússia, o que não teria acontecido no caso concreto. Por essas razões, a decisão entendeu que a cláusula do estatuto social da VAO que trata da sucessão seria inválida.

22. Como antecipado, este parecer não abordará os efeitos da decisão russa, se homologada, relativamente à sua habilidade de produzir, no país, prova da incoerência de sucessão entre VVO e VAO, para o fim de amparar pleito de transferência de registros de marcas brasileiros em favor da FCUP.

IV. PROCEDIMENTOS NO EXTERIOR

23. O governo russo vem tentando atribuir efeitos à decisão homologanda, objeto da presente consulta, também no exterior. Na Áustria, foi proposta ação cautelar a fim de que as rés – dentre elas, a consulente – se abstivessem de usar as marcas *Stolichnaya* e *Moskovskaya*¹². A medida liminar pleiteada foi indeferida em primeira instância em novembro de 2004 e a decisão foi mantida pela segunda instância em fevereiro de 2005.

24. O Judiciário austríaco concluiu que a decisão russa era ineficaz na Áustria porque: (i) a VAO era de fato sucessora da VVO, uma vez que o Registro de Comércio de Moscou efetuou o registro de seus atos constitutivos e verificou o respeito à legislação russa, sem restrições, e diversos órgãos oficiais reconheceram que a VAO era sucessora da VVO; (ii) a decisão não observou o prin-

9. O *protesto* é uma medida extravagante de revisão de julgamentos pelo poder de supervisão da corte hierarquicamente superior à que proferiu a decisão atacada.

10. Arbitration Procedural Code of the Russian Federation, nº 70-FZ de 05.05.95, com alterações de 24.07.02, art. 181: "The Persons, possessing the right of filing a protest: The right to file the protests shall be possessed by: – the Chairman of the Higher Arbitration Court of the Russian Federation and the Prosecutor-General of the Russian Federation- against the decisions and the rulings of any one arbitration court in the Russian Federation, with the exception of the decisions of the Higher Arbitration Court of the Russian Federation; – The Deputy Chairman of the Higher Arbitration Court of the Russian Federation and the Deputy Prosecutor-General of the Russian Federation - against the decisions and the rulings of any one arbitration court in the Russian Federation, with the exception of the decisions and the rulings of the Higher Arbitration Court of the Russian Federation."

11. Note-se que o Código referido na nota anterior foi revogado e, nos termos da nova legislação em vigor, o protesto deixou de existir, sendo substituído pelo recurso de supervisão (capítulo 36), artigos 292 e ss. O prazo para o ajuizamento desse novo recurso é de três meses da decisão (artigo 292); pode ser ajuizado por qualquer das partes envolvidas no caso (artigo 293); e o contraditório é assegurado (artigo 297). Código Processual do Comércio nº 96-FZ, de 24.07.02.

12. A conduta do governo russo, note-se, não se restringiu aos direitos de marca ou ao mercado de produção de vodka. Trata-se de uma política mais ampla empreendida para reverter algumas privatizações. A título de exemplo, os direitos autorais sobre desenhos animados criados por empresa estatal soviética entre 1946 e 1991 tiveram trajetória semelhante aos direitos das marcas *Stolichnaya* e *Moskovskaya* e a Corte Superior Arbitral Russa decidiu a favor do Governo russo sob o mesmo fundamento de que teria havido alguma imperfeição no processo de transformação societária. Posteriormente, a decisão da Corte Superior Arbitral foi submetida ao judiciário norte-americano (em controle difuso, e não concentrado, ao contrário do que ocorre no Brasil). O juiz do *District Court* de NY se recusou a dar-lhe eficácia (*Films by Jove, Inc. e outra x Joseph Berov e outros* - 2003 U.S. Dist. LEXIS 6233): "Entre 1992 e 1999, nem Goskino nem a empresa estatal, nem ninguém mais buscou desafiar a validade do contrato de licenciamento da FBJ, e foi apenas após o substancial investimento da FBJ na restauração dos filmes animados da Soyuzmultfilm Studio para distribuição internacional lucrativa em potencial, que o governo russo iniciou uma tentativa de readquirir os direitos de exploração comercial há tempos voluntariamente cedidos" (texto em português objeto de tradução juramentada fornecida pela consulente).

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



cípio do *fair trial*; e (iii) a decisão era claramente comprometida com o poder executivo, tendo o objetivo de reverter as medidas de privatização ocorridas a partir de 1990 e re-estatizar ou expropriar as empresas privatizadas que foram bem sucedidas.

25. De outra parte, buscando demonstrar as pretensões extraterritoriais do Governo russo, a OAO Plodovaya (atual denominação social da VAO, lembre-se) propôs reclamação contra a Federação Russa perante a Corte Europeia de Direitos Humanos (CEDH), com base na Convenção Europeia de Direitos Humanos. Os fundamentos da reclamação são, resumidamente, os seguintes: (i) a decisão da Corte Superior Arbitral de outubro de 2001, em decorrência do procedimento de protesto, não respeitou o princípio da segurança jurídica garantido pela Convenção; (ii) não houve no procedimento a participação igualitária da parte interessada (ela somente poderia, segundo as regras processuais aplicáveis, responder às perguntas formuladas pela Corte ou pelo Procurador Geral), o que viola a igualdade das partes no processo; (iii) não foi respeitado o direito de propriedade, assegurado pela Convenção, no artigo 1º do Protocolo Adicional nº 1¹³; e (iv) a regra da prescrição não foi aplicada pelo Tribunal adequadamente. A CEDH ainda não se pronunciou sobre a admissibilidade da ação, embora em precedentes análogos já tenha adotado o entendimento de que, independentemente das circunstâncias fáticas de cada caso concreto, o simples manejo e provimento do **protesto** violam, *de per se*, a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica, sendo, por isso, incompatível com a Convenção Europeia de Direitos Humanos (*Ryabykh v. Rússia*, reclamação nº 52854/99, julgada em 24 de julho de 2003; *Volkova v. Rússia*, reclamação nº /99, julgada em 4 de abril de 2005)¹⁴.

PARTE II

A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E AS NORMAS APLICÁVEIS À HIPÓTESE

26. Conforme descrito inicialmente, a questão posta pela consulente é simples: consiste em saber se a decisão russa descrita acima pode ser reconhecida no Brasil. A disciplina jurídica sobre o reconhecimento e a execução de decisões estrangeiras no Brasil consta basicamente da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro (LICC - Decreto-Lei nº 4.657/42) e agora da Resolução do Superior Tribunal de Justiça (STJ) nº 09 de 4.5.2005, que dispõe, em caráter transitório, sobre a competência para homologação de decisão estrangeira (que era do Supremo Tribunal Federal), atribuída ao STJ pela Emenda Constitucional nº 45/2004.

13. A OAO alega ter já sofrido prejuízo (até os primeiros meses de 2004) de aproximadamente 145 milhões de dólares. Nessa linha, afirma que houve expropriação sem pagamento de indenização.

14. Ambos disponíveis na Internet, no site da Corte. A decisão no caso *Ryabykh v. Rússia* conclui: "(...) Holds that there has been a violation of the applicant's right to a fair trial and his right to a court as guaranteed by Article 6 § 1 of the Convention in that the final judgment was quashed on supervisory review."

27. O artigo 15 da LICC enumera os requisitos que a decisão estrangeira deve observar para que possa ser executada no Brasil. Confira-se:

"Art. 15. Será executada no Brasil a sentença proferida no estrangeiro, que reúna os seguintes requisitos:

- a) haver sido proferida por juiz competente;
- b) terem sido as partes citadas ou haver-se legalmente verificado a revelia;
- c) ter passado em julgado e estar revestida das formalidades necessárias para a execução no lugar em que foi proferida;
- d) estar traduzida por intérprete autorizado;
- e) ter sido homologada pelo Supremo Tribunal Federal."¹⁵

28. Além dos requisitos formais transcritos acima, é indispensável que o julgado estrangeiro não ofenda a soberania nacional, os bons costumes e a ordem pública. É o que prevê o artigo 17 da LICC: "Art. 17. As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil, quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes."

29. O artigo 6º da Resolução nº 09/2005 do STJ dispõe no mesmo sentido: "não será homologada sentença estrangeira ou concedido exequatur a carta rogatória que ofendam a soberania ou a ordem pública".

30. De acordo com as informações prestadas pela consulente e a documentação examinada, é possível assumir que o julgado russo atende aos requisitos formais listados no artigo 15 da LICC. De outra parte, não parece consistente sustentar que a matéria objeto da decisão russa versa sobre questões de soberania nacional ou é potencialmente atentatória ao que o conhecimento convencional identifica como *bons costumes*. Resta examinar especificamente o conceito jurídico de *ordem pública nacional*.

V. ALGUMAS NOTAS SOBRE O CONCEITO DE ORDEM PÚBLICA

31. A expressão *ordem pública* designa um conceito do tipo aberto, que não se encontra formulado em qualquer diploma legal¹⁶. Nada obstante, é possível identificá-la como o conjunto de valores ou opções políticas fundamentais dominantes em uma determinada sociedade em determinado momento histórico, em geral positivados na Constituição e na legislação vigente, sobretudo em países de tradição romano-germânica, como é o caso do Brasil.

15. A Emenda Constitucional nº 45/2004 transferiu do STF para o STJ a competência para homologar sentenças estrangeiras.

16. Veja-se Jacob Dolinger, *Ordem pública mundial; ordem pública verdadeiramente internacional no direito internacional privado*, *Revista de Informação Legislativa do Senado Federal* 90:211. Vide, também sobre o princípio da ordem pública no Direito Internacional Privado, Jacob Dolinger, *Direito internacional privado - Parte geral*, 2003, p. 391.



32. A doutrina distingue, dentro do conceito de ordem pública, gradações que autorizam falar-se de ordem pública de primeiro, segundo e terceiro graus¹⁷. De forma simples, é de **primeiro grau** a ordem pública de âmbito fundamentalmente interno, isto é, as regras e princípios do ordenamento jurídico nacional, considerados imperativos e que não podem ser afastados pela vontade das partes. Vale dizer, no plano interno, a ordem pública se confunde com o conceito de leis imperativas. A ordem pública de **segundo grau** é extraída do direito internacional privado e é aquela que impede a aplicação de leis, atos e decisões estrangeiros contrários à ordem pública no plano interno. O **terceiro grau** de ordem pública descreve um conjunto de princípios aplicáveis sobretudo às relações internacionais, que traduzem os interesses da comunidade mundial e situam-se acima dos sistemas jurídicos internos de cada país.

33. Como é fácil perceber, interessa particularmente à presente consulta a ordem pública de segundo grau, que envolve a possibilidade de impedir a aplicação de lei, ato ou decisão estrangeira no plano interno. Há quatro notas relevantes a fazer sobre esse tema.

34. O direito internacional privado, por força de regras de conexão locais, admite a aplicação de leis estrangeiras diferentes daquelas que seriam aplicáveis internamente. Em virtude da cortesia internacional, do respeito entre os países e da tolerância com o diferente – fundamentais nesse ramo do direito –, aceita-se aplicar lei estrangeira contrária a normas imperativas domésticas.

35. Assim, e essa é a *primeira observação* importante a ser feita, nem toda norma imperativa (ordem pública de primeiro grau) será considerada como *ordem pública de segundo grau*, a ponto de afastar a aplicação da lei estrangeira competente¹⁸. Na verdade, a ordem pública de segundo grau corresponde a uma seleção dos elementos mais relevantes da ordem pública de primeiro grau, como se verá adiante.

18. Essa é a lição que se pode depreender do acórdão do STF em caso de adoção de brasileiro por estrangeiro no qual este, nacional alemão, tinha apenas 12 anos a mais que o adotado, contrariando a norma brasileira contida no artigo 369 do Código Civil de 1916, pela qual a diferença de idade mínima seria de 16 anos. STF, DJU 7 mar 1986, SE 3638/Alemanha, Rel. Min. Carlos Madeira: "A regra do artigo 369 do Código

36. *Em segundo lugar*, é importante destacar que a ordem pública de segundo grau será empregada em dois ambientes diversos, ainda que relacionados: quando se trate da aplicação direta da lei estrangeira ou quando se cuide de aplicar indiretamente a ordem jurídica estrangeira, como ocorre na hipótese de homologação de decisão estrangeira. A distinção é importante, pois o conteúdo da ordem pública será mais restrito na segunda hipótese. Explica-se melhor.

37. Haverá incidência direta toda vez que o juiz nacional tiver de valer-se da lei estrangeira para aplicá-la ao caso concreto que lhe cabe decidir. Com efeito, diante de relações com ramificações extraterritoriais, o ordenamento jurídico aplicável será definido por meio das chamadas *regras de conexão* - instrumento do direito internacional privado para determinação da lei aplicável a uma dada hipótese -, que poderão indicar como incidente a lei estrangeira. Nesse contexto, a ordem pública de segundo grau funciona como um mecanismo de proteção que se destina a evitar a aplicação de leis estrangeiras confrontantes com o ordenamento jurídico do foro de aplicação. Assim, caso as regras de conexão determinem a aplicação de lei estrangeira, o juiz deverá, caso a caso, analisar o conteúdo da norma a fim de verificar se há algum aspecto que viole a ordem pública brasileira, a soberania nacional ou os bons costumes. Se concluir que há essa espécie de violação, afasta-se a lei estrangeira e aplica-se a lei do foro (*lex fori*).

38. No plano da aplicação indireta da lei estrangeira – gênero de que é espécie a homologação de sentenças estrangeiras, objeto específico da presente consulta –, a ordem pública igualmente impede o reconhecimento de decisões contrárias aos princípios fundamentais do direito nacional, nos termos do artigo 17 da LICC. Nada obstante, o mecanismo de proteção terá um âmbito de atuação mais restrito nesse particular, por conta de um princípio fundamental do direito internacional privado, pelo qual se deve respeitar, tanto quanto possível, os direitos validamente adquiridos no exterior.

Civil Brasileiro não é de Ordem Pública, mas de interesse público, não tendo eficácia a *lex fori*, em face da adoção regida por Lei de Estado [no caso, a lei alemã]. Complementou mais adiante: "Certamente que, no nosso país, a norma do artigo 369 do Código Civil é de interesse público, mas tanto não basta para ser de ordem pública".

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



PRÓPRIEDADE INTELECTUAL

39. Ou seja: a ordem pública tem um âmbito de aplicação decrescente, com uma atuação maior na esfera doméstica e mais restrita quando se cuida da aplicação da lei estrangeira, sendo que na hipótese de aplicação indireta da lei estrangeira, de que é espécie a homologação de sentença estrangeira, há uma restrição ainda maior. Nessa última hipótese, a regra será o respeito a situações já validamente constituídas no exterior. A ordem pública imporá o não-reconhecimento da decisão estrangeira apenas em circunstâncias extremas, quando princípios fundamentais do foro em que se pretende executar a decisão venham a ser gravemente violados.

40. A terceira observação a fazer sobre a ordem pública de segundo grau, sobretudo aquela apta a impedir o reconhecimento de uma decisão estrangeira, envolve o conteúdo específico desse conceito. Como já referido, não basta que a lei estrangeira seja diversa da brasileira, pois essa é a essência do direito internacional privado: permitir a aplicação de lei estrangeira quando a relação jurídica tiver com ela vínculos mais substanciais do que com a lei nacional. Por outro lado, não se pode reconhecer toda e qualquer decisão estrangeira, apenas sob o argumento de que as situações já constituídas no exterior devem ser respeitadas. É necessário estabelecer um conjunto mínimo de garantias fundamentais da ordem jurídica interna que em nenhuma hipótese podem ser violadas.

41. Tradicionalmente, o papel de definir esse conjunto de garantias sempre coube à doutrina de direito internacional privado e, principalmente, à jurisprudência do STF, que ao longo do tempo, em diversas ocasiões, negou homologação a decisões estrangeiras com esse fundamento¹⁹. Embora não se tenha chegado a uma lista definitiva dos elementos integrantes da ordem pública apta a impedir o reconhecimento de decisões estrangeiras, há certo consenso no sentido de que o conceito compreende princípios fundamentais jurídicos, econômicos, morais e sociais do foro em que se pretenda executar a sentença²⁰.

42. Do ponto de vista jurídico, esse entendimento foi corroborado pelo direito positivo brasileiro com a consagração, pela Carta de 1988, da categoria dos "preceitos fundamentais", que justificam o manejo da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF)²¹. Com efeito, o próprio constituinte reconheceu que,

dentre todas as disposições constitucionais, há um grupo específico ao qual se reconhece um caráter de especial fundamentalidade para a ordem jurídica como um todo, e cuja violação deve desencadear um remédio específico.

43. A despeito da fluidez própria dos conceitos indeterminados, há um conjunto de normas que inegavelmente devem ser abrangidas no domínio dos preceitos fundamentais. Nessa classe estão os fundamentos e objetivos da República, assim como as decisões políticas estruturais, todos agrupados sob a designação geral de *princípios fundamentais*, objeto do Título I da Constituição (artigos 1º a 4º). Há consenso igualmente no sentido de que estão inseridos nessa categoria os direitos fundamentais, assim entendidos os individuais, coletivos, políticos e sociais. Devem-se acrescentar ao conteúdo mínimo dos preceitos fundamentais, ainda, as normas abrangidas nas cláusulas pétreas (art. 60, § 4º) ou delas decorrentes diretamente e, por fim, os princípios constitucionais ditos *sensíveis* (artigo 34, VII), que são aqueles que por sua relevância dão ensejo à intervenção federal²².

44. A quarta e última nota a fazer sobre o tema envolve uma classificação quase intuitiva acerca das normas que formam o conteúdo do conceito de ordem pública. De fora parte a divisão em diferentes graus, a ordem pública pode ainda ser dividida em questões (i) de direito material e (ii) de direito processual, quando estas forem consideradas fundamentais no foro de execução da sentença estrangeira.

45. A análise da ordem pública material nos pedidos de homologação de sentenças estrangeiras é tradicional no direito brasileiro. Inúmeras são as decisões que não foram homologadas porque o seu reconhecimento implicaria situação considerada atentatória a princípios fundamentais do país. Nessa situação se incluem, e.g., sentenças estrangeiras de divórcio anteriores a 1977, que não foram homologadas porque sua decisão de mérito (divórcio) violaria a ordem pública brasileira²³, e as sentenças estrangeiras de divórcio proferidas em repúdio da mulher pelo homem²⁴. Em hipótese envolvendo anulação de casamento no exterior, o STF invocou expressamente o óbice da ordem pública material para impedir a homologação. Na hipótese, os cônjuges haviam obtido no exterior a anulação de casamento com base na incompetência do oficial do re-

19. Confirmam-se, apenas para exemplificar, alguns dos elementos já considerados pelo STF como violadores da ordem pública, e que levaram à não homologação de sentenças estrangeiras: (i) falta de fundamentação da sentença a ser homologada (RTJ 95:34, SE 2521/Japão, Rel. Min. Antonio Neder; e DJU 24 out 1986, SE 3262/EUA, Rel. Min. Djaci Falcão); (ii) sentença de divórcio de estrangeiros e de brasileiros, antes de admitir-se o divórcio no Brasil (DJU 27 jul 1950, SE 1188, Rel. Min. Ribeiro da Costa; DJU 12 abr 1952, SE 1285, Rel. Min. Edgard Costa; e DJU 27 nov 1958, SE 1630, Rel. Min. Barros Barreto); e (iii) sentenças proferidas contra réus domiciliados no Brasil e citados por outra via que não a carta rogatória (DJU 12 nov 2004, SE 7696/HL, Rel. Min. Marco Aurélio; DJU 13 dez 1996, SE 4605 AgR/EU, Rel. Min. Carlos Velloso; DJU 21 mar 1986, SE 3534, Rel. Min. Sydney Sanches).

20. Jacob Dolinger, *Direito internacional privado - Parte geral*, 2003, p. 415-6.

21. A ADPF foi prevista no texto original da Constituição - parágrafo único do artigo 102, depois convertido em § 1º pela EC nº 3, de 13.3.93, com a seguinte redação: "A arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente desta Constituição

será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei". A ADPF somente veio a ser regulamentada onze anos depois, com a promulgação da Lei nº 9.882, de 3.12.99, que dispôs sobre o seu processo e julgamento.

22. Luís Roberto Barroso, *O controle de constitucionalidade no direito brasileiro: exposição sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência*, 2004, p. 255-6.

23. STF, DJU 27 jul 1950, SE 1188, Rel. Min. Ribeiro da Costa; STF, DJU 12 abr 1952, SE 1285, Rel. Min. Edgard Costa; STF, DJU 27 nov 1958, SE 1630, Rel. Min. Barros Barreto. Nessa mesma linha, cite-se sentença holandesa de divórcio que não foi homologada porque proferida com base em adultério, cometido quando o casal já se encontrava desquitado no Brasil - e, portanto, a obrigação de fidelidade já havia cessado (STF, DJU 6 ago 1976, SE 2174/Holanda, Rel. Min. Djaci Falcão).

24. STF, DJU 26 mai 1977, SE 2.373, Rel. Min. Thompson Flores.



gistro civil que funcionou no procedimento de habilitação, e o STF entendeu que violaria a ordem pública brasileira admitir a anulação de casamento por um motivo tão frágil, já que nem mesmo em hipóteses muito mais graves o direito brasileiro admite a anulação²⁵.

46. A ordem pública processual, por sua vez, é composta pelo conjunto de garantias processuais inerentes ao devido processo legal, consideradas preceitos fundamentais pela Constituição de 1988. Note-se que alguns elementos objetivos do devido processo legal – como a competência do juízo prolator da decisão e a necessidade de regular citação das partes – constituem requisitos formais indispensáveis à homologação, nos termos do artigo 15 da LICC, referido acima. Nada obstante, tais elementos não são suficientes para que se possa falar em respeito mínimo à garantia do devido processo legal. Ainda que o juiz seja competente e a parte haja sido regularmente citada, se ela, e.g., não puder se defender em face da pretensão da outra, ou estiver sujeita indefinidamente a medidas extraordinárias que apenas a outra pode apresentar, é evidente que o devido processo legal não terá sido observado em seu conteúdo elementar.

47. Diante do que se acaba de expor, já é possível afirmar com conforto que são preceitos fundamentais para a ordem jurídica brasileira e, portanto, integram o conceito de ordem pública capaz de obstar a homologação de sentença estrangeira: (i) a preservação da segurança jurídica, e, como seu corolário, a proteção do ato jurídico perfeito; (ii) a obrigação de o Poder Público agir, em um Estado Democrático de Direito, com um mínimo de boa-fé e moralidade em face dos particulares; (iii) a proteção do direito de propriedade, que impede a expropriação sem indenização; e (iv) a garantia de que a todos sejam assegurados elementos essenciais do devido processo legal, como a igualdade entre as partes, a ampla defesa e o contraditório.

48. Nesses termos, a decisão estrangeira que viole ato jurídico perfeito, consagre surpresa e insegurança jurídica, corrobore conduta evidentemente desleal do Poder Público em face dos particulares, vulnere, sem contrapartida, o direito de propriedade, e/ou ignore garantias básicas do devido processo legal, não poderá ser homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. Tal decisão não poderá produzir efeitos no país, pois seu conteúdo violaria frontalmente a ordem pública brasileira. Pois bem: isso é o que se passa com a decisão russa aqui examinada. Aprofunda-se a questão nos tópicos seguintes.

VI. A ORDEM PÚBLICA MATERIAL

VI.1. Segurança jurídica e proteção do ato jurídico perfeito

49. O conhecimento convencional, de longa data, situa a segurança – e, no seu âmbito, a *segurança jurídica* – como um dos fundamentos do Estado e do direito, ao lado da justiça e, mais recentemente, do bem-estar social²⁶. As teorias democráticas acerca da origem e justificação do Estado, de base contratualista, assentam-se sobre uma cláusula comutativa: recebe-se em segurança aquilo que se concede em liberdade. Consagrada no artigo 2º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, como um *direito natural e imprescritível*, a segurança encontra-se positivada como um direito individual na Constituição brasileira de 1988, ao lado dos direitos à vida, à liberdade, à igualdade e à propriedade, na dicção expressa do *caput* do artigo 5º.

50. Constitui conteúdo elementar do direito à segurança jurídica o dever do Estado de garantir a previsibilidade e a estabilidade das relações jurídicas. Diversas regras existentes no ordenamento se relacionam com esse fim, como as que tratam da prescrição, da irre-

25. STF, DJU 2 mai 1997, SE 4297/Chile, Rel. Min. Carlos Velloso: "Ora, se a ordem pública brasileira não permite seja desfeito o casamento por causa de incompetência do oficial de Registro Civil perante quem tramitou o processo de habilitação, senão que até permite seja o ato matrimonial celebrado perante qualquer oficial do Registro Civil, não poderá o direito internacional privado brasileiro admitir um motivo tão frágil de anulação do casamento". O Ministro Carlos Velloso citou outros dois precedentes de natureza semelhante, a saber: STF, DJU 27 out 1989, SE 3886/Chile, Rel. Min. Francisco Rezek; e STF, DJU 18 mar 1991, SE 4312/Chile, Rel. Min. Néri da Silveira.

26. Humberto Ávila, *Sistema constitucional tributário*, 2004, p. 295, destaca que o princípio da segurança jurídica, além de derivar diretamente do Estado de Direito, é inferido de normas constitucionais mais específicas, como a proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, bem como as regras da legalidade, irretroatividade e anterioridade.

VIEIRA DE MELLO

ADVOGADOS

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

troatividade da lei, da irretroatividade da nova interpretação que se adote acerca de lei já existente, etc.

51. Como corolário imediato do direito à segurança jurídica, a Constituição brasileira protege o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido de forma expressa no artigo 5º, XXXVI, contra a incidência da lei nova. Nos termos do artigo 60, § 4º, mesmo emendas à Constituição não podem malferir o ato jurídico perfeito. Na mesma linha, e ainda com maior razão, já que estão em todo caso vinculados à lei, o Executivo e o Judiciário também não podem desprezar o ato jurídico perfeito. As previsões constitucionais têm ampla repercussão na jurisprudência, e o STF já decidiu, em diversas ocasiões, que a proteção ao ato jurídico perfeito não pode ser afastada seja pelas chamadas “leis de ordem pública”, seja por “razões de Estado”. As duas decisões abaixo revelam a importância dessa garantia para a ordem jurídica brasileira:

“O disposto no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal se aplica a toda e qualquer lei infraconstitucional, sem qualquer distinção entre lei de direito público e lei de direito privado, ou entre lei de ordem pública e lei dispositiva.

Aliás, no Brasil, sendo o princípio do respeito ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, de natureza constitucional, sem qualquer exceção a qualquer espécie de legislação ordinária, não tem sentido a afirmação de muitos - apegados ao direito de países em que o preceito é de origem meramente legal - de que as leis de ordem pública se aplicam de imediato alcançando os efeitos futuros do ato jurídico perfeito ou da coisa julgada, e isso porque, se se alteram os efeitos, é óbvio que se está introduzindo modificação na causa, o que é vedado constitucionalmente.”²⁷

“Leis de Ordem Pública - Razões de Estado - Motivos que não Justificam o Desrespeito Estatal à Constituição - Prevalência da Norma Inscrita no Art. 5º, XXXVI, da Constituição. - A possibilidade de intervenção do Estado no domínio econômico não exonera o Poder Público do dever jurídico de respeitar os postulados que emergem do ordenamento constitucional brasileiro. Razões de Estado - que muitas vezes configuram fundamentos políticos destinados a justificar, pragmaticamente, ex parte principis, a inaceitável adoção de medidas de caráter normativo - não podem ser invocadas para viabilizar o descumprimento da própria Constituição. As normas de ordem pública - que também se sujeitam à cláusula inscrita no art. 5º, XXXVI, da Carta Política (RTJ 143/724) - não podem frustrar a plena eficácia da ordem constitucional, comprometendo-a em sua integridade e desrespeitando-a em sua autoridade.”²⁸

52. Ainda nesse contexto, e independentemente das regras específicas que protegem o ato jurídico perfeito, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça registram que a possibilidade de revisão ilimitada dos atos jurídicos, ainda que não haja prazo de prescrição específico, é incompatível com o princípio constitucional da segurança jurídica. Sobretudo quando a validade do ato não tenha sido questionada por longo período de tempo e situações de fato tenham se consolidado tendo em conta o ato jurídico em questão. Confirmam-se as seguintes decisões sobre o ponto:

“Mandado de Segurança. 2. Acórdão do Tribunal de Contas da União. Prestação de Contas da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO. Emprego público. Regularização das admissões. 3. Contratações realizadas por processo seletivo sem concurso público, validadas por decisão administrativa e acórdão anterior do TCU. 4. Transcurso de mais de dez anos desde a concessão da liminar no mandado de segurança. 5. Obrigatoriedade da observância do princípio da segurança jurídica enquanto subprincípio do Estado de Direito. Necessidade de estabilidade das situações criadas administrativamente. (...) 8. Circunstâncias que, aliadas ao longo período de tempo transcorrido, afastam a alegada nulidade das contratações dos impetrantes. 9. Mandado de Segurança deferido.”²⁹

“Mandado de Segurança. 2. Cancelamento de pensão especial pelo Tribunal de Contas da União. (...) Pensão concedida há vinte anos. (...) 7. Aplicação do princípio da segurança jurídica, enquanto subprincípio do Estado de Direito. Possibilidade de revogação de atos administrativos que não se pode estender indefinidamente. Poder anulatório sujeito a prazo razoável. Necessidade de estabilidade das situações criadas administrativamente. (...) 9. Princípio da confiança como elemento do princípio da segurança jurídica.”³⁰

“Na avaliação da nulidade do ato administrativo é necessário temperar a rigidez do princípio da legalidade, para que ele se coloque em harmonia com os princípios da estabilidade das relações jurídicas, da boa-fé e outros valores essenciais à perpetuação do Estado de Direito”³¹.

“Esta Corte firmou entendimento no sentido de que, havendo situação fática consolidada pelo decurso do tempo, não pode o estudante beneficiado com a transferência sofrer com posterior desconstituição das decisões que lhe conferiram tal direito. Hipótese em que a recorrente encontra-se prestes a colar grau.”³²

53. A aplicação do que se acaba de expor ao caso é singela. A decisão homologanda desconstituiu situação que, por dez anos, foi considerada perfeitamente regular – um ato jurídico perfeito –

27. STF, RTJ 143:724 e ss., ADIn 493/DF, Rel. Min. Moreira Alves. Nesse mesmo sentido, dentre outros: STF, DJU 6 dez 2002, RE 263161/BA, Rel. Min. Ellen Gracie; STF, DJU 13 set 2002, RE 248694/SP, Rel. Min. Moreira Alves; STF, DJU 6 jun 1997, RE 205193/RS, Rel. Min. Celso de Mello; STF, RTJ 89:634, RE 88790/RS, Rel. Min. Moreira Alves; STF, RTJ 90:296, RE 89430/BA, Rel. Min. Rodrigues Aleckmin; STF, RTJ 107:394, RE 99601/SP, Rel. Min. Rafael Mayer; STF, RTJ 112:759, AI 99655-Agr/SP, Rel. Min. Moreira Alves; e STF, RTJ 164:1144, RE 205622/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão.

28. STF, DJU 6 jun 1997, RE 205193/RS, Rel. Min. Celso de Mello.

29. STF, DJU 5 nov 2004, MS 22357/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes.

30. STF, DJU 17 set 2004, MS 24268/MG, Rel. Min. Ellen Gracie. Em linha similar, veja-se também STF, DJU 1º ago 2003, QO em Pet. 2900/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes.

31. STJ, DJU 16 set 1991, REsp 6518/RJ, Rel. Min. Gomes de Barros.

32. STJ, DJU 7 mar 2005, REsp 653383/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki.

pelas autoridades integrantes do Judiciário e do Executivo russos. Mais que isso, representantes de diversos órgãos governamentais – como o Conselho Administrativo de Comércio do Ministério da Defesa da URSS, a Comissão Estatal para Alimentos e Abastecimento (ligada ao Conselho de Ministros da URSS), o Ministério das Relações Econômicas Exteriores, o Consórcio Estatal *Norisk Nikel*, a Prefeitura do Distrito Administrativo Central da Cidade de Moscou e a Câmara de Registros de Moscou, dentre outros já mencionados – tiveram participação ativa no processo de sucessão da VVO pela VAO. Ou seja, durante mais de dez anos, a sucessão das empresas foi considerada um ato jurídico perfeito.

54. Ainda que assim não fosse, por qualquer razão apenas agora descoberta, os efeitos da sucessão se fizeram sentir em diversos países, inclusive no Brasil, afetando diretamente agentes econômicos que se estruturaram e desenvolveram suas atividades econômicas em função de atos dela derivados – como é o caso da cessão dos direitos das marcas de vodca *Stolichnaya* e *Moskovskaya*. Vale dizer: ao longo dos mais de dez anos em que a sucessão foi considerada válida e eficaz, diversos atos jurídicos se aperfeiçoaram e direitos foram adquiridos, envolvendo não só os diretamente interessados como também terceiros de boa-fé. Ou seja, independentemente das regras russas sobre prescrição, do ponto de vista do direito brasileiro, a homologação da decisão russa violaria frontalmente o princípio constitucional da segurança jurídica e as garantias do ato jurídico perfeito e do direito adquirido. Tais garantias, como já se viu,

integram a ordem pública material brasileira e, portanto, impedem que a decisão russa seja homologada.

VI.2. Boa-fé e moralidade mínimas nas relações entre Estado e particular

55. A obrigação da Administração de agir com boa-fé decorre logicamente de um dos princípios fundamentais do Estado brasileiro: a decisão de organizar um Estado democrático de direito³³. Isso porque a relação existente entre a Administração Pública e o particular não opõe propriamente duas partes privadas, cada qual defendendo seu interesse, embora também entre partes privadas haja o dever recíproco de boa-fé³⁴. Na verdade, a Administração deriva sua autoridade do conjunto de administrados, agindo em nome e por conta da totalidade da população e não por direito próprio, não se concebendo que ela possa agir deslealmente em relação a seus próprios constituintes. Além de ser um corolário imediato do Estado democrático de direito, a boa-fé está diretamente associada ao dever de moralidade da Administração (CF, artigo 37, *caput*)³⁵, sendo igualmente regulada pela ordem infraconstitucional brasileira³⁶.

56. Sob outra perspectiva, a boa-fé é considerada pela doutrina como um princípio geral de direito³⁷, aplicável às pessoas públicas e privadas, o que por si só já a qualificaria como integrante da ordem pública material brasileira. Assim, seja por decorrer de um dos princípios fundamentais do Estado brasileiro, seja por integrar

33. CF: "Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:". Veja-se sobre o ponto Celso Antônio Bandeira de Mello, *Direito administrativo na Constituição de 1988*, 1991.

34. Vejam-se, dentre outros, Teresa Negreiros, *Fundamentos para uma interpretação constitucional do princípio da boa-fé*, 1998; e Judith Martins-Costa, *A boa-fé no direito privado*, 1999.

35. Marcelo Figueiredo, *O controle da moralidade na Constituição*, 1999, p. 104. Veja-se, também, José Augusto Delgado, *O princípio da moralidade administrativa e a Constituição Federal de 1988*, *Revista dos Tribunais* 680:34: "A obediência ao princípio da moralidade administrativa impõe ao agente público que revista todos os seus atos das características de boa-fé, veracidade, dignidade, sinceridade, respeito, ausência de emulação, de fraude e de dolo".

36. Lei nº 9.784/99 (Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal): "Art. 2º. A Administração Pública obedecerá dentre outros aos princípios

da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: (...) IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé."

37. Celso Antonio Bandeira de Mello, *Contrato administrativo: Fundamentos da preservação do equilíbrio econômico financeiro*, *Revista de Direito Administrativo* 211:22: "Pois bem, o dever de agir com deferência ao princípio da lealdade e da boa-fé não é próprio apenas das relações entre particulares. Antes, corresponde a um dos mais prezáveis princípios gerais do direito, valendo, portanto, também para os vínculos constituídos sob a égide do direito público."; e Alice Gonzalez Borges, *Valores a serem considerados no controle jurisdicional da Administração Pública: segurança jurídica - boa-fé - conceitos indeterminados - interesse público*, *Interesse Público* 15:89. Veja-se também, na doutrina estrangeira, Jesus Gonzalez Perez, *El principio general de la buena fe en el derecho administrativo*, 1989.

Clarke, Modet & C^o

BRASIL

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

www.clarkemodet.com.br
brj@clarkemodet.com.br

Rua Lauro Müller, 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

o rol dos princípios gerais do Direito, as decisões estrangeiras que violem um padrão mínimo de boa-fé nas relações entre Estado e particulares não devem ser reconhecidas no país.

57. Estabelecida essa premissa, cumpre investigar o conteúdo do princípio da boa-fé. Sem embargo da utilidade de algumas definições gerais normalmente veiculadas pela doutrina - *agir sem malícia, sem intenção de fraudar alguém, agir honestamente* -, é possível afirmar em adição que o princípio da boa-fé exige das autoridades públicas um dever específico: ele impõe o respeito à legítima expectativa dos particulares criada por conta de atos da própria Administração. Explica-se melhor.

58. O dever de boa-fé impõe à Administração a obrigação de agir com coerência e lógica, respeitando as legítimas expectativas dos administrados, criadas em decorrência da observação, por estes, dos padrões de comportamento da própria Administração. Procurando adequar-se a esse padrão, os particulares praticam atos que repercutem sobre suas esferas de direitos e obrigações, fiados na legítima expectativa de que a Administração se comportará, no presente e no futuro, de forma coerente com sua postura no passado. A proteção da confiança ou das expectativas legítimas é princípio que se dirige, principalmente, à Administração Pública³⁸ e ao Poder Judiciário³⁹. Compete a tais órgãos aplicar o direito aos casos concretos e, nesse ofício, devem atuar com certa constância e previsibilidade, já que lhes cabe preservar a ordem jurídica existente e assegurar a isonomia perante a lei.

59. É certo que nem toda expectativa do particular merece proteção jurídica. Por isso mesmo, a doutrina brasileira e estrangeira têm construído alguns parâmetros a fim de conferir maior densidade jurídica à noção de expectativa legítima que merece proteção. Dois deles demandam especial registro. *Em primeiro lugar*, será juridicamente legítima, e merecerá proteção, a expectativa que decorra de um comportamento objetivo do Poder Público, isto é, que não seja apenas uma esperança inconsequente sem vínculo com elementos reais e objetivos da atuação estatal⁴⁰. *Em segundo lugar*, a expectativa será digna de proteção se a conduta estatal que a gerou perdurou razoavelmente no tempo, de modo a ser descrita como consistente e transmitir a idéia de estabilidade, levando o particular a praticar atos fiado nessa conduta.

60. Pois bem. Na situação em exame, parece fácil visualizar, em primeiro lugar, que a sentença russa está relacionada com uma iniciativa política do governo de tentar desfazer os atos praticados pelos próprios Estados soviético e russo em governos anteriores, a despeito dos direitos dos particulares envolvidos. Essa conduta, por evidente, viola o dever elementar, imposto a um Estado democrático de direito, de *agir sem malícia, sem intenção de fraudar alguém*.

61. É certo que existem mecanismos de que o Estado pode legitimamente valer-se para viabilizar suas decisões políticas, mas mesmo esses mecanismos estão submetidos a limites jurídicos inafastáveis. Um exemplo pertinente ao tema é a desapropriação - figura prevista em diversos países. O Estado pode, como se sabe, desapropriar bens particulares, mas está obrigado a indenizar os envolvidos. Isso porque, a boa-fé exige coerência do Estado - ente permanente -, e não apenas de cada governo, relativamente aos seus próprios atos ou em relação aos atos passados com os quais esteja de acordo. Esse nível mínimo de boa-fé nas relações entre Poder Público e particulares constitui elemento essencial da ordem pública brasileira.

62. Em segundo lugar, por eventualidade, ainda que não fosse possível falar de ato jurídico perfeito na hipótese, estão fartamente presentes os parâmetros referidos para a proteção da expectativa legítima dos particulares. Como já se descreveu, o processo de transformação da VVO em VAO contou com a participação e o aval de diversas autoridades dos governos soviético e russo. Dez anos se passaram sem que a reorganização da antiga empresa estatal tivesse sido questionada. Durante o período, a VAO foi condenada a pagar indenizações por danos causados pela VVO e assumiu dívidas da empresa antecessora na Rússia e no exterior, também com o aval do governo russo. Pergunta-se: seria razoável que os cessionários dos direitos das marcas de vodca em questão imaginassem que, sem mudança nas circunstâncias de fato ou no direito vigente, uma situação avalizada por inúmeras autoridades soviéticas e russas viesse a ser modificada?

63. Em suma: a boa-fé nas relações entre o Estado e os particulares integra a ordem pública material brasileira na qualidade de preceito fundamental. Desrespeitar a expectativa do administrado, criada com fundamento em reiterada e consistente conduta da própria Administração, configura evidente deslealdade e fraude à confiança depositada pelo administrado na Administração Pública como um todo. Decisão que veicula essa espécie de violação à ordem pública brasileira - de que é exemplo a decisão russa examinada - não deve produzir efeitos no país.

VI.3. Direito de propriedade e à igualdade: impossibilidade de expropriação sem indenização e vedação do enriquecimento sem causa

64. Dois outros elementos da ordem pública material brasileira, relevantes para o caso aqui em estudo, são o direito de propriedade e à igualdade. A Constituição brasileira assegura tanto como um direito individual (artigo 5º, XXII) quanto como um princípio da

38. Nesse sentido, v. Maria Sílvia Zanella Di Pietro, *Direito administrativo*, 2000, p. 85.

39. STJ, DJU 27 mar 2000, REsp 227940/AL, Rel. Min. Jorge Scartezzi: "O Poder Judiciário deve ao jurisdicionado, em casos idênticos, uma resposta firme, certa e homogênea. Atinge-se, com isso, valores tutelados na ordem político-constitucional e jurídico material, com a correta prestação jurisdicional, como meio de certeza e segurança para a sociedade. Afasta-se, em consequência, o rigor processual técnico, no qual se estaria negando a aplicação do direito material, para alcançar-se a adequada finalidade da prestação jurisdicional, que é a segurança de um resultado uniforme para situações idênticas". V., ainda, STJ, DJU 2 abr 2001, AGA 304282/SP, Rel. Min. Francisco Falcão.

40. Confira-se decisão da Corte Europeia de Justiça na qual critério similar foi adotado. Case 375/03, acórdão de 10 de março de 2005: "Any trader on the part of whom an institution has inspired reasonable expectations may rely on the principle of the protection of legitimate expectations. (...) However, if those traders can foresee the adoption of the Community measure which affects their interests, the benefit of the principle of the protection of legitimate expectations cannot be invoked (Case C-22/94 Irish Farmers Association and Others [1997] ECR I-1809, paragraph 25, and Di Lenardo and Dilexport, cited above, paragraph 70)".



ordem econômica (artigo 170, II) o respeito à propriedade privada, garantida não só em face do legislador ordinário mas também do próprio poder constituinte derivado (artigo 60, § 4º, IV).

65. Como é intuitivo, o direito de propriedade não tem caráter absoluto⁴¹. A própria Constituição dispõe acerca da função social da propriedade (artigos 5º, XXIII, 182 e ss. e 186 e ss) e regula as diversas formas pelas quais tal direito pode ser restringido. Disso não resulta, entretanto, a livre intervenção do Estado na propriedade privada. Assim como todos os demais direitos individuais, sua restrição somente será válida se observados os parâmetros constitucionais.

66. Não há necessidade de percorrer aqui todas as formas constitucionalmente admitidas de restrição ao direito de propriedade⁴², bastando que se faça referência a uma delas, que mais diretamente se relaciona com o caso: a desapropriação. O direito brasileiro admite que o Poder Público retire do patrimônio privado determinado bem, uma vez que isso seja necessário ou conveniente para atender a algum interesse público. Em qualquer caso, porém, o particular terá de ser indenizado pela redução do seu patrimônio (artigos 5º, XXIV e XXV, 182, § 4º, III e 184). Por propriedade, vale notar, entende-se todo e qualquer direito patrimonial, e não apenas o domínio sobre bens corpóreos que a expressão evoca de forma imediata⁴³. A propriedade industrial

(relativa a direitos de marca e patente) está, sem dúvida, compreendida nesse conceito.

67. Ou seja: o direito brasileiro simplesmente não admite que o Estado exproprie bens privados sem indenização⁴⁴. A ação do Poder Público em tais circunstâncias equipara-se à pilhagem dos particulares, cuja denominação própria, quando imputável a um comportamento estatal, é confisco. É curioso e sintomático verificar que, modernamente, discute-se a chamada *desapropriação indireta* - hipóteses em que o Estado, sem utilizar os procedimentos formais da desapropriação, esvazia na prática o patrimônio privado, devendo igualmente indenizar o particular⁴⁵ - e não o confisco em si, já que, desde a superação do Estado patrimonial, simplesmente não se cogita dessa possibilidade⁴⁶. Por essa razão bastante simples não se pode homologar decisão estrangeira pela qual o governo russo pretende apropriar-se do conteúdo econômico dos direitos de marca de propriedade da consulente sem indenizar.

68. Em hipótese semelhante à ora analisada, o professor Haroldo Valladão proferiu parecer opinando pelo não reconhecimento dos efeitos de sentença estrangeira no Brasil. No caso, a Tchecoslováquia nacionalizara uma companhia privada sem pagar indenização aos seus sócios. Fundamentando sua posição em farta doutrina estrangeira, o internacionalista afirmou que "a nacionalização sem indenização, em incorporação ao Estado sem pagamento aos acio-

41. Confira-se, sobre o tema, Gustavo Tepedino, A nova propriedade (O seu conteúdo mínimo, entre o Código Civil, a legislação ordinária e a Constituição), *Revista Forense* 306:73.

42. A Carta de 1988, ao tratar do tema, não apenas dispôs acerca da função social da propriedade, mas também autorizou, em enumeração exaustiva, quatro formas de intervenção estatal na propriedade privada, a saber: a) a instituição e cobrança de tributos, obedecidas as limitações constitucionais ao poder de tributar (artigo 148 e ss., especialmente o artigo 150), dentre as quais figura a proibição de utilizar tributo com efeito de confisco; b) por meio de um devido processo legal, assegurada a ampla defesa e o contraditório dos litigantes (artigo 5º, LIV e LV); c) o perdimento de bens (artigo 5º, XLVI, b) e a expropriação, sem indenização, dos bens envolvidos no cultivo de plantas psicotrópicas e no tráfico de entorpecentes (artigo 243), como modalidade de pena criminal; e d) a desapropriação, garantida sempre prévia e justa indenização, e a requisição ou ocupação temporárias, assegurada igualmente a indenização se houver dano (artigos 5º, XXIV, 182, § 4º, III, 184 e 5º, XXV).

43. José de Oliveira Ascensão, A violação da garantia constitucional da propriedade privada por disposição retroativa, *Revista da Consultoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul* 18:73.

44. Ricardo Lobo Torres, Os direitos humanos e a tributação - Imunidades e isonomia, 1995, p. 109 e ss..

45. A jurisprudência nacional já se consolidou no sentido de cobrir a chamada desapropriação indireta, já que raramente a medida estatal atinge, de forma inequívoca, a propriedade em seu próprio conteúdo. V. STF, *DJU* 22 set 1995, RE 134297/SP; Rel. Min. Celso de Mello; STJ, *DJU* 14 abr 1991, REsp 5989/PR, Rel. Min. Garcia Vieira; STJ, *DJU* 3 nov 1992, REsp 8680/PR, Rel. Min. Milton Luiz Pereira; STJ, *DJU* 8 ago 1994, REsp 37950/SP, Rel. Min. José de Jesus Filho; STJ, *DJU* 5 set 1994, REsp 47865/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo; STJ, *DJU* 6 mar 1995, REsp 45330/SP, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro; e STJ, *DJU* 24 ago 1998, REsp 70412/SP, Rel. Min. Ari Pargendler.

46. Confira-se, sobre o tema dos tributos com efeitos confiscatórios, Ricardo Lobo Torres, *A idéia de liberdade no Estado patrimonial e no Estado fiscal*, 1991.



tavares@tavaresoffice.com.br
www.tavaresoffice.com.br

Rio de Janeiro (Head Office)

Av. Marechal Floriano 45/6º andar
Centro - Rio de Janeiro - CEP 20.080-003 - Brasil
T: (55)(21) 2263.3433
F: 2253.4568 (patentes) - 2253.2249 (marcas/TM)

São Paulo

Rua Helena 218 /1º andar - sl.108
Vila Olímpia - São Paulo
CEP 04.552-050 - Brasil
T: (55)(11) 3845.2555 - F: 3845.5418

Minas Gerais

Av. Barão do Rio Branco 2001 - sl.2206
Centro - Juiz de Fora
CEP 36.013-020 - Brasil
T/F: (55)(32) 3215.5945

nistas – são leis e atos manifestamente contrários à nossa ordem pública, que não terão nenhuma eficácia no Brasil⁴⁷. O Tribunal Federal de Recursos acolheu o parecer, de modo a não reconhecer, no Brasil, os efeitos de desapropriação de ações sem indenização.

69. Nessê ponto, aliás, a questão se liga também ao princípio fundamental da igualdade, assegurado pela Constituição (CF, artigo 5º, *caput*). O ponto é muito simples. Ao expropriar um bem privado, o Estado incorpora um benefício que será revertido para o bem da coletividade mediante o sacrifício de um único indivíduo⁴⁸. Ora, o princípio da igualdade não admite que uma pessoa seja obrigada a assumir, sozinha, o custo de uma vantagem que será fruída pela sociedade como um todo; nessas hipóteses, já que o benefício será geral, também o custo deve ser suportado por todos, impondo-se o dever de indenizar⁴⁹.

70. Não fosse assim, consagrar-se-ia um enriquecimento sem causa do Estado em face do indivíduo. Ora, a vedação ao enriquecimento sem causa é um princípio geral aplicável tanto ao direito público como ao direito privado⁵⁰, considerado pela jurisprudência como implícito na Constituição⁵¹. Ninguém pode incrementar seu patri-

mônio em detrimento do de outro sem uma causa legítima. No caso das relações travadas pela Administração com particulares, essa vedação assume um caráter ainda mais grave⁵² em função do desequilíbrio existente entre as partes.

71. Em suma: diante do conjunto de elementos e documentos examinados, pode-se concluir que a decisão russa em questão consagra claramente a expropriação de bens de particulares sem indenização, violando o direito de propriedade dos envolvidos, a isonomia e o princípio geral que veda o enriquecimento sem causa. Tais elementos jurídicos correspondem a decisões fundamentais da Constituição brasileira, integram a ordem pública material do país⁵³ e, por isso mesmo, impedem a homologação da decisão estrangeira.

72. Antes de examinar a questão da ordem pública processual, cumpre fazer uma última nota neste ponto. Não compete ao Judiciário ou ao direito brasileiro questionar a validade dos atos praticados pelo governo russo em território russo⁵⁴. Apenas o próprio Judiciário russo pode fazê-lo⁵⁵. Nem caberia à parte prejudicada pleitear no Brasil indenização pela expropriação realizada na Rússia. Apenas o Judiciário russo seria competente para essa espécie

47. Haroldo Valladão, Ineficácia, no Brasil, da nacionalização por Estado estrangeiro, de pessoa jurídica de direito privado, sem indenização aos respectivos sócios, *Boletim da Sociedade Brasileira de Direito Internacional* 9/10:151. E prossegue o autor: "Ora, a nacionalização de (...), procedida em forma de confisco, sem justa indenização, chocase aberta e violentamente com os citados princípios fundamentais do direito brasileiro, constantes de nossas Constituições. *Contrária, destarte, à ordem pública, não terá eficácia no Brasil*, artigo 17 da Nova Lei de Introdução" (grifos no original). Interessante ressaltar que o parecer refere-se expressamente aos casos de nacionalização sem indenização praticados pela então União Soviética, que não tiveram reconhecimento de efeitos sobre bens localizados no exterior em virtude da prática de confisco. Em última análise, é exatamente o que pretende a sentença homologanda.

48. Lúcia Valle Figueiredo e Sérgio Ferraz, *Dispensa de licitação*, 1980, p. 128: "Na realidade, o princípio jurídico que o tema coloca em pauta é o da igualdade na distribuição das cargas públicas. Aquele que presta um serviço à coletividade fará, nas circunstâncias a que em seguida nos dedicaremos, jus à reparação, mesmo sem regularidade formal da relação jurídica, porque, em virtude da ação ou omissão do Estado, restou desprivilegiado frente aos demais administrados, quanto à repartição das cargas públicas genéricas".

49. José de Oliveira Ascensão, A violação da garantia constitucional da propriedade privada por disposição retroativa, *Revista da Consultoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul* 18:87: "O mais importante é o princípio da justa repartição dos encargos ou vantagens, compreendido no princípio da igualdade dos cidadãos perante a lei (...). A expropriação, não sendo um castigo, implica um sacrifício especial do patrimônio de um dado sujeito para a obtenção de uma finalidade de interesse público. Todos vão se beneficiar, mas só um em particular vai ser sacrificado. Isso não é justo e representa uma quebra da igualdade. A justa indenização reparte o sacrifício por toda a coletividade e compensa quanto possível o titular dos bens, que passa a dispor de um equivalente patrimonial do elemento que foi sacrificado".

50. Caio Mário da Silva Pereira, *Instituições de direito civil*, vol. II, 1997, p. 206: "O que nos faltava, conseqüentemente, era a construção do enriquecimento sem causa como instituto dotado de autonomia e disciplina legal própria. No seu desenvolvimento, necessário será erigi-lo sobre requisitos específicos, os quais, *ad instar* da doutrina alemã, deverão compreender: 1º) a diminuição patrimonial do lesado, seja com o deslocamento, para o patrimônio alheio, de coisa já incorporada ao seu, seja com a obstrução a que nele tenha entrada o objeto cuja aquisição era seguramente prevista; 2º) o enriquecimento do beneficiado sem a existência de uma causa jurídica para a aquisição ou a retenção; e 3º) a relação de imediatidade, isto é, o enriquecimento de um provir diretamente do empobrecimento do outro, de tal maneira que aquele que cumpre a prestação de autoempobrecimento possa dirigir-se contra o que se enriqueceu em virtude de uma causa

jurídica suposta não existente ou desaparecida, ou para dizê-lo mais sucintamente: o enriquecimento de um dos sujeitos e o empobrecimento do outro não de decorrer de uma mesma circunstância."; e Celso Antônio Bandeira de Mello, O princípio do enriquecimento sem causa em direito administrativo, *Revista de Direito Administrativo* 210:28: "Enriquecimento sem causa é o incremento do patrimônio de alguém em detrimento do patrimônio de outrem, sem que, para supeditar tal evento, exista uma causa juridicamente idônea. É perfeitamente assente que sua proscrição constitui-se em um princípio geral do direito. Uma vez que o enriquecimento sem causa é um princípio geral do direito - e não apenas princípio alocado em um de seus braços: público ou privado - evidentemente também se aplica ao direito administrativo". (grifo no original).

51. Em diversas decisões, o Supremo Tribunal Federal tem considerado o princípio que veda o enriquecimento sem causa como um princípio constitucional implícito, inclusive para ensejar o conhecimento de recursos extraordinários. É o que se vê, dentre outras, das seguintes decisões: *DJU* 8 mar 2002, RE 222368, Rel. Min. Celso de Mello; *Informativo STF* 181, RE 231655, Rel. Min. Moreira Alves; *Informativo STF* 286, RE 282120, Rel. Min. Mauricio Corrêa; e *Informativo STF* 31, RE 141298, Rel. Min. Marco Aurélio.

52. Celso Antônio Bandeira de Mello, O princípio do enriquecimento sem causa em direito administrativo, *Revista de Direito Administrativo* 210:24 e ss.

53. Luís Roberto Barroso, *Interpretação e aplicação da Constituição*, 2004, p. 47-8: "Tem-se como assente, então, que nem tudo que viola a ordem pública viola a Constituição. A recíproca, todavia, segundo ampla linha de entendimento, não é verdadeira. De fato, tem predominado o entendimento de que sempre que a norma estrangeira estiver em contraste com a Constituição estará, *ipso iure*, violando a ordem pública."

54. Jacob Dolinger, A dívida externa brasileira: solução pela via arbitral, 1988, p. 99, refere-se à doutrina como a "teoria que considera que atos emanados pelo poder soberano não podem ser examinados pela Justiça de outro país".

55. Confira-se a clássica opinião do Presidente da Suprema Corte norte-americana, aceita unanimemente pela Corte, no caso *Underhill v. Hernandez* (168 U.S. 250 - 1897): "Every sovereign state is bound to respect the independence of every other sovereign state, and the courts of one country will not sit in judgment on the acts of the government of another, done within its own territory. Redress of grievances by reason of such acts must be obtained through the means open to be availed of by sovereign powers as between themselves. Nor can the principle be confined to lawful or recognized governments, or to cases where redress can manifestly be had through public channels. The immunity of individuals from suits brought in foreign tribunals for acts done within their own states, in the exercise of governmental authority, whether as civil officers or as military commanders, must necessarily extend to the agents of governments ruling by paramount force as matter of fact".

de avaliação. Nada obstante, o objeto do processo de homologação não se relaciona nem interfere com tais questões. Trata-se aqui apenas de conferir ou não efeitos *extraterritoriais* a uma decisão russa sobre bens situados no Brasil (direitos de marca)⁵⁶, partindo-se da premissa (cuja análise não é objeto deste parecer) de que a decisão russa poderia realmente ter, se homologada, o efeito pretendido pelos requerentes. Não se questiona aqui a validade dos atos praticados pelo Estado russo em território russo, mas a possibilidade de tais atos produzirem efeitos no Brasil, considerando a necessidade de preservação da ordem pública nacional.

VII. A ORDEM PÚBLICA PROCESSUAL

73. Como já referido, razões de ordem processual também integram a noção de *ordem pública* e podem impedir o reconhecimento de uma decisão estrangeira. Embora o conceito de ordem pública tenha sido desenvolvido inicialmente por conta de questões de direito material, os direitos inerentes ao devido processo legal, como o respeito ao contraditório, à ampla defesa e à coisa julgada, *e.g.*, de cunho eminentemente processual, revestem-se do *status* de direitos e garantias fundamentais, constitucionalmente prestigiados e protegidos. Não há como negar seu lugar na ordem pública de segundo grau – aquela capaz de impedir a homologação de decisões estrangeiras.

74. De fato, a Constituição brasileira de 1988 contemplou o *due process of law* no seu rol de direitos e garantias individuais, ao dispor que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal” (artigo 5º, LIV). De parte isto, antecipou o constituinte alguns dos desdobramentos da cláusula, tais como a

inafastabilidade do controle jurisdicional⁵⁷, o contraditório e a ampla defesa⁵⁸, e a obrigatoriedade da motivação das decisões judiciais⁵⁹. Tais princípios, embora contemplados de forma autônoma no texto constitucional, são decorrências do direito ao devido processo legal ou a um procedimento regular⁶⁰.

75. É certo que alguns aspectos do devido processo legal – sobretudo no que diz respeito à competência do Juízo e à regularidade da citação – são previstos de forma expressa na legislação pertinente (os já referidos artigos 15 e 17 da LICC e artigos 5º e 6º da Resolução nº 9/2005 do STJ) como requisitos formais indispensáveis à homologação. Esses requisitos, entretanto, fazem parte de uma garantia mais ampla, fundamental para o direito brasileiro, e que está associada a um aspecto processual da ordem pública a que faz referência o artigo 17 da LICC⁶¹. O Supremo Tribunal Federal não deixou de perceber o ponto, como se vê do acórdão transcrito abaixo:

“1. A indispensabilidade, para efeitos de homologação, do procedimento judicialiforme da carta rogatória na citação das pessoas que, residentes no Brasil, são demandadas perante a Justiça estrangeira, revestiu-se de maior legitimidade após a promulgação da Constituição Federal de 1988, pois se tornou garantia de efetividade do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, princípios expressamente consagrados nos incisos LIV e LV do artigo 5º da Carta Magna. 2. Precedentes desta Corte sobre o tema: SEC 6.729, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 07.06.2002, SEC 6.304, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, SE 4.605-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 13.12.96, SE 4.248, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 20.11.91, SE 3.495, Rel. Min. Octavio Gallotti, DJ 25.10.85 e SE 2.582-AgR, Rel. Min. Xavier de Albuquerque, DJ 28.08.81. 3. Pedido de homologação indeferido.”⁶²

56. Harold Hongju Koh, *International Business Transactions in United States Courts*, *Recueil des Cours* 261:76 e ss.

57. CF, artigo 5º, XXXV: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

58. CF, artigo 5º, LV: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

59. CF, artigo 93, IX: “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei, se o interesse público o exigir, limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes”.

60. Veja-se, ainda, acerca do tratamento dado à cláusula do devido processo legal pela Constituição brasileira de 1988, Luís Roberto Barroso, *Tutela e efetividade do direito constitucional à liberdade*. In: *Anais da XVII Conferência Nacional dos Advogados*, 1999, e tb. *Temas de direito constitucional*, tomo I.

61. Lembre-se, contudo, que há algumas questões processuais expressamente mencionadas na legislação positiva como impeditivas da homologação, tais como a incompetência internacional da autoridade estrangeira e a citação do réu aqui domiciliado por outra via que não a rogatória (alíneas a e b do artigo 15 da LICC, já transcrito), não havendo necessidade de se recorrer ao conceito de ordem pública processual.

62. STF, DJU 7 mai 2004, SEC 7394/Portugal, Rel. Min. Ellen Gracie.

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

76. Exatamente nessa linha, o Supremo Tribunal Federal já negou a homologação de decisões estrangeiras por não terem sido respeitados os direitos inerentes ao devido processo legal, ainda que tais garantias não digam respeito aos elementos processuais explicitamente referidos no artigo 15 da LICC. Confirmam-se os seguintes acórdãos:

“(…) 3. Pressuposto para a homologação de sentença estrangeira que concede ‘exequatur’ a decisão arbitral é que exista no país de origem procedimento jurisdicional assegurando às partes o contraditório. Precedentes do STF. (...)”⁶³

“Sentença estrangeira. Decisão administrativa. Limitação da jurisdição. Não é homologável a decisão administrativa híbrida e alheia ao contencioso, nem tampouco a sentença judiciária que a endossa ou incorpora, em frontal ofensa às limitações da jurisdição cível e ao princípio do contraditório.”⁶⁴

77. A rigor, não é comum que a legislação dos países faça referência específica à ordem pública processual – e a brasileira não o faz. Nada obstante, o fundamento tem sido empregado pelos órgãos competentes de diversos países, pelas mesmas razões que informam a ordem pública material, para impedir a homologação de decisões estrangeiras que violem garantias básicas do devido processo legal. Vale conferir alguns exemplos.

63. STF, DJU 26 mai 1995, SEC 3897/IN, Rel. Min. Néri da Silveira.

64. STF, DJU 2 jan 1974, SE 2161, Rel. Min. Bilac Pinto.

65. De uma série de decisões do Tribunal Federal suíço (a mais alta corte daquele país), duas merecem ser citadas: (i) decisão da Primeira Câmara de Direito Público, de 20.5.1981, na qual se afirmou explicitamente que a ordem pública não contém apenas elementos de mérito, mas também elementos relativos ao procedimento em que proferidas as decisões estrangeiras candidatas a reconhecimento na Suíça (Tribunal Federal Suíço, *I.S. Kano Trading Limited gegen The Sanjo Steamship Company Limited und Kassationsgericht des Kantons Zürich*, I. Öffentlichrechtlichen Abteilung, 20. Mai 1981, BGE 107 IA 198) e (ii) decisão daquele mesmo órgão, de 13.3.1985, que não reconheceu a decisão estrangeira uma vez que tanto o seu conteúdo quanto o procedimento desenvolvido no exterior violavam a ordem pública suíça (Tribunal Federal Suíço, *Beyeler Machines S.A. contre Alipoor et Vaud*, I^{er} Cour de droit public, 13 mars 1985, BGE 111 IA 12).

66. Nesse sentido, destacam-se, dentre outras, as seguintes decisões do Tribunal Federal Suíço: *Société R. contre P. et Cour de justice du canton de Genève*, I^{re} Cour civile, 19 décembre 1990, BGE 116 II 625; e *C. contre C.-E.*, II^e Cour civile, 4 juillet 2000, BGE 126 III 327.

78. Na **Suíça**, o conceito de ordem pública de segundo grau foi construído pela jurisprudência⁶⁵. Em 18.12.1987, a construção jurisprudencial da chamada *ordem pública processual* recebeu consagração na *Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé* (Lei de Direito Internacional Privado). Após a entrada em vigor dessa lei, a questão voltou a ser enfrentada pelo Tribunal Federal Suíço, que continuou a afirmar em sua jurisprudência a necessidade de serem respeitados direitos processuais mínimos às partes para que a decisão estrangeira possa ser reconhecida na Suíça⁶⁶.

79. Na **França**, os requisitos para o reconhecimento de decisões estrangeiras (incluindo a ordem pública processual) foram enumerados pela Corte de Cassação⁶⁷. A Corte estabeleceu cinco condições sem as quais não será possível a concessão do *exequatur*: (i) a competência do tribunal estrangeiro que proferiu a decisão; (ii) a regularidade do procedimento diante da jurisdição estrangeira; (iii) a aplicação da lei competente diante das regras de conexão francesas; (iv) a conformidade com a ordem pública internacional; e (v) a ausência de fraude à lei. Pouco tempo depois⁶⁸, a mesma Corte precisou a noção de “regularidade do procedimento” (*régularité de la procédure*), destacando, na mesma linha defendida pela doutrina⁶⁹, que ela deve ser apreciada à luz da ordem pública internacional francesa e em respeito aos direitos de defesa.

67. A primeira decisão sobre o ponto foi proferida no famoso caso *Munzer*. Este é o grande precedente francês em matéria de homologação de sentença estrangeira, no qual se estabeleceram os requisitos para essa prática. Corte de Cassação francesa, *Munzer*, 1^{er} ch. civ., 7 janvier 1964, *Revue Critique de Droit International Privé*, p. 344, com notas de Batiffol. Confira-se trecho da decisão no original: “(...) pour accorder l'exequatur, le juge français doit s'assurer que cinq conditions se trouvent remplies, à savoir la compétence du tribunal étranger qui a rendu la décision, la régularité de la procédure suivie devant cette juridiction, l'application de la loi compétente d'après les règles françaises de conflit, la conformité à l'ordre public international et l'absence de toute fraude à la loi.”

68. Corte de Cassação francesa, *Bachir*, 1^{er} ch. civ., 4 octobre 1967, *Revue Critique de Droit International Privé*, p. 98, com notas de Lagarde. Confira-se, no original: “(...) si le juge de l'exequatur doit vérifier si le déroulement du procès devant la juridiction étrangère a été régulier, cette condition de régularité doit s'apprécier uniquement par rapport à l'ordre public international français et au respect des droits de défense”.

69. No mesmo sentido, v. na doutrina francesa Bernard Audit, *Droit international privé* 463, p. 402.

Prestígio o Agente da Propriedade Industrial

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

80. Também no direito convencional da *União Européia*, a regularidade do processo estrangeiro está compreendida na noção de ordem pública. O direito positivo comunitário não prevê de forma específica a ordem pública processual⁷⁰, dispondo apenas que não haverá o conhecimento da decisão estrangeira se não houver citação ou for ela deficiente⁷¹. Nada obstante, o Tribunal de Justiça das Comunidades Européias – TJCE – consolidou o entendimento de que a cláusula geral de ordem pública⁷² abarca outras violações a direitos fundamentais de natureza processual⁷³, além dos relacionados com a citação, como, por exemplo, o direito de defesa e o contraditório⁷⁴.

81. Em suma: assim como em outros países, também no Brasil a decisão estrangeira não deverá ser homologada se não houverem sido observados elementos básicos do devido processo legal, garantia integrante da ordem pública processual brasileira, na qualidade de preceito fundamental.

82. Pois bem. É fácil concluir que a decisão russa submetida à homologação não respeitou direitos bastante elementares do devido processo legal. Em síntese, a decisão homologanda resultou de um *protesto* em relação ao qual (i) poucos têm legitimidade ativa para interpor - somente o Presidente da Corte Superior Arbitral e o Procurador Geral (no caso, o *protesto* foi interposto pelo Procurador Geral da Federação Russa); (ii) a parte oposta não tinha legitimidade equivalente; (iii) não há prazo limite para a sua interposição (na hipótese, o *protesto* foi interposto quatro meses após a decisão ter sido proferida por tribunal de segunda instância); e (iv) a parte interessada não tinha, segundo a lei então aplicável (posteriormente alterada, justamente para o fim de passar a contemplar o devido processo legal) oportunidade de se manifestar formalmente sobre todas as alegações apresentadas⁷⁵, de modo a influenciar na formação da decisão que afetaria seus direitos ou interesses⁷⁶.

70. Nem a Convenção de Bruxelas, nem o Regulamento (CE) n° 44/2001 abordam a questão. O Regulamento foi publicado no Jornal Oficial das Comunidades Européias, série L, n° 12 de 16.1.2000, p. 1-23, e está em vigor em todos os Estados-membros da União Européia com exceção da Dinamarca.

71. O assunto é objeto do §2º do artigo 34 do Regulamento (CE) n° 44/2000. O dispositivo enumera os motivos para a recusa de reconhecimento de decisão de um Estado-membro. Vejam-se as posições em Hélène Gaudemet-Tallon, *Compétence et exécution de jugements en Europe* 402-405, p. 323-8.

72. O §1º do mesmo artigo 34 prevê que uma decisão não será reconhecida "se o reconhecimento for manifestamente contrário à ordem pública do Estado-Membro requerido".

73. Ressaltando a ligação entre os direitos processuais fundamentais e a cláusula de ordem pública, Horatia Muir-Watt, *Revue critique de droit international privé*, 2000, p. 492, é bastante enfática: "En effet, alors même qu'il aurait pu sembler légitime de rattacher le grief invoqué à l'hypothèse envisagée par l'article 27-2º, en tant qu'étaient en cause les droits procéduraux du défendeur défaillant, la Cour n'hésite pas à confier à l'ordre public de l'article 27-1º la fonction de veiller au respect des droits fondamentaux de la procédure. Faisant primer à nouveau la protection due à ces derniers sur le sens apparent de la lettre de la Convention de Bruxelles, elle refuse de réduire cette protection à la sauvegarde très réduite qu'offre l'alinéa 2 du même texte aux droits de la défense".

74. A decisão foi proferida no caso *Krombach*, que tinha por objeto um pedido dirigido ao Tribunal de Justiça das Comunidades Européias, nos termos do protocolo de 3 de Junho de 1971 referente à interpretação pelo Tribunal da convenção de 27 de Setembro de 1968, que tratava da competência judiciária e da execução de decisões em matéria civil e comercial. Vale conferir a seguinte passagem do acórdão: "44. Desta evolução jurisprudencial decorre que o recurso à cláusula de ordem pública deve ser considerado possível nos casos excepcionais em que as garantias inscritas na legislação do Estado de origem e na própria

convenção não bastam para proteger o arguido de uma violação manifesta do seu direito de se defender perante órgão jurisdicional de origem, tal como é reconhecido pela CEDH." (Tribunal de Justiça das Comunidades Européias, *Krombach*, Caso C-7/98, j. 28.3.2000. *Colectânea da Jurisprudência do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Primeira Instância*, 2000, p. I-1935, também publicado no *Journal du Droit International*, p. 690, 2001, notas de Huet; *Revue Critique de Droit International Privé*, 2000, p. 481, notas de Muir-Watt; *Revue Trimestrielle de Droit Civil*, 2000, p. 944, notas de Raynard).

75. Sobre o direito de se manifestar amplamente antes de ser tomada qualquer decisão que venha a afetar seus direitos ou interesses, Agustín A. Gordillo, La garantía de defensa como principio de eficacia en el procedimiento administrativo, *Revista de Derecho Público* 10:22: "Toda decisión que sea susceptible de afectar los derechos o intereses de una persona debe ser dictada habiendo oído previamente a la persona alcanzada por el acto. Es ésta una forma o procedimiento de llegar a la resolución, y por ello la regla no debe variar, cualquiera sea el tipo de decisión a adoptarse."

76. T.N.Neshatayeva, Judge of the Russian Federation Supreme Arbitration Court, Doctor of Science (Law), Professor, European principles and new APC of the Russian Federation (tradução para o inglês do original russo extraído dos materiais da All Russian Scientific and Practical Conference, realizada em Moscou, de 02 a 04 de abril de 2003 e patrocinada pela Russian Academy of Justice e pelo State Educational Institute of Higher Professional Education). Sintomaticamente, em 2002, a legislação processual russa foi alterada para adequar o procedimento em tela aos elementos mínimos do devido processo legal. Essa alteração deveu-se a pressões internacionais, inclusive decisões proferidas pela Corte Européia de Direitos Humanos, que condenaram a Rússia por violar a Convenção Européia na utilização desse recurso. Vejam-se os já citados casos *Ryabikh v. Russia* (*Application* 52854/99), j. 24.07.03, e *Volkova v. Rússia* (*Application* no. 48758/99), j. 05.04.05.

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



83. Ou seja: o procedimento que deu origem à decisão homologanda não preservava minimamente a igualdade das partes nem assegurava o direito ao contraditório e à ampla defesa à parte privada. Por tais razões, além das já expostas, a sentença russa não pode ser homologada no Brasil.

CONCLUSÕES - IMPOSSIBILIDADE DA HOMOLOGAÇÃO DA SENTENÇA ESTRANGEIRA ANALISADA

84. É possível compendiar as principais idéias desenvolvidas neste estudo nas seguintes proposições objetivas:

A) Uma sentença estrangeira poderá ser homologada pelo STJ e produzir efeitos no Brasil uma vez que observe determinados requisitos formais (LICC artigo 15) e não viole a soberania nacional, os bons costumes e a ordem pública brasileira (LICC, artigo 17). Para os fins da presente consulta, o elemento relevante a considerar é a ordem pública.

B) A ordem pública que impede a homologação de decisões estrangeiras, identificada como *ordem pública de segundo grau*, corresponde a uma seleção das normas imperativas mais relevantes do direito interno. Essa seleção deve compreender os elementos fundamentais do sistema jurídico, cuja importância impede a produção de efeitos, no Brasil, de decisão estrangeira que os desrespeite.

C) A construção do sentido a ser dado à cláusula da ordem pública, nesse contexto, deve socorrer-se da categoria dos *preceitos fundamentais*, que se encontra referida no artigo 102, § 1º da Constituição, na qual se incluem os princípios previstos nos artigos 1º a 4º e os direitos fundamentais, listados no artigo 5º do texto constitucional. A idéia de ordem pública apresenta-se em uma dimensão material, afeta ao conteúdo da decisão propriamente dito, e outra processual, relacionada com a regularidade do procedimento que deu origem à decisão homologanda, considerando as garantias mínimas do devido processo legal.

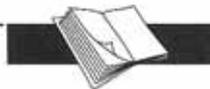
D) A decisão russa examinada não pode ser homologada, pois viola a ordem pública brasileira tanto sob aspectos materiais, como processuais:

D.1) A decisão desconstituiu, a pedido do Governo russo, negócio jurídico que vigeu por mais de dez anos, sem que se questionasse sua condição de ato jurídico perfeito. Mais que isso, foi ele reconhecido como válido e eficaz por inúmeras autoridades soviéticas e russas (administrativas e judiciais), em sucessivas ocasiões, sem qualquer tipo de contestação. Em razão disso, tal ato produziu efeitos em diversas partes do mundo. Sob a ótica do sistema brasileiro, a decisão homologanda viola a garantia do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e, em qualquer caso, o princípio da segurança jurídica, elementos da ordem pública material nacional.

D.2) A decisão russa está claramente relacionada com uma iniciativa política do governo de tentar desfazer atos praticados pelos próprios Estados soviético e russo em governos anteriores, a despeito dos direitos dos particulares. A decisão ignora flagrantemente a legítima expectativa criada no particular pela própria Administração, já que a sucessão das empresas contou com a participação e o aval de diversas autoridades governamentais. A ordem pública brasileira exige padrões mínimos de boa-fé e lealdade nas relações entre o Estado e os particulares, por imposição do princípio do Estado democrático, o que inviabiliza a homologação da decisão.

D.3) A decisão russa consagra claramente a expropriação de bens de particulares sem indenização (as marcas), violando o direito de propriedade dos envolvidos, a isonomia (ao apropriar-se de bem que reverterá para todos em prejuízo de um só, que não foi indenizado) e o princípio que veda o enriquecimento sem causa. Esses elementos constituem decisões fundamentais da Constituição brasileira, e não se reconhecem efeitos no território brasileiro a decisões estrangeiras que os contrariem.

D.4) A decisão russa resultou de medida – o *protesto* – para a qual apenas a autoridade pública dispunha de legitimidade, e não o particular, para cuja interposição não havia limite temporal (ele foi interposto quatro meses após a decisão anterior) e no qual a parte privada não tinha oportunidade de se manifestar sobre todas as alegações apresentadas. Ou seja: o procedimento que deu origem à decisão homologanda não preservava a igualdade das partes, nem garantia minimamente o direito ao contraditório ou à ampla defesa, de modo que não é possível homologar tal decisão no Brasil.



ARTHUR SCHOPENHAUER E O PROTOCOLO DE MADRI (OU, A ARTE DE TER RAZÃO)

EDUARDO MAGALHÃES MACHADO

Advogado e sócio do escritório Montauray Pimenta, Machado & Lioce, atua na área do registro de marcas no Brasil e no exterior, bem como na elaboração e averbação de contratos de transferência de tecnologia

“Reuni os artificios desonestos mais recorrentes nas controvérsias e representei claramente cada um deles na sua peculiaridade” (Lógica e Dialética, t. II, cap. 2)

“Desse modo, as fraquezas de nosso intelecto e a perversão de nossa vontade, apóiam-se reciprocamente. Por conseguinte, aquele que disputa, de maneira geral, não luta pela verdade, mas em defesa de suas próprias teses.” (A Arte de Ter Razão, 1 ed. 2001)

Em 1830 Arthur Schopenhauer iniciou estudos sobre aquilo que viria a ser conhecido como dialética erística, ou seja, as artimanhas empregadas para se obter razão e elaborou um pequeno tratado, intitulado “A Arte de Ter Razão”, contendo 38 estratégias frequentemente utilizados para essa finalidade.

Passados quase dois séculos, verificamos que as lições continuam atuais e que vários desses estratégias empregados para se ficar com a razão numa determinada disputa aplicam-se em nosso cotidiano. Como exemplo cite-se, a discussão envolvendo a adoção, por parte do Brasil, do *Protocolo de Madri* relativo ao registro internacional de marcas.

A proposta desse trabalho, assim, é traçar um comparativo entre alguns estratégias relacionados por Schopenhauer e os principais argumentos utilizados por aqueles que se dizem contrários à adoção do Protocolo.

Antes, porém, é preciso delimitar o espaço dessa discussão. No caso específico do Protocolo, temos uma série de assertivas que não

apresentam qualquer fundamento fático ou sequer compromisso com a verdade objetiva. Tratam-se de tentativas de validação de determinadas proposições como se verdadeiras fossem.

Portanto, de acordo com os ensinamentos de Schopenhauer, segundo os quais, uma falsa proposição pode ser enfrentada com fato incontroverso, a questão ora em debate estará circunscrita ao esclarecimento desses pontos nebulosos com a utilização de *dados concretos* e, quiçá, ao final, o convencimento de que a adoção do Protocolo não trará qualquer prejuízo aos interesses das empresas brasileiras, como alardeado ultimamente.

Feitos esses esclarecimentos, podemos iniciar demonstrando que no atual estágio da discussão atinente ao registro internacional de marcas por intermédio do Protocolo de Madri verifica-se a incidência do primeiro estratégia descrito por Schopenhauer, que cuida da *expansão* de afirmações para além de seus limites naturais ou, melhor ainda, à *interpretação genérica* de determinada proposição, alargando-a no sentido mais amplo, de modo a torná-la vulnerável a uma série de ataques.

No caso do Protocolo, por exemplo, existe a crença de que sua adoção pelo Brasil afrontaria o princípio constitucional de igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros, na medida em que um pedido de registro feito através da via do Protocolo estaria sujeito ao recolhimento de uma taxa equivalente a US\$ 55 enquanto o pedido de registro de marca depositado diretamente junto ao INPI brasileiro custaria algo em torno de U\$ 118 (R\$ 260).



tinoco soares & filho ltda.

ADVOGADOS – ENGENHEIROS

MARCAS E PATENTES EM QUALQUER PAÍS DO MUNDO.
ADVOCAÇÃO 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

Seguindo-se esse caminho, a única conclusão possível é que o Protocolo de Madri não pode ser subscrito pelo governo brasileiro, eis que contém dispositivo avesso à constituição do país.

No entanto, contrário a essa proposição e, confirmando um dos estratagemas descritos por Schopenhauer, verificamos que de acordo com o item 8(7) do referido Protocolo, as partes contratantes tanto podem optar pelo recolhimento de valor equivalente à US\$ 55 como podem também aderir ao sistema de *taxas individuais* e fixar o valor dessa cobrança no mesmo patamar utilizado para os pedidos de registro nacionais.

Aliás, dentre as atuais 78 partes contratantes, nada menos que 30 optaram pelo mecanismo das *taxas individuais*.

Portanto, falece a tese de que, adotado o Protocolo, o INPI brasileiro receberia valores diferenciados de depósitos de pedidos de registro oriundos do exterior, daqueles cobrados a cidadãos nacionais.

Outro ponto citado com frequência diz respeito à publicação dos procedimentos relativos ao registro internacional de marcas nos idiomas inglês, francês e espanhol e, por conseguinte, a ocorrência de *nova violação* a princípio constitucional, sendo que dessa vez alusivo à necessidade da adoção do português como idioma pátrio.

A desmistificação desse tema pode ser encontrada nos artigos 6.1.B e 6.3.B do regulamento atinente ao Protocolo que *não exclui* a republicação, em qualquer idioma, dos pedidos originados pela via do Protocolo.

Aliás, esse ponto merece menos crédito ainda que o primeiro, ao considerarmos que dentre as 78 partes contratantes nem todas possuem, como idiomas pátrio, o inglês, francês ou espanhol. Na verdade, 16 dessas 78 partes contratantes já republicam a *Gazeta Internacional* em seus respectivos idiomas nacionais, em níveis variados.

Assim, antes de se usar esse tipo de estratégia persuasiva, talvez fosse o caso de se indagar como é que países como Japão e Grécia, por exemplo, resolveram o mesmíssimo problema, já que não têm, como língua nativa, nenhum dos três idiomas e, no entanto, são membros do Protocolo.

Schopenhauer também se antecipou a essa forma de argumentação, denominando-a *argumentum ad hominem*. Portanto, a utilização de

argumentos de natureza meramente aparente e sem qualquer profundidade, como o exemplo acima, devem ser combatidos com fatos incontroversos, contra os quais não cabe qualquer tipo de interpretação.

Mas as coincidências não acabam aí. Tanto Schopenhauer como os profissionais contrários a adoção do Protocolo de Madri aludem a um determinado estratagema que é empregado para se *obter razão*, quando *experts* num determinado assunto, como o registro internacional de marcas, por exemplo, utilizam-se de argumentos de natureza essencialmente técnica para convencerem *leigos* ou pessoas com menor conhecimento, de seus respectivos pontos de vista.

A idéia, por trás dessa artimanha, é empregar dados técnicos que impressionem de tal sorte que permitam a conclusão favorável do assunto em discussão, mesmo que não haja *razão objetiva* para isso.

No caso do Protocolo de Madri, por exemplo, esse tipo de tentativa ocorre quando se afirma que além dos problemas já existentes no INPI brasileiro, no tocante à morosidade dos pedidos de registro de marca, haverá ainda um “...*vendaval de pedidos de registro de marcas estrangeiras, européias e asiáticas*”

Ora, um *leigo* que, sabendo que um simples pedido de registro depositado junto a nosso INPI demora, em média, 05 anos para ser finalmente concedido, certamente seria levado a concluir que a adoção do Protocolo de Madri iria piorar em muito essa situação, vez que seríamos *inundados* com pedidos vindos do exterior.

Os fatos, no entanto, apontam em outra direção!

Vejamos, por exemplo, os dados relativos aos pedidos de registro depositados, via Protocolo de Madri, na Alemanha, maior potência econômica da Europa,

Pois bem, no de 2004, portanto 100 anos após a adoção do Sistema de Madri pela Alemanha, foram depositados 7 mil novos pedidos de registro através da via do Protocolo.

Ora, se o país economicamente mais desenvolvido da Europa teve um incremento de meros 7 mil novos pedidos, é razoável supor que o Brasil irá receber quantidade *menor* de depósitos. Portanto, no atual universo de 100 mil pedidos de registro depositados anualmente junto ao INPI brasileiro, o acréscimo 2, 3 ou mesmo 4 mil novos processos é quase insignificante.

- ▶ 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



Trata-se, de uma colocação *ad auditores*, ou seja, de natureza totalmente questionável, mas cuja inconsistência somente pode ser vislumbrada por profissionais versados no assunto.

No entanto, como na arte da dialética a intenção é *ficar* com a razão, mesmo que ela seja contrária à verdade objetiva do problema, nada disso importa àqueles que, distorcendo fatos, propagam idéias sem qualquer fundamento.

Um quarto argumento, também de natureza questionável e, não menos coincidentemente citado por Schopenhauer, pertine a utilização de elementos que são inegavelmente válidos numa determinada conjuntura para, desvirtuando-os, empregá-los em *outra circunstância*.

No caso específico do Protocolo, o estratagema é utilizado na construção da tese de que a adoção não é desejada na medida em que o INPI se encontra em estado de abandono decorrente do reduzido grau de importância que é atribuído pelo governo federal a todos os assuntos ligados à propriedade intelectual.

Segundo essa teoria, também defendida pelo ex-ministro Antonio Delfim Neto nos tempos do milagre econômico, o bolo não pode ser repartido enquanto não tiver crescido o suficiente. Em linguagem atual, o Protocolo não pode ser aceito enquanto o INPI não regularizar a situação relativa a delonga na maturação de um simples pedido de registro.

A idéia, portanto, é vender a imagem de que todos somos favoráveis à adoção do Protocolo, mas que a atual situação do INPI simplesmente impede essa medida. A responsabilidade, portanto, não é de nenhum de nós, mas sim de uma entidade autônoma denominada Governo Federal.

Ora, a perspectiva é justamente oposta! O INPI precisa aprimorar o sistema de registro de marcas a *despeito* da adoção do Protocolo de Madri.

Portanto, o Protocolo não é barreira nem sequer incentivo à solução do problema. Este tem que ser sanado porque é absolutamente inadmissível que, no atual estágio de globalização, um registro de marca demore 05 anos para ser concedido.

Assim, no que diz respeito a incidência desse estratagema em particular, o que vemos é a citação de um dado relativo à morosidade

do INPI (que, diga-se de passagem, é inaceitável sob qualquer condição), para justificar *outro fato* que é a adoção de um sistema de registro internacional de marcas.

Por fim, mas não menos importante, temos ainda a **omissão** de uma série de fatos que, se divulgados, certamente, permitiram melhor percepção do assunto em debate. Schopenhauer também aludiu a esse estratagema ao se referir à *limitação de informações* como *modus* para se obter razão num debate qualquer.

O principal deles se refere ao fato de que o Protocolo de Madri, como proposto, se resume a uma *via alternativa* para o registro de marcas. Portanto, é como se tivéssemos uma segunda forma de obter proteção às marcas de indústria e comércio, sem, contudo, abrir mão da já conhecida fórmula de registro país por país.

Dessa forma, cabe esclarecer que *não existe* a troca de um sistema pelo outro, como querem fazer crer aos desavisados. A proposta é no sentido de se ter uma *segunda via* que, de modo alternativo, poderá ser utilizada para obtenção do registro de marcas.

Num recente levantamento feito junto aos 50 maiores escritórios norte-americanos, verificou-se que o sistema de registro através do Protocolo é utilizado em menos de 5% dos casos. Repita-se: Somente 5 em cada 100 novos pedidos de registro são feitos através do sistema internacional do Protocolo.

Isso significa dizer que, mesmo tendo aderido ao Protocolo, os americanos continuam a optar, na grande maioria das vezes (95%), pelo *sistema de registro país por país*, pois, como dito anteriormente, trata-se unicamente de uma via alternativa de registro que, freqüentemente, não se adequa às necessidades do cliente.

O mesmo certamente irá ocorrer no Brasil.

Portanto, de forma resumida, verifica-se que, valendo-se de estratagemas descritos por Arthur Schopenhauer em 1831, vários profissionais contrários à idéia da adoção do Protocolo de Madri utilizam-se de informações no mínimo distorcidas para, ao fim, divulgar uma idéia que não reflete a realidade dos fatos.

Como existe uma grande diferença entre a verdade objetiva e a dialética erística, o importante, para progredirmos, é aceitar essa prática como uma forma de se *obter razão* quando não se a tem.

RICCI
& ASSOCIADOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL

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

Avenida Indianópolis, 2504 - Cep 04062-002 - São Paulo - SP
Telefone: (+55 11) 5581-5707 - Fax: (+55 11) 276-9864
E-mail: ricci@riccimarcas.com.br
Home page: www.ricci.com.br



TENTANDO INTERPRETAR AS QUATRO TEORIAS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NA REALIDADE BRASILEIRA

MILTON LUCÍDIO LEÃO BARCELLOS

Advogado e Agente da Propriedade Industrial, sócio do Escritório de Propriedade Intelectual Milton Leão Barcellos & Cia. Ltda.
Especialista em Direito Internacional pela UFRGS com monografia sobre "O sistema internacional de patentes".
Mestrando em Direito e membro do Grupo de Pesquisa em Propriedade Intelectual da Pós-Graduação em Direito da PUCRS

Sumário: I. Introdução - II. As Quatro Teorias Analisadas por William W. Fisher III sobre a Propriedade Intelectual - III. Algumas Abordagens Brasileiras sobre a Propriedade Intelectual - IV. Conclusões - V. Bibliografia

"Regras jurídicas não estabelecem normas, como regras morais, de possíveis interações entre sujeitos capazes de linguagem e de ação em geral, mas das relações de interações de uma sociedade concreta"
(Jürgen Habermas, *Faticidade e validade*, p. 158.)

"O intérprete deve guardar vínculo com a excelência ou otimização máxima da efetividade do discurso normativo da Constituição"
(Juarez Freitas, *A interpretação sistemática do direito*, 3ª Edição, p. 197.)

I. INTRODUÇÃO

A propriedade industrial vem ganhando cada vez mais destaque no cenário mundial, buscando acompanhar ou alcançar as evoluções da sociedade.

Nesta busca constante de adequação dos direitos de propriedade industrial às demandas sociais, muitas vezes os elementos fundadores desses direitos são colocados em um plano secundário ou até mesmo esquecidos.

William Fisher¹ destaca a crescente e atual relevância dos direitos de propriedade intelectual ao afirmar:

"The economic and cultural importance of this collection of rules is increasing rapidly. The fortune of many business depend heavily on intellectual-property rights. A growing percentage of the legal profession specializes in intellectual-property disputes. And lawmakers throughout the World are busily revising their intellectual-property laws".

A breve análise proposta das bases da propriedade intelectual busca verificar se as conclusões de William Fisher² sobre as Teorias a respeito da propriedade intelectual podem ser aplicadas à realidade do ideal brasileiro, tendo em vista a realidade diversa na qual o autor está inserido.

Até que ponto os fundamentos da proteção da propriedade intelectual no Brasil possuem semelhança com os fundamentos desta proteção em outros países?

O grau de ingerência das leis baseadas na eficácia é o mesmo adotado no Brasil e, por exemplo, nos EUA para determinar se a lei é justa ou injusta? O que nos faz lembrar das afirmações de John Rawls a respeito de que por mais eficazes que sejam as leis, se forem injustas devem ser abolidas³.

Cuidados com a definição de situações de justiça ou injustiça, por mais difícil que seja a compreensão do que é justo ou injusto, passam necessariamente pela compreensão dos pilares que sustentam os direitos postos em causa que, no presente caso sob análise, são as bases da propriedade intelectual.

Assevera Otfried Höffe⁴, ao analisar os discursos ético-políticos, que devemos ter atenção para a formação e indução dos discursos, tendo em vista que:

"Os discursos que se desenrolam no âmbito das estratégias da justiça se constroem, neste nível de discurso, e procuram intermediar sua garantia positiva como direitos fundamentais, respectivamente como fins normativos do Estado, com as sempre novas provocações do mundo da vida social e política".

1. Fisher, William. Theories of Intellectual Property. Página 1. in Stephen Munzer, ed., *New Essays in the Legal and Political Theory of Property*. Cambridge University Press, 2001. Acessado em 20/04/2005 em http://www.law.harvard.edu/Academic_Affairs/coursepages/lfisher/

2. William W. Fisher III é o Professor titular da disciplina de Direito da Propriedade Intelectual na Faculdade de Direito de Harvard, possuindo diversas publicações na área da propriedade intelectual.

3. RAWLS, John. *Uma teoria da justiça*. São Paulo, ed. Martins Fontes, 2002.

4. HÖFFE, Otfried. *Justiça Política*. São Paulo, ed. Martins Fontes, 2001, p. 431.

Portanto, a breve análise ora proposta busca questionar se as teorias da propriedade intelectual abordadas por William Fisher são passíveis de universalização (e em qual proporção, ou melhor, em qual preponderância) ou se estão limitadas à realidade do contexto no qual o autor está inserido.

II. AS TEORIAS ANALISADAS POR WILLIAM FISHER SOBRE A PROPRIEDADE INTELECTUAL

William Fisher analisa quatro teorias no texto mencionado⁵, as quais resumidamente consistem, de acordo com a leitura feita por nós do texto do autor, em:

a) Primeira e mais popular teoria (Teoria utilitária ou utilitarista): lapidação dos direitos de propriedade através da maximização da justiça social, de modo a equilibrar os direitos de exclusividade que estimulam a constante realização de invenções e criações intelectuais de um lado e de outro a tendência que tais direitos geram em limitar o acesso do público a tais criações. Fisher cita os autores Landes e Posner⁶ como defensores desta teoria.

b) Segunda teoria (Teoria do trabalho): Baseada no entendimento de que uma pessoa tem um direito natural aos frutos oriundos do seu trabalho e esforço e o Estado tem o dever de respeitar e fazer cumprir esse direito natural. Fisher destaca que essa teoria tem origem em John Locke, passando também por Robert Nozicks, cuja contribuição em relação a Locke seria de que a aquisição da propriedade através do trabalho somente é legitimada se outras pessoas não sofrerem nenhuma injustiça relacionada à esta aquisição de propriedade pelo trabalho, citando como exemplo de não legitimação o fato de pessoas empobrecerem em decorrência desse sistema de aquisição da propriedade, sendo que tal empobrecimento não seria gerado se o sistema de aquisição de propriedade não tivesse sido baseado no trabalho⁷.

De acordo com Fisher, Nozick estabelece duas limitações que a teoria de Locke traria para a prática no sistema de patentes: a primeira seria referente ao fato de que dois inventores independentes que desenvolvessem a mesma invenção teriam que ter o direito de usá-la e vendê-la, sendo que a segunda seria a de que os direitos sobre uma patente não poderiam durar mais do que o tempo necessário para que outra pessoa desenvolvesse a mesma invenção independentemente.

c) Terceira teoria (Teoria da personalidade): De acordo com o autor, esta terceira teoria seria derivada dos escritos de Kant e Hegel, prevendo que a propriedade privada é crucial para a satisfação de algumas das necessidades fundamentais humanas. Fisher destaca que o mais completo trabalho baseado no entendimento de Hegel (Philosophy of Right) aplicado à propriedade intelectual seria a abordagem de Justin Hughes que estabeleceria o formato ideal de um sistema de propriedade intelectual, destacando Fisher três pontos básicos analisados por Hughes:

“(a) We should be more willing to accord legal protection to the fruits of highly expressive intellectual activities, such as the right of novels, than to the fruits of less expressive activities, such as genetic research. “(b) Because a person’s ‘persona’ - his ‘public images, including his physical features, mannerisms and history’ - is an important ‘receptacle for personality’, it deserves generous legal protection, despite the fact that ordinarily it does not result from labor. (c) Authors and inventors should be permitted to earn respect, honor, admiration and money from the public by selling or giving away copies of their works, but should not be permitted to surrender their right to prevent others from mutilating or misattributing their works”.

d) A quarta e última teoria (Teoria do plano social): De acordo com Fisher esta teoria possui inspiração em Jefferson, Marx e em vários proponentes do republicanismo clássico, de modo que a sua base é similar ao utilitarismo em sua orientação teleológica, mas ao mesmo tempo diferente na sua tentativa de analisar visões de uma

5. Fisher, William. Theories of Intellectual Property in Stephen Munzer, ed., *New Essays in the Legal and Political Theory of Property*, Cambridge University Press, 2001. Acessado em 20/04/2005 em http://www.law.harvard.edu/Academic_Affairs/coursepages/ffisher/

6. Muito interessante e, apesar de complexa, esclarecedora é a obra dos autores LANDES, William e POSNER, Richard. *The economic Structure of intellectual property law*. The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England, 2003.

7. Ob. Cit. p. 4.



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

sociedade desejável mais rica do que os conceitos de “social welfare” analisados pelos utilitaristas.

Fisher traz como exemplo desta quarta teoria um ensaio de Neil Netanel intitulado “Copyright and a Democratic Civil Society”, no qual ele destaca duas formas em que a lei de direitos autorais poderia contribuir para o ideal de uma sociedade civil, as quais consistiriam em (a) uma função produtiva, no sentido que os direitos autorais (no caso norte-americano entendidos como direitos de reprodução e não no sentido de direitos autorais que os países de tradição romano-germânica atribuem ao termo) são um incentivo para a expressão criativa em todos os âmbitos – políticos social e estético –, gerando fundamentos discursivos para a cultura democrática e associação civil, e (b) uma função estrutural, na qual o direito autoral permite uma atividade criativa e comunicativa livres de dependência estatal ou de hierarquias culturais ou de elites.

Essas duas formas descritas por Netanel trariam as seguintes modificações no atual sistema de direitos autorais: o prazo de duração dos direitos autorais deveria ser diminuído, possibilitando que os mesmos entrassem em domínio público mais rapidamente; os direitos autorais que controlam trabalhos derivados deveria ser diminuído; e as licenças compulsórias deveriam ser empregadas com maior frequência.

Mas, de acordo com Fisher, cuja abordagem da lei de propriedade intelectual é similar à de Netanel, esta quarta teoria é a menos estabelecida e reconhecida frente às outras três teorias descritas.

A teoria do utilitarismo seria uma das mais utilizadas e reconhecidas na lei e na própria Constituição dos Estados Unidos da América cujos propósitos seriam promover incentivos aos esforços dedicados à criação intelectual que vão beneficiar toda a sociedade. A própria Suprema Corte dos Estados Unidos, ao “construir” os estatutos de direitos autorais e patentes, seria clara ao repetir insistentemente que o objetivo primário seria induzir a produção e disseminação de trabalhos do intelecto⁸.

Afirma Fisher que as referências à segunda teoria também seriam comuns, tendo em vista que em motivações políticas e da própria Suprema Corte dos Estados Unidos é destacada a importância em recompensar os autores e inventores pelo seu trabalho intelectual desenvolvido.

Já a terceira teoria (Teoria da personalidade), apesar de não ser comumente aplicada nos Estados Unidos, possui uma forte influência na Europa, alegando Fisher que estaria justificada pela forte influência de Kant e Hegel. Destaca Fisher que a doutrina dos direitos morais do autor, de base romano-germânica, vem influenciando os próprios norte-americanos que lidam com a propriedade intelectual, ganhando espaço nos Estados Unidos, gerando uma certa modificação na própria compreensão de *copyright* norte-americana.

Fisher assevera que a quarta teoria (*social planning theory*) também é encontrada nos esforços para aprimorar a visão de uma cultura justa e atrativa em quase todas as leis de propriedade intelectual, citando como exemplo os recentes debates a respeito dos direitos de propriedade intelectual na internet.

Resumindo, destaca que a presença destas quatro teorias mescladas no sistema jurídico norte-americano geram um paralelismo que não poderia ser explicado pelas teorias contemporâneas, apontando que (a) existem pontos importantes nas leis de propriedade intelectual que não tem sido destacados e abordados por um número significativo de estudiosos; (b) todos os argumentos (teorias) até aqui estudados estariam misturados em materiais legislativos e judiciários.

Para Fisher as quatro teorias estão sendo misturadas e aplicadas simultaneamente na área da propriedade intelectual, de modo que “...theorists are seeing the law through glasses supplied by political philosophy. In contemporary philosophic debates, natural law, utilitarianism and theories of the good are generally seen as incompatible perspectives. Its not surprising that legal theorists, familiar with those debates, should separate ideas about intellectual property into similar piles”⁹.

Com efeito, sustenta Fisher que o poder prescriptivo de todas as quatro teorias está limitado severamente por suas ambigüidades, inconsistências internas e pelo espaço em branco referente à informação empírica crucial. Por tais motivos, tece suas críticas pontuais às teorias expostas:

a) Abordando a teoria utilitarista, buscando respostas para a pergunta sobre qual sistema de regras utilitaristas iria melhor aperfeiçoar um estado de sociedade justa, entre outros aspectos levantados, Fisher deixa cristalino que existem três limitações claras nos tópicos que compõem esta teoria e são classificadas por ele como: aa) Teoria do incentivo, na qual, de acordo com Northaus citado por Fisher, todo o aumento na duração ou força das patentes estimularia um aumento da atividade inventiva. Fisher critica esta visão ao referir que, um primeiro problema seria a falta de bases sólidas e informações necessárias para aplicar esta análise. Ou seja, estudos empíricos tem sugerido que o sistema de patentes tem sido mais importante para estimular inovação em determinadas indústrias (tais como químicas e farmacêuticas), mas estes estudos falham em responder a questão mais importante que diz respeito a se o estímulo dado à inovação justifica os seus custos.

Mesmo que se concluísse que a sociedade estaria melhor fornecendo certas recompensas aos inventores e autores, questões nevrálgicas estariam ainda sem resposta, tais como: o sistema de propriedade intelectual seria o melhor sistema para conferir estas recompensas? Até qual limite se estenderiam os direitos? Esses direitos devem incluir o direito de realizar criações derivadas?¹⁰ Como tais informações concretas ainda não estão disponíveis, os utilitaristas teriam esta questão para se debater em ordem de comprovar a sua teoria.

8. Para justificar as afirmações descritas, Fisher faz menção no seu trabalho ao artigo 1.º da seção 8, cláusula 8 da Constituição dos Estados Unidos, cita os exemplos dos casos *Fox Film Co v. Doyal*, 286 US 123, 127-28 (1932); *Kendall v. Winsor*, 62 US (21 How), 322-327-28 (1858).

9. Ob. cit., p. 12.

10. Sobre esse aspecto crítico das criações derivadas, analisando-se a questão específica das patentes, temos a interessante e recente obra de Carla Eugênia Caldas Barros (*Aperfeiçoamento e dependência em patentes*, Ed. Lúmen juris), cuja leitura gera reflexões sobre a problemática exposta.

ab) Teoria de melhoramento das linhas de produção, sendo que Fisher destaca que em nenhum campo da atividade econômica os inovadores estão capacitados a recolher ou obter o pleno valor social de suas inovações, de modo que esta solução proposta de melhoramento está muito distante da clareza necessária para sua justificação.

ac) A terceira subdivisão, justificativa da teoria utilitarista, que reside no fato de que se buscava evitar o desperdício de criatividade com o desnecessário desenvolvimento de invenções idênticas, teria problemas nela mesma, pois a combinação de informações limitadas com tensão teórica deixaria este terceiro tópico tão indeterminado quanto os outros dois.

Portanto, afirma ainda Fisher, mesmo que os problemas de cada uma destas subdivisões da teoria utilitarista fossem dissolvidos, ainda faltaria uma solução integrativa destas três subdivisões justificativas de modo que explicasse como a lei seria ajustada para, ao mesmo tempo, (i) fazer um balanceamento entre os incentivos para a criatividade e as perdas eficientes concomitantemente; (ii) enviar para os produtores de todos os tipos de produtos sinais do que os consumidores efetivamente querem; (iii) minimizar a dissipação do aluguel. Conclui Fisher afirmando que "Until that challenge is successfully met, the power of utilitarian approach to provide guidance to lawmakers will be sharply limited"¹¹.

b) Segundo Fisher as dificuldades de se aplicar a teoria do trabalho para a propriedade intelectual são similares à da teoria utilitarista, ou seja, também não está claro que a teoria do trabalho suportaria qualquer tipo de direito de propriedade intelectual. A fonte desta dificuldade estaria na própria ambigüidade da teoria de Locke sobre o direito de propriedade. De acordo com a teoria do trabalho (labor theory), como deveríamos considerar a valorização do trabalho intelectual?: i) Com base no tempo e esforços feitos (horas em frente ao computador ou laboratório)? ii) Atividade na qual um preferiria não se dedicar (horas dedicadas no escritório enquanto outro preferiria velejar)? iii) Atividade que resultaria em benefícios sociais (trabalhar em invenções com valor social)? iv) Atividade criativa (produção de novas idéias)?

Fisher salienta que a primeira das quatro estaria mais próxima da idéia de Locke, mas Locke não a desenvolveu para trabalho inte-

lectual, sendo que Justin Hughes adotaria a segunda e terceira. Já Lawrence Becker destacaria a importância da quarta opção de valorização do trabalho intelectual.

Portanto, volta à tona a preocupação de Nozick a respeito da falta de limitações em adotar a teoria do trabalho de Locke quando aplicadas à propriedade intelectual, pois de acordo com esta teoria a pergunta de até onde os direitos de propriedade intelectual iriam ficar sem resposta definida.

c) Quanto à teoria da personalidade, Fisher destaca, citando Jeremy Waldron, que haveria uma gama de interesses que deveriam ser considerados fundamentais e cada um deles poderia ser aplicado ao sistema de direitos de propriedade, os quais seriam: Paz de mente ou paz de espírito, privacidade, autoconfiança, auto-realização como um ser social, auto-realização como um indivíduo, segurança e lisura, responsabilidade, identidade, cidadania, e benevolência¹². Qualquer legislador contaminado por um desses interesses ficaria inspirado a construir um sistema de propriedade privada das fontes, mas não teria subsídios para determinar quais das fontes escolhidas seriam privatizadas e quais seriam deixadas públicas.

A questão da personalidade é tão complicada que, caso se adotem como fontes a combinação da privacidade, auto-realização como indivíduo, identidade e benevolência, chegaríamos à conclusões completamente divergentes entre os próprios autores que embasam a teoria da personalidade (Fisher cita exemplos de conflitos de conclusões entre Kant e Hegel, Justin Hughes e Hegel, Edwin Hettlinger e Lynn Sharp Paine, Justin Hughes e Michael Madow, Neil Netanel e Lloyd Weinreb)¹³.

Os problemas da teoria da personalidade estariam no fato de que seria necessário um maior conhecimento da natureza humana, ou uma percepção de personalidade mais acurada em uma determinada cultura e tempo são necessárias para fornecer aos legisladores suportes sólidos para cada aspecto a ser embasado.

d) Por último, a quarta teoria (teoria do plano social), de acordo com Fisher, traria dificuldades para a escolha das diversas possibilidades

11. Ob. cit., p. 21.

12. Ob. cit., p. 29-30.

13. Ob. cit., p. 31-32.



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>



de resposta à pergunta: "What sort of society should we try, through adjustments of copyright, patent, and trademark law, to promote?"¹⁴

Algumas possíveis respostas são exploradas por Fisher¹⁵, tais como: *Consumer welfare*; *A cornucópia of information and ideas*; *A rich artistic tradition*; *Distributive justice*; *Semiotic Democracy*; *Sociability*; *Respect*.

Como a teoria do plano social deixaria questões em aberto a serem determinadas pelo contexto cultural e pelos casos individualmente considerados (casos concretos), Fisher entende que a visão social por ela mesma não fornece um guia acabado.

Fisher buscou demonstrar, no ensaio objeto do presente estudo, que todas as quatro teorias sobre as bases da propriedade intelectual possuem argumentos limitados, de modo que, resumidamente, se as teorias do plano social e da personalidade aparentam ser paternalistas demais, baseadas no pressuposto entendimento sobre o que seria bom para as pessoas (o que as próprias pessoas poderiam discordar!), as teorias utilitaristas e do trabalho, com as suas imagens de neutralidade, objetividade e determinação ajudam a explicar por que os Tribunais, quando se deparam com problemas legais de interpretação, procuram embasamento comumente em argumentos econômicos e raramente em argumentos construídos através do "plano social".

Ele finaliza o seu ensaio defendendo uma "conversa" maior entre as quatro teorias, de modo que a resposta a ser procurada não seria "Eu não consigo ver nenhum furo neste argumento", mas sim "isso parece verdade para mim"¹⁶.

Dentro desta concepção que busca trazer o embasamento teórico para justificar o sistema de propriedade intelectual como um todo, temos as observações feitas por Peter S. Menell¹⁷, Professor de Direito na Universidade da Califórnia em Berkeley, quanto às pesquisas desenvolvidas no sentido de investigar, economicamente, a importância deste sistema: "Through a large survey of research and development personnel across a wide range of industries in the United States, Levin et al. (1987) found that intellectual property rights, in comparison with

trade secrecy, lead time, rapid movement down the learning curve and marketing efforts, play a relatively modest role in enabling most firms (with the exception of those in the pharmaceutical and chemical industries) to appropriate returns for their inventions. Similar results have been found in Japan and Germany (Japan Institute of Intellectual Property, 1994; Oppenlander, 1984). Taken together, these studies suggest a growing consensus among economists that intellectual property rights offer a real, but limited, incentive to innovate in some industrial sectors, the importance of such rights vary significantly across industries and fields of innovation and the linkage between intellectual property rights and social welfare improvement is extraordinarily complex (David, 1985, 1993; Machlup, 1968; Merges, 1995b, pp. 107-108; Scherer, 1980; Sirilli, 1987; Stoneman, 1987, p. 115; Teece, 1986)"

No texto mencionado de Menell ele vai um pouco mais além das quatro teorias ora sob estudo na análise da abrangência e riqueza de teorias não utilitaristas das mais variadas que buscam justificar/criticar a propriedade intelectual, tais como a teoria do enriquecimento injusto¹⁸, teorias da libertação¹⁹, teoria da justiça distributiva²⁰, teorias democráticas²¹ e teorias ecológicas²².

III. ALGUMAS ABORDAGENS BRASILEIRAS SOBRE A PROPRIEDADE INTELECTUAL

Apesar de expressar uma visão limitada, muito podemos aprender lendo Monteiro Lobato, ao citar trechos da história que Dona Benta contava aos seus filhos: "Meus filhos, todas as invenções humanas tem um objetivo comum: poupar esforço, fazer as coisas com o mínimo trabalho possível. Desse modo o prazer do homem aumenta, porque o esforço é sempre desagradável"²³.

Pontes de Miranda²⁴ aduz que "O bem incorpóreo intelectual é objeto de direito real independentemente de qualquer formalidade administrativa ou judiciária. As criações industriais somente se

14. Ob. cit., p. 33.

15. Ob. cit., p. 33-35.

16. Ob. cit., p. 43. Como a tradução livre realizada pode ter trazido um significado diferente daquele objetivado pelo autor do texto original, seguem as duas respostas extraídas do texto original em inglês: "The sought-after response would not be 'I can't see any holes in the argument', but rather 'That rings true to me'".

17. MENELL, Peter. *Intellectual Property: General Theories*, 1999, p. 08.

18. Ob. cit., p. 30. Nesta análise Menell chama a atenção para a visão de Wendy J. Gordon de que a estrutura básica do direito de propriedade intelectual está próxima do direito de restituição que busca determinar quando alguém que mostra os melhores benefícios merece compensação.

19. Ob. cit., p. 31. Merell destaca que Tom Palmer constrói um argumento de libertação contra os direitos de propriedade intelectual através de uma crítica das perspectivas filosóficas dominantes utilizadas para justificar a proteção por propriedade intelectual. Cita, ainda, John Perry Barlow que seguia a mesma linha de Palmer afirmando que os direitos de propriedade intelectual ameaçam e prejudicam a livre troca de idéias na internet e possibilitam que as empresas defendam seus interesses corporativos exercendo um controle substancial sobre a expressão cultural e política.

20. Ob. cit., p. 32. Menell discorre sobre a teoria da justiça distributiva referindo que considerações sobre esta teoria tem sido recentemente invocadas para justificar os direitos de pro-

priedade intelectual citando a rica argumentação de Rakovski no desenvolvimento de uma teoria da justiça com aplicação na distribuição de recompensas para as invenções desenvolvidas. Cita como exemplos atuais da manifestação da teoria da justiça distributiva os recentes acordos internacionais a respeito da proteção, propriedade e uso de recursos naturais.

21. Ob. cit., p. 33. Peter Menell cita também as teorias democráticas, destacando que Rosemary Coombe apresenta uma crítica pós-moderna do direito de propriedade intelectual, sustentando que a expansão do domínio da proteção da propriedade intelectual limita a capacidade dos indivíduos se expressarem. Conclui com as assertivas de Neil Netanel de que as teorias existentes sobre os direitos de propriedade intelectual podem prejudicar os princípios democráticos e articular um novo modelo para interpretação do *copyright* na era digital que busca promover uma sociedade civil democrática.

22. Ob. cit., p. 34/35. Como última das teorias não utilitaristas analisadas por Menell, ele destaca a teoria ecológica como aquela que, entre outros aspectos, se preocupa com os incentivos à biotecnologia, tendo em vista os riscos de consequências adversas para o meio ambiente através da liberação de organismos genéticos novos e a questão moral envolvendo a re-engenharia de organismos vivos.

23. Lobato, Monteiro. *História das Invenções*. 10ª ed., São Paulo, Editora Brasiliense, 1959, p. 27.

24. Miranda, Pontes de. *Tratado de Direito Privado*, Parte Especial, Tomo XVII, 2ª ed., Rio de Janeiro, Editor Borsari, 1956, p. 378.



fazem objeto de direito real após a patenteação: e, exceptuada a indicação de proveniência, os sinais distintivos, após o registro”²⁵.

Ao tratar da propriedade intelectual e sua função, Denis Borges Barbosa ensina que “A raiz histórica e os fundamentos constitucionais da propriedade intelectual são muito menos naturais e muito mais complexos do que a da propriedade romanística; como se verá, disto resulta que - em todas suas modalidades - a propriedade intelectual é ainda mais funcional, ainda mais socialmente responsável, e seguramente muito menos plena do que qualquer outra forma de propriedade”²⁶.

Denis Borges Barbosa rejeita a teoria da propriedade intelectual como um direito natural, afirmando que o direito subjetivo sobre a criação intelectual nasce a partir de uma necessidade de restrição de direitos e liberdades, ou seja, para o autor a propriedade intelectual nasce da lei²⁷.

O que é a lei? O que é o direito? Para responder a estas perguntas, necessariamente temos que passar por questões históricas, concretas e de competência legislativa e judiciária.

Analisando apenas a questão da competência, na separação dos poderes legislativo e judiciário, harmônicos entre si, temos que, sucintamente, cabe ao primeiro formular leis que expressem os desejos do povo (com o cuidado de não atender desejos transitórios ou de minorias que não estejam em sintonia com o norte superior traçado pelo próprio povo como ideal a ser perseguido, expresso na Constituição) e ao segundo interpretar e dar efetividade a estas leis nos casos concretos com os cuidados de realizar uma interpretação aberta e sistêmica, conforme preconizada por Juarez Freitas²⁸.

Reforçando a idéia de que a aplicação da lei ao caso concreto cabe aos “Juizes” (apesar de Hart mencionar “Tribunais”), temos a seguinte afirmação de H. L. A Hart²⁹: “On the other hand, predictions of judicial decisions have undeniably an important place in the law. When the area of open texture is reached, very often all we can profitably offer in answer to the question ‘What is the law on this matter?’ is a guarded prediction of what the courts will do. More over, even where what the rules require is clear to all, the statement of it may often be made in the form of a prediction of the courts’ decision”.

Ou seja, não há dúvidas que a decisão judicial expõe a exteriorização factual e contemporânea do direito entendido como a aplicação de regras e princípios racionalmente ordenados e hierarquizados pelo povo, de modo que toda e qualquer teoria sobre a propriedade intelectual irá gerar efeitos positivos ou negativos no mundo dos fatos jurídicos, na constante busca da justiça consistente na melhor interpretação possível da lei³⁰.

Newton Silveira, a respeito dos fundamentos dos direitos sobre bens imateriais, destaca que “O direito do criador intelectual sobre suas obras só foi sentido integralmente quando o homem se tornou capaz de reproduzir e difundir em escala ampla as obras do espírito”³¹. Mais adiante, ao discorrer sobre o fundamento do direito de autor, destaca que “O fundamento do direito sobre tais obras se explica pela própria origem da obra, do indivíduo para o mundo exterior”³².

25. Para que possamos compreender as afirmações do Douto Autor, tendo em vista que a obra de Pontes de Miranda é anterior à revisão de Estocolmo da Convenção da União de Paris e da própria criação da OMPI (1967), na época da redação do Tratado de Direito Privado, o termo “propriedade intelectual” possuía interpretação restritiva como abrangendo apenas os direitos autorais (direitos de autor e conexos aos direitos de autor), sendo que, conceitualmente, se diferenciava do termo “Propriedade Industrial”. Atualmente, por força de evolução conceitual doutrinária e legislativa, o termo “Propriedade Intelectual” passou a abranger os direitos autorais e a propriedade industrial, de modo que esta passou a ser entendida também como uma espécie do gênero propriedade intelectual desde 1967.

26. BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2ª ed., Rio de Janeiro, Editora Lumen Juris, 2003. p. 20.

27. Ob. cit., p. 21 e 88.

28. Sobre este assunto ver a obra *Interpretação Sistemática do Direito*, Ed. Malheiros, 4ª ed., São Paulo, 2004, com especial destaque para os capítulos segundo, oitavo e nono.

29. HART, H.L. *A The Concept of Law*, 2ª ed., Oxford University Press, 1994. p. 147.

30. Mais uma vez, quanto à busca da “melhor interpretação possível” ao invés da busca da “única correta” o Prof. Juarez Freitas, em sua obra *A interpretação sistemática do direito*, expressa a sensibilidade e o senso de realidade sistemática possível dentro de um sistema aberto no qual podem coexistir mais de uma interpretação razoável, sendo que a função do intérprete é a de buscar a melhor interpretação e não excluir as outras eventuais interpretações possíveis, deixando claro que a hermenêutica jurídica é uma forma de eleição da melhor exegese e não a procura incessante da exclusiva e desagregadora exegese “correta”.

31. SILVEIRA, Newton. *A propriedade intelectual e as novas leis autorais*. 2ª ed., Editora, São Paulo, Saraiva, 1998, p. 13.

32. Ob. cit., p. 15.

III
NASCIMENTO
Advogados
III

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

Na linha da Teoria do Trabalho, anteriormente destacada e analisada por Fisher, temos o entendimento de Tavares Paes afirmando que "O direito industrial é regulado pelas formas de expressão de direito, concernindo à proteção do trabalho e sua aferição econômica. Para alguns o direito industrial é sinônimo de direito econômico"³³.

Carla Eugênia Caldas Barros já traz em suas considerações uma noção mais dialógica entre as teorias destacadas por Fisher ao afirmar que "A criatividade é um bem moral do homem que nunca deverá ser esquecido nem mesmo quando os interesses econômicos delimitam o seu exercício e a sua exploração. Este deverá ser posto a serviço da humanidade, para o bem da humanidade e também deverá ser considerado como um bem que proteja os interesses do consumidor"³⁴.

Para José Carlos Tinoco Soares a invenção é um direito de propriedade, mas ao mesmo tempo é um direito natural (o homem, desde os primórdios, encontrava as coisas à sua luz para utilizá-las), é um direito de ocupação (o homem exerce o seu direito de tomar posse daquilo que vê, que encontra, que depara, que acha) e, ainda, um direito intelectual (pois há o emprego da própria inteligência humana que modifica, transforma, adapta e idealiza), de modo que "a natureza jurídica da invenção se enquadra perfeitamente como um direito natural: de ocupação, intelectual e de propriedade"³⁵.

Gama Cerqueira, com os cuidados exegéticos temporais que devemos tomar em relação à data da materialização da obra deste brilhante autor (muito anterior à nossa atual Constituição Federal de 1988), faz uma análise detalhada sobre diversas doutrinas a respeito da natureza e os fundamentos dos direitos de propriedade industrial, não cabendo, neste curto trabalho, dar destaque a cada uma delas levantadas pelo autor, mas simplesmente destacar as suas conclusões de que "o direito de autor é um direito natural de propriedade, e que o trabalho constitui a via de acesso a essa propriedade, o título legítimo de sua aquisição e não o seu fundamento. O Estado deve, pois, reconhecer e proteger o direito de autor, como uma exigência do Direito Natural, bem como regular a sua aquisição e exercício, de acordo com essa exigência e com as do bem comum"³⁶.

Estes, portanto, são apenas alguns³⁷ posicionamentos brasileiros sobre fundamentos da propriedade intelectual que, apesar de distribuídos em momentos temporais, formas sistemáticas e enfoques diversos, podem ser perfeitamente enquadrados em uma ou mais das quatro teorias analisadas anteriormente por William Fisher.

33. PAES, Paulo Roberto Tavares. *Propriedade Industrial*. São Paulo, Editora Saraiva, 1982, p. 1.
 34. BARRROS, Carla Eugênia Caldas. *Aperfeiçoamento e dependência em patentes*. Rio de Janeiro, Editora Lumen Juris, 2004, p. 21.
 35. SOARES, José Carlos Tinoco. *Tratado da Propriedade Industrial Patentes e seus sucedâneos*. 1ª ed. São Paulo, Editora Jurídica Brasileira, 1998, p. 112.
 36. CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. 2ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1982, v. 1, p. 147.
 37. Frisamos "alguns", pois existem diversos outros excelentes doutrinadores que não foram citados, tendo em vista as limitações metodológicas impostas para a realização de um breve artigo que representa apenas uma tentativa de interpretação das 4 teorias abordadas por Fisher na realidade brasileira.

IV. CONCLUSÕES

Parece que a nossa Constituição Federal de 1988 determina uma interpretação dialógica dos direitos de propriedade intelectual, expressamente estabelecida, no caso da propriedade industrial, no inciso XIX do artigo 5º da CF/88 que assim dispõe:

"XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;"

Verificamos aí, nitidamente, um diálogo de preponderância entre as teorias utilitarista e do plano social destacadas por Fisher³⁸. Portanto, a hermenêutica dialógica almejada por Fisher em relação à compreensão da propriedade intelectual no sistema norte-americano também pode ser vista, sob um ângulo não idêntico, mas apenas similar, no sistema brasileiro idealizado pelo Constituinte Originário para a proteção e exercício de direitos de propriedade intelectual.

Ou seja, devem ser relevadas as diferenças de contexto no qual estão inseridos Brasil e outros países, sendo importante a análise fática feita por Alexandre Gnocchi³⁹, em 1961, quando já destacava as disparidades entre a realidade brasileira e norte-americana no tratamento prático da propriedade intelectual, chamando a atenção de que em 02 de abril de 1889 o United States Patent and Trademark Office - USPTO já havia expedido 400.665 patentes, sendo que o departamento de patentes, no mesmo ano, já contava com 500 funcionários. Comparativamente, em 1960 o então chamado Departamento Nacional da Propriedade Industrial Brasileiro contava com menos de 100 funcionários, sendo o descaso dos Governos latino-americanos uma das causas, de acordo com o autor, para o atraso em que se encontram estes países em relação ao poderio industrial dos Estados Unidos da América.

Não podemos ignorar a influência marcante que os Tratados e Convenções Internacionais sobre a Propriedade Intelectual vem exercendo sobre o nosso direito interno⁴⁰, sendo relevante a análise feita por Fisher justamente para que a hermenêutica das bases seja efetuada através do diálogo sistemático das teorias da propriedade intelectual dentro dos princípios constitucionais estabelecidos pelo povo para o povo, evitando a simples "importação" de interpreta-

38. Apesar de termos também, como flashes de menor intensidade, a teoria da personalidade quando o texto legal fala de proteção "aos autores..." e não aos "titulares" de direitos, sendo que esta teoria da personalidade se mostra ainda mais forte na previsão constitucional e infraconstitucional dos direitos autorais.

39. GNOCCHI, Alexandre. *A propriedade industrial e o ideal Pan-Americano*. São Paulo, Ed. Internacional Propriedade Industrial, 1961, p. 13 e 14.

40. Não que as Convenções e Tratados Internacionais dos quais o Brasil é signatário, tais como a Convenção da União de Paris - CUP e o Acordo sobre os Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio - ADPIC (ou TRIPs como é internacionalmente conhecido), não façam parte do direito interno, mas principalmente o destaque é dado para o fato de que estas Convenções e Tratados na área de propriedade intelectual trazem alta carga principiológica externa consigo, forçando a adequação e, importante destacar, subordinação, destes princípios àqueles esculpidos em nossa Carta Magna de 1988.



ções geradas em outros contextos sociais, econômicos e culturais (o que não significa desprezar tratados internacionais, mas sim interpretar suas disposições corretamente).

Mas, pesquisa mais aprofundada está sendo desenvolvida na dissertação de mestrado em curso, no sentido de tentar (e sempre tentar), chegar a conclusões quanto à análise das teorias da propriedade intelectual, consideradas não de forma global, mas sim individualmente, de acordo com a essência de cada uma das espécies, limitando-nos a tentar esmiuçar tais essências especificamente no que tange às marcas, patentes e desenhos industriais.

A referida pesquisa em curso está buscando, através da tentativa de estabelecimento de acordos semânticos claros, comprovar que o nosso sistema de propriedade industrial é marcado pela adoção harmônica de preponderância das teorias utilitarista e do plano social em relação às teorias da personalidade e do trabalho, assim como esta preponderância deve ser cuidadosamente analisada de acordo com a essência de cada uma das espécies desses direitos de propriedade industrial.

V. BIBLIOGRAFIA

- BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2ª ed., Rio de Janeiro, Editora Lumen Juris, 2003.
- BARROS, Carla Eugênia Caldas. *Aperfeiçoamento e dependência em patentes*. Rio de Janeiro, Editora Lumen Juris, 2004.
- BOBBIO, N. *Estudos sobre Hegel. Direito, Sociedade Civil, Estado*. São Paulo, Brasiliense/UNESP, 1991.
- CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. 2ª ed. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1982. v. 1 e 2.
- FREITAS, Juarez. *A interpretação sistemática do direito*. 4ª ed., São Paulo, Ed. Malheiros, 2004.
- FISHER, Willian. *Theories of Intellectual Property in Stephen Munzer, ed., New Essays in the Legal and Political Theory of Property*. Cambridge University Press, 2001. Acessado em 20/04/2005 em http://www.law.harvard.edu/Academic_Affairs/coursepages/TFisher/
- GNOCCHI, Alexandre. *A propriedade industrial e o ideal Pan-Americano*. São Paulo, Ed. Internacional Propriedade Industrial, 1961.
- HART, H.L.A *The Concept of Law*, 2ª ed., Oxford University Press, 1994.
- HÖFFE, Otfried. *Justiça política fundamentação de uma filosofia crítica do direito e do Estado*. São Paulo, Ed. Martins Fontes 2001 (Traduzido por Ernildo Stein).
- LOBATO, Monteiro. *História das Invenções*. 10ª ed. São Paulo, Editora Brasiliense, 1959.
- MENELL, Peter. *Intellectual Property: General Theories*, 1999.
- MIRANDA, Pontes de. *Tratado de Direito Privado, Parte Especial*, Tomo XVII, 2ª ed., Rio de Janeiro, Editor Borsoi, 1956.
- PAES, Paulo Roberto Tavares. *Propriedade Industrial*. São Paulo, Editora Saraiva, 1982.
- RAWLS, John. *Uma teoria da justiça*. São Paulo, Martins Fontes, 2002.
- SARLET, Ingo Wolfgang. *Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988*. Porto Alegre. Livraria do Advogado, 2003.
- SARLET, Ingo Wolfgang. *A eficácia dos direitos fundamentais*. 4ª ed. Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2004.
- SILVEIRA, Newton. *A propriedade intelectual e as novas leis autorais*. 2ª ed. São Paulo, Editora Saraiva, 1998.
- SOARES, José Carlos Tinoco. *Tratado da Propriedade Industrial Patentes e seus sucedâneos*. 1ª ed. São Paulo, Editora Jurídica Brasileira, 1998.
- WEBER, Thadeu. *O Estado Ético*. Porto Alegre, *Revista da Faculdade de Direito da PUCRS*, v. 25, Ano XXIV - 2002/1.

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) 5505-3890	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) 488-5800 Fax: (55 85) 458-1777	Recife Tel.: (55 81) 2121-2722 Fax: (55 81) 2121-2703
Rebello de Sousa & Associados - Sociedade de Advogados Lisboa - Porto - Madeira				Macaé Tel.: (55 22) 2773-3676 Fax: (55 22) 2773-3676	João Pessoa Tel.: (55 83) 243-3335 Fax: (55 83) 243-3337
				Benetta Kahale & Godoy Buenos Aires	



A PROPRIEDADE INDUSTRIAL COMO FATOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

FABÍOLA M. SPIANDORELLO BUENO

Mestre em Engenharia de Materiais. Engenheira de Materiais e Bacharel em Ciências Jurídicas

Uma das faces do desenvolvimento econômico, e conseqüentemente social, de um país encontra-se relacionada à política aplicada à propriedade intelectual, notadamente a propriedade industrial.

A propriedade industrial é um bem a ser zelosamente tutelado em um país, devido a sua importância no desenvolvimento econômico. Segundo um estudo elaborado pelo secretário-geral da ONU de 1964, o United Kingdom Second Interim Report declara, em seu parágrafo 9, que (*apud* Leonardos, 2000, p. 17):

“(...) a possibilidade de aquisição de direitos exclusivos sobre uma invenção encoraja o progresso técnico de quatro maneiras principais: primeiro, este método encoraja a pesquisa e as invenções; segundo, ele estimula os inventores a tornar conhecidas suas descobertas ao invés de dissimulá-las, fazendo-as segredos comerciais; terceiro, ele encoraja os interessados a incorrerem nas despesas necessárias para levarem as invenções até o ponto de poderem ser comercializadas; enfim, ele favorece os investimentos de capital em novos ramos de produção que poderiam não ser rentáveis se numerosos concorrentes a ele se dedicassem simultaneamente. Em geral, a história do desenvolvimento industrial parece justificar esta teoria.”

O direito de propriedade industrial torna possível aos inventores de bens, processos, maquinário etc. estabelecerem-se mais rapidamente, penetrar em novos mercados com riscos reduzidos e amortizar os investimentos feitos na pesquisa que levou à inovação. Na prática, estas inovações tornam-se a ponta de lança de algumas das mais avançadas tecnologias. Por exemplo, o direito de patente de uma invenção encoraja o investimento de capital e esforço em pesquisa e desenvolvimento; o depósito da patente encoraja o investimento na aplicação industrial da invenção. Uma marca bem escolhida é um item de elevada importância econômica para um empreendimento, permitindo o estabelecimento de uma posição no mercado e boa vontade deste em relação à marca (WIPO, 2004, p. 164).

Todas as formas de propriedade industrial podem contribuir direta ou indiretamente para o desenvolvimento econômico. Haja vista o capital que marcas como Nike e Coca-Cola rendem aos Estados Unidos, seu país de origem, e ao resto do mundo. Nestes casos, a movimentação de capital não está ligada somente à venda dos pro-

ductos, uma medida direta, mas à venda de uma idéia e de um estilo de vida, que têm implicações econômicas indiretas. O papel desempenhado pelas patentes é o mais comumente utilizado para demonstrar a relação entre a propriedade industrial e desenvolvimento econômico, pois têm uma relação mais direta, não envolvendo elementos tão subjetivos quanto os envolvidos no valor de uma marca, por exemplo.

Segundo Luiz Leonardos (Leonardos, 2000, p. 16) a concessão de patentes tem três funções principais:

1. estimular a realização de novas invenções e a pesquisa constante de novas aplicações do conhecimento, o que constitui a base da invenção;
2. criar condições que garantam os investimentos necessários para trazer ao público os novos aparelhos e processos, sendo que tais condições são alcançadas com a proteção do industrial pioneiro, por um período limitado de tempo, contra uma competição incontável daqueles que não tiveram os riscos financeiros iniciais;
3. prevenir o estabelecimento de uma indústria permeada por intenso segredo de seus processos e que somente retarda a percepção pelo público dos benefícios do processo científico. Esta prevenção dá-se através da concessão de monopólio temporário àqueles que fizeram uma descrição completa de suas novas idéias, de modo que possam ser totalmente utilizadas pelos conhecedores de uma técnica particular.

Nos Estados Unidos, as patentes representam um patrimônio valioso para todas as épocas de atividades comerciais de uma companhia, a qual pode auferir lucros ao seu patrimônio patentário. A posse de uma patente pode ser um trunfo na obtenção de capital para desenvolvimento: patentes e marcas vêm sendo utilizadas como caução para empréstimos. Nesse país, a propriedade de uma carteira de patentes (Tungol, 1997, p. 44):

- amplia o conceito da companhia;
- é contemplada favoravelmente pelos investidores;
- demonstra elevado nível de maturidade técnica/comercial;
- pode ser usada como patrimônio negociável nas atividades comerciais.

Além disso, e principalmente, o número de patentes existente em um país é um indicador de seu nível de desenvolvimento industrial e do

principal tipo de comércio que realiza: se de *commodities*, como minério e alimentos, ou de tecnologia, que tem um valor agregado imensamente maior. Segundo reportagem publicada no jornal *O Estado de S. Paulo* (Rehder, 2005, p. B3) acerca de um estudo publicado pelo IEDI (Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Econômico), no ano de 2004 o Brasil exportou US\$ 96,5 bilhões, sendo que 78% deste valor constituíam-se de produtos de baixa ou média-baixa intensidade tecnológica. Tal valor é muito superior à média internacional, que é de 56%, e também superior a de países em desenvolvimento como México, Coréia e China, cujas exportações de mesmo nível correspondem a 40%, 48% e 63%, respectivamente. Estes tipos de produtos tendem a ser menos valorizados com o tempo pelo mercado internacional, como vem acontecendo com a soja, que anteriormente foi um produto de grande rentabilidade, mas que hoje já sofreu significativas perdas em seu preço de negociação.

A preocupação do Brasil com a propriedade industrial tornou-se mais intensa a partir da década de 1990. Anteriormente, apesar de existir no país um Código de Propriedade Industrial, criado na década de 1970, o mesmo era uma adaptação à política nacionalista existente na época, tanto que não era prevista a patenteabilidade de fármacos nem de químicos. Aliado ao viés nacionalista, havia um forte caráter protecionista na política industrial da época, o que colocava os empresários nacionais em uma posição confortável, pois não tinham de enfrentar a competente concorrência externa. Bastava aguardar o momento de adquirir a tecnologia desenvolvida no exterior, procedimento muito mais simples e de baixo custo do que o desenvolvimento de tecnologia nacional, principalmente pelo fato de que tais tecnologias eram adquiridas a partir do momento que se tornavam obsoletas em seus países de origem.

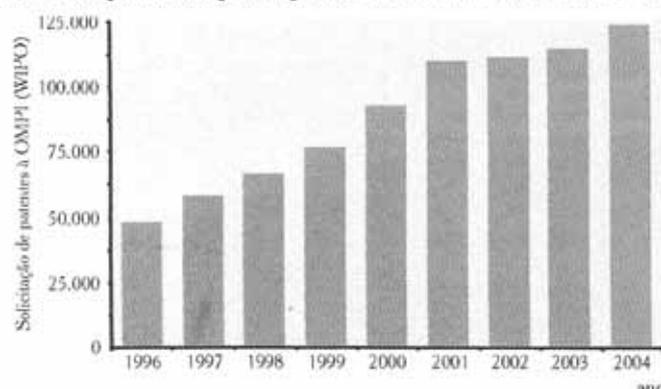
Pode-se somar a esta política protecionista o próprio processo de industrialização do país, tardia e incompleta, que gerou efeitos perversos ao longo do tempo: o fato de não haver desenvolvimento tecnológico nas empresas existentes em território nacional, que ficavam à espera do que fosse desenvolvido no exterior para posterior e simplesmente adquirir a nova tecnologia, acabou por aprofundar o fosso tecnológico existente entre o Brasil e os países desenvolvidos (Valério, 2001, p. 143).

O gráfico da Figura 1 foi construído a partir de dados disponibilizados no sítio da Organização Mundial de Propriedade Intelectual - OMPI (World Intellectual Property Organization - WIPO). Tais dados são referentes ao Patente Cooperation Treaty (PCT), acordo este que o Brasil e, atualmente, mais 127 países são signatários, sendo que tal acordo permite que as patentes solicitadas à OMPI sejam registradas simultaneamente nos países-membros. Nele é mostrado que consistentemente vem ocorrendo um aumento no número de solicitações de patentes internacionais desde 1996. Em nove anos, o número de solicitações teve um incremento de 153%. Tal crescimento pode ser interpretado de diversas maneiras, entre elas temos três visões:

- o desenvolvimento tecnológico mundial vem contribuindo cada vez mais para que haja uma ampliação do conhecimento e consequentemente do número de invenções;
- com a criação de mecanismos mais eficientes de proteção à propriedade industrial há um maior interesse dos detentores de invenções em depositar pedidos;
- como dito anteriormente, as inovações vêm se constituindo um bem imaterial de suma importância econômica para as empresas, sendo então que a proteção das mesmas, que compõem parte do ativo de propriedade intelectual, vêm ocupando papel cada vez mais estratégico no jogo competitivo da economia global.

Figura 1

Gráfico de barras demonstrando o crescimento no número de solicitações internacionais de patentes à OMPI. Dados obtidos no sítio <<http://www.wipo.int/ipstats>>. Acessado em: 28 set. 2005.



Laura Berti & CIA

SOCIEDAD ANÓNIMA

Propiedad Industrial
Marcas, patentes y modelos

Av. Córdoba, 1525-PB
P.O. Box 3852
1055, Buenos Aires, Argentina

Telefone: (54 11) 4813-2883 / 4813-5815
Fax: (54 11) 4814-4907
E-mail: lauraberti@bertilaura.com.ar

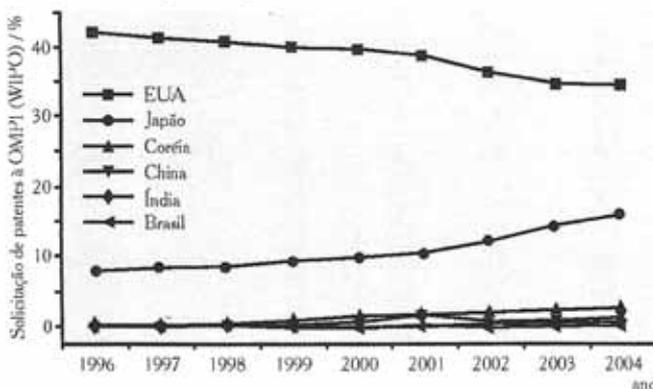
Como uma organização internacional, a OMPI recebe solicitações de patente de todos os países que são signatários da convenção que criou a instituição, que hoje conta com 183 países-membros. Para localizarmos o Brasil perante o restante do mundo, escolhemos alguns países-chave: dois dos países mais desenvolvidos (EUA e Japão) e três países em desenvolvimento (Coreia, Índia e China), com os quais o Brasil pode ser equiparado. No gráfico da Figura 2 tem-se a quantidade percentual de solicitações de depósitos feitas por cada um desses países desde 1996.

O primeiro dado que salta aos olhos é a primazia dos Estados Unidos na solicitação de patentes. Mesmo em relação ao Japão, outro país altamente industrializado, o volume de solicitações feitas pelos EUA é praticamente o triplo, indicando um grande número de inovações tecnológicas e elevado grau de preocupação com a proteção de tais inovações.

No entanto, observa-se que, ao longo dos anos, percentualmente os EUA vêm enfrentando uma diminuição na solicitação de patentes, enquanto alguns dos outros países têm experimentado um incremento. Entre diversos fatores de conjuntura econômica que podem ser associados para explicar este fenômeno, um que acreditamos existente é que está começando a ocorrer nos outros países uma maior preocupação com a proteção da propriedade, associada a uma

Figura 2

Gráfico demonstrando a evolução de solicitações de patentes à OMPI por determinados países. Comparação entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Dados obtidos no sítio <<http://www.wipo.int/ipstats>>. Acessado em: 28 set. 2005.



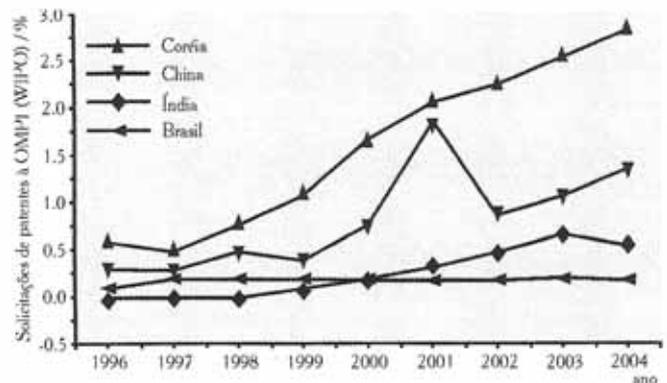
maior atividade industrial (o Japão se recuperando de sua recessão; Coreia e China desenvolvendo cada vez mais rapidamente seu parque industrial). Não há necessariamente uma queda na inovação existente nos EUA, ela simplesmente já atingiu sua maturidade, exatamente por ser a nação mais desenvolvida industrialmente e há tempos preocupar-se sobremaneira com a proteção de invenções.

Outro dado que pode ser extraído do gráfico da Figura 2 é em relação à diferença existente entre os países desenvolvidos (EUA e Japão) e os em desenvolvimento (Brasil, China, Índia e Coreia). No ano de 2004, por exemplo, EUA e Japão fizeram juntos 52% das solicitações de patente, enquanto que os quatro países em desenvolvimento juntos somaram 5,1%. Isso mostra o enorme fosso existente entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Conforme já dito, e agora comprovado, o grau de industrialização, e conseqüentemente de inovação, existente naqueles países é sobremaneira superior ao existente nos países em desenvolvimento, o que se reflete claramente no número de solicitações de patentes.

Para melhor observar comparativamente os países em desenvolvimento, elaborou-se o gráfico da Figura 3, no qual os países desenvolvidos foram expurgados. Coreia e China, ambos países que anualmente têm apresentado níveis cada vez maiores de crescimento econômico, apre-

Figura 3

Gráfico demonstrando a evolução de solicitações internacionais de patentes à OMPI por determinados países. Comparação entre países em desenvolvimento. Dados obtidos no sítio <<http://www.wipo.int/ipstats>>. Acessado em: 28 set. 2005.



MOMSEN
LEONARDOS
& CIA

Desde 1919

Rua Trófilo Ottoni nº 63 - 10º Andar Av. Nove de Julho 3147 - conj.72
20090-080 Rio de Janeiro, RJ 01407-000 São Paulo, SP
Telefones: (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

sentam curvas de crescimento de solicitação de patentes fortemente ascendentes. A China apresenta variações em seu número de solicitações de patentes ao longo dos anos; isso pode ser um reflexo de sua estrutura: apesar de ter-se declarado uma economia socialista de mercado, a política comunista ainda deve ter grande influência sobre o comportamento das empresas no momento de apresentarem suas inovações. A Índia também apresenta uma curva ascendente de solicitações de patentes, com uma tendência mais fraca que os outros dois países mencionados. Mas o mais preocupante é o comportamento do Brasil: o percentual de solicitações internacionais de patentes encontra-se estacionado em 0,2% nos últimos oito anos, sem nenhuma tendência de crescimento; ou seja, o país continua "deitado em berço esplêndido".

Para procurar entender este fenômeno deve-se ter em mente que o Brasil nunca investiu maciçamente, como se sabe ser necessário, na criação e estabelecimento de políticas para desenvolvimento de inovação tecnológica. Houve uma preocupação com a atualização da legislação referente à propriedade industrial, notadamente na década de 1990, mas não houve ações concretas para que a partir desta legislação um crescimento sustentável na área começasse a ocorrer.

Atualmente, existem três fatores que são atribuídos para a baixa quantidade de patentes depositadas pelo Brasil (O Estado de S. Paulo, 2005, p. A3):

- primeiro, a maior parte da pesquisa e desenvolvimento tecnológico existente no país depende das instituições públicas, sendo que a maior parte do setor privado fica à margem desse processo, diferentemente do que ocorre nos países desenvolvidos, nos quais as inovações partem principalmente das empresas, já que são elas que sabem quais são as necessidades tecnológicas que devem ser desenvolvidas;
- segundo, somente uma pequena parcela das pesquisas desenvolvidas resulta em solicitação de patentes, mesmo que haja um número considerável de trabalhos inovadores; há baixa preocupação dos pesquisadores em depositar patentes, sua maior preocupação é com as publicações internacionais;
- terceiro, o governo tem dado pouca atenção ao funcionamento do sistema de propriedade intelectual, ao contrário das declarações oficiais de interesse em promover o desenvolvimento científico e tecnológico.

Em 31 de março de 2004 foi lançada uma nova Política Industrial, voltada principalmente para os setores de fármacos, semicondutores, *softwares* e bens de capital. Teoricamente, tal política pretendia fomentar a inovação tecnológica através da canalização de recursos públicos disponíveis para as áreas prioritárias e da criação de condições de crédito e tributárias que, em consonância com a evolução da estabilidade fiscal do país, estimulassem o investimento privado e a competitividade das empresas (Furlan, 2004, p. A2). Na área de semicondutores, o modelo de Taiwan serviu de base para o desenvolvimento da política industrial, o que poderia gerar o mesmo grande salto observado nesse país: da economia agrária da década de 1970, Taiwan transformou-se num dos líderes mundiais na fabricação de semicondutores, sendo que hoje tem capacitação para desenhar e produzir tais componentes. Este salto foi obtido com uma política agressiva de incentivos, que incluiu até a participação do governo em algumas empresas, boa infra-estrutura e atração de conhecimento (OTTA, 2004). É possível que tal política obtenha os resultados almejados? Seus críticos alegam que nem sempre o Estado está apto a definir, em uma política industrial, quais são os setores que devem ser objeto de alocações de recursos: os resultados obtidos até agora demonstraram pouca eficácia. A sugestão é que os setores empresariais proponham políticas macroeconômicas cujo grau de generalidade sirva para qualquer empresa com capacidade competitiva nacional e internacional (Rosenfield, 2004, p. A2).

No dia 31 de março de 2005, esta Política Industrial completou um ano de existência com resultados aquém dos esperados, conforme dados apresentados em uma série de reportagens do periódico *Valor Econômico*. A maioria das medidas anunciadas foi executada de forma lenta e muitas nem chegaram a sair do papel, sendo que há uma grande distância entre o discurso e as realizações do governo. Dos R\$ 3,6 bilhões prometidos para as áreas de *software*, semicondutores, maquinário e fármacos, apenas R\$ 458 milhões foram liberados. Em áreas estratégicas, como bio e nanotecnologia, o governo ainda não elaborou um plano de ação, ou seja, ainda não determinou quais medidas devem ser tomadas para tais setores. Não há articulação entre os órgãos governamen-

Mais de 60 anos de experiência



Denis Allan Daniel
Vivida A. Daniel
Alicia Daniel-Shores
Nelise Daniel-Shores
Henry K. Sherrill
Rodrigo Benan de Aguiar
Alexandre Ferreira
Ricardo Pinho

(Avanço de Anuário)

Lei Anti-Truste
Lei de Arbitragem
Propaganda Comparativa
Proteção do Consumidor
Direito Contratual
Direito Autoral
Nomes de Domínio
Contratos de Entretimento
Contratos de Gerenciamento Hoteleiro

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

(Rio de Janeiro)

Av. República do Chile, 230 - 6ª
Centro - CEP 20031-170
Tel.: (55) 21 2524.4212
Fax.: (55) 21 2524.3344

(São Paulo)

Rua Igustemi, 192 - c/ 73
Itaim Bibi - CEP 01451-010
Tel./Fax: (55) 11 3079.9107

law@daniel-advogados.com.br
www.daniel-advogados.com.br

tais envolvidos, como o Ministério da Ciência e Tecnologia e a equipe econômica. Em princípio, a execução da política ficaria a cargo da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), mas a lei que a criou foi aprovada apenas em dezembro de 2004, de modo que já existem dúvidas sobre a capacidade da mesma em exercer sua função, pois parte do poder conferido à agência foi retirado antes da aprovação da lei por um veto presidencial (Balthazar, 2005, p. A16).

A Lei de Inovação (Lei 10.973), promulgada em 2 de dezembro de 2004, como parte do pacote da Política Industrial, prevê uma série de incentivos à inovação e à pesquisa tecnológica no ambiente produtivo, buscando também a integração entre as instituições científicas e tecnológicas e as empresas. No entanto, tal lei necessitou de regulamentação para ser posta em prática, o que ocorreu somente em 11 de outubro de 2005, com o Decreto 5.563. Uma demora de mais de dez meses para a promulgação de um decreto regulamentador de uma lei que se mostra importante para o desenvolvimento tecnológico do país é um indicativo de que a Política Industrial anunciada tem baixa prioridade, apesar das afirmações em contrário.

Em 2004, a economia brasileira cresceu 5%, a produção industrial aumentou 8% e as companhias siderúrgicas tiveram lucros superiores aos dos bancos. Assim, parece perda de tempo se preocupar com políticas de estímulo à indústria. Mas isso é um equívoco, pois a política industrial é importante para o desenvolvimento do país a longo prazo (Balthazar, 2005, p. A16).

Este é um panorama breve e geral que pode ser traçado acerca da importância da política de inovação em um país, da política que vem sendo aplicada no Brasil e de suas conseqüências. Pela análise apresentada, vê-se que no país ela deixa a desejar e que em alguns setores ainda não foi nem levantada a propositura de ações que poderiam vir a ser implementadas. Assim, pode-se esperar que não haverá mudanças significativas nos próximos anos, de modo que o país continuará a ser tecnologicamente atrasado em diversos setores da economia, contando apenas com ilhas de excelência em poucos campos.

BIBLIOGRAFIA

- Balthazar, Ricardo, "Projeto Faz um Ano com Resultados Tímidos", *Valor Econômico*, São Paulo, 28 mar. 2005. Primeiro Caderno, ano 5, nº 1226, p. A16.
- Furlan, Luiz Fernando; Campos, Eduardo; Oliveira e Silva, José Dirceu de; Palocci Filho, Antônio, "A Inovação no Centro da Política Industrial", *O Estado de S. Paulo*, São Paulo, 31 mar. 2004. Primeiro Caderno, p. A2.
- Leonardos, Luiz, "Tratamento do Fluxo de Tecnologia Frente à Nova Lei de Propriedade Industrial e ao TRIPS", *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, nº 47, p. 15-23, jul/ago 2000.
- O Estado de S. Paulo, "A Missão de Desemperrar o INPI", *O Estado de S. Paulo*, São Paulo, 20 set. 2004. Editorial do Primeiro Caderno, p. A3.
- Ota, Lu Aiko, "Governo Prepara Pacote de Política Industrial", *O Estado de S. Paulo*, São Paulo, 15 jan. 2004. Caderno de economia. Disponível em: <http://txt.estado.com.br/editorias/2004/01/15/eco023.html>. Acessado em: 10 ago. 2004.
- Rehder, Marcelo, "Pauta de Exportação do País é Pobre", *O Estado de S. Paulo*, São Paulo, 14 fev. 2005. Caderno Economia, p. B3.
- Rosenfield, Denis Lerrer, "Política e Política Industrial", *O Estado de S. Paulo*, São Paulo, 19 abr. 2004. Primeiro Caderno, p. A2.
- Tungol, Maria Parrish, "Patentes dos Estados Unidos: um Patrimônio para Todas as Épocas", *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, nº 31, p. 44-46, nov./dez. 1997.
- Valério, Marco Aurélio Gumieri, "O Acordo TRIPS e a Implementação de Políticas de Propriedade Intelectual no Brasil", *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*, São Paulo, v. 40, nº 124, p. 143-147, out./dez. 2001.
- WIPO, "Chapter 3: The Role of Intellectual Property in Development and WIPO's Development Cooperation Program", in *WIPO Intellectual Property Handbook: policy, law and use*. Genebra: WIPO. WIPO Publication No. 489 (E). Disponível em: <http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/index.htm>. Acessado em: 8 fev. 2005.



IMPRESCRITIBILIDADE DA AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO DE MARCA OBTIDO DE MÁ-FÉ

LILIANE DO ESPÍRITO SANTO RORIZ DE ALMEIDA

Desembargadora Federal do TRF 2ª Região. Mestre em Direito Constitucional e Teoria do Estado, pela PUC-RJ. Extensão em Propriedade Industrial, pela PUC-RJ/EMARF. Leciona Direito da Propriedade Industrial. Ex-Procuradora do INPI

SUMÁRIO: 1. Introdução - 2. O Acesso à Proteção - 3. A Aquisição do Direito - 4. A Defesa da Marca - 5. Os Registros Obtidos de Má-Fé - 6. Um Caso Concreto - 7. Conclusão

1. INTRODUÇÃO

O presente estudo é uma monografia e tem por tema central a imprescritibilidade da ação anulatória de registro de marca obtido de má-fé. Sua natureza monográfica implica na exclusão da discussão de outros aspectos interessantes do Direito da Propriedade Industrial, mas que ampliariam, de forma indevida, o âmbito da pesquisa, dispersando os esforços investigativos.

A redução do tema, por sua vez, viabiliza um conhecimento mais detalhado da matéria.

O interesse pelo tema foi despertado pela própria formação profissional da autora, ex-servidora do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, pretendendo, assim, prosseguir nos estudos da área, e por voto que proferiu, como Juíza Convocada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cujo acórdão se encontra transcrito no final do trabalho, sem que com isso se pretenda uma auto-citação, mas sim uma divulgação da jurisprudência, que é rara nesse campo.

A monografia está dividida em itens ou capítulos e sub-itens, para melhor sistematização da exposição.

O primeiro deles se destina aos antecedentes do tema.

O segundo, por sua vez, descreve como ter acesso à proteção do Estado garantida ao signo marcário, desde a sua escolha, passan-

do pelos requisitos, enquanto o terceiro indica o sistema vigente no Brasil para aquisição do respectivo direito.

Já o quarto ressalta os meios para se defender essa marca, com destaque especial para a ação de nulidade do registro, com suas características próprias, principalmente o prazo prescricional.

No quinto capítulo, enfim, aborda-se a questão dos registros obtidos de má-fé, destacando-se a questão do aparente conflito havido entre a CUP e a LPI e a imprescritibilidade das respectivas ações de nulidade.

No sexto capítulo é exposto um caso concreto de acórdão que aborda a questão.

O encerramento recolherá, afinal, as conclusões a que se chegou com a investigação.

2. O ACESSO À PROTEÇÃO

Marca é um sinal distintivo, visualmente perceptível, que distingue produtos e serviços, indicando que foram produzidos ou fornecidos por determinada empresa ou pessoa e servindo para diferenciá-los de seus próprios produtos ou dos de seus concorrentes, o que auxilia o consumidor a reconhecê-los, levando-o a adquiri-los porque a natureza e a qualidade dos mesmos atendem às suas necessidades.

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

Cinco requisitos devem presidir a escolha do signo, dos quais depende a validade da marca: ser suscetível de uma representação gráfica - perceptibilidade visual -, ser verdadeiro, lícito, distintivo e disponível.

Desses requisitos, limitar-se-á a comentar os dois últimos, por serem os que mais interessam ao tema da monografia.

2.1. A distintividade do signo

Toda marca é constituída de um signo distintivo. Para que seja dotado de distintividade, o signo deve revestir-se de características próprias, não colidindo com outros sinais registrados anteriormente. Esta condição é essencial, pois atinge a essência e a função própria das marcas, em outras palavras, um signo não distintivo não pode ser uma marca, pois não cumpre suas funções primordiais, quais sejam: garantir a origem do produto ou serviço, permitindo que o consumidor faça sua escolha, e evitar práticas anti-concorrenciais.

Paul Roubier logrou, de maneira precisa, sintetizar essa função distintiva da marca, asseverando:

*“Une marque de fabrique ne peut faire l’objet d’un droit privatif protégé contre la contrefaçon, que si elle est, comme on dit, distinctive. Et elle ne peut être distinctive que si elle ne se confond pas avec des marques existantes, ou si les signes choisis n’appartiennent pas nécessairement au domaine public. Toutefois, par des adaptations ou des combinaisons spéciales, on pourrait encore donner à ces signes du domaine public une forme particulière; avec des éléments connus, on peut faire des combinaisons nouvelles: on pourra alors obtenir un droit privatif, mais qui se limitera naturellement à la forme spéciale dans laquelle le signe usuel ou vulgaire aura été présenté. Le principe restera donc toujours le même: on peut protéger ce qui est distinctif, mais seulement cela”*¹

Já Pontes de Miranda, com a sua acuidade de sempre, escreveu:

*“A marca tem de distinguir. Se não distingue, não é sinal distintivo, não assinala o produto, não se lhe podem mencionar elementos característicos. Confundir-se-ia com as outras marcas registradas, ou apenas em uso, antes ou após ela. A distinção da marca há de ser em relação às marcas registradas ou em uso, e em si mesma; porque há marcas a que falta qualquer elemento característico, marcas que são vulgaridades notórias”*²

Assim, o verdadeiro sentido da proteção jurídica à marca deve recair sempre sobre sua capacidade distintiva, como, aliás, destaca o próprio artigo 122, da LPI, que, ao conceituar a marca, define serem suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos.

2.2. A disponibilidade do signo

Para que um signo possa ser escolhido como marca, ele deve estar disponível, isto é, ele não pode já ser objeto de um direito de exclu-

sividade, pois não é possível haver dois direitos de exclusividade sobre o mesmo objeto. Assim, certos direitos anteriores podem ser opostos eficazmente ao depositante, por seus titulares.

O artigo 124, inciso XIX, da LPI dispõe que não é registrável como marca um signo que reproduza ou imite, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim (princípio da especialidade), suscetível de causar confusão ou associação com essa marca.

Assim, caso o produto ou serviço não seja nem idêntico, nem similar, ou se a marca anterior não for registrada, o sinal está, em princípio, disponível.

Para apreciar essa questão da similitude dos produtos ou serviços, ou se causam ou não confusão no consumidor, deve-se considerar sempre a natureza distintiva da marca anterior e, em particular, seu renome.

3. A AQUISIÇÃO DO DIREITO

Vigorando no Brasil um sistema atributivo de registro de marcas, é, em regra, o depósito que faz adquirir a propriedade da marca. O simples uso, em princípio, não confere nenhum direito (salvo as exceções legalmente garantidas).

Este princípio se encontra no artigo 129 da LPI:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional (...).

Assim, o princípio garante o direito à marca ao primeiro depositante.

4. A DEFESA DA MARCA

4.1. Observações gerais

As condições de validade de uma marca são avaliadas pelo órgão marcário, que defere ou indefere o registro ou, após o registro, pelo pedido de nulidade, que pode se dar perante o próprio INPI, em processo administrativo de nulidade, ou perante o Poder Judiciário, através de ação de nulidade.

Além disso, assegura o artigo 166, ao titular de uma marca registrada em país signatário da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a adjudicação do registro, nos termos previstos no artigo 6^o septies (1) daquela Convenção.

Sobre o pedido adjudicatório, cabem ser feitas algumas observações.

Primeiro, que esse não é um caso de alternatividade de pedidos, mas sim de sucessividade, vez que há um pedido principal e um sucessivo.

1. *Lé Droit de Propriété Industrielle*, partie générale, tome I, Librairie du Recueil Sirey, 1952, p. 110; apud Revista da ABPI, nº 38, A Imprecisão na Definição Legal de Marca, Maurício Lopes de Oliveira, p. 20/21.

2. *Tratado de Direito Privado*, parte especial, tomo XVII, Editor Borsoi, 1956, p. 7; apud idem, p. 21.

A adjudicação é, na verdade, o pedido principal, seguido, por sucessão, do pedido de nulidade, porque o que interessa verdadeiramente ao autor, nesses casos, é tornar-se o titular da marca, e não anulá-la, para que o signo se torne disponível no mercado e o obrigue a reiniciar todo o procedimento de registro.

Por outro lado, são nulos os registros concedidos em desacordo com as disposições da LPI.

Em caso de nulidade do registro, o direito de propriedade por ele conferido desaparece. Em contrapartida, enquanto a nulidade não for decretada, a marca é reputada válida, isto é, sua validade é presumida, inexistindo necessidade de seu titular justificar sua validade.

A lei é explícita em dizer que a nulidade pode ser parcial ou total, sendo condição para a nulidade parcial o fato de a parte subsistente poder ser considerada registrável (artigo 165, parágrafo único).

4.2. A ação de nulidade

Em decorrência de conflitos de interesse em matéria de propriedade industrial, é cabível, dentre outras, a ação de nulidade do registro de marca, perante a Justiça Federal, por ensejar eventual reconhecimento de invalidade de ato administrativo do Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, uma autarquia federal, sendo indispensável sua inclusão na relação processual, no pólo passivo, quando o órgão não for o autor da aludida ação.

A ação de nulidade permite, pois, à pessoa que tem um direito sobre uma marca, tornar nulo o registro de outra marca colidente com esse seu direito (artigos 173 a 175 da LPI).

Prescreve ela em cinco anos, contados da data da sua concessão. Esta é a regra geral, contida no artigo 174 da LPI.

3. A Proteção de Marcas não Registradas no Brasil e no Mercosul, Luiz Leonardos, in Revista da ABPI nº 34, p. 34.

5. OS REGISTROS OBTIDOS DE MÁ-FÉ

5.1. Observações gerais

Por sua vez, estabelece o artigo 6º Bis (3) da Convenção União de Paris:

3. Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má-fé.

Em outras palavras, afirma a CUP que são imprescritíveis as ações de nulidade de registro de marca obtido de má-fé.

Convém ressaltar que o artigo 6º Bis se refere à invalidação do registro que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetível de causar confusão, de marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida. Está, portanto, a imprescritibilidade vinculada à notoriedade da marca.

Destaque-se que o conhecimento da marca a que o dispositivo unionista se refere deve ser procurado nos círculos comerciais interessados e não junto ao grande público, mas o texto da Convenção ainda está preso à regra da especialidade, o que restringe o âmbito de proteção. O caminho a ser trilhado, portanto, deveria ser o de se reprimir objetivamente o fato de se reproduzir ou imitar marca que não se pode justificadamente pretender que não se conhecia, especialmente, mas não necessariamente, se a marca se situa em ramo de atividades idêntico, semelhante ou afim.³

É, pois, necessário que se prove, além da notoriedade da marca impeditiva e das causas de nulidade do registro, que o mesmo foi obtido de má-fé. A má-fé é elemento intrínseco, portanto, para que se goze da imprescritibilidade do direito de ação de nulidade.

5.2. Conflito aparente entre a CUP e a LPI

Como já visto, na forma do contido no artigo 174, da LPI, a prescrição do direito de ação de nulidade acontece cinco anos após a concessão do registro.

Sócios - 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

Ocorre que o artigo 6º Bis (3) da CUP abre expressa exceção a esse dispositivo, esclarecendo que, no caso de registro obtido de má-fé, não correrá prescrição.

Têm-se, pois, duas leis distintas: a primeira – a LPI –, traz uma regra geral de prescrição do direito de ação de nulidade de marca, estabelecendo o prazo prescricional de cinco anos; a segunda – a CUP, tratado internacional, cuja versão atualmente em vigor, a Revisão de Estocolmo, foi promulgada pelo Decreto nº 75.572/75 – traz uma regra especial que torna imprescritível o direito de ação de nulidade dos registros obtidos de má-fé.

A dupla regulamentação da matéria origina inúmeras questões, sendo a principal delas a que respeita à prevalência ou não de uma norma sobre a outra.

O primeiro ponto a se atacar é o da possibilidade em tese da existência de conflito entre uma norma de direito internacional e outra de direito interno.

Para a corrente capitaneada por Triepel – a teoria dualista – o direito internacional e o direito interno compõem dois sistemas jurídicos distintos, insuscetíveis de sobreposição ou conflito.

Já para a corrente defendida por Hans Kelsen – a teoria monista –, a ordem jurídica é una, não fazendo sentido essa possibilidade de conflito.

Os partidários da teoria monista dividem-se no que diz respeito às regras de resolução de uma eventual autonomia entre o direito internacional e o direito interno, prevalecendo, para uns, o direito internacional e, para outros, o direito interno, havendo ainda quem sustente que a prevalência deve ser decidida pelo critério cronológico, que é a corrente que se convencionou chamar de monista moderada.

A jurisprudência pátria, especialmente a do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, vem se filiando à corrente do monismo moderado, entendendo que o Direito constitui uma unidade, integrada pela ordem jurídica interna e pela externa; o tratado, uma vez incorporado ao direito interno, posiciona-se no mesmo nível hierárquico da lei ordinária, podendo ser por esta reformado. Fundamenta-se no fato de que a ordem constitucional brasileira não colocou o direito inter-

no e o direito internacional em níveis diferenciados, aplicando-se-lhes, pois, as regras gerais de antinomia entre normas, quais sejam, o critério cronológico, o critério hierárquico ou o critério da especialidade.

O eminente ministro do STF, Celso de Mello, bem resumiu essa questão, na ADI 1.480-DF, *verbis*:

“PARIDADE NORMATIVA ENTRE ATOS INTERNACIONAIS E NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS DE DIREITO INTERNO.

Os tratados ou convenções internacionais, uma vez regularmente incorporados ao direito interno, situam-se, no sistema jurídico brasileiro, nos mesmos planos de validade, de eficácia e de autoridade em que se posicionam as leis ordinárias, havendo, em consequência, entre estas e os atos de direito internacional público, mera relação de paridade normativa. Precedentes.

No sistema jurídico brasileiro, os atos internacionais não dispõem de primazia hierárquica sobre as normas de direito interno. A eventual precedência dos tratados ou convenções internacionais sobre as regras infraconstitucionais de direito interno somente se justificará quando a situação de antinomia com o ordenamento doméstico impuser, para a solução do conflito, a aplicação alternativa do critério cronológico (“lex posterior derogat priori”) ou, quando cabível, do critério da especialidade. Precedentes.”

Norberto Bobbio, por sua vez, muito bem sintetizou a questão, asseverando:

“De duas normas incompatíveis, uma geral e uma especial (ou excepcional), prevalece a segunda: lex specialis derogat generali. Também aqui a razão do critério não é obscura: lei especial é aquela que anula uma lei mais geral, ou que subtrai de uma norma uma parte da sua matéria para submetê-la a uma regulamentação diferente (contrária ou contraditória).

A passagem da regra geral à regra especial corresponde a um processo natural de diferenciação das categorias, e a uma descoberta gradual, por aporte do legislador, dessa diferenciação. Verificada ou descoberta a diferenciação, a persistência na regra geral importaria no tratamento igual de pessoas que pertencem a categorias diferentes, e, portanto, numa injustiça”.⁴

4. Teoria do Ordenamento Jurídico, Ed. UnB e Polis, 1990, p. 95/96.

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 Pío X, Nº 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

E adiante, ao abordar a questão do conflito entre o critério da especialidade e o cronológico, assinala o eminente jurista italiano:

Tem lugar quando uma norma anterior-especial é incompatível com uma norma posterior-geral. Tem-se conflito porque, aplicando o critério de especialidade, dá-se preponderância à primeira norma, aplicando o critério cronológico, dá-se prevalência à segunda. Também aqui foi transmitida uma regra geral, que soa assim: lex posterior generalis non derogat priori speciali. Com base nessa regra, o conflito entre critério de especialidade e critério cronológico deve ser resolvido em favor do primeiro: a lei geral sucessiva não tira do caminho a lei especial precedente.”⁵

Vicente Ráo compartilha com esse mesmo entendimento:

“Não é pelo fato de ser especial que a lei nova revoga a antiga de natureza geral; e, reciprocamente, não é apenas por ser geral que a disposição superveniente revoga a disposição particular e anterior”.⁶

Assim, sempre que o direito internacional contiver normas especiais, relativamente ao direito interno, deve aquele prevalecer sobre este, qualquer que seja a teoria que se adote a respeito da existência ou não de hierarquia entre ambos. A especialidade da norma internacional a torna imune à incidência do critério cronológico.

A Convenção União de Paris contém inúmeras normas especiais, em relação às normas contidas na Lei de Propriedade Industrial, sendo uma delas o artigo 6º Bis, que se refere às marcas notoriamente conhecidas.

Quanto ao item I do referido artigo, corresponde ao artigo 126, da LPI. Há, entretanto, uma aparente colidência entre o artigo 6º Bis (3) e o artigo 174 da LPI, no que respeita à existência de prazo para ajuizamento da ação de nulidade do registro de marca.

Como já visto, o dispositivo da lei marcária fixa o prazo prescricional de 5 anos, contados da concessão do registro, para que seja proposta a ação de nulidade; já o artigo 6º Bis (3) dispõe que inexistente prazo prescricional para a ação de nulidade de marca registrada de má-fé.

Como já ressaltado acima, não há hierarquia entre as normas, assim como não lhes afeta o critério da cronologia, por ser uma especial e a outra geral.

Resta perquirir qual, dentre elas, é a norma especial e qual a geral.

“É regra de hermenêutica que todo parágrafo ou inciso há de ser interpretado em consonância com o respectivo caput. O Direito é um todo, e não uma norma isoladamente considerada, fora de contexto. Lendo-se o item 3 do artigo 6 bis em conjunto com os dois primeiros itens deste dispositivo, conclui-se que o mesmo só se refere a marcas notoriamente conhecidas e que tenham sido usadas ou registradas de má-fé por outrem.

Estes elementos tornam esta norma especial em relação à regra geral contida no caput e no parágrafo único do artigo 98 da Lei nº 5.772/71, bem como nos artigos 165 e 174 da lei nº 9.279/96. Com efeito, ao prever o prazo quinquenal para pleitear-se a nulidade da marca, como observa José Roberto Gusmão, a lei brasileira não tratou diferentemente os registros que foram obtidos de boa-fé e os que foram com dolo.

A Convenção de Paris, porém, fez esta distinção, introduzindo-a no direito positivo. A diferença de tratamento está, assim, expressamente prevista no ordenamento jurídico: ao intérprete, pois, cabe segui-la, não lhe sendo permitido ignorá-la. A interpretação deve respeitar os diferentes limites de abrangência da norma especial e das normas gerais, evitando-se, de um lado, que o que é excepcional seja generalizado e, de outro, que a norma geral seja indistintamente aplicada no âmbito coberto pelas disposições especiais

Ao estabelecer a imprescritibilidade para as ações de nulidade de marca fundadas em ofensa a marcas notoriamente conhecidas, cujos registros foram obtidos de má-fé, o artigo 6 bis da CUP constitui-se numa norma especial, que subtrai às regras gerais contidas na legislação brasileira uma parte de sua matéria, para submetê-la a regulamentação diferente. O prazo de cinco anos elencado nas leis nº 5.772/71 e 9.279/96 continua válido e eficaz, relativamente às outras causas de nulidade de registro de marca.”⁷

Assim, o que se tem é uma lei posterior que fixa a norma geral (a LPI) e outra anterior que fixa a norma especial para registros obtidos de má-fé (a CUP).

5. Idem, p. 108.

6. O Direito e a Vida dos Direitos, vol. I, tomo I, nº 259, p. 392; apud A Convenção de Paris e o Direito Interno: Alguns Aspectos, Lelio Denicoli Schmidt, Revista da ABPI nº 27, p. 6.

7. A Convenção de Paris e o Direito Interno: Alguns Aspectos, Lelio Denicoli Schmidt, Revista da ABPI nº 27, p.7/8.

**MATOS
ASSOCIADOS &**

PROPRIEDADE INTELECTUAL

Socorre-se, pois, o intérprete do critério da especialização, para evitar-se a antinomia entre as leis.

Não se trata de revogação de uma norma pela outra, mas sim de prevalência, pois ambas vigoram paralelamente, atuando sobre lides específicas, vale dizer: nos registros obtidos de boa-fé, mas que ferem algum dispositivo da LPI, aplica-se o artigo 174, desta, preservando o direito da ação de nulidade cinco anos após a concessão do registro; nos registros obtidos de má-fé, aplica-se o artigo 6º Bis (3) da CUP, sendo imprescritível o direito da ação de nulidade.

5.3. Imprescritibilidade da ação de nulidade

São, pois, três os requisitos para que inoçorra a prescrição: a notoriedade do sinal impeditivo, a má-fé do registro e sua ilicitude.

O artigo 6º Bis da CUP protege a marca notoriamente conhecida. Por muito tempo se discutiu sobre as diferenças entre as marcas notória e notoriamente conhecida.

Hoje já não persiste tal discussão. A própria LPI, ao redesenhar o tratamento das marcas, estabeleceu essa distinção. No artigo 125, definiu o que seja marca de alto renome – a antiga marca notória –, que protege os sinais que, pré-registrados no país, tenham conquistado alto grau de reconhecimento, e, no artigo 126, conceituou a marca notoriamente conhecida, expressão trazida da própria Convenção União de Paris, abriga os sinais que, não registrados no Brasil e gozando também de alto grau de reconhecimento em seu país de origem, sejam pertencentes a pessoa física ou jurídica sediada em um dos países signatários daquele Convênio.

Diz o artigo 126:

“Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (1) da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.”

Aparentemente, seria desnecessária essa avocação da lei, para dentro de seu âmago, de uma regra que, inserindo-se no teor de um tratado internacional, encontrava-se já em pleno vigor no Brasil, integrando seu ordenamento jurídico e sendo, por inúmeras vezes, aplicada pelos tribunais.

“A atitude do legislador tem, porém, razão de ser,” esclarece José Antonio B. L. Faria Correa, *“justificando-se por dados históricos e pelo afã de consolidar o arsenal de mecanismos inibidores da usurpação de marcas. De fato, o INPI, durante longos anos, afastou a aplicabilidade do artigo 6 bis da Convenção de Paris, sustentando, dentre outros fundamentos, sua incompatibilidade com o sistema atributivo consagrado pelo direito brasileiro e vindo no artigo*

67 do Código revogado a única hipótese de resguardo às marcas notórias. Ora, não há antinomia alguma. A norma do artigo 6 bis nada mais é do que uma proteção objetiva contra a fraude ao sistema atributivo, constituindo mecanismo regulador de situações abusivas. Não fere o sistema, antes garante-lhe a sobrevivência e seriedade. O órgão, no decorrer do tempo, fruto de vasta jurisprudência confirmatória da plena vigência da norma em debate, reviu sua postura sobre a matéria, passando a aplicá-la, desde que presentes os pressupostos. Ao transplantar o comando do artigo 6 bis para dentro da própria lei de propriedade industrial, o legislador inibe, desde o nascedouro, qualquer exegese contrária à aplicabilidade do dispositivo, sublinhando a garantia contra apropriação indebita de marcas nessas condições”.⁸

Por outro lado, não se desconhecem os argumentos em sentido contrário à ação perpétua, que Paulo Roberto Costa Figueiredo enumerou, em artigo publicado na Revista da ABPI, centrando-se nos seguintes argumentos:

- a) a ação perpétua não é nossa tradição;
- b) a má-fé não é vício autônomo do ato jurídico, senão conteúdo subjetivo (estado psicológico do agente) de certos vícios da vontade que, no máximo, acarretam a anulabilidade do ato, sujeita à sanatória mercê de prazos de decadência ou prescrição;⁹
- c) a boa ou má-fé só é relevante quando se depara com a prescrição aquisitiva (usucapião), sendo absolutamente despicienda em matéria de prescrição liberatória, ou prescrição simplesmente, para a qual relevante é, tão-somente, o decurso do tempo;
- d) imprescritibilidade tem a ver com nulidade absoluta¹⁰, não com nulidade relativa, muito menos com anulabilidade;
- e) desde o célebre acórdão proferido pela Magna Corte no Recurso Extraordinário 80.004, aplicam os Tribunais Superiores a alternância temporal entre normas de igual hierarquia que disponham diferentemente sobre o mesmo assunto: *lex posterior derogat legi priori*;
- f) deve prevalecer a lei genuinamente nacional, nascida da atividade legiferante de nossos poderes, notadamente no caso de propriedade industrial e seu registro (*lex rei sitae*).

Sobre esses argumentos – alguns deles já refutados acima –, tem-se a dizer que o direito evolui, nada impedindo que se modernize de forma contrária à tradição, desde que a tradição não seja mais vista como a melhor doutrina.

Com relação à má-fé, decorre ela *“do conhecimento do mal que se encerra no ato executado, ou do vício contido na coisa, que se quer mostrar como perfeita, sabendo-se que não o é”*¹¹

No caso em análise, porém, a má-fé, mesmo entendida como conteúdo subjetivo de certos vícios da vontade, constitui-se em mero

8. O Tratamento das Marcas de Alto Renome e das Marcas Notoriamente Conhecidas na Lei 9.279/96, in Revista da ABPI nº 28, p. 37/38.

9. Artigo Código Civil, art. 147, II, correspondente ao art. 171, II, do atual.

10. Artigo Código Civil, art. 145; atual, 166.

11. Vocabulário Jurídico, DE PLÁCIDO E SILVA, vol. III, ed. Forense, 2ª ed., p. 971.

elemento do tipo, pois o que acarreta a imprescritibilidade prevista no artigo 6º bis não é só a presença da má-fé, mas sim, e principalmente, a ilicitude do registro, que foi deferido contrariando as normas em vigor no país, seja ela a CUP ou a LPI.

Entendido o artigo 6 bis (3) da CUP da forma como preconizado neste estudo, a má-fé passa a ter relevância fora da matéria da prescrição aquisitiva. Nada, no ordenamento jurídico pátrio, impede esse entendimento.

Por outro lado, a ilicitude é, sim, um caso de nulidade do negócio jurídico, conforme consta do artigo 166, II, do Código Civil em vigor, e não de mera anulabilidade. Assim, tem tudo a ver com a imprescritibilidade ora defendida.

Sobre o argumento da alternância temporal, reporto-me ao item 5.2 retro.

Por fim, o argumento da prevalência da lei genuinamente nacional é xenófobo, especialmente quando confrontado com o fato de que a legislação de propriedade industrial é toda derivada de tratados internacionais, nada justificando-o, pois.

Assim, gozando a marca de alto grau de reconhecimento por parte do público em geral, tendo sido obtida por ato de comprovada má-fé e sendo ilícito o registro deferido, deve-se considerar imprescritível o direito de ação para anular o registro da marca.

6. UM CASO CONCRETO

Corroborar esse entendimento o acórdão a seguir - pedindo desde logo vênias por ser da lavra da própria autora - que indica a presença dos três requisitos.

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO RETIDO. OITIVA DE TESTEMUNHA. PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE. PRESCRIÇÃO. REGISTRO OBTIDO DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. MARCA QUE COPIA

NOME E DESENHO DE OBRA ARTÍSTICA. IRREGISTRABILIDADE.

1. É desnecessária a oitiva de testemunha quando inexistente controvérsia sobre os fatos que se pretende através dela provar.
2. Existindo no feito dois réus, um a ser citado por mandado de citação e outro por carta precatória, conta-se o trintídio para contestar a partir da juntada do último dessas peças (CPC - artigos 241, III e IV e 191).
3. Descabe anular a sentença, vez que, embora não conhecida a contestação pelo Juízo *a quo*, apesar de tempestiva, o vício apontado não causou prejuízo à defesa, tendo o referido ato alcançado sua finalidade, ao ser conhecida a defesa pela Turma.
4. Age com má-fé o requerente de registro marcário que, não estando autorizado pelo titular do direito autoral sobre obra notoriamente conhecida a fazê-lo, ainda assim o faz.
5. Não corre prescrição para as ações de nulidade de registro de marca notoriamente conhecida obtido de má-fé (artigo 6º Bis (3) da CUP).
6. É irregistrável o sinal que copia nome de obra artística e seu desenho, se não havia consentimento expresso do respectivo autor ou titular para tal.
7. Agravo retido desprovido. Preliminar acolhida. Apelação desprovida.”¹²

7. CONCLUSÃO

Marca é um sinal distintivo, visualmente perceptível, apto a distinguir produtos e serviços de uma pessoa física ou jurídica.

Não é possível haver um direito de exclusividade sobre dois objetos. Assim, para que um signo possa ser escolhido como marca, ele deve estar disponível.

Vigora no Brasil um sistema atributivo de registro de marcas.

12. AC nº 2001.02.01.015057-2; TRF-2ª Região, 2ª Turma, Rel. Juíza Federal Convocada Liliâne Roriz, julg. em 19/02/03, DJ-10/06/03.

LILIAN DE MELO SILVEIRA

ADVOGADOS ASSOCIADOS

PROPRIEDADE INTELECTUAL

As condições de viabilidade de uma marca são avaliadas por ocasião do registro, quando houver pedido de nulidade, seja ele em âmbito administrativo ou judicial, ou por pedido de adjudicação do registro.

A ação de nulidade do registro de marca prescreve em cinco anos contados da data da concessão (artigo 174 da LPI).

A ação de nulidade de registro de marca obtido de má-fé é imprescritível (artigo 6 bis (3) da CUP).

É necessário provar, além da notoriedade da marca impeditiva e das causas de nulidade do registro, que o mesmo foi obtido de má-fé.

O Direito constitui uma unidade, integrada pela ordem jurídica interna e pela externa. O tratado, uma vez incorporado ao direito interno, posiciona-se no mesmo nível hierárquico da lei ordinária, podendo ser por esta reformado, aplicando-se-lhes as regras gerais de antinomia entre normas, quais sejam: os critérios cronológico, hierárquico e da especialidade.

Em caso de conflito entre os critérios da especialidade e cronológico (norma anterior-especial incompatível com norma posterior-geral) a regra é: *lex posterior generalis non derogat priori speciali*, isto é, a especialidade da norma internacional a torna imune à incidência do critério cronológico.

No caso da aparente colidência entre o artigo 6 bis (3) da CUP e o artigo 174 da LPI, no que respeita à existência de prazo para ajuizamento da ação de nulidade do registro de marca, o que se tem é uma lei anterior que fixa a norma especial para registros obtidos de má-fé (a CUP) e uma lei posterior que fixa a norma geral de prescrição da ação de nulidade do registro.

São três os requisitos para que incoorra a prescrição: a notoriedade do sinal impeditivo, a má-fé do registro e sua ilicitude.

A má-fé, mesmo entendida como conteúdo subjetivo de certos vícios da vontade, constitui-se em mero elemento do tipo, pois o que acarreta a imprescritibilidade prevista no artigo 6º bis (3) não é só a presença da má-fé, mas sim, e principalmente, a ilicitude do registro, que foi deferido contrariando as normas em vigor no país, seja ela a CUP ou a LPI, e a ilicitude é sim um caso de nulidade do negócio jurídico, conforme consta do artigo 166, II, do Código Civil em vigor, e não de mera anulabilidade.

Assim, gozando a marca de alto grau de reconhecimento por parte do público em geral, tendo sido obtida por ato de comprovada má-fé e sendo ilícito o registro deferido, é imprescritível o direito de ação para anular o registro da marca.

BIBLIOGRAFIA

CORREA, José Antonio B. L. Faria. O tratamento das marcas de alto renome e das marcas notoriamente conhecidas na Lei 9.279/96. *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, nº 28, p. 33/39, mai/jun de 1997.

FIGUEIREDO, Paulo Roberto Costa. Ainda o artigo 6, bis, da CUP. *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, nº 29, p. 34/35, jul/ago de 1997.

LEONARDOS, Luiz. A proteção de marcas não registradas no Brasil e no Mercosul. *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, nº 34, p. 32/35, mai/jun de 1998.

NEIVA, José Antonio Lisboa. Questões processuais envolvendo propriedade industrial. *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, nº 56, p. 35/40, jan/fev de 2002.

OLIVEIRA, Mauricio Lopes. A imprecisão na definição legal de marca. *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, nº 38, p. 20/22, jan/fev de 1999.

POLLAUD-DULIAN, Frédéric. *Droit de la propriété industrielle*. Paris: Edition Montcherstien, 1999.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. A Convenção de Paris e o direito interno: alguns aspectos. *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, nº 27, p. 3/18, mar/abr de 1997.

SILVEIRA, Newton. *A propriedade intelectual e as novas leis autorais*. São Paulo: Editora Saraiva, 1998.

SOARES, José Carlos Tinoco. *Lei de patentes, marcas e direitos conexos*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997.

SOARES, José Carlos Tinoco. Marca de alto renome e marca notoriamente conhecida. *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, nº 24, p. 11/17, set/out de 1996.

2	<input type="checkbox"/> Marcas
7	<input type="checkbox"/> Patentes
9	<input type="checkbox"/> Softwares
1	<input type="checkbox"/> Contratos
e	<input type="checkbox"/> Direitos autorais
d	<input type="checkbox"/> Nomes de domínios
s	<input type="checkbox"/> Cultivares
e	<input type="checkbox"/> Internacional
D	<input type="checkbox"/> 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





A LICENÇA COMPULSÓRIA COMO INSTRUMENTO DE ADEQUAÇÃO DA PATENTE À SUA FUNÇÃO SOCIAL

ADRIANA ALVES DOS SANTOS CRUZ

Juíza Federal Substituta no Rio de Janeiro. Pós-Graduada em Direito Processual Civil pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual. Curso de Extensão em Propriedade Industrial pela Escola da Magistratura Regional Federal da 2ª Região em convênio com a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

Sumário: Introdução - 1. Regime Constitucional da Patente - 2. Regime Infraconstitucional da Patente - 3. A Constitucionalidade da Exigência de Produção Local - 4. Conclusão - 5. Referências Bibliográficas

INTRODUÇÃO

O artigo 5º, XXIX, da Constituição Federal estabelece que a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico do país.

O conjunto desses direitos, que se referem à produções do intelecto humano para aplicação comercial ou industrial, é denominado pela doutrina como propriedade industrial.

Em sede de direito da propriedade industrial um dado de transcendental importância deve sempre ser considerado: sobre o titular do direito, que tem *status* de direito fundamental, recai o ônus de exercê-lo em consonância com os fins estabelecidos na Constituição.

Assim, o privilégio garantido aos autores de inventos só tem fundamento de validade se e enquanto for exercido nos estritos limites concedidos pela Constituição.

Para o aplicador, por vezes, não é fácil extrair o significado dos fins fixados pelo texto constitucional para garantia do direito do inventor. Para desincumbir-se desse mister deve ele recorrer à dinâmica

da ponderação dos interesses constitucionalmente tutelados para definir o sentido e alcance das normas que melhor prestigem o valor contido na Carta Política.

Tanto o legislador infraconstitucional como o aplicador da lei devem ter por norte a satisfação desses interesses maiores e adotar o princípio da razoabilidade como parâmetro para tal tarefa. Na lição de Barroso (1999, p 215-217):

O princípio da razoabilidade é um parâmetro de valoração dos atos do Poder Público para aferir se eles estão informados pelo valor superior inerente a todo ordenamento jurídico: a justiça. (...) É razoável o que seja conforme à razão, supondo equilíbrio, moderação e harmonia; o que não seja arbitrário ou caprichoso; o que corresponda ao senso comum, aos valores vigentes em dado momento e lugar. (...) Seja como for, é necessário seguir em busca de terreno mais sólido e de elementos mais objetivos na caracterização da razoabilidade dos atos do Poder Público, especialmente, para os fins aqui considerados, os de cunho normativo. Somente essa delimitação de objeto poderá impedir que o princípio se esvazie de sentido, por excessivamente abstrato, ou que se perverta num critério para julgamentos *ad hoc*. A atuação



MUÑOZ & ASOCIADOS
Consultoría Empresarial
Abogados/ Propiedad Intelectual

Contacto

Adelaida Rojas de Muñoz

Marcas-Patentes-Derechos de autor/Nuevas Tecnologías-Nombres de Dominio

Contratos/Asuntos Cíviles, Comerciales y Penales

Hernandarias 816 c/ Humaitá

Asunción - Paraguay

Tel: (595-21) 445 - 882

Fax: (595-21) 494 - 538

✉ munozyasociados@cmm.com.py

do Estado, na produção de normas jurídicas normalmente far-se-á diante de certas circunstâncias concretas; será destinada à realização de determinados fins, a serem atingidos pelo emprego de determinados meios. Desse modo, são fatores invariavelmente presentes em toda ação relevante para a criação do direito: os motivos (circunstâncias de fato), os fins e os meios. Além disso, há de se tomar em conta, também, os valores fundamentais da organização estatal, explícitos ou implícitos, como a ordem, a segurança, a paz, a solidariedade; em última análise, a justiça. A razoabilidade é, precisamente, a adequação de sentido que deve haver entre esses elementos.

Dentre os direitos relacionados à propriedade industrial, nos detemos, neste estudo, às questões concernentes à patente e ao seu licenciamento compulsório, analisado este como instrumento de adequação do privilégio à sua função social.

O exame do tema se apresenta relevante na medida em que a disciplina da propriedade industrial é extremamente internacionalizada. O Brasil é signatário de convenções e tratados sobre o tema e, em algumas situações, há aparente conflito na harmonização desses instrumentos com os contornos estabelecidos por nossa lei fundamental. Como destaca Denis Borges Barbosa (2003, p. 16), “a propriedade, e especialmente aquela resultante das patentes e demais direitos industriais, não é absoluta - ela só existe em atenção ao seu interesse social e para propiciar o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. Não há, desta forma, espaço para um sistema neutro ou completamente internacionalizado de propriedade industrial no Brasil”.

O direito tem por escopo viabilizar a vida em sociedade. Como é cediço, a sociedade progride na ordem e desintegra-se no caos. As normas de direito são criadas para delimitar o campo de atuação do Estado sobre o indivíduo, assim como para definir os limites de expressão da liberdade dos indivíduos entre si.

O privilégio sobre inventos é garantido pela Constituição Federal visando a resguardar interesses considerados sob dois enfoques: o do indivíduo de apropriar-se do fruto de suas criações e o da coletividade de não ser malferida em razão do uso abusivo dessa apropriação.

Sobre o tema é válido citar Derani (2002, p.59) ao discorrer sobre a função social da propriedade:

O princípio da função social da propriedade não é uma garantia jurídica de estabilização de relações sociais preexistentes. É uma norma impositiva sobre uma relação jurídica garantida. Em outras palavras, dada a existência de sujeitos proprietários, juridicamente garantidos, o direito intervém nessa relação, impondo novos deveres e responsabilidades. A norma que dispõe sobre a função social da propriedade cria o ônus do proprietário privado perante a sociedade. Essa norma institui um ônus que recai sobre o desenvolvimento da relação de poder entre sujeito e objeto, que configura a propriedade privada. O ônus imposto sobre o sujeito proprietário significa que sua atuação deve trazer um resultado

vantajoso para a sociedade, a fim de que este poder individualizado seja reconhecido legalmente. (...) Ao se tratar da função da propriedade, não se está tratando da função de um direito. Pretende-se, ao impor função à relação denominada propriedade, vincular seu desenvolvimento à realização de determinados fins..

Assim como a função social da propriedade de que cuida o artigo 5º, XXIII da Constituição Federal, o atendimento do interesse social e a busca do desenvolvimento tecnológico não são elementos externos ao direito à propriedade industrial, mas intrínsecos à sua existência. “Não desenvolvendo a relação entre sujeito e objeto na dinâmica de satisfação social, não há proteção jurídica, porque a função social é um dado determinante da existência jurídica da propriedade.” (Derani, 2002, p. 62).

1. REGIME CONSTITUCIONAL DA PATENTE

A patente é o título que garante a seu titular privilégio temporário de exploração exclusiva de invento ou modelo de utilidade.

A relação que se estabelece entre o titular do privilégio e o objeto privilegiado e aquela que se firma entre o titular e a coletividade pode ser identificada, na teoria geral do direito, como relação de propriedade. O titular da patente pode extrair frutos de seu invento, dispor de seu privilégio transferindo-o a terceiros (a título oneroso ou gratuito), assim como pode impedir que terceiros, sem sua permissão, explorem o que foi produzido por seu intelecto e patenteado.

Honrando a precisão terminológica, é necessário frisar que a Constituição Federal utiliza o termo propriedade com duas acepções. Ora refere-se à relação entre o sujeito e o objeto, ora ao próprio objeto. Este estudo tem seu foco em alguns aspectos da relação de propriedade que se estabelece quando o Estado outorga uma patente e não no objeto patenteado em si.

O artigo 5º da Constituição Federal estabelece em seu inciso XXII garantia ao direito de propriedade, porém não o faz de forma absoluta, pois no inciso XXIII tutela o interesse da coletividade ao afirmar que a propriedade atenderá a sua função social.

A garantia de privilégio aos autores de inventos está posta no inciso XXIX do mesmo artigo e, relativamente ao direito de propriedade industrial, há qualificação da função social perseguida. A prerrogativa de exploração exclusiva do invento é concedida com finalidade específica e tem por vetor o interesse social e o desenvolvimento tecnológico do País.

O liame estabelecido entre concessão de privilégio e atendimento de interesses sociais, não é novidade em nosso ordenamento jurídico.

O primeiro texto legal sobre privilégio de invenção, o Alvará de 28 de abril de 1808, dispunha em seus *consideranda*:

Eu o Príncipe Regente faço saber aos que o presente Alvará com força de lei virem, que sendo o primeiro e principal objeto dos meus paternais cuidados o promover a felicidade pública dos meus fiéis

Vassalos; e havendo estabelecido com estes desígnios princípios liberais para a propriedade deste Estado do Brasil, e que são essencialmente necessários para fomentar a agricultura, animar o comércio, adiantar a navegação e aumentar a povoação, fazendo-se mais extensa e análoga à grandeza do mesmo Estado; tendo em consideração que deste estabelecimento se possa seguir alguma diminuição na indústria do Reino de Portugal, bem que com o andar dos tempos a grandeza do mercado e os efeitos da liberdade do comércio que tenho mandado estabelecer não de compensar com vantagem algum prejuízo da diminuição que ao princípio possam sofrer alguns ramos de manufaturas; desejando não só remediar esses inconvenientes, mas também conservar e ampliar a navegação mercantil e o comércio dos povos de todos os meus domínios; tendo ouvido o parecer de ministros do meu Conselho; e de outras pessoas zelosas do meu serviço; com ampliação e renovação de muitas providências já a este respeito estabelecidas, e a fim de que tenham pronta a exata observância para a prosperidade geral e individual dos meus fiéis vassallos, que muito desejo adiantar e promover, por dependê-la a grandeza e consideração da minha real Coroa e da Nação; sou servido determinar o seguinte: (...)

A Constituição de 1891, artigo 72, § 25, dispunha que “os inventos industriais pertencerão aos seus autores, aos quais ficará garantido por lei um privilégio temporário, ou será concedido pelo Congresso um prêmio razoável, quando haja conveniência de vulgarizar o invento”. Embora o texto não fizesse menção expressa ao interesse público como parâmetro para fixação da conveniência, é indubitável que a ele se referia. Isso porque o desenvolvimento da República neonata reclamava investimentos e aplicações industriais, sendo lógico concluir que estes seriam os dados considerados para fixação do conteúdo da conveniência.

A Constituição de 1934 praticamente repetiu, em seu artigo 113, item 18, as disposições da Constituição de 1891, alterando, apenas, a expressão prêmio razoável por prêmio justo a ser concedido quando a vulgarização atendesse aos interesses da coletividade.

1. Nesse sentido: “O dispositivo que a define e assegura está entre as dos direitos individuais, sem razão plausível para isso, pois evidentemente não tem natureza de direito fundamental do homem. Caberia entre as normas da ordem econômica. Seu conteúdo

Observa-se, assim, um passo adiante no tratamento da matéria, pois o texto, de forma inequívoca, estabelece limite ao privilégio tendo como vetor o interesse social. O dispositivo foi integralmente reproduzido no artigo 141, item 17 da Constituição Federal de 1946.

A Constituição Federal de 1967, artigo 150, § 24 alterou a redação do dispositivo que tratava da matéria, excluindo a possibilidade de concessão de prêmio e, conseqüentemente, sem ressaltar a questão relativa ao interesse da coletividade. Contudo, desse fato não se pode extrair que a proteção, naquele regime, estivesse dissociada dos interesses sociais, visto que o § 22 do mesmo artigo trazia em seu bojo a vinculação da propriedade, em caráter genérico, ao interesse coletivo.

Alguns doutrinadores¹ consideram imprópria a colocação do tema no capítulo dos direitos e garantias fundamentais, pois consideram que a matéria estaria topograficamente melhor enquadrada no capítulo concernente à ordem econômica.

O exame aprofundado desse tema requer considerações mais largas que escapam ao corte epistemológico deste trabalho, sendo suficiente, para os fins aqui pretendidos, registrar que a tomada de posição está diretamente associada ao reconhecimento ou rejeição da idéia de um direito natural aos bens intelectuais. Na lição de Borges (2003, p.88):

Um dos mais interessantes efeitos da doutrina do *market failure* é evidenciar a natureza primária da intervenção do Estado na proteção da Propriedade Intelectual. Deixado à liberdade do mercado, o investimento na criação do bem intelectual seria imediatamente dissipado pela liberdade da cópia. As forças livres do mercado fariam com que a competição – e os mais aptos nela – absorvessem imediatamente as inovações e as novas obras intelectuais. Assim é que a intervenção necessária – restringindo as forças livres da concorrência – e criando restrições legais a tais forças. Pois que a criação da Propriedade Intelectual é – completa e exclusivamente – uma elaboração da lei, que não resulta de qualquer direito imanente, anterior a tal legislação.

bem o denotam, quando eficácia da norma fica dependendo de legislação ulterior (...)” (Silva, J., 1990, p. 246).

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

Na ordem jurídica nacional a discussão do tema perde densidade na medida em que a Constituição Federal tratou a matéria com *status* de direito fundamental.

Partindo da premissa de que não há um direito natural à propriedade intelectual e que esta decorre de uma opção do legislador, é forçoso concluir que o direito de privilégio ao invento foi erigido à categoria de direito fundamental pelo Constituinte de 1988 como estímulo à criatividade inventiva. Equivale dizer, a Constituição Federal concede ao autor do invento a mais sólida das garantias, inserindo sua prerrogativa de exploração temporária no bojo de cláusula pétrea, com o escopo de garantir o direito fundamental dos destinatários do invento de fruí-lo. A garantia do privilégio é, em verdade, instrumental.

O interesse efetivamente protegido pelo artigo 5º, XXIX, ao final e ao cabo, é o desenvolvimento tecnológico e industrial do país, em benefício dos cidadãos, questão diretamente ligada ao capítulo da ordem econômica.

O artigo 170 da Constituição Federal relaciona como princípios da ordem econômica nacional, entre outros, a propriedade privada e sua função social, a livre concorrência, a defesa do consumidor e a busca do pleno emprego.

O parâmetro a ser adotado para definição dos contornos de todos esses princípios é o comando contido no artigo 3º da Constituição Federal, que fixa o desenvolvimento nacional como um dos objetivos da Federação.

A questão da patente em sede constitucional relaciona-se, ainda, com as disposições dos artigos 218 e 219 da Constituição Federal, os quais estão inseridos no título da ordem social e dispõem sobre a ciência e tecnologia. Seu conteúdo, extremamente programático, deve ser considerado para interpretação do teor e alcance do privilégio contido na patente.

Da análise desses dispositivos conclui-se que toda a atividade inventiva deve ser estimulada e protegida no país, considerando-se, sempre, o desenvolvimento interno. A Constituição reiteradamente determina que o esforço produtivo do país, material ou imaterial, tenha por meta a melhoria do bem-estar da população, entendido este em seu sentido mais amplo.

A despeito de o foco estar no interesse da coletividade, não se pode olvidar, todavia, que os direitos do inventor devem ser prestigiados. A ofensa ao texto constitucional ocorre tanto quando o aplicador tutela o interesse do inventor sem considerar o interesse social, como quando o inverso se verifica. Se a Constituição Federal oferece uma garantia para atingir determinado objetivo, como já posto, seria um contra-senso menosprezá-la a pretexto de resguardar o interesse coletivo. O desafio que se apresenta é exatamente o de balancear esses interesses.

2. REGIME INFRACONSTITUCIONAL DA PATENTE

A disciplina dos direitos relativos à propriedade industrial é objeto de acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário. A Convenção de Paris (CUP) firmada pelo Brasil em 1883 e revista em Estocolmo, em 1967, vige no país, atualmente, em razão das disposições do Decreto 75.572, de 8 de abril de 1975.

Em 1994 foi firmado pelo Brasil o Acordo sobre Direitos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, *Trade Related Intellectual Property Rights* (TRIPs), promulgado pelo Decreto 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Este documento é fruto das negociações travadas no âmbito da chamada Rodada Uruguia do *General Agreement on Trade and Tariffs* (GATT) em 1994.

Para exame do regime jurídico infraconstitucional da patente é necessário, inicialmente, definir qual posição esses acordos internacionais ocupam na hierarquia normativa nacional.

Dado o seu objeto, este estudo limita-se a registrar que, conforme entendimento consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, os tratados internacionais têm a eficácia e validade equivalente a de leis ordinárias. A esse propósito, a ementa do acórdão referente ao julgamento da ADI 1480 MC/DF sintetiza a tese acolhida por aquele Tribunal:

Ementa: Ação Direta de Inconstitucionalidade - Convenção nº 158/OIT - Proteção do Trabalhador contra a Despedida Arbitrária ou sem Justa Causa - Arguição de Ilegitimidade Constitucional dos Atos que Incorporaram essa Convenção Internacional ao Direito Positivo Interno do Brasil (Decreto Legislativo nº 68/92 e Decreto nº 1.855/96) - Possibilidade de Controle Abstrato de Constitucionalidade de Tratados ou Convenções Internacionais em Face da Constituição da República - Alegada Transgressão ao Art. 7º, I, da Constituição da República e ao Art. 10, I do ADCT/88 - Regulamentação Normativa da Proteção contra a Despedida Arbitrária ou sem Justa Causa, posta sob Reserva Constitucional de Lei Complementar - Conseqüente Impossibilidade Jurídica de Tratado ou Convenção Internacional atuar como Sucedâneo da Lei Complementar exigida pela Constituição (cf. Art. 7º, I) - Consagração Constitucional da Garantia de Indenização Compensatória como Expressão da Reação Estatal à Demissão Arbitrária do Trabalhador (cf. Art. 7º, I, C/C o Art. 10, I do ADCT/88) - Conteúdo Programático da Convenção nº 158/OIT, cuja aplicabilidade depende da ação normativa do legislador interno de cada país - Possibilidade de adequação das diretrizes constantes da Convenção nº 158/OIT às exigências formais e materiais do estatuto constitucional brasileiro - Pedido de medida cautelar deferido, em parte, mediante interpretação conforme à constituição. Procedimento constitucional de incorporação dos tratados ou convenções internacionais. - É na Constituição da República - e não na controvérsia doutrinária que antagoniza monistas e dualistas - que se deve buscar a solução normativa para a questão da incorporação dos atos in-



ternacionais ao sistema de direito positivo interno brasileiro. O exame da vigente Constituição Federal permite constatar que a execução dos tratados internacionais e a sua incorporação à ordem jurídica interna decorrem, no sistema adotado pelo Brasil, de um ato subjetivamente complexo, resultante da conjugação de duas vontades homogêneas: a do Congresso Nacional, que resolve, definitivamente, mediante decreto legislativo, sobre tratados, acordos ou atos internacionais (CF, art. 49, I) e a do Presidente da República, que, além de poder celebrar esses atos de direito internacional (CF, art. 84, VIII), também dispõe - enquanto Chefe de Estado que é - da competência para promulgá-los mediante decreto. O iter procedimental de incorporação dos tratados internacionais - superadas as fases prévias da celebração da convenção internacional, de sua aprovação congressional e da ratificação pelo Chefe de Estado - conclui-se com a expedição, pelo Presidente da República, de decreto, de cuja edição derivam três efeitos básicos que lhe são inerentes: (a) a promulgação do tratado internacional; (b) a publicação oficial de seu texto; e (c) a executoriedade do ato internacional, que passa, então, e somente então, a vincular e a obrigar no plano do direito positivo interno. Precedentes. Subordinação Normativa dos Tratados Internacionais à Constituição da República. - No sistema jurídico brasileiro, os tratados ou convenções internacionais estão hierarquicamente subordinados à autoridade normativa da Constituição da República. Em consequência, nenhum valor jurídico terão os tratados internacionais, que, incorporados ao sistema de direito positivo interno, transgredirem, formal ou materialmente, o texto da Carta Política. O exercício do treaty-making power, pelo Estado brasileiro - não obstante o polêmico art. 46 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados (ainda em curso de tramitação perante o Congresso Nacional) -, está sujeito à necessária observância das limitações jurídicas impostas pelo texto constitucional. Controle de Constitucionalidade de Tratados Internacionais no Sistema Jurídico Brasileiro. - O Poder Judiciário - fundado na supremacia da Constituição da República - dispõe de competência, para, quer em sede de fiscalização abstrata, quer no âmbito do controle difuso, efetuar o exame de constitucionalidade dos tratados ou convenções internacionais já incorporados ao sistema de direito positivo interno. Doutrina e Jurisprudência. Paridade Normativa

entre Atos Internacionais e Normas Infraconstitucionais de Direito Interno. - Os tratados ou convenções internacionais, uma vez regularmente incorporados ao direito interno, situam-se, no sistema jurídico brasileiro, nos mesmos planos de validade, de eficácia e de autoridade em que se posicionam as leis ordinárias, havendo, em consequência, entre estas e os atos de direito internacional público, mera relação de paridade normativa. Precedentes. No sistema jurídico brasileiro, os atos internacionais não dispõem de primazia hierárquica sobre as normas de direito interno. A eventual precedência dos tratados ou convenções internacionais sobre as regras infraconstitucionais de direito interno somente se justificará quando a situação de antinomia com o ordenamento doméstico impuser, para a solução do conflito, a aplicação alternativa do critério cronológico ("lex posterior derogat priori") ou, quando cabível, do critério da especialidade. Precedentes. Tratado Internacional e Reserva Constitucional de Lei Complementar. - O primado da Constituição, no sistema jurídico brasileiro, é oponível ao princípio pacta sunt servanda, inexistindo, por isso mesmo, no direito positivo nacional, o problema da concorrência entre tratados internacionais e a Lei Fundamental da República, cuja suprema autoridade normativa deverá sempre prevalecer sobre os atos de direito internacional público. Os tratados internacionais celebrados pelo Brasil - ou aos quais o Brasil venha a aderir - não podem, em consequência, versar matéria posta sob reserva constitucional de lei complementar. É que, em tal situação, a própria Carta Política subordina o tratamento legislativo de determinado tema ao exclusivo domínio normativo da lei complementar, que não pode ser substituída por qualquer outra espécie normativa infraconstitucional, inclusive pelos atos internacionais já incorporados ao direito positivo interno. Legitimidade Constitucional da Convenção nº 158/OIT, desde que observada a Interpretação conforme Fixada pelo Supremo Tribunal Federal. - A Convenção nº 158/OIT, além de depender de necessária e ulterior intermediação legislativa para efeito de sua integral aplicabilidade no plano doméstico, configurando, sob tal aspecto, mera proposta de legislação dirigida ao legislador interno, não consagrou, como única consequência derivada da ruptura abusiva ou arbitrária do contrato de trabalho, o dever de os Estados-Partes, como o Brasil, instituírem, em sua legislação nacional, apenas a ga-

<p>COLABORADOR</p>  <p>Desenho Integral</p> <p>SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS em PROPRIEDADE INTELLECTUAL</p> <p>Tel: 55 11 3062.4305 e-mail: d.integral@aol.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>	<p>ASSOCIADOS</p> <p>BARROS E SOUZA ADVOGADOS</p> <p>PROPRIEDADE INTELLECTUAL ADMINISTRATIVO CONTENCIOSO</p> <p>Tel: 55 11 3065.7046 e-mail: barros@barrosesousa.com.br</p>
---	---	--	--

rantia da reintegração no emprego. Pelo contrário, a Convenção nº 158/OIT expressamente permite a cada Estado-Parte (Artigo 10), que, em função de seu próprio ordenamento positivo interno, opte pela solução normativa que se revelar mais consentânea e compatível com a legislação e a prática nacionais, adotando, em consequência, sempre com estrita observância do estatuto fundamental de cada País (a Constituição brasileira, no caso), a fórmula da reintegração no emprego e/ou da indenização compensatória. Análise de cada um dos Artigos impugnados da Convenção nº 158/OIT (Artigos 4º a 10).

Em 14 de maio de 1996, foi promulgada a Lei nº 9.279, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, caracterizando-se como verdadeiro Código da matéria.

Considerando que os acordos internacionais relativos à propriedade industrial vigoram no país com a mesma força das leis ordinárias, conforme, repita-se, a posição do Supremo Tribunal Federal, e que a Constituição Federal garantiu ao autor de inventos privilégio temporário de exploração com o intuito de garantir o interesse social e o desenvolvimento tecnológico do país, a harmonização das disposições da Lei nº 9.279/96 com o contido na Convenção de Paris e no TRIPS pressupõe a adoção do método lógico-científico² de interpretação, com o escopo de prestigiar, ao máximo, a vigência de todas as disposições, afastando, sempre que possível, uma interpretação abrogante.

2.1 Disposições Legais sobre Licença Compulsória de Patente

Em um processo volitivo, a licença é o instrumento por meio do qual o titular da patente permite que terceiro explore o privilégio, assumindo a obrigação de não turbar o licenciado.

A licença é precisamente uma autorização, dada por quem tem o direito sobre a patente, para que uma pessoa faça uso do objeto do privilégio. Esta autorização tem um aspecto puramente negativo: o titular da patente promete não empregar os seus poderes legais para proibir a pessoa autorizada do uso do objeto da patente. Tem, porém, um aspecto positivo, qual seja, o titular dá ao licenciado o direito de explorar o objeto da patente, com todos os poderes, instrumentos e meios que disto decorram. (Barbosa, 2003, 1041).

Contudo, o instituto da licença pode assumir outra feição quando utilizado pelo Estado como meio de garantir a efetiva utilização do objeto do privilégio em benefício da sociedade.

A Convenção de Paris cuida da matéria em seu artigo 5º. A versão original do dispositivo estabelecia que a introdução pelo privilegiado, no país em que o privilégio tivesse sido concedido, de objetos fabricados em um ou outro dos Estados da União, não lhe traria perda do direito. Todavia, o privilegiado ficava sujeito à obrigação de usar de seu privilégio, de conformidade com as leis do país onde introduzisse os objetos privilegiados.

Em 1925, na revisão de Haia, o artigo 5º, no ponto de interesse, passou a ter a seguinte redação:

Apesar disso, cada um dos países contratantes terá a faculdade de adotar as medidas legislativas necessárias à prevenção dos abusos que puderem resultar do exercício do direito exclusivo conferido pela patente, por exemplo, por falta de uso efetivo.

Após a revisão de Estocolmo, firmada pelo Brasil, o dispositivo passou a vigorar com a seguinte redação:

Art. 5º -

A. 1) A introdução, pelo titular da patente, no país em que esta foi concedida, de objetos fabricados em qualquer dos países da União não carreta a caducidade da patente.

2) Cada país da União terá a faculdade de adotar medidas legislativas prevendo a concessão de licenças obrigatórias para prevenir os abusos que poderiam resultar do exercício do direito exclusivo conferido pela patente, como, por exemplo, a falta de exploração.

3) A caducidade da patente só poderá ser prevista para os casos em que a concessão de licenças obrigatórias não tenha sido suficiente para prevenir tais abusos. Não poderá ser interposta ação de declaração de caducidade ou de anulação de uma patente antes de expirar o prazo de dois anos a contar da concessão da primeira licença obrigatória.

4) Não poderá ser pedida licença obrigatória, com o fundamento de falta ou insuficiência de exploração antes de expirar o prazo de quatro anos a contar da apresentação da patente, ou de três anos a contar da concessão da patente, devendo aplicar-se o prazo mais longo, a licença será recusada se o titular da patente justificar a inação por razões legítimas. Tal licença obrigatória será não exclusiva só será transferível mesmo sob a forma de concessão de sublicença com a parte da empresa ou do estabelecimento comercial que a explore.

O artigo 28 do TRIPS³ relaciona os direitos exclusivos conferidos pela patente. O artigo 30, por sua vez, confere aos Membros a faculdade de conceder exceções limitadas aos direitos exclusivos con-

2. O método é aqui citado na definição adotada por Vicente Ráo (1960, p. 582): "O processo lógico-jurídico ou lógico-científico, mais em harmonia com o sentido social e humano do direito, parte do texto que examina, mas vai além dos elementos materiais que o texto lhe proporciona, quando, por processos lógicos, investiga a *ratio legis* (ou razão que justifica e fundamenta o preceito), a *vis legis* (ou razão virtude normativa do preceito, que lhe advém, não da vontade subjetiva de quem o elaborou, das da eficácia intrínseca e objetiva adquirida ao se destacar de seu autor) e a *ocasio legis* (ou particular circunstância do momento histórico, que determinou a criação do preceito).

3. Artigo 28
Direitos Conferidos

1. Uma patente conferirá a seu titular os seguintes direitos exclusivos
a) quando seu objeto for um produto, o de evitar que terceiros sem seu consentimento produzam, usem, coloquem à venda, vendam ou importem com esses propósitos àqueles bens;

(...)
b) quando o objeto da patente for um processo, o de evitar que terceiros sem seu consentimento usem o processo e usem, coloquem à venda, vendam, ou importem com esses propósitos pelo menos o produto obtido diretamente por aquele processo

2. Os titulares de patente terão também o direito de cedê-la ou transferi-la por sucessão e o de efetuar contratos de licença.



feridos pela patente, desde que não conflitem de forma não razoável com sua exploração normal e não prejudiquem de forma não razoável os interesses legítimos de seu titular, levando em conta os interesses legítimos de terceiros.

Na seqüência, sob o título "Outro Uso sem Autorização do Titular"⁴, o Acordo relaciona as disposições a serem respeitadas pelos Membros nas hipóteses em que as legislações nacionais permitem outro uso do objeto da patente sem autorização de seu titular, inclusive o uso pelo Governo ou por terceiros autorizados pelo Governo (esta última equivalente à licença compulsória na legislação brasileira, como se verá adiante).

Considerando a vinculação do privilégio conferido pela patente à sua função constitucionalmente estabelecida, no âmbito interno, o legislador infraconstitucional inseriu no ordenamento jurídico a licença compulsória como instrumento de adequação da patente à sua função social.

4. Artigo 31

Outro Uso sem Autorização do Titular

Quando a legislação de um Membro permite outro uso (7) do objeto da patente sem autorização de seu titular, inclusive o uso pelo Governo ou por terceiros autorizados pelo Governo, as seguintes disposições serão respeitadas:

(7) O termo "outro uso" refere-se ao uso diferente daquele permitido pelo art. 30

- a) a autorização desse uso será considerada com base no seu mérito individual;
- b) esse uso só poderá ser permitido se o usuário proposto tiver previamente buscado obter autorização do titular, em termos e condições comerciais razoáveis, e que esses esforços não tenham sido bem sucedidos num prazo razoável. Essa condição pode ser dispensada por um Membro em caso de emergência nacional ou outras circunstâncias de extrema urgência ou em casos de uso público não comercial. No caso de uso público não comercial, quando o Governo ou o contratante sabe ou tem base demonstrável para saber, sem proceder a uma busca, que uma patente vigente é ou será usada pelo ou para o Governo, o titular será prontamente informado;
- c) o alcance e a duração desse uso será restrito ao objetivo para o qual foi autorizado e, no caso de tecnologia de semicondutores, será apenas para uso público não comercial ou para remediar um procedimento determinado como sendo anticompetitivo ou desleal após um processo administrativo ou judicial;
- d) esse uso será não exclusivo;
- e) esse uso não será transferível, exceto conjuntamente com a empresa ou parte da empresa que dele usufrui;
- f) esse uso será autorizado predominantemente para suprir o mercado interno do Membro que o autorizou;
- g) sem prejuízo da proteção adequada dos legítimos interesses das pessoas autorizadas, a autorização desse uso poderá ser terminada se e quando as circunstâncias que o propiciaram deixarem de existir e se for improvável que venham a existir novamente.

Nos termos do artigo 68 da Lei n° 9.279/96, o titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial. Ensejam, igualmente, licença compulsória a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do objeto patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação. A licença também poderá ser deferida pelo Poder Público se a comercialização não satisfizer às necessidades do mercado.

Há na lei, ainda, as hipóteses de licenciamento compulsório para viabilizar a utilização de patente dependente, com requisitos especificamente postos para sua caracterização, e para os casos de emergência nacional e interesse público.

A autoridade competente terá o poder de rever, mediante pedido fundamentado, se essas circunstâncias persistem;

- h) o titular será adequadamente remunerado nas circunstâncias de cada uso, levando-se em conta o valor econômico da autorização;
- i) a validade legal de qualquer decisão relativa à autorização desse uso estará sujeita a recurso judicial ou a outro recurso independente junto a uma autoridade claramente superior naquele Membro;
- j) qualquer decisão sobre a remuneração concedida com relação a esse uso estará sujeita a recurso judicial ou outro recurso independente junto a uma autoridade claramente superior naquele Membro;
- k) os Membros não estão obrigados a aplicar as condições estabelecidas nos subparágrafos "b" e "f" quando esse uso for permitido para remediar um procedimento determinado como sendo anticompetitivo ou desleal após um processo administrativo ou judicial. A necessidade de corrigir práticas anticompetitivas ou desleais pode ser levada em conta na determinação da remuneração em tais casos. As autoridades competentes terão o poder de recusar a terminação da autorização se e quando as condições que a propiciaram forem tendentes a ocorrer novamente;
- l) quando esse uso é autorizado para permitir a exploração de uma patente ("a segunda patente") que não pode ser explorada sem violar outra patente ("a primeira patente"), as seguintes condições adicionais serão aplicadas:
 - i) a invenção identificada na segunda patente envolverá um avanço técnico importante de considerável significado econômico em relação à invenção identificada na primeira patente;
 - ii) o titular da primeira patente estará habilitado a receber uma licença cruzada, em termos razoáveis, para usar a invenção identificada na segunda patente; e
 - iii) o uso autorizado com relação à primeira patente será não transferível, exceto com a transferência da segunda patente.

Patentes • Marcas • Transferência de Tecnologia
• Informações Estratégicas • Novos Produtos

Nehmi IP Industrial Property
Solutions Intelligence

Sabina Biointelligence
Solutions Intelligence

Napoleão de Barros, 298 • Vila Mariana • Fone: (55 11) 5085.0014 • nehmi-IP.com.br • contato@nehmi-IP.com.br

3. A CONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE PRODUÇÃO LOCAL

Tanto o artigo 68 quanto o artigo 70 da Lei nº 9.279/96 repetem, na prática, quase que *ipsis litteris*, as condições estabelecidas no artigo 31 do TRIPs e com ele não confrontam. A principal divergência relativamente a esse instrumento está na possibilidade, ou não, de harmonização das disposições do artigo 68, § 1º, I da Lei nº 9.279/96, com o que dispõe o artigo 27 do TRIPs, que trata da matéria patenteável.

Enquanto a lei nacional abre flanco para a concessão de licença compulsória em razão da não exploração da patente pela falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, os signatários do TRIPs acordaram, no artigo 27, que as patentes serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente.

Há corrente doutrinária no sentido de que as disposições sobre produção local na Lei nº 9.279/96 violam o TRIPs e, por isso, expõem o Brasil a questionamentos no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC), a exemplo do que ocorreu em 2001, quando foi instituído painel para exame da questão no âmbito do Órgão de Solução de Controvérsias daquela Organização.⁵

Licks (2001, p. 81-82), defendendo essa tese, obtempera:

A interpretação, tão unânime quanto isenta e livre, de técnicos, professores e renomados especialistas, comprova a ilegalidade do artigo 68, § 1º, I da Lei 9.279/96, frente aos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil de forma soberana, tal como o art. 27.1 de TRIPs. Estas autoridades também demonstram que o art. 2.2 de TRIPs não auxilia a defesa do dispositivo atacado. (...) Pelo exposto, o País aguarda um projeto de lei que revogue o inciso I do artigo 68, § 1º da Lei 9.279/96, para que os esforços de promoção de investimentos externos e de aumento de exportações não sejam prejudicados por decisões políticas desacertadas ou com vista à captação de votos em eleição próxima

Sustentando tese contrária é digna de registro a posição Borges (2003, p.521) que, em síntese, conclui:

a) Não se introduziu, com o TRIPs, nenhum novo requisito à regra de não discriminação da Convenção de Paris. b) TRIPs, fora da cláusula de exame, não revoga as disposições da CUP relativa a uso efetivo das patentes. c) A interpretação sistemática do Acordo TRIPs determina que o Art. 27 regula exclusivamente os pressupostos para o exercício de uma patente que sejam incondicionais e intrínsecos à sua concessão, não se aplicando às regras relativas à manutenção do direito, uma vez concedido. Assim, a norma não afeta a exigência de uso efetivo. d) Não houvesse tal entendimento, ainda assim o Art. 27 não poderia ser entendido de forma a vedar a exigência de uso efetivo. Em primeiro lugar,

porque continua em vigor a Convenção de Paris, que a assegura. e) Em segundo lugar, porque no uso efetivo se leva em conta a exploração da patente: mesmo sem importar nada, ocorre falta de uso. Não há pois a discriminação mencionada na cláusula entre a importação e a fabricação local. f) Outro seria o entendimento, se o TRIPs regulasse a noção de uso efetivo, ou proibisse discriminar entre território nacional e estrangeiro para apuração da exploração ou ainda tivesse disposto diretamente que importação também é uso. Mas não o fez. g) Assim, não há qualquer discriminação, seja perante o Art. 27, seja perante o restante dos dispositivos do TRIPs, na eventual imposição pela lei nacional de um requisito de uso efetivo, desde que constituído em exata conformidade com os parâmetros do Art. 5º da CUP.

Dos dispositivos colacionados é possível extrair que o deslinde da controvérsia está na definição de uso efetivo. Nem a Convenção de Paris nem o TRIPs definem explicitamente o que se deve considerar como uso efetivo ou exploração da patente.

Conforme leciona Mello (2000, p.243), os tratados que restringem a soberania estatal, ou impõem ônus, devem ser restritivamente interpretados. No caso, tanto a CUP como o TRIPs, ao emitirem comandos sobre o teor de normas a serem observadas internamente, têm um claro conteúdo restritivo ao poder legiferante dos Estados signatários. Assim, não se deve interpretá-los extensivamente, seja por meio de ampliação do alcance de suas disposições, seja pela ampliação do conceito de institutos neles expressos.

Importa observar que as relações internacionais não alcançaram, ainda, patamar tal em que todas as barreiras nacionais tenham sido derrubadas em prol do livre comércio internacional. Esse é um fato que não pode ser ignorado e, nesse contexto, devem ser interpretadas as disposições dos documentos internacionais.

É lícito a um país estabelecer mecanismos que garantam a produção local, com a conseqüente geração de empregos e arrecadação de tributos. Não se está afirmando que exista garantia de que a concessão de licença compulsória, neste ou naquele caso, irá redundar de forma automática nestes resultados. Mas, igualmente, não se pode ignorar que é, em princípio, meio idôneo para alcance desse desiderato.

Os doutrinadores debatem sobre a questão concernente à adequação ou não da exigência de trabalho local aos Acordos e Convenções firmados pelo Brasil. Analisam a questão não só sob o aspecto técnico, como prático. Equivale dizer, examinam o tema, também, pela ótica da efetividade da exigência. Aranha (2000, p.2), analisando criticamente a efetividade da licença compulsória relativamente às patentes de medicamentos, pondera:

A supervalorização do tema da licença compulsória, instituto de duvidosa valia na solução da maioria das questões suscitadas por práticas desleais de mercado, encobriu a demanda por sintonia

5. Sobre o teor do painel conferir em Licks, 2000, p. 81.

governamental, que passa a ser evidenciada como o norte necessário dos esforços acadêmicos, sociais e políticos nesse novo setor de preocupação, mas velho setor de apropriação, que é o do conhecimento de medicamentos.

Contudo, para o aplicador do direito interno, a questão que se coloca é tão mais singela quanto dramática. Independentemente da adequação do dispositivo em comento aos compromissos internacionais assumidos, o fato é que na dinâmica de validade e eficácia das normas no plano interno, as disposições da Lei nº 9.279/96 prevalecem sobre eventuais disposições contidas no TRIPs, internalizado pelo Decreto nº 1.355/94, pois o eventual conflito é resolvido pelo critério cronológico.

Como já mencionado, há posições defendendo a ilegalidade do artigo 68, § 1º, I da Lei 9.279/96. Tal assertiva demonstra a impossibilidade de adoção do argumento para o aplicador nacional. O controle da lei se faz em confronto com a Constituição Federal. Repita-se, o controle é de constitucionalidade.

Sem embargo do respeito aos fundamentos da tese contra a validade do dispositivo, os quais são relevantes e devem ser considerados, porém em discussão no âmbito político, é importante registrar que para os órgãos de aplicação do direito (administrativos ou judiciais) essas considerações de *lege ferenda* não são suficientes para afastar a validade e eficácia da norma contida na lei federal.

Em cotejo com a Constituição Federal, as disposições do artigo 68, § 1º, I da Lei 9.279/96 contêm instrumento eficaz para adequação da patente à sua função social.

Em geral, afirma-se que a patente não confere a seu titular o direito de fazer algo e sim o direito de impedir que terceiro explore, sem seu consentimento, a invenção patenteada.⁶

Contudo, a Constituição Federal aponta em sentido diverso. O titular do privilégio tem o dever de utilizá-lo em prol do interesse público e do desenvolvimento tecnológico do país.

O dispositivo da Lei nº 9.279/96 que estabelece a falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou falta de uso integral

do processo patenteado, como fator que enseja a licença compulsória, ressalva, expressamente, os casos de inviabilidade econômica.

Por outro turno, o mesmo artigo, em seu § 2º, estabelece que só poderá requerer a licença pessoa com legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente, que deverá destinar-se predominantemente ao mercado interno.

Ora, se o requerimento da licença compulsória pressupõe a viabilidade econômica da produção local, o não uso pelo titular só pode decorrer de abuso do direito ao privilégio. Do contrário, estaria ele salvaguardado pela ressalva legal e não existiria pessoa apta ao requerimento.

Como já explicitado em capítulo anterior, a função social do privilégio é elemento que integra o direito do inventor e define seus limites.

Desse modo, se o legislador infraconstitucional estabeleceu, nos limites postos pela Constituição Federal, a produção local como um mecanismo útil ao atendimento das metas de desenvolvimento, pleno emprego, dentre outras, sua inobservância submete o titular da patente a sofrer a compressão de seu direito.

Não se pode olvidar que a licença compulsória permite, no limite das circunstâncias, a menor compressão possível ao direito do inventor. O titular não é destituído de seu direito, tanto que é remunerado pelo uso autorizado a terceiro.

Ademais, a remuneração garantida pela lei demonstra que o dispositivo da lei nacional não viola o artigo 27 do TRIPs, que estatuí que as patentes serão usufruíveis independentemente de os bens serem importados ou fabricados localmente.

A exigência de produção local não apenas o titular da patente com a perda do privilégio. Apenas e tão somente determina que seu direito será exercido com outra configuração, visto que terceiro poderá utilizá-lo, porém mediante remuneração adequada e consentânea com o objeto licenciado.

Afirma-se, também, que haveria um tratamento não isonômico conferido ao licenciado, pois ele estaria sujeito, apenas, à exploração eficiente do objeto da patente, e não à sua exploração integral.⁷

6. Nesse sentido conferir em Hey, 2001, p. 53.

7. Licks, 2002 p. 27.

MDE

30 Anos
Mario Delgado Echeverry e Hijos

- MARCAS
- PATENTES
- MODELOS DE UTILIDAD
- DISEÑOS INDUSTRIALES
- PROPIEDAD INTELECTUAL
- CONTRATOS - SOCIEDADES
- REGISTROS SANITARIOS
- ACCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS

Bogotá, D.C. - Colombia
Avda. 22 Park Way N° 37 - 31 Of. 202
Tels.: (571) 244 40 96 - 369 06 24
Fax: (571) 244 24 96 - A. A. 6207
e-mail: mde@mdelaw.com
Website: www.mdelaw.com

Contudo, a análise sistemática do § 2º do artigo 68, II, da lei em exame não conduz a essa conclusão. O escopo do licenciamento compulsório, por falta de fabricação local, é permitir que terceiro a realize quando o titular, a despeito da viabilidade econômica, não a implementa. Desse modo, é forçoso concluir que o licenciado está sujeito às mesmas obrigações do titular. Do contrário, sequer estaria apto a requerer a licença, nos termos do mesmo artigo.

Por fim, na perspectiva de contribuir para o debate e aperfeiçoamento do sistema, é válido mencionar que, a título de evolução legislativa, seria conveniente reexaminar o conceito de unidade da patente.

A ciência evolui diuturnamente e, em razão disso, o direito precisa adequar-se a essa realidade, para melhor atender o interesse coletivo. O dogma da unidade da patente precisa ser reexaminado, mormente ante a novel possibilidade de patente de medicamentos, introduzida no nosso ordenamento pela Lei nº 9.279/96.

Tendo em conta que o desafio do legislador infraconstitucional e do intérprete é estabelecer normas e aplicá-las de forma a prestigiar os valores contidos na Constituição Federal, a qual, em matéria de propriedade industrial, exige a ponderação do interesse do titular da patente de explorar seu privilégio, sem concorrência, com o interesse da sociedade em usufruir dos benefícios do invento, é preciso que a licença compulsória limite-se àquela fração do direito que está sendo inadequadamente utilizada, ou subutilizada.

Assim, se há possibilidade de reivindicação independente, apenas sobre ela deveria recair a restrição do privilégio.

4. CONCLUSÃO

O direito à exploração exclusiva, ainda que temporária, do objeto patenteado é conferido ao autor do invento pelo ordenamento jurídico brasileiro como escopo de estimular a atividade inventiva em prol da sociedade.

A vinculação existente entre a fruição do privilégio e o atendimento do interesse público, em sentido lato, estabelece os contornos de existência do próprio direito do inventor. A proteção jurídica só é conferida enquanto o exercício do direito estiver em conformidade com as metas fixadas pela Constituição Federal.

A exigência de produção local do objeto patenteado e a possibilidade de licenciamento compulsório por sua inobservância não afronta as disposições do TRIPs e está em acordo com a Constituição Federal. A Lei nº 9.279/96 garante a remuneração do titular da patente pelo licenciado, o que acarreta a menor compressão possível ao direito do inventor em prol da coletividade.

A despeito de opiniões em contrário acerca da efetividade da licença compulsória para atendimento do interesse social, é necessário reconhecer que a configuração do instituto, no molde em que foi positivado, apresenta-se como opção legítima do legislador e totalmente em conformidade com a Constituição Federal.

Contudo, é necessário ponderar interesses. A Constituição Federal garante ao autor de invento privilégio temporário de exploração e o condiciona ao atendimento de sua função social. O instituto da licença compulsória, por seu turno, é um meio para garantir o atendimento dessa função e importa em mecanismo de restrição do direito constitucionalmente tutelado.

Nesse diapasão, para atender de forma pertinente ao balanceamento de interesses, as exigências de trabalho local da patente, postas no artigo 68 da Lei nº 9.279/96, deveriam dirigir-se a cada uma das reivindicações, de molde a impingir ao titular do direito a menor restrição possível, desde que suficiente para atender o interesse coletivo.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABRANTES, Antonio Carlos Souza de; ANDRADE, Elvira. Critérios de patenteabilidade de métodos de fazer negócios. *Revista da ABPI*, São Paulo, nº 5, p. 23-24, set./out. 1992.
- AHLERT, Ivan B. Patentes: falta de uso e abuso - hora de repensar. *Revista da ABPI*, São Paulo, nº 5, p. 23-24, set./out. 1992.
- AHLERT, Ivan B. Importação paralela e licença compulsória. *Revista da ABPI*, São Paulo, nº 27, p. 39-42, mar./abr. 1997.
- ARANHA, Márcio Iorio. Patentes, vigilância sanitária, concorrência e a universidade. *Correio Brasiliense*, Brasília, DF, 27 nov. 2000. Suplementos - Direito & Justiça, p. 1-2. Disponível em: <www.correioweb.com.br>. Acesso em 21 set. 2003
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023**: informação e documentação - referências - elaboração. Rio de Janeiro, 2002. 24 p.
- _____. **NBR 10520**. Informação e documentação - Citações em documentos - apresentação. Rio de Janeiro, 2002. 7 p.
- _____. **NBR 14724**. Informação e documentação - Trabalhos acadêmicos - apresentação. Rio de Janeiro, 2002. 6 p.
- BARBOSA, A. L. Figueira. Importação, trabalho obrigatório, caducidade e licença compulsória. *Revista da ABPI*, São Paulo, nº 25, p. 27-38, nov./dez. 1996.
- BARBOSA, Denis Borges. Licenças e cessão. *Revista da ABPI*, nº 40, p. 29-39, maio/jun. 1999.
- _____. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: LumenJuris, 2003. 1268 p. ISBN 85-7387-370-1.
- BARROSO, Luis Roberto. *Interpretação e Aplicação da Constituição*. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
- BERCOVICI, Gilberto. A Constituição de 1988 e a função social da propriedade. *Revista de Direito Privado*, São Paulo, nº 7, p. 69-84, jul./set. 2001.



- BRASIL. Constituição. *Constituições do Brasil: de 1824, 1891, 1934, 1937, 1946 e 1967 e suas alterações*. Brasília, DF: Senado Federal. Subsecretaria de Edições Técnicas, 1986. v. 1.
- BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade. ADI 1480 MC/DF - Distrito Federal. Relator: Min. Celso de Mello. Julgamento: 4 de setembro de 1997. Tribunal pleno. *Diário da Justiça*, Brasília, DF, 18 de maio 2001, p. 429. Disponível em: <<http://gemini.stf.gov.br/cgi-bin/nph-brs?d=SJUR&n=-jul&sl=celso+e+oit+e+158&u=http://...>>. Acesso em: 21 set. 2003.
- CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade industrial*. Rio de Janeiro, Forense, 1946-1952. v. 1-2.
- DERANI, Cristiane. A propriedade na Constituição de 1988 e o conteúdo da "função social". *Revista de Direito Ambiental*, São Paulo, ano 7, n° 27, p. 58-69, jul./set. 2002.
- LABRUNIE, Jacques. Licença obrigatória e caducidade de patentes: as modificações geradas pelo texto de Estocolmo da Convenção de Paris. *Revista da ABPI*, n° 7, p. 17-18, 1993.
- LEONETTI, Carlos Araújo. Função social da propriedade: mito ou realidade? *Revista Forense*, Rio de Janeiro, ano 96, v. 352, p. 541-550, out./dez. 2000.
- LICKS, Otto. Direito de patentes: material de classe. In: SEMINÁRIO DE DIREITO COMPARADO DE PATENTES, 2001, Rio de Janeiro.
- MELLO, Celso D. de Albuquerque. *Curso de direito internacional público*. 12.ed. rev. e aum. Rio de Janeiro, Renovar, 2000. v. 1. ISBN 850-7147-150-9.
- MORAES, Maria Antoniete Lynch de; MORAES, Luiz Felipe Lynch de. Apontamentos acerca da concessão de licença compulsória de patente nos casos de emergência nacional ou interesse público: a questão dos anti-retrovirais usados no tratamento da AIDS. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, ano 91, v. 805, p. 99-109, nov. 2002.
- RÁO, Vicente. *O Direito e a vida dos direitos*. São Paulo: M. Limonad, 1960. v. 1, tomo 2.
- SARMENTO, Daniel. *A ponderação de interesses na Constituição*. Rio de Janeiro: LumenJuris, 2000. 219 p. ISBN 85-7387-113-X.
- SEMINÁRIO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 21, 2001, Vitória. *Anais 2001*. A propriedade intelectual como fator de desenvolvimento. Rio de Janeiro: ABPI, 2001. 128 p.
- SEMINÁRIO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 22, 2002, Rio de Janeiro. *Anais 2002*. A inserção da propriedade intelectual no mundo econômico. Rio de Janeiro: ABPI, 2002. 128 p.
- SILVA, José Afonso da. *Curso de direito constitucional positivo*. 6. ed. rev. e ampl. de acordo com a nova Constituição. São Paulo, Revista dos Tribunais, 1990. 756 p. ISBN 85-203-0795-7.
- SILVA, Rafael Egídio Leal e. Função social da propriedade rural: aspectos constitucionais e sociológicos. *Revista de Direito Constitucional e Internacional*, São Paulo, ano 9, n° 37, p.254-273, out./dez., 2001.

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 • www.avlar.com.br



INTRODUÇÃO ÀS MARCAS

JOSÉ CARLOS ZEBULUM

Juiz Federal Substituto no Rio de Janeiro. Mestrando em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Curso de Extensão em Propriedade Industrial pela Escola da Magistratura Regional Federal da 2ª Região em convênio com a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

Sumário: Introdução - 1. As Marcas na Antiguidade - 2. As Marcas na Idade Média - 3. As Marcas na Idade Contemporânea - 4. As Marcas no Direito Brasileiro - 5. As Marcas na Lei nº 9.279/96 - Conclusão - Bibliografia

INTRODUÇÃO

Na atualidade, produtores, comerciantes e prestadores de serviços utilizam-se das marcas ou sinais distintivos para identificar no mercado seus produtos e serviços. A identificação é de suma importância, não só para evitar prejuízos àqueles que disponibilizam produtos e serviços, como também para proteger aqueles que ingressam no mercado à procura de tais produtos e serviços, ou seja, os consumidores. Todavia, em nosso sistema, para que se goze da tutela legal aludida *supra*, não basta criar a marca e lançá-la no mercado, ainda que o faça primeiro. Necessário se torna requerer e obter seu registro em repartição central do Governo. O registro, via de regra, será deferido, desde que a marca a ser registrada não apresente colidência com pedidos anteriores ou registros já concedidos, nem seja proibida por lei.

1. AS MARCAS NA ANTIGUIDADE

Mesmo na remota Antiguidade, já encontrávamos marcas utilizadas como sinal distintivo, com a finalidade de identificar armas, animais e utensílios e seus proprietários. Identificados o sujeito e o objeto do direito, tornava-se possível a transmissão da propriedade. Evidentemente, naquela época, não se vislumbrava nas marcas o caráter comercial que posteriormente vieram a adquirir e conservar até nossos dias, no entanto, já serviam como indicação de procedência, pois já na Antiguidade existia o costume de indicar a origem do produto agrícola ou industrial.

Outrossim, as marcas serviam como indicação segura da excelência e do prestígio do produto, como atestam as denominações clássicas: o óleo *venafro*; o vinho *falerno*, célebre produto da Campânia, ou ainda o *cecubo*, vinho famoso produzido no Lácio. No campo industrial podemos citar como exemplos a cerâmica de Arezzo, o mármore de Luni e o linho de Milão.

Muito embora a utilização das marcas na Antiguidade já revelasse algumas funções similares às aquelas existentes em seu uso moderno (in-

dicação de origem e qualidade do produto ou serviço), inexistia qualquer proteção jurídica que vedasse designar vinho, grão ou qualquer outro produto com marca que não correspondesse à sua real origem. Tampouco havia um caminho legal para que os produtores se opusessem à usurpação do nome ou signo adotado como marca. Franceschelli¹ afirma que a *actio injuriarum* e a *actio falsi* não se destinavam, efetivamente a punir o uso indevido de marca, mas sim o engodo acerca da origem, quantidade ou identidade da coisa vendida. É clássico o exemplo do vidro vendido como pedra preciosa, citado por Levi².

De qualquer forma, não se discute que as marcas eram efetivamente utilizadas no período Romano, tanto pelo Estado, como por particulares. Também não se discute que já naquela época o homem convivia com a contrafação, e as imitações tinham livre curso, como demonstra Domingues³, ao afirmar que “a contrafação é parte integrante da natureza humana”.

Pode-se concluir afirmando-se que antes da Idade Média as marcas, embora freqüentes, não revelavam o caráter nitidamente comercial de nossos dias, servindo antes para personalizar produtos, encontrando-se geralmente em produções artísticas (vidro, seda, armeiros, etc.), sem aquela conotação moderna de proteção ao produtor ou ao consumidor.

2. AS MARCAS NA IDADE MÉDIA

Neste período havemos de destacar a existência das corporações medievais e da *negotiatorum matricula*, que apresenta um elenco das pessoas que a integram ou solicitaram inscrição em referida corporação. Assim, as *negotiatorum matricula* davam origem a um registro geral que relacionava todos os oficiais de arte inscritos na corporação, detalhando nome, cognome, filiação, data de admissão, a eventual relação de sociedade ou dissolução da mesma, e a *marca* do artífice.

Franceschelli⁴ ressalta que somente no despertar do século XI podemos notar um sentido comercial nas marcas, a partir do tímido re-

1. REMO FRANCESCHELLI. *Trattato di Diritto Industriale*. Milão, Giuffrè, 1973. vol. 1. p. 76.

2. N. LEVI. *La frode in commercio*. Torino, 1926. p. 5 e segs.

3. DOMINGUES, DOUGLAS GABRIEL. *Marcas e expressões de propaganda*. Rio de Janeiro, Forense, 1984, p. 4.

4. FRANCESCHELLI, *Trattato*, cit. p. 102.

nascimento das relações de comércio, pois até então, os aventureiros vendedores ambulantes não se mostravam preocupados em efetuar um aviamento através de uma marca ou qualquer signo distintivo.

Assim, como salienta Gabriel⁵, na Idade Média, quando surgiram as comunas e cidades, vislumbramos os primeiros sinais do reinício das relações comerciais, com um retorno à divisão de mercado, trabalho e competência. A partir de então já podemos encontrar as marcas eivadas de caráter nitidamente mercantil, muito embora não constituíssem, ainda, um sistema dotado de regras específicas como nos dias atuais.

Há que se notar que as marcas corporativas sofreram razoável evolução até assumirem a função de aviamento comercial. Se no início das atividades comerciais eram usadas como meros identificadores de estabelecimentos e como sinais de propriedade, no caso de animais de diferentes donos que usavam pasto comum, posteriormente passaram a ter utilização mais próxima da moderna, quando passaram a ser grafadas sob a atividade exercida, e que figurava na matrícula, identificando-se, portanto, como própria da pessoa, ou representando eventual relação de corporação ou sociedade.

Assim, tais marcas de propriedade, de garantia, de origem, de controle ou de comércio, passaram a constituir importante elo vinculando o produto ou atividade a uma determinada pessoa ou sociedade, e a partir de tais marcas é que as pessoas ou sociedades se individualizam e se distinguem das demais.

Franceschelli⁶ recorda que, na época, a parte essencial das marcas italianas era a cruz, não só pelo uso que dela faziam os analfabetos, como também pelo costume medieval de unir a cruz ao nome da firma ou a um sinal para invocação divina.

Ao final do período renascentista as marcas já apresentariam o germen do instituto jurídico modernamente conhecido, visto que já eram objetos de compra, venda, doação, troca, contestação, lides, tendo, portanto, um valor economicamente apreciável, constituindo-se, assim, em bens jurídicos. As marcas faziam parte do patrimônio das entidades ou das pessoas, podendo ser, assim, objeto de

eventuais relações travadas por aquelas, fossem estas entre vivos ou *mortis causa*. Já se fazia possível o ressarcimento de danos causados pelo uso não autorizado de marca alheia, a cessão parcial do direito de marca e os contratos de licença de uso.

3. AS MARCAS NA IDADE CONTEMPORÂNEA

A estrutura das corporações de artes e ofícios erguida no período medieval começa, no século XVIII, a sofrer sérios abalos em razão da Revolução Industrial, cujas características mostravam-se inconciliáveis com o regime corporativo de outrora. Como bem ressaltou Gabriel⁷, as finas e elaboradas produções personalizadas dos artesões passaram a ser substituídas pela produção mecânica de grandes e potentes máquinas, que confeccionavam produtos em série, rigorosamente iguais e cada vez mais perfeitos. Os mestres foram substituídos por empresários que assumiam os riscos do negócio e mantinham a produção em marcha, pagando baixos salários à classe operária que então se formava.

A existência no mercado de produtos uniformes, praticamente iguais, deu nova dimensão às marcas comerciais e provocou o aparecimento das primeiras formas de propaganda, o *reclame*, a que logo se juntaram novas técnicas de venda através de agentes, viajantes e até mesmo as vendas por correspondência, tudo de acordo com a nova sistemática de produção e de mercado então vigente.

Neste panorama, começaram a aparecer as primeiras experiências legislativas no âmbito do Direito Marcário. A primeira lei francesa de marcas data de 12 de abril de 1803 e, embora tenha sido elaborada de acordo com os parâmetros de produção medievais, já apresenta algumas características condizentes com a feição moderna das marcas, a saber: proteção legal conferida ao titular da marca mediante o depósito de exemplar no Tribunal de Comércio e punição de contrafação de marcas particulares através do pagamento de indenização ao titular.

Posteriormente, foram editadas as seguintes leis, todas tratando de matéria atinente às marcas comerciais: a lei orgânica francesa de 23

5. DOMINGUES, DOUGLAS GABRIEL. *Marcas e expressões de propaganda*. Rio de Janeiro, Forense, 1984, p. 7.

6. FRANCESCHELLI, *Trattato*, cit. p. 185.

7. DOMINGUES, DOUGLAS GABRIEL. *Marcas e expressões de propaganda*. Rio de Janeiro, Forense, 1984, p. 41.



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

de junho de 1857, a lei italiana de 30 de agosto de 1868, as leis inglesas de 25 de agosto de 1883 e de 23 de agosto de 1887, esta última regulando tema voltado a marcas fraudulentas. A primeira lei Norte-Americana a respeito do assunto foi editada em 3 de março de 1881.

4. AS MARCAS NO DIREITO BRASILEIRO

4.1. A Lei nº 2.682 de 1875

Cabe destacar que a primeira lei brasileira sobre o tema foi editada em 23 de outubro de 1875, a Lei nº 2.682/75. Antes de 1875 não existia no país qualquer tipo de proteção legal à propriedade industrial, pelo que eram freqüentes as contrafações. Os prejudicados tentavam, em vão, responsabilizar judicialmente os responsáveis, ante o silêncio e completa omissão do Código Criminal do Império. Tentava-se enquadrar a marca falsa, por analogia, em delitos outros, tais como falsificação de escrito público ou privado, supressão de escrito verdadeiro, furto, estelionato, crime contra a propriedade artística e literária ou abuso da liberdade de imprensa. Jamais lograva-se êxito, uma vez que os crimes acima descritos apresentam tipos legais completamente estranhos à contrafação, e, como é cediço, a lei penal não admite que se faça uso da analogia em prejuízo do acusado.

Interessante relatar o caso ocorrido em nosso país por volta de 1875, por estar intrinsecamente relacionado à edição da referida lei: nesta ocasião, a firma Meuron & Cia., que fabricava rapé com a marca Arêa Preta, começou a ter dificuldades com um concorrente – Moreira & Cia. – que lançara no mercado o mesmo produto sob a marca Arêa Parda. O fato de ambas as empresas serem estabelecidas na Bahia, aliado à relativa semelhança nas razões sociais de ambas as envolvidas, contribuía para instaurar enorme confusão no mercado e no espírito do consumidor, com reais e evidentes prejuízos para a empresa que primeiro se utilizava da marca. Esta, patrocinada pelo ilustre advogado baiano, Rui Barbosa, ingressou em juízo alegando usurpação de marca. Apesar da decisão de 1ª instância ter sido favorável à autora, o Tribunal baiano anulou o processo *ab initio*, argumentando, justamente, falta de base legal para condenação dos réus.

O caso acabou ganhando notoriedade, e a decisão do Tribunal não agradou aos comerciantes, que, juntamente com o demandante, encaminharam representação ao Poder Legislativo, denunciando a insegurança geral que se instaurava entre os industriais, que vinham sendo vítimas de emblemas e invólucros falsificados ou contrafeitos. A representação foi acolhida, daí resultando na elaboração de projeto de lei que, aprovado, fez nascer a já citada Lei nº 2.682, de 23 de outubro de 1875. A lei protegia apenas o fabricante do produto ou seu vendedor, e só permitia que fossem assinaladas com marca mercadorias destinadas ao comércio.

O artigo 2º da referida lei já conferia ao registro de marca o caráter atributivo consagrado pela lei atual, ou seja, a propriedade do sinal distintivo somente era reconhecida e assegurada pelo Estado após tornado público o registro da marca. Gama Cerqueira⁸ observa que o projeto da lei era ainda mais explícito quanto a tal caráter, pois estatua que: “ninguém poderá *pretender* a propriedade dela (marca) sem que previamente tenha registrado”. Entretanto, na exposição de motivos, a comissão encarregada de elaborar o referido projeto, exprimia que: “não cria, porém, o registro, a propriedade da marca, que, como propriedade do nome patronímico, não encontra limitação nem no tempo, nem no espaço. A propriedade preexiste ao registro; mas este é exigido como condição do exercício da ação criminal, ficando sempre e em todo caso salva a ação cível por perdas e danos.”

Porém, a redação original da comissão foi alterada no artigo 2º acima citado, substituindo-se a palavra “pretender” pela palavra “reivindicar”, à semelhança do que ocorrera com a lei francesa, onde idêntica substituição de palavras foi feita com igual propósito. Mas ainda assim a lei brasileira prestava-se à dupla interpretação, pois a redação do dispositivo contrastava com a exposição de motivos acima citada, o que levava o intérprete à situação de perplexidade. A questão foi esclarecida por decisão do Governo Imperial em 29 de outubro de 1877, no sentido de que “o fato do registro não destrói o direito que alguém possa ter à sua propriedade (da marca), desde que prove posse anterior”.

Cumpra ressaltar que a lei de 1875 surgiu da necessidade premente de se regular a proteção de marcas no país, até então desprovida de qualquer diploma legal. Versando sobre matéria pouco conhecida pelos nacionais, e feita, como depois afirmaria Visconde de Ouro Preto, às pressas, a lei revelou-se imprecisa e padecedora de falhas insanáveis, a tal ponto que já em 1882 cogitava-se de alterá-la. Foi apresentado projeto de lei com esta finalidade à Câmara de Deputados, mas tal projeto sequer chegou a ser discutido.

4.2. A Convenção de Paris de 1883

Em 1883 realizou-se em Paris um Congresso Internacional para proteção da propriedade industrial, no qual se fizeram representar vários países, dentre os quais o Brasil. Como resultado deste Congresso, a Convenção foi promulgada pelo Brasil em 28 de junho de 1884, passando as normas nacionais a sofrer influência direta das disposições contidas na referida Convenção, que gerou, ainda, uma tendência de uniformização internacional da disciplina jurídica sobre direito de invenção e de marcas.

Esta tendência de uniformização de disciplina jurídica a nível internacional já se manifestava, inclusive, em outras áreas do Direito, já que, a partir do surpreendente desenvolvimento ocorrido nos meios de transporte e de comunicação, estreitaram-se as relações entre os

8. CERQUEIRA, JOÃO DA GAMA. *Tratado da propriedade industrial; introdução*. Forense, 1946. vol. 1. p. 36.

povos, fomentando-se, por consequência, o intercâmbio comercial mundial. Sentiu-se, assim, a necessidade de que fossem criadas normas nacionais uniformes, de forma a não causar embaraços ao estreitamento dos laços comerciais entre os diversos Estados Nacionais.

Assim, a Convenção de Paris foi realizada em meio a esta tendência de uniformização internacional do Direito, sendo certo que, no campo da propriedade industrial, a uniformização revelava-se ainda premente, já que a proteção não seria efetiva se não se consolidasse a nível mundial.

Os participantes da Convenção de Paris declararam-se em estado de União para proteção da propriedade industrial, estabelecendo, entre outras regras:

- A criação de um escritório internacional denominado Bureau Internacional da União para a Proteção da Propriedade Industrial que funcionaria às expensas dos países integrantes da União;
- Criação de salvaguarda temporária da novidade das invenções, modelos e marcas, para fins de depósito em países unionistas, instituindo a figura da *prioridade*;
- Aos países unionistas a possibilidade de efetuarem acordos particulares relativos à proteção da propriedade industrial, desde que não contrariassem as disposições da Convenção;
- A possibilidade de depósito de marca de um país nos outros, salvo se a mesma fosse considerada contrária à moral e à ordem pública;
- A possibilidade de novas adesões;
- A proteção provisória das marcas, invenções, modelos e desenhos privilegiáveis que participassem de exposições internacionais reconhecidas oficialmente e organizadas em território de um dos países unionistas.

4.3. A Revisão de Madri de 1891

A primeira revisão da Convenção de Paris foi realizada em 1890/1891, tendo sido ponto de maior destaque a insistência da França em regular de forma adequada a questão da falsa indicação de origem. Contra esta posição se levantava a Itália, que pretendia que a matéria continuasse regulada pelas disposições originárias da Convenção. Na falta de uma deliberação conclusiva a respeito do

assunto, dez países firmaram uma convenção restrita, denominada *Acordo de Madri*, concernente à repressão das falsas indicações de origem dos produtos.

4.4. Os Códigos da Propriedade Industrial brasileira

A partir da década de quarenta encontramos a legislação brasileira sobre marcas e patentes compendiada em quatro Códigos. O Decreto-lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945, instituiu o primeiro Código da Propriedade Industrial brasileiro. Este foi substituído pelo Decreto-lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967, que por sua vez deu lugar ao Decreto-lei nº 1.005, de 21 de outubro de 1969. Este foi revogado pelo Código da Propriedade Industrial de 1971 (Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971) que emana do Poder Legislativo, ao contrário dos três primeiros, originários do Executivo. Mais tarde, já em 1996, foi finalmente editada a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula, atualmente, os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial no Brasil.

Feitas estas considerações históricas sobre tema, passaremos a desenvolver nosso estudo a respeito das marcas, já à luz dos dispositivos da lei em vigor.

5. AS MARCAS NA LEI Nº 9.279/96

5.1. Conceito

Sem olvidarmos que a atual Constituição da República de 1988, seguindo exemplo das anteriores, confere proteção aos direitos inerentes à propriedade industrial (artigo 5º, inciso XXIX da Constituição), cumpre iniciarmos nossa abordagem teórica a aspectos legais, doutrinários e jurisprudenciais a respeito da proteção conferida aos titulares de direitos relativos às marcas comerciais.

A lei atual inicia a regulamentação das marcas estabelecendo em seu artigo 122 que são registráveis como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, desde que não compreendidos nas proibições legais. Assim dispondo a lei contrariou, de certa forma, a tradição dos Códigos acima citados, uma vez que estabelece de forma bem ampla a definição do que seja, ou do que possa ser registrado como marca, ressalvando as proibições legais.

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: info@fernandezsecco.com

fersecco@adinet.com.uy

TEL: 5982 916 1913*
FAX: 5982 916 5740

Segundo Gama Cerqueira⁹, conceitua-se marca de fábrica e de comércio como sendo “todo sinal distintivo aposto facultativamente aos produtos e artigos das indústrias em geral para identificá-los e diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa.”

Temos assim que marca é o sinal distintivo que identifica e distingue mercadorias, produtos e serviços de outros idênticos ou semelhantes. Originariamente o conceito de marca vinculava-se a um sinal eminentemente gráfico, isto é, prendia-se apenas à apresentação visual do sinal, sem cogitar da impressão sonora de uma marca emblemática ou verbal junto aos consumidores. Atualmente, com o desenvolvimento da radiodifusão e das telecomunicações, a confusão sonora de marcas parecidas é uma realidade que não pode ser descartada. Daí que a proteção não pode ser restringir ao campo visual, devendo ser exigido que a marca constitua um conjunto distintivo de impressão visual e sonora. Caso contrário, a proteção prevista na lei e na Constituição não se efetivará.

Soares¹⁰ já se atém mais ao aspecto gráfico do sinal marcário, salientando que “a marca é o sinal gráfico, figurativo ou de qualquer natureza isolado ou combinado e que se destina à apresentação do produto e/ou do serviço ao mercado. Por isso que deve ser distinta, especial e inconfundível. Consistindo a marca num sinal qualquer, e empregada esta palavra genericamente, subentende-se que a marca é Tudo, dispensando-se assim qualquer forma enumerativa, exemplificativa ou restritiva. Este sinal comumente se apresenta de forma gráfica, tendo por objeto a letra, sílaba, palavra, conjunto de palavras; o número ou conjunto de números, o risco, traço, conjunto de riscos e de traços; a sua forma figurativa ou ainda o conjunto das primeiras com esta última”.

A lei, em seu artigo 123, inovou, quando fez previsão expressa da marca de certificação e da marca coletiva. A primeira corresponde àquela consagrada pelo esmero de fabricação dos produtos ou pela excelência dos serviços prestados pelos membros de determinada organização. Visa a garantia, uma vez que atesta ou certifica a origem, o material, o processo de fabricação ou de prestação dos serviços, induzindo no consumidor a idéia de qualidade. A segunda corresponde à marca de toda uma comunidade, destinada a assinalar e distinguir os produtos oriundos de uma cidade, região ou país, como se fora o selo de garantia, autenticidade, excelência e qualidade.

5.2. Funções da Marca

Sem nos estendermos em discussões sobre quais seriam as funções principais e, por conseguinte, as secundárias do sinal de marca, matéria amplamente exposta por Gabriel¹¹, podemos assim discriminá-las:

- Indicação de origem dos produtos ou serviços;

- Garantia de qualidade dos produtos ou serviços; e
- Propaganda ou publicidade dos produtos ou serviços.

A marca permite a seu titular distinguir suas mercadorias ou serviços de outros disponibilizados no mercado de consumo, de procedência diversa. Intrinsecamente relacionada a esta primeira função, está a segunda, pois os consumidores, certificando-se da procedência do produto, terão uma garantia de sua qualidade. De fato, se já adquiriu produto de determinada procedência e ficou satisfeito, irá procurar produto similar que tenha a mesma origem, sendo, assim, esperada a mesma qualidade.

A terceira função acima assinalada, diz respeito ao fato da marca constituir-se num dos principais veículos de propaganda dos produtos e serviços por ela cobertos. Indiscutível a força atrativa que determinados signos exercem sobre o mercado de consumo, induzindo nos consumidores a idéia de que, se optarem pelo produto ou serviço assinalado, obterão, certamente, o nível de satisfação, garantia e qualidade procurados.

Não são necessárias maiores divagações para concluirmos que as funções acima indicadas estão em absoluta conformidade e harmonia com o que preconiza o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 4º, inciso VI, ao reprimir, em defesa dos consumidores, qualquer espécie de abuso praticada no mercado de consumo, aí incluindo os atos qualificados como concorrência desleal.

5.3. Requisitos da Marca

Segundo Gama Cerqueira¹², os requisitos a serem atendidos pelos sinais a serem registrados como marca, são os seguintes:

- Cunho distintivo;
- Novidade;
- Veracidade; e
- Caráter lícito.

A distintividade do sinal marca deve ser avaliada segundo dois aspectos: subjetivo e objetivo.

O primeiro diz respeito ao fato da marca ser distintiva em si mesma, ou seja, o sinal adotado deve apresentar grau mínimo de força distintiva, para que se possa operar a distinção entre os produtos e serviços. Deste requisito não se olvidou o legislador, quando estabeleceu, no artigo 124, inciso II, a vedação ao registro de letras, algarismos e datas, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva. Interpreta-se o dispositivo entendendo-se que linhas, círculos, letras ou números, em sua forma ordinária, não são elementos idôneos para registro como marca, porque, por conta de sua simplicidade e vulgaridade, não possuem suficiente cunho distintivo.

9. CERQUEIRA, JOÃO DA GAMA. *Tratado da propriedade industrial*. Rio de Janeiro, Revista Forense, 1946, v. 1, p. 364-365.

10. SOARES, JOSÉ CARLOS TINOCO. *Lei de patentes, marcas e direitos conexos*, Editora Revista dos Tribunais, 1997, p. 122.

11. DOMINGUES, DOUGLAS GABRIEL. *Marcas e expressões de propaganda*. Rio de Janeiro, Forense, 1984, p. 84 e segs.

12. CERQUEIRA, JOÃO DA GAMA. *Tratado da propriedade industrial*. Rio de Janeiro, Revista Forense, 1946, v. 1, p. 379 e segs.

Interessante exemplo doutrinário sobre o tema¹³ é aquele segundo o qual um fornecedor de massas não poderia registrar como marca de seus produtos a expressão “macarrão”, na forma como é ordinária e genericamente conhecida. Não podendo registrá-la como marca, não poderá impedir seu uso pelos concorrentes. Somente poderá pleitear o direito industrial se revestir o signo “macarrão” de suficiente força distintiva, alterando-lhe, por exemplo, a forma ordinária pela qual é vulgarmente conhecida.

O aspecto objetivo do cunho distintivo diz respeito ao fato da marca a ser registrada ser diferente de outras marcas já em uso. Este aspecto está ligado ao requisito da novidade, a ser analisado em seguida.

O requisito da novidade não deve ser entendido de forma absoluta, daí porque é também conhecido como novidade relativa, como se verifica da decisão que segue:

“Mandado de Segurança - Marca Comercial - O registro de marca deve obedecer os requisitos de distinguibilidade, novidade relativa, veracidade e licitude. Buscam, além disso, evitar repetições ou imitações que levem terceiros, geralmente o consumidor, a engano. De outro lado, cumpre observar a natureza da mercadoria. Produtos diferentes, perfeitamente identificáveis e inconfundíveis, podem, porque não levam aquele engano, apresentar marcas semelhantes.” (STJ, MS 328, proc. 199000008450/DF, 1ª seção, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, v.u., j. 24/04/1990, DJ 21/05/1990, p. 4.421.)

Satisfaz-se o requisito quando a marca já não seja usada para assinalar produtos idênticos ou semelhantes. Ou seja, salvo exceções a serem abordadas oportunamente, o titular do direito de marca tem direito à proteção legal em relação àquela classe de produtos em que se insere o seu, e não nos demais ramos do mercado. A proteção conferida pela marca é informada pelo princípio da especialidade, pelo qual aplica-se a tutela apenas em relação a produtos idênticos, semelhantes ou afins (vide artigo 123, inciso I, da Lei nº 9.279/96), ou a certo gênero de comércio ou indústria.

13. COELHO, FÁBIO ULHOA. *Curso de Direito Comercial*. 6ª ed. São Paulo, Saraiva, 2002. vol. I. p. 162.

O requisito da veracidade impõe que uma marca não deve conter indicação contrária à verdade, de modo a induzir em erro o consumidor, acerca da origem ou da qualidade do produto ou serviço assinalado. É bem verdade que são admitidos como marca nomes de fantasia, emblemas, etc, ou seja, não se exige que o signo adotado esteja absolutamente atrelado à origem, composição ou processo de que se originou o produto ou serviço. O que se veda é que o sinal extrapole desta flexibilização admitida pela lei, para induzir o consumidor em erro, acerca da origem ou qualidade do produto que pretende adquirir.

A meu ver, resta violado o princípio da veracidade o empresário que registra como marca de adoçante a expressão “aspartamex”, ou “aspartamil”, se o produto não contiver, efetivamente, em sua composição química, o elemento conhecido como *aspartame*. De fato, a associação pelo consumidor será inevitável, sendo este induzido em erro sobre a natureza do produto que adquire. A marca, certamente, não poderia ser registrada.

Quanto ao caráter lícito, exige-se que o sinal adotado não seja escandaloso, contrário à moral e aos bons costumes, nem ofenda qualquer dos valores eleitos pelo constituinte como dignos de especial proteção, tais como a honra, a dignidade, a imagem, etc. O princípio foi lembrado pelo legislador, estando expresso no artigo 124, inciso III, da Lei nº 9.279/96.

Há que se distinguir as marcas verdadeiramente ilícitas daquelas que são lícitas, mas que são empregadas de forma ilícita, ou seja, a ilicitude está no uso que dela se faz. A marca será ilícita, como vimos, quando recairmos em qualquer das situações descritas no artigo 124, inciso III, da Lei nº 9.279/96. O uso ilícito de marca válida revelar-se-á quando o sinal adotado for perfeito, mas destinado a assinalar produtos cuja venda é proibida, ou pelo menos restrita.

5.4. O Princípio da Especialidade e suas exceções

Como já vimos, o registro de sinal marcário encontra-se adstrito ao princípio da novidade, que não pode ser tomado em termos absolu-

Berkemeyer ATTORNEYS AND COUNSELORS

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

Contato:
Dr. Hugo T. Berkemeyer
law@berke.com.py

P.O. Box 285 Asunción - Paraguay
Offices at Edifício JACARANDA 4º F. - Benjamin Constant 835 Asunción - Paraguay
Telefax (595-21) 497 085 - 449 694 - 496 179 - (1-212) 208 4566
E-Mail: aw@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

tos, mas relativos. Isto porque o registro da marca busca evitar que os consumidores sejam induzidos em erro, e acabem adquirindo produtos ou serviços induzido por expressões ou quaisquer sinais que causem confusão com outros já existentes. Ora, tal erro só será possível se os sinais assemelhados referirem-se a produtos ou serviços da mesma classe ou gênero do que se procura, caso contrário será impossível a confusão. Daí que, como vimos, plenamente aplicável o princípio da especialidade, segundo o qual a proteção conferida pela marca restringe-se a uma determinada classe ou gênero de produtos ou serviços. Assim, via de regra, o registro da marca não confere proteção que extrapole o ramo de atividade em que se insere o produto ou serviço assinalado. Produtos ou serviços diferentes, perfeitamente identificáveis e inconfundíveis, podem, por não ser viável, neste caso, a confusão, o engano, apresentar marcas semelhantes. Ressalte-se, no entanto, que quanto mais distintiva for a marca, maior deverá ser a proteção a ela deferida. Confira-se a jurisprudência:

“Propriedade Industrial. Comprovação de que a apelada não é detentora de marca de alto renome. Duas marcas idênticas podem conviver simultaneamente, desde que em seguimentos diferentes.

- Apelação cível de Ebel International Limited em face da sentença que julgou improcedente o pedido que objetivava a anulação dos atos administrativos do Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, que indeferiram os pedidos de registros, por entender que estaria havendo uma tentativa de aproveitamento parasitário do bom nome de Ebel S/A.
- Prevalência do princípio da especialidade, segundo o qual duas marcas idênticas podem conviver simultaneamente, desde que em segmentos mercadológicos diferentes, não trazendo, assim, prejuízo ao consumidor ou ao titular da marca anterior.
- A Ebel International demonstra, através da apresentação de relevante documentação, que não estaria a empresa Ebel S/A albergada pela norma constante do art. 125, da Lei nº 9.279/96, ou seja, não seria marca de alto renome.
- Não há que se falar em aproveitamento parasitário em relação ao elemento “Ebel” utilizado em vários produtos da apelante,

visto que ambas empresas atuam, com sucesso, em diferentes setores de mercado.

- Não obstante o fato de as duas empresas usarem a mesma marca “Ebel”, ambas dedicam-se a segmentos distintos do mercado, o que permite a aplicação do princípio da especialidade das marcas para possibilitar a coexistência das mesmas.
- Recurso provido.”

(TRF 2ª Região, AC 249208, proc. 200002010597860/RJ, 1ª Turma, rel. Des. Fed. Ricardo Regueira, v.m., j.03/12/2001, DJ 09/07/2002.)

No entanto, como ressaltamos linhas acima, o princípio vale como regra geral, mas há exceções. As exceções referem-se às *marcas de alto renome*, previstas no artigo 125 da Lei nº 9.279/96. A tais marcas a lei assegura proteção especial em todos os ramos de atividade. Assim, pelo princípio da especialidade, a proteção da marca registrada é limitada aos produtos e serviços de mesma classe ou gênero, salvo quando o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI a declara “marca de alto renome”, como bem observado por Ulhoa¹⁴.

O autor acima indicado prossegue advertindo que a proteção especial que se dá à marca registrada declarada de alto renome, além de significar a possibilidade de o titular impedir a utilização de sinal idêntico ou assemelhado em qualquer outro ramo de atividade econômica, apresenta também outro aspecto, relativo às características essenciais responsáveis pelo seu amplo conhecimento junto aos consumidores. Isto significa que a marca de alto renome não pode ter sua forma distintiva principal utilizada por ninguém. Quando se trata de marca comum, seu titular está protegido contra reproduções e semelhanças dentro da mesma classe. Mas não poderá impedir o uso de signos visuais ou expressões linguísticas comuns aos concorrentes, ainda que tenha sido o primeiro a ostentá-los em sua marca. São as chamadas *marcas débeis, fracas* ou *frágeis*, já reconhecidas pela jurisprudência de nossos tribunais:

“Administrativo - Marcas Fracas - Sufixo de uso comum constante de duas ou mais marcas obrigam a convivência das mesmas.

14. COELHO, FÁBIO ULHOA. *Curso de Direito Comercial*. 6ª ed. São Paulo, Saraiva, 2002. vol. 1. p. 159.

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

- Pretensão julgada improcedente quanto ao reconhecimento e nulidade de marca.
- Para que haja garantia do uso exclusivo de determinada marca, e necessário que o proprietário crie novidade, isto é, estabeleça modo diferenciativo no produto de sua indústria ou comércio.
- A garantia só é concedida a quem constitui marca que exprima novidade e veracidade.
- O critério de apreciação da colidência das chamadas marcas fracas, dado seu caráter evocativo, e menos rígido do que o empregado nas hipóteses em que a anterioridade se reveste de suficiente cunho de originalidade, elemento fundamental nas marcas.
- Assim, as marcas em conflito - Silastic e Jislatic -, compostas do mesmo sufixo, de uso comum aos produtos de borracha e elasticidade, não que suportar o ônus da convivência com outras marcas.
- Apelação a que se nega provimento, por unanimidade."

(TRF 2ª Região, AC, proc. 9002228864/RJ, 3ª Turma, rel. Des. Fed. Celso Passos, v.u., j.28/04/1993, DJ 12/08/1993.)

"Administrativo e Civil. Propriedade Industrial. Registro de Marca. Anulação da decisão que indeferiu o registro da marca 'listas amarelas'.

1. A despeito da forma nominativa do pedido de registro da marca, a expressão 'listas amarelas' tem suficiente forma distintiva pelo conjunto formado.
2. Embora evocativa, como fraca e suscetível de registro.
3. Apelo improvido, a unanimidade."

(TRF 2ª Região, AC, proc. 9002140711/RJ, 2ª Turma, rel. Des. Fed. Alberto Nogueira, v.u., j.17/10/1990, DJ 29/11/1990.)

"Administrativo. Indeferimento, com base no art. 65, item 20, do Código de Propriedade Industrial, de pedido de registro da marca 'Ramcard', destinada a assinalar, na classe 09, aparelhos eletrônicos.

1. Em se tratando de marca evocativa, ou fraca, não se torna imprescindível a forma distintiva, sendo suficiente, na nominativa, a originalidade.
2. A justaposição de ram com card, compondo nova palavra, não registrada nos léxicos, se insere nessa perspectiva legal e doutrinária, placitada pela jurisprudência.

3. Apelo improvido, a unanimidade."

(TRF 2ª Região, AC, proc. 8902040259/RJ, 2ª Turma, rel. Des. Fed. Alberto Nogueira, v.u., j.28/08/1990, DJ 23/10/1990.)

A indústria farmacêutica fornece-nos exemplos bastante esclarecedores a este respeito. Os medicamentos são muitas vezes denominados através de variações lingüísticas do nome científico de seus componentes, componente básico ou do mal a que se destina combater. É o caso, por exemplo, do *Cefalon* e do *Cefalit*, destinados à atenuação dos efeitos da cefaléia (os exemplos são do próprio autor acima citado). Tais marcas revelam-se como marcas fracas, já que tomam como sinal termo muito assemelhado à denominação genérica inerente ao ramo de atividade em que atuam. Seus titulares não poderiam impedir que outro empresário, interessado em atuar no mesmo ramo (combate aos efeitos da cefaléia), adote como marca nome comum e assemelhado aos sinais por eles adotados, associado a outros elementos.

Assim, denominação de cunho genérico e evocativo, ainda que registrada como marca, não impede a utilização da mesma por terceiros, juntamente com outros elementos identificadores. Vejamos outros exemplos:

"Propriedade Industrial - Marca registrada 'Banknote' - denominação genérica de produto. Desnecessidade de anulação do registro.

- I. A marca registrada junto ao INPI de cunho genérico, estreitamente ligada ao produto, torna possível o uso por empresas do mesmo ramo de atividades, desde que no sentido comum e em conjunto com outros elementos identificadores, não havendo que se falar em exclusividade e anulação de registro por via própria.
- II. Recurso especial da ré conhecido e provido."

(STJ, Resp 128136, proc. 199700266109/RJ, 3ª Turma, rel. Min. Waldemar Zveiter, v.u., j. 17/08/2000, DJ 09/10/2000, p. 141.)

"Propriedade Industrial. Marca Registrada Tererê - denominação genérica do produto. Anulação do registro. Desnecessidade.

1. O termo 'Tererê' significa 'refresco de mate, sorvido com bombilha e que se distingue do chimarrão por ter água fria em vez de água quente' (*Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa*).
2. A denominação registrada é a marca comercial da autora. No entanto, o registro no INPI não impede o uso desta por ter-

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

ceiros, em seu sentido comum, juntamente com outros elementos identificadores.

3. Permanece o registro da expressão obtido pela apelante, para que o use com exclusividade como sua marca comercial. Entretanto, a expressão em seu sentido comum e genérico pode ser utilizada por seus concorrentes sem a necessidade de anulação de registro.
4. Apelação improvida.”

(TRF 1ª Região, AMS - 34000009727, proc. 19993400000 9727/DF, 5ª Turma, rel. Des. Fed. Selene Maria de Almeida, v.u., j.27/05/2002, DJ 10/06/2002, p. 59.)

Situação bem diferente é aquela ostentada pela marca de alto renome, que recebe proteção especial mesmo em relação aos signos de uso comum. É o caso, por exemplo, da marca *McDonald's*, de que é titular conhecidíssima rede de *fast-food*. O prefixo *Mc* identifica de tal forma a rede que, embora se trate de sinal lingüístico comum – sobretudo na composição de nomes pessoais –, não pode ser utilizado por nenhum outro empresário. Ela é, em todo o mundo, de tal forma conhecida por seu prefixo – largamente explorado nas propagandas e na identificação de seus produtos –, que impedia, certamente, o registro de marcas como *Mc Chinese*, como ilustra Wolfgang Berlitz¹⁵, citado por Ulhoa.

Vejamos algumas decisões sobre o tema:

“Propriedade Industrial - Reconhecimento de marca como de alto renome - Proteção diferenciada - art. 125, da Lei nº 9.279/96 - Reconhecimento da procedência do pedido - Art. 269, II, do CPC - Remessa necessária improvida - Sentença integralmente mantida.

1. Embargos de Declaração conhecidos e providos apenas para retificar o equívoco contido no item 1, da V. Ementa de fls. 848, ressaltando-se que nada há a ser modificado no Voto, que permanece integral.
2. Prevalece, com o provimento dos Embargos de Declaração, a Ementa, que passa a conter o teor a seguir.
3. É assegurada proteção especial à marca considerada de alto renome, registrada no Brasil, proteção esta que alcança todos os ramos de atividade. Este é o princípio contido no art. 125, da Lei nº 9279/96.
4. A pretensão não foi contestada pelo INPI, que se manifestou, reconhecendo ser a marca *Dakota* de alto renome e, por isso, merecedora da proteção conferida pelo art. 125, da Lei nº 9279/96.
5. Reconhecida a procedência do pedido exordial, incide a norma ínsita no inc. II, do art. 269, da Lei de Ritos.
6. Remessa necessária improvida.
7. Sentença integralmente mantida.”

(TRF 2ª Região, REO 209913, proc. 199902010418821/RJ, 5ª Turma, rel. Des. Fed. Raldênio Bonifácio Costa, v.u., j.24/04/2001, DJ 24/07/2001.)

“Agravado de instrumento - Suspensão dos efeitos de registro e abstenção do uso de marca - Art. 173, parágrafo único da Lei nº 9.279/96 - Abstenção de uso de nome de domínio.

I. Avulta a fumaça do bom direito, pois o nome ‘GLOBO’ e suas variantes são por todos conhecidos, tendo sido registrados em várias classes ligadas a atividades do ramo da comunicação. Inclusive, a Lei nº 9.279/96 confere expressa proteção à marca de alto renome, impedindo o seu uso por outrem em qualquer ramo de atividade (art. 125);

II. Não são registráveis como marca a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação (art. 124, V da Lei nº 9.279/96). Também, não é registrável a marca que reproduzir ou imitar, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, marca alheia registrada, para distinguir ou certificar serviço ou produto idêntico, semelhante ou afim, causando, da mesma forma, confusão ou associação (art. 124, XIX da Lei nº 9.279/96);

III. O perigo na demora também se faz presente, porquanto a gama de consumidores sujeita à confusão proveniente da convivência entre as duas marcas em comento é enorme, o que poderá ocasionar as perdas materiais relatadas pela Agravada;

IV. Perda parcial do objeto, tendo em vista a reconsideração pelo MM. Juízo a quo, relativa ao pedido de abstenção de uso de domínio;

V. Recurso desprovido.”

(TRF 2ª Região, AG 85122, proc. 200102010361443/RJ, 4ª Turma, rel. Des. Fed. Valmir Peçanha, v.u., j.23/09/2002, DJ 11/12/2002, p. 251.)

5.5. Natureza do Registro Concessivo da Marca

Há dois sistemas referentes à natureza do registro da marca. O primeiro deles é conhecido como registro declarativo, adotado pelos Estados Unidos, pelo qual o modo de aquisição da propriedade industrial dá-se pelo efetivo uso da marca, tendo o registro caráter meramente declaratório desta aquisição, e tendo por efeito conferir ao titular da marca já adquirida pelo uso, certas garantias especiais previstas em lei.

No segundo sistema, conhecido como atributivo, o registro assume caráter constitutivo da propriedade e, por conseguinte, do direito ao uso exclusivo da marca. Antes do registro a propriedade é privada de proteção. O Brasil adota este sistema, como se verifica da redação do artigo 129, *caput*, da Lei nº 9.279/96. No entanto, há exceções à regra aqui estabelecida.

A primeira exceção está prevista expressamente no artigo 126 Lei nº 9.279/96. O artigo atribui poderes ao INPI para indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, ainda que de forma parcial, uma outra marca, que notoriamente não pertence ao solicitante. Tal previsão legal representa o cumprimento, pelo Brasil, de compromisso internacional assumido quando de sua adesão à

15. BERLITZ, WOLFGANG. *Das neue Markenrecht*. München, Verlag C. H. Beck, 1995. p. 184.

Convenção da União de Paris, já abordada neste trabalho. Pelo artigo 6º bis (I), os países unionistas se comprometem a recusar ou invalidar registro, bem como proibir o uso, de marca que constitua reprodução, imitação ou tradução de uma outra, que se saiba pertencer a pessoa diversa, nascida ou domiciliada em outro país signatário da Convenção. Assim, como ressaltado por Ulhoa¹⁶, a *marca notoriamente conhecida* goza de proteção especial, que independe de registro no INPI. Se alguém pretender apropriar-se de marca que evidentemente não lhe pertence, o seu pedido poderá (deverá) ser indeferido pelo INPI, mesmo que não exista registro anterior da marca no Brasil. Confira-se a jurisprudência sobre o tema:

“Propriedade Industrial - Marca - Titularidade - Transferência - a falta de registro da transferência não impede que o cessionário defenda seu direito ao uso exclusivo. Interpretação dos artigos 87 e 88 par. 1º do Código da Propriedade Industrial. Caducidade - requerimento a circunstância de haver sido requerida a declaração de caducidade não constitui, por si, causa obstativa da transferência de titularidade a proteção conferida à marca, pode ser notoriamente conhecida ‘como já sendo a marca de um cidadão de outro país contratante’ (art. 6. Bis), constitui garantia distinta da outorgada pelo artigo 2. Da mesma convenção. No Brasil, independe do registro.”

(STJ, Resp 36102, proc. 199300170821/RJ, 3ª Turma, rel. Min. Eduardo Ribeiro, v.u., j.28/02/1994, DJ 28/03/1994, p. 6.315.)

“Administrativo. Propriedade Industrial. Marca notória internacionalmente. Proteção. Ausência de oposição administrativa ao registro. Exclusão da verba sucumbencial imposta ao INPI.

- A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade, no país de origem, nos termos do art. 6º da Convenção da União de Paris, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.
- Os registros da marca ‘Fossil’, concedidos à Guty Calçados e transferidos à Catuai Comercial para assinalar artigos de viagem e roupas e acessórios para uso comum, esportes e uso profissional, não podem subsistir, ante a notoriedade e anterioridade da marca registrada pela Fossil Inc. no segmento de relógios, nos

Estados Unidos da América, em 1987. Descabe cogitar se a notoriedade no estrangeiro já havia efetivamente sido alcançada quando, dois anos depois, foi obtido o primeiro registro pelas empresas brasileiras, posto que, certamente, àquela altura, já se faziam os investimentos para que a marca se tornasse notória.

- Não responde o INPI pela verba de sucumbência, posto que, ao deferir o registro da marca à Guty Calçados, agiu conforme a Lei nº 5.772/71, sem que a Fossil Inc. opusesse, na oportunidade, o recurso previsto no art. 101 do diploma legal, então vigente.

- Apelação e remessa improvidas.”

(TRF 2ª Região, AC 187868, proc. 9802491675/RJ, 5ª Turma, rel. Des. Fed. Nizete Rodrigues, v.u., j.27/11/2002, DJ 06/02/2003, p. 143.)

“Administrativo. Propriedade Industrial. Marca notória internacionalmente. Proteção. Ausência de oposição administrativa ao registro. Exclusão da verba sucumbencial imposta ao INPI.

- A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade, nos termos do art. 6º bis (I) da Convenção da União de Paris, goza de proteção especial independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. Inteligência do art. 126 da Lei nº 9.279/96.

- O registro da marca ‘The BS By The Body Shop’, concedido à Vitaderm para assinalar produtos de perfumaria e beleza, não é suficientemente distinto da expressão ‘The Body Shop’ que, ademais, é distintiva do nome comercial da apelada, nos termos do art. 8º da Convenção de Paris e do art. 65, 5, do CPI.

- Não responde o INPI pela verba de sucumbência, posto que, ao deferir o registro da marca à Vitaderm, agiu conforme a Lei nº 5.772/71, sem que a The Body Shop opusesse, na oportunidade, o recurso previsto no art. 101 do diploma legal, então vigente.
- Apelo da Vitaderm improvido. Apelação do INPI e remessa providas.”

(TRF 2ª Região, AC 175992, proc. 9802289116/RJ, 5ª Turma, rel. Des. Fed. Nizete Rodrigues, v.u., j. 16/10/2002, DJ24/01/2003, p. 268.)

16. COELHO, FÁBIO ULHOA. *Curso de Direito Comercial*. 6ª ed. São Paulo, Saraiva, 2002. vol. I, p. 160.

GARÉ & ORTIZ DO AMARAL

ADVOGADOS

PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELLECTUAL

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

A segunda exceção ao caráter atributivo do registro vem prevista no próprio artigo 129, em seu parágrafo 1º, da Lei nº 9.279/96. O dispositivo trata do direito de precedência ao registro, atribuído pela lei àquele que de boa-fé, na data da prioridade ou do registro, usava no país, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim.

5.5. Teoria da Distância

A Teoria parte do pressuposto que, já estando os consumidores habituados à coexistência de marcas assemelhadas, referentes a produtos ou serviços idênticos ou afins, o surgimento de novas marcas parecidas ou assemelhadas às antigas não causará confusão com estas. Isto porque os consumidores já estarão habituados a prestar atenção nas diferenças existentes entre as marcas em questão, sendo certo que o surgimento de novas marcas, tão assemelhadas à marca tomada como parâmetro, quanto as já existentes, não poderá causar confusão, ou induzir os consumidores em erro.

A Teoria foi elaborada pela doutrina alemã e avalia a força distintiva da marca com base em eventual convívio pacífico da mesma com outras já existentes. Assim, o surgimento de uma nova marca que não se aproxime mais da primeira do que aquelas já existentes, não poderá alterar o panorama de convivência pacífica já existente.

De fato, se os consumidores já estão habituados à existência pacífica de uma determinada marca com outras que lhe são assemelhadas, referentes à mesma classe ou gênero de produtos ou serviços, terão adquirido grau de sensibilidade suficiente para diferenciar a marca em questão com as já existentes. Assim, não serão induzidos a erro pelo surgimento de nova marca que não guarde maior grau de semelhança em relação à marca tomada como referência, do que aquelas que lhe antecederam.

5.7. Marca e Nome Empresarial

A marca e o nome empresarial têm diferentes objetos. Enquanto a marca identifica, direta ou indiretamente, produtos e serviços, o nome empresarial identifica o sujeito de direito, isto é, o empresário, pessoa física ou jurídica. Muito embora possa ser conveniente em termos econômicos, a adoção do mesmo núcleo lingüístico nos dois designativos, para o Direito é irrelevante o fato de haver ou não identidade lingüística. Cada designativo segue o regime jurídico que lhe é previsto na legislação, e terá a proteção nela prevista. Os regimes jurídicos apresentam diferenças significativas entre si, podendo ser apontadas, para efeitos didáticos, como faz Ulhoa¹⁷, as seguintes:

- O órgão responsável pelo registro;
- O âmbito material da tutela;
- O âmbito territorial da tutela;
- O âmbito temporal da tutela.

A primeira diferença diz respeito ao órgão em que são registrados. A proteção ao nome empresarial deriva da inscrição da firma individual,

ou do arquivamento do ato constitutivo da sociedade, na Junta Comercial, ao passo que a marca decorre, como sabemos, do registro junto ao INPI. São atividades diferentes, seus resultados são distintos e, é bom frisar, o registro no INPI não substitui o registro na Junta, e vice-versa. Assim, a marca será protegida, nos termos da lei, após seu registro no INPI, enquanto o nome empresarial adquirirá a tutela prevista no regime que lhe é próprio após registrado na Junta Comercial. Este aspecto foi bem realçado, inclusive, na decisão abaixo ementada, da qual foi relatora a ilustre Desembargadora Federal Maria Helena Cisne Cid:

“Direito Comercial. Nome comercial (Arquivamento dos atos constitutivos na Junta Comercial). Marca (Registro no INPI). Art. 65, do Código de Propriedade Industrial (Lei nº 5.772/71). I. Não há confundir-se marca e nome comercial. A primeira, cujo registro é feito junto ao INPI, destina-se a identificar produtos, mercadorias e servidores. O nome comercial, por seu turno, identifica a própria empresa, sendo bastante para legitimá-lo e protegê-lo, em âmbito nacional e internacional, o arquivamento dos atos constitutivos no Registro do Comércio.

II. Em havendo colidência entre marca e nome comercial, prevalece este se foi levado a registro na Junta Comercial em data anterior à da junto ao INPI. Observância do art. 65, do então vigente Código de Propriedade Industrial (Lei nº 5.772/71), que veda o registro como marca de título de estabelecimento ou nome comercial. III. Recurso providos. Custas e honorários na ordem de 10% sobre o valor atualizado da causa.”

(TRF 2ª Região, AC 177367, proc. 9802310697/RJ, 3ª Turma, rel. Des. Fed. Maria Helena Cisne, v.u., j. 20/03/2001, DJ 17/07/2001.)

A segunda diferença, relacionada ao âmbito material da tutela, refere-se ao fato da marca, salvo as exceções assinaladas, ser informada pelo princípio da especialidade, ou seja, a proteção se dirige tão somente a uma determinada classe ou gênero de produtos e serviços, enquanto o nome empresarial recebe proteção independentemente do ramo de atividade econômica a que se dedica o empresário. Isto porque a proteção dirigida ao empresário não tem como foco principal impedir a confusão entre os consumidores, como ocorre com a marca, mas sim o de preservar a reputação do empresário, junto a seus fornecedores e financiadores. Bem de ver que o protesto de um título em nome de um poderá prejudicar outro empresário, com nome assemelhado, e este prejuízo independe do específico ramo de negócio explorado por eles. Assim, o empresário que primeiro registrar o nome na Junta Comercial poderá opor-se a que outro adote, no Estado correspondente (a seguir teceremos breves comentários sobre o aspecto territorial), nome igual ou semelhante, ainda que os ramos de mercado não sejam concorrentes.

A terceira diferença está no fato de que a proteção conferida pela Junta Comercial se exaure nos limites do Estado a que pertence (artigo 1166 do Código Civil), enquanto que os efeitos do registro de marca são de âmbito nacional. Como o registro do nome empresarial tem abrangên-

17. COELHO, FÁBIO ULHOA. *Curso de Direito Comercial*. 6ª ed. São Paulo, Saraiva, 2002. vol. 1. p. 181.

cia estadual, e não nacional, seus efeitos estão restritos aos Estados em que o empresário tem sede ou filial. Se tiver interesse em expandir a tutela para outros Estados, o empresário deverá providenciar o arquivamento nas Juntas Comerciais dos respectivos entes federados (artigo 1166, parágrafo único, do Código Civil). Situação diferente se observa quando do registro de uma marca no INPI, em que a proteção se verificará ao longo de todo o território nacional. Há que se ressaltar, no entanto, que a limitação da proteção conferida ao nome empresarial às fronteiras do Estado membro não vem sido aceita pacificamente pela doutrina, sustentando-se tal posicionamento em vários argumentos, dentre os quais podemos citar o que entendemos ser, talvez, o mais forte: se os empresários estrangeiros teriam, com base na Convenção de Paris, proteção no âmbito de todo o território nacional, a limitação imposta aos empresários nacionais violaria o princípio da isonomia que tem, como sabemos, arcabouço constitucional.

A quarta e última diferença a ser abordada diz respeito ao prazo de duração da proteção. Enquanto o direito de utilização exclusiva da marca se extingue após transcorridos dez anos, se não for requerida prorrogação, aquele que emerge da inscrição do nome empresarial vigora por prazo indeterminado. Enquanto a sociedade ou firma estiver em funcionamento regular, será tutelado o respectivo nome empresarial. Apenas a *declaração de inatividade da empresa*, que ocorre nas condições previstas do artigo 60, §1º, da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, que dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, pode importar na extinção do direito ao nome empresarial contra a vontade de seu titular, como se verifica abaixo:

“Art. 60. A firma individual ou a sociedade que não proceder a qualquer arquivamento no período de dez anos consecutivos deverá comunicar à Junta Comercial que deseja manter-se em funcionamento.

§ 1º Na ausência dessa comunicação, a empresa mercantil será considerada inativa, promovendo a Junta Comercial o cancelamento do registro, com a perda automática da proteção ao nome empresarial.”

Estabelecidas as diferenças entre nome empresarial e marca, cumpre tecermos alguns comentários sobre uma questão que já vem causando discussões doutrinária e jurisprudencial: pode haver colidência entre nome comercial e marca?

Imaginemos, como exemplo, que o titular de uma marca deseje impedir que o sinal distintivo de seus produtos ou serviços seja utili-

zado na identificação de sociedade de terceiros. Imaginemos, ainda, que alguém pretenda registrar junto ao INPI sinal que já integra nome comercial devidamente registrado na Junta Comercial. Como solucionar estes possíveis conflitos? A jurisprudência tem se orientado no sentido de se priorizar a anterioridade do registro, seja este de um ou de outro, como já se pôde observar na decisão acima transcrita. Confira-se outras decisões a respeito do tema:

“Comercial. Marca. Nome Comercial. Subsistência do registro do nome comercial, porque o depósito da marca que aproveita uma de suas palavras foi feito posteriormente. Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ, Resp 158668, proc. 199700905128/AM, 3ª Turma, rel. Min. Ari Pargendler, v.u., j. 29/11/2002, DJ 24/03/2003, p. 213.)

“Nome Comercial. Marca. Conflito. Mesmo mercado. Especificidade. Precedentes.

1. A proteção ao nome comercial impede o registro posterior de marca igual por terceiro, ainda mais quando no mesmo ambiente de mercado, o setor agropecuário.
2. Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ, Resp 284742, proc. 200001102885/SP, 3ª Turma, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, v.u., j. 20/08/2001, DJ08/10/2001, p. 212.)

“Nome Comercial. Marca. Princípio da anterioridade. Ausência de registro da marca pela empresa ré. Utilização de patronímico. Precedentes da Corte.

1. A circunstância do uso de patronímico não altera o princípio maior da proteção ao nome comercial, subordinado ao princípio da anterioridade, nos termos do art. 8º da Convenção de Paris, na forma da revisão de Haia de 1925.
2. Dispondo a autora de registro de marca em diversas categorias, não pode a empresa ré, que não dispõe sequer de registro, havendo nos autos indicação de mero pedido, invadir a exclusividade nas classes registradas, que impede a utilização por terceiros.
3. Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ, Resp 406763, proc. 200200034750/SP, 3ª Turma, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, v.u., j. 19/09/2002, DJ 11/11/2002, p. 212.)

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

BRASÍLIA

Setor Bancário Sul - Quadra 2 - Bloco S
Edifício Empire Center - 12º andar - Sala 1214
70070-100 Brasília DF
Tel.: (55) 61 3525 6666
Fax: (55) 61 3226 7681
vna@vnaadvogados.com
www.vnaadvogados.com

SÃO PAULO

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

CONCLUSÃO

Avizinha-se o termo final da tarefa a que me propus. Antes de dada por encerrada, cumpre elencar algumas conclusões.

Não será taxativo o rol. E não o será porque, em trabalho dessa natureza, encontram-se conclusões quase a cada parágrafo.

Mesmo assim, não podem deixar de ser destacados alguns pontos, sem prejuízo de outros que já foram referidos no corpo do texto.

Ei-los:

1. Mesmo na remota Antiguidade, já encontrávamos marcas utilizadas como sinal distintivo, muito embora não ostentassem o caráter comercial que posteriormente vieram a adquirir e conservar até nossos dias;
2. Ao longo da Idade Média, período em que surgiram as corporações medievais, a utilização das marcas passou por significativa evolução, sendo certo que ao final do período renascentista as marcas já apresentariam o germen do instituto jurídico modernamente conhecido, sendo dotadas, então, de valor economicamente apreciável, constituindo-se, assim, em bens jurídicos;
3. Com o advento da Revolução Industrial, as relações de produção sofreram grandes transformações, sendo caracterizada pela produção seriada, alargamento dos mercados, e difusão da propaganda dos produtos. Neste período o Direito Marcário passou por profundas transformações com uma crescente preocupação em legislar-se sobre a propriedade industrial;
4. A primeira experiência legislativa brasileira sobre o tema ocorreu em 1875, com a edição da n° 2.682, de 23 de outubro de 1875, que já conferia ao registro de marca o caráter atributivo consagrado pela lei atual. Até então eram freqüentes os casos de contrafação, fracassando-se qualquer tentativa de se responsabilizar judicialmente os responsáveis, ante o silêncio e completa omissão do Código Criminal do Império;
5. De acordo com o atual regramento, o registro da marca, via de regra, não confere proteção que extrapole o ramo de atividade em que se insere o produto ou serviço assinalado. Produtos ou serviços diferentes, perfeitamente identificáveis e inconfundíveis,

podem, por não ser viável, neste caso, a confusão, o engano, apresentar marcas semelhantes. No entanto, quanto mais distintiva for a marca, maior deverá ser a proteção a ela deferida;

6. Como reconhece a jurisprudência de nossos tribunais, denominações de cunho genérico e evocativo, ainda que registradas como marca, não impedem sua utilização por terceiros, juntamente com outros elementos identificadores;
7. A Lei n° 9.279/96, em seu artigo 125, confere expressa proteção à marca de alto renome, impedindo o seu uso por outrem em qualquer ramo de atividade;
8. No Brasil, o registro assume caráter constitutivo da propriedade e, por conseguinte, do direito ao uso exclusivo da marca. Antes do registro a propriedade é privada de proteção. Vale como regra, mas há exceções.
9. Perfeitamente possível a colidência entre nomes comerciais e sinais de marca, sendo que neste caso, a jurisprudência vem se posicionando no sentido de priorizar a anterioridade do registro.

Eis o meu entendimento.

BIBLIOGRAFIA

- CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade industrial*; introdução. Rio de Janeiro, Forense, 1946. vol. 1.
- COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de direito comercial*. 6ª ed. São Paulo, Saraiva, 2002. vol. 1.
- DOMINGUES, Douglas Gabriel. *Marcas e expressões de propaganda*. Rio de Janeiro, Forense, 1984.
- FRANCESCHELLI, Remo. *Trattato di diritto industriale*. Milão, Giuffrè, 1973. vol. 1.
- LEVI, N. *La frode in commercio*. Torino, 1926.
- SILVEIRA, Newton. *A propriedade intelectual e as novas leis autorais*. 2ª ed. São Paulo, Saraiva, 1998.
- SOARES, José Carlos Tinoco. *Lei de patentes, marcas e direitos conexos*. São Paulo, Revista dos Tribunais, 1997.

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
bhc@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



INFORME DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NO MUNDO

SEÇÃO ORGANIZADA PELO ASSOCIADO JOÃO MARCOS SILVEIRA

CYBERSQUATTING

O Centro de Arbitragem e Mediação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) recebeu um total de 1.456 casos de disputas sobre nomes de domínio no ano de 2005 – 20% a mais que em 2004.

Alguns números e curiosidades:

- desde a implementação da *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)*, em 1999, mais de 8.350 disputas foram submetidas ao órgão da OMPI;
- desse total, cerca de 96% dos casos foram resolvidos (por decisão ou acordo);
- das decisões proferidas (aprox. 6.350), em 84% dos casos foram favorecidos os demandantes;
- mais de 80% dos casos submetidos à OMPI em 2005 tiveram por objeto nomes de domínio no gTLD.com (embora o Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI também tenha competência para apreciar disputas envolvendo nomes de domínio em 46 ccTLDs);
- todas as decisões proferidas pelo Centro acham-se indexadas e publicadas no endereço eletrônico <http://www.wipo.int/domains/search>.

Fonte: WIPO Press release 435, de 25/01/2006 (http://www.wipo.int/edocs/prdocs/em/2006/wipo_pr_2006_435.html)

LOUCA AÇÃO?

Recente decisão de um tribunal de Beijing, na China, julgou um locador solidariamente responsável por atos de contrafação praticados por seus locatários.

Em um local em Beijing onde tradicionalmente eram vendidos artigos de luxo por vendedores ambulantes - o que dificultava a adoção de medidas de repressão efetivas -, foi inaugurado, há cerca de um ano, um centro comercial (*New Silk Market*), no qual muitos deles vieram a se estabelecer em boxes ou stands. Em maio de 2005, a proprietária do imóvel, uma sociedade chinesa, foi notificada por uma entidade que representava os interesses de titulares de algumas das marcas vítimas de contrafações, dentre as quais Louis Vuitton, Gucci, Chanel, Prada e Burberry, e informada de

que artigos contrafeitos estavam sendo comercializados no local. Como as vendas de tais produtos não foram interrompidas, uma ação foi proposta contra a referida sociedade, proprietária e administradora do imóvel, a qual, em defesa, alegou que teria afixado avisos no prédio proibindo a comercialização de mercadorias contrafeitas, bem como, após a citação, teria cessado de locar boxes ou stands a comerciantes que haviam sido identificados como ofertantes de produtos falsificados.

Na avaliação do tribunal, contudo, houve omissão por parte da ré em adotar medidas aptas a coibir a venda de produtos contrafeitos após ter sido notificada a respeito pelos titulares das marcas, o que levou ao entendimento de que a ré, por ter facilitado ou propiciado a prática de atividades ilícitas no imóvel de sua propriedade, seria solidariamente responsável pela conduta dos comerciantes ali estabelecidos.

A corte de Beijing, diante de dispositivo da legislação chinesa que prevê também constituir violação do direito de marca "armazenar, transportar, postar, ocultar ou de outro modo colaborar para facilitar a contrafação de marca registrada", entendeu que a enumeração de tais condutas não afasta a ilicitude de atos omissivos, decidindo que a ré, por ter ciência dos atos de contrafação praticados em seu imóvel e por ter-se omitido em adotar medidas para coibi-las, incidiu na vedação legal.

De agora em diante, já sabe a ré o que dizer a locatários que ofereçam produtos contrafeitos em seu centro comercial: Beijing-beijing, tchau tchau! (tudo bem, reconheço, essa foi um pouco forçada...).

Fonte: <http://www.internationallawoffice.com>

LORDES TIRAM MARCA DE BARBEADOR

Marca tridimensional da Phillips para barbeadores elétricos foi considerada nula pela *England and Wales Court of Appeal* em razão de funcionalidade.

Pelo interesse, segue transcrição parcial da decisão:

"18. The restrictions on registration incorporate the functionality principle and govern its

application to the registration of the shape of goods as trade marks. As mentioned earlier, competition factors explain the restrictions. The purpose of the restrictions is to prevent shape marks from extending trade mark protection beyond an indication of the origin of the goods to conferring on the proprietor a monopoly in the goods themselves. This rationale for the absolute unregistrability of the functional shape of goods exercises a potent influence on the interpretation and application of the statutory provisions. It is such an important factor in the interpretation of section 3(2)(b) that we will expand our treatment of it to include discussion of the interpretation of the Directive by the Court of Justice.

19. The broad aim of Article 3(1)(e), second indent, of the Directive, which has been transposed into the similarly worded section 3(2)(b), was to preserve and promote competition in the market for the relevant products in respect of which the shape mark is registered. Trade marks, unlike most other manifestations of intellectual property, are renewable and potentially of unlimited duration as indicators of the origin of goods. They are not intended, however, to confer on the proprietor of the trade mark a monopoly right in other aspects of the goods themselves. The unregistrability of certain shapes is directed at the potential misuse of shape marks in order to combat competition from rival goods, which incorporate similar technical solutions and functional characteristics. If such restrictions on registration did not exist, a shape mark could be registered and used to create and conserve a monopoly in technical solutions for the goods in question.

20. As appears in [2003] RPC 2, the European Court of Justice ruled as follows on the interpretation of Article 3(1)(e) of the Directive:

"78. The rationale of the grounds for refusal of registration laid down in Art. 3(1)(e) of the Directive is to prevent trade mark protection from granting its proprietor a monopoly on technical solutions or functional characteristics of a product which a user is likely to seek in the products of competitors. Art. 3(1)(e) is thus intended to prevent the protection conferred by the trade mark right from being extended,



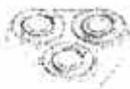
beyond signs which serve to distinguish a product or service from those offered by competitors, so as to form an obstacle preventing competitors from freely offering for sale products incorporating such technical solutions or functional characteristics in competition with the proprietor of the trade mark.

79. As regards, in particular, signs consisting exclusively of the shape of the product necessary to obtain a technical result, listed in Art. 3(1)(e), second indent, of the Directive, that provision is intended to preclude the registration of shapes whose essential characteristics perform a technical function, with the result that the exclusivity inherent in the trade mark right would limit the possibility of competitors supplying a product incorporating such a function or at least limit their freedom of choice in regard to the technical solution they wish to adopt in order to incorporate such a function in their product.

80. As Art. 3(1)(e) of the Directive pursues an aim which is in the public interest, namely that a shape whose essential characteristics perform a technical function and were chosen to fulfil that function may be freely used by all, that provision prevents such signs and indications from being reserved to one undertaking alone because they have been registered as trade marks (see, to that effect, *Windsurfing Chiemsee*, paragraph 25)."

21. We now turn from the general to the particular and consider the 452 Mark itself in its legislative and policy context. The overall shape of the 452 Mark is pictured below. It is a two-dimensional picture of the shape of the top portion of a Philips three-headed rotary electric shaver. The judge described the 452 Mark in these words-

"2. ... The overall shape is that of an inverted equilateral triangle, with the three heads sitting within a raised faceplate of clover leaf design (the clover leaf) superimposed on the triangle."



22. The rival arguments focused on 3 elements of the overall shape: the clover leaf design, the raised rim and the lower residual areas of the faceplate. Reference was also made by Philips to small notional circular areas of the clover leaf surrounding each cutting head.

23. The essence of the case for validity (...) is that the 452 Mark does not consist exclusively of the shape of the goods, which is necessary to obtain a technical result. In short, Philips contend that the clover leaf is an essential feature of the 452 Mark, that it is an embellishment of the faceplate, that it is not functional and that the judge was wrong to hold otherwise. They also contend that the lower residual areas of the triangle were also an essential feature of the mark and were not functional.

(...)

25. It is also important to bear in mind that, although there has been a lot of argument on the law, Rimer J's decision on invalidity was founded on his findings of fact about the essential features of the shape and their functionality. He heard evidence from both sides given by experts, trade witnesses and members of the public. In his admirably clear and careful judgment he reviewed all the evidence in detail (...).

26. In interpreting and applying section 3(2)(b) to the facts found by him Rimer J subjected to detailed analysis the judgment of the Court of Justice on the reference by the Court of Appeal ([1999] RPC 809) in the litigation between the same parties over the 208 Mark, which had been registered by Philips (TM No 1,254,208) in respect of three-headed rotary electric shavers. The 208 Mark pictured below was held to be invalid because it was functional and was registered in breach of section 3(2)(b) of the 1994 Act. Rimer J concluded that, for similar reasons, Philips were also absolutely precluded from registering the 452 Mark as a trade mark.



27. On the issue of validity the judge was obviously entitled to compare the 208 Mark, which had already been declared to be invalidly registered, and the 452 Mark, the validity of which was challenged by Remington in their counterclaim in these proceedings.

28. As pictured above, the 208 Mark consisted of the depiction of the head of a three-headed rotary shaver, which included shear plates for the three rotary heads arranged in the form of an equilateral triangle surrounded by a line.

29. On his comparison of the 208 Mark and of the 452 Mark Rimer J concluded that the only material difference between them was that in the 452 Mark

"16. ... the inner line has been so shaped as to form a faceplate of clover leaf design, rather than a plain, raised triangular faceplate."

30. The crucial question was whether the addition of the clover leaf feature to the invalid 208 Mark made the otherwise similar 452 Mark a valid trade mark. Rimer J held that it did not. He reached that result on the basis of his findings of fact and on a structured approach to the issues raised by the interpretation and application of section 3(2)(b) in the light of the rulings of the Court of Justice on the Directive cited earlier and later in this judgment.

31. In his review of the evidence Rimer J first considered the clover leaf, which featured in the 452 Mark, though not in the 208 Mark, and the function performed by it. He summarised Philips' contentions that only the three circular areas of the clover leaf immediately surrounding the cutting heads performed a technical function and that the rest of the clover leaf and the lower residual areas of the triangular faceplate performed no function, but were embellishments.

32. Rimer J correctly observed that in the litigation over the 208 Mark it had been held that the shape represented by it was necessary to obtain a technical result and that the only difference between that case and the present one concerns "a shaver head in which the outer triangular line of the faceplate has been redrawn in the shape of a clover leaf" (...).

33. He went on to consider the evidence about the function performed by the clover leaf. He referred in particular to the evidence given by Mr. Schiferli for Philips and by Mr. Turner for Remington. He found as a fact that the whole area of the clover leaf performs a critical function in the technical shaving operation, namely stretching the skin and raising the hairs for effective and painless shaving (...). Philips has not appealed against that finding.

34. Philips have, however, appealed against the finding made by Rimer J in relation to the function of the lower residual areas of the triangular faceplate (...). He accepted the evidence of Mr. Turner for Remington that the lower residual areas in the 452 Mark contribute to achieving a smooth shaving operation. He said



"133. ... in order to achieve a smooth shave, it was necessary to have an optimum faceplate area (a matter of engineering judgment) so as to achieve a smooth journey across the face and he regarded the lower residual areas of the triangular faceplate, as well as the clover leaf, as also playing an important part in this ..."

35. His overall assessment of the functionality of the shape in the 452 Mark was that-

"144. ... I find, therefore, that the whole of the faceplate, including the clover leaf, contributes to the overall technical objective of giving a smooth, effective and comfortable shave and that therefore the whole of it is attributable to obtaining that technical result."

The judge made other findings of fact: that the clover leaf was not "incorporated into the design of Philips' shavers as a piece of artwork for its own aesthetic sake" (...); that it was directed at focusing the buyer's or user's attention on the three cutting heads and shaving area; that the clover leaf was a feature which the average user hardly notices as a separate feature; and that the shape of the 452 Mark served "the additional function of focusing attention on other essential functional features of that shape."

36. In its judgment the Court of Justice gave the following guidance on the scope of Article 3(1)(e) of the Directive:

"82. In refusing registration of such signs, Article 3(1)(e), second indent, of the Directive reflects the legitimate aim of not allowing individuals to use registration of a mark in order to acquire or perpetuate exclusive rights relating to technical solutions.

83. Where the essential functional characteristics of the shape of a product are attributable solely to the technical result, Article 3(1)(e), second indent, precludes registration of a sign consisting of that shape, even if that technical result can be achieved by other shapes.

84. In the light of those considerations, the answer to the fourth question must be that Article 3(1)(e), second indent, of the Directive must be interpreted to mean that a sign consisting solely of the shape of a product is unregistrable by virtue thereof if it is established that the essential functional features of that shape are attributable only to the technical result. Moreover, the ground for refusal or

invalidity of registration imposed by that provision cannot be overcome by establishing that there are other shapes which allow the same technical result to be obtained."

(...)

37. In the light of that guidance Rimer J summarised his approach to the issues raised by section 3(2)(b) as follows-

"31. ... the task involved in answering the questions requires an assessment of the shape in issue and an identification of its essential characteristics or features. If they are attributable solely to the achieving of the intended technical result, it will not be registrable as a trade mark and it will make no difference that the shape may include non-essential features which are not so attributable ..."

38. The first step is to identify the "essential characteristics or features" of the shape of the goods in issue. Once they have been determined, the next step is to determine whether the essential characteristics or features consisting "solely" of the shape of goods are attributable only to the technical result.

39. As to the first step Rimer J decided that the clover leaf feature was not an essential feature of the shape represented in the 452 Mark (...). He found that the clover leaf, as a feature of the overall shape of the goods, did not have "distinctive eye impact."

40. Remington argued (...) that that finding was the end of the matter. That finding alone, that the clover leaf was not an essential feature or characteristic of the shape of the goods, should, they said, have resulted in a finding of invalidity at that point. There was no need for the judge to proceed any further or to consider the functional character of the clover leaf feature.

41. The position in this case was that the clover leaf feature was the only difference between the 452 Mark and the 208 Mark. The 208 Mark was held to be invalid in the earlier litigation. The 452 Mark was invalid for the very same reason that the 208 Mark had been held to be invalid. The addition of the clover leaf as a non-essential feature did not produce a valid registration. Remove the clover leaf and all that Philips were left with was the invalid functional 208 Mark.

42. Rimer J in fact went on to the second step and dealt with the functionality of the shape

mark. He asked: was the shape of the faceplate as a whole necessary to obtain a technical result (...)? He found that it was.

43. Philips contended that the judge made three errors of law in reaching his conclusion that the 452 Mark was functional. They were that he failed to apply the correct test laid down by the Court of Justice for determining, first, whether a feature of the shape represented in the trade mark is essential; and, secondly, whether the feature of the shape was attributable "only" to obtaining a technical result.

44. The third error was in the judge's findings of fact as to the technical effect of the lower residual areas.

(...)

Conclusion

103. The questions of the distinctiveness of the 452 Mark considered by Rimer J (...) do not arise nor do any of the issues relating to alleged infringement of it by Remington considered by Rimer J (...). It is unnecessary to reach any concluded view on them.

104. We do not consider that it is necessary in order to determine this appeal to make a reference to the Court of Justice under Article 234 for another ruling on the interpretation of the Directive. The ruling of the Court of Justice in the litigation on the 208 Mark has supplied this court with the necessary guidance in order to determine the validity of the registration of the 452 Mark and of the Device Marks.

105. For all the above reasons we dismiss the appeal by Philips relating to the 452 Mark. It is invalid by reason of section 3(2)(b)."

A íntegra da decisão (Case n.º: A3/2004/2448) pode ser encontrada no endereço eletrônico <http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2006/16.html>.

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.

FEVEREIRO

22 a 24 - LES/US - Pasadena
2006 LES Winter Meeting
Ritz-Carlton Huntington Hotel, Pasadena, US
www.lesi.org

MARÇO

6 e 7 - INTA - New York
International Trademark Registration Strategies Forum
www.inta.org

16 e 17 - ASPI - S. Paulo
II Seminário Internacional sobre o Protocolo de Madri
Hotel Gran Estanzuela, São Paulo, SP
www.aspi.org.br

19 a 21 - ASIPI - Buenos Aires
Jornadas de Trabajo ASIPI-AIPPI
Sheraton Hotel & Towers, Buenos Aires, AR
www.asipi.org

20 e 21 - Universidad de Barcelona
Curso de Patente Universidad de Barcelona
Auditori Antoni Caparrós, Torre D, Barcelona, ES
www.pcb.ub.es/centredepats

22 a 24 - ITMA - London
ITMA London International Meeting
Royal Garden Hotel, London, UK
www.itma.org.uk

24 e 25 - IBA - Caracas
IBA - 6th Latin American Regional Conference
Caracas, VE
www.ibanet.org

ABRIL

5 - ABA/IPL - Arlington
ABA/IPL Practical Tips on Intellectual Property Law
Crystal Gateway Marriott Hotel, Arlington, US
www.abanet.org/intelprop

5 a 7 - AIPLA - Alexandria
AIPLA Legal Secretaries & Administrators Conference
Holiday Inn Select, Alexandria, US
www.aipla.org

6 a 8 - ABA/IPL - Arlington
ABA/IPL 21st Annual Intellectual Property Law Conference
Crystal Gateway Marriott Hotel, Arlington, US
www.abanet.org/intelprop

9 a 12 - LES - Seoul
2006 LES International Seoul Conference
Hotel Lotte Seoul / Westin Chosun Seoul, Seoul, RK
www.les.org

MAIO

3 a 5 - AIPLA - Chicago
AIPLA Spring Meeting
Chicago Hilton & Towers, Chicago, US
www.aipla.org

3 a 5 - IACC - Toronto
IACC Annual Conference
Toronto, CA
www.iacc.org

6 a 10 - INTA - Toronto
INTA 128th Annual Meeting
Metro Toronto Convention Center, Toronto, CA
www.inta.org

22 a 26 - FICPI - Paris
FICPI, World Congress
Paris, France
www.ficpi.org

JUNHO

7 a 10 - ECTA - Warsaw
ECTA Annual Conference
Warsaw, PO

19 e 20 - ALADDA - Barcelona
ALAI - Jornadas Internacionales sobre Libertad de Expresión y
Derecho de Autor
Barcelona, ES
www.aladda.org

21 a 25 - ABA-IPL - Boston
ABA-IPL Section, 2006 Summer IPL Conference
Marriott Copley Place Hotel, Boston, US
<http://www.abanet.org/intelprop>

SIGLAS

ABA/IP - American Bar Association - IP Law Section
AIPLA - American Intellectual Property Law Association
ALLADA - Asociación Literaria y Artística para la Defensa del Derecho de Autor
ASIPI - Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial
ASPI - Associação Paulista da Propriedade Intelectual
ECTA - European Community Trade Mark Association
FICPI - Federation Internationale de Conseils en Propriete Industrielle
IACC - International AntiCounterfeiting Coalition
IBA - Interamerican Bar Association
INTA - International Trademark Association
LES - Licensing Executives Society



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 2 de fevereiro de 2006)

A. Moura Barreto – SP
Abreu, Merli e Advogados Associados – PR
Adahir de Mattos Marcolino – RJ
Aquinildo Moreira – SP
Agustinho Fernandes Dias da Silva – RJ
Alberto Jerônimo Guerra Neto – RS
Alberto Luis Camelier da Silva – SP
Alicion Bubniack – PR
Alda Cristina de Lima e Silva Bagno – RJ
Alexander Baptista Correia – RJ
Alexandre do Nascimento Souza – RJ
Alexandre Einsfeld – RJ
Alexandre Fukuda Yamashita – SP
Alexandre Peixoto Lobato Maia – RJ
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 Garbellini 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
Aranipe & 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
Bruno Martinez Y Pell – SP
Busco Marcas e Patentes – RJ
Candida Ribeiro Caffê – RJ
Carla Tiedemann da Cunha Barreto – RJ
Carlos César Cordeiro Pires – RJ
Carlos De Lencastre – SP
Carlos Henrique de Carvalho Fróes – 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
Debbie 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
Edemar Pereira Capella – RS
Eder Martini Lopes – SP
Eduardo Colonna Rosman – RJ
Eduardo da Gama Câmara Júnior – RJ
Eduardo Lycurgo Leite – DF
Eduardo Magalhães Machado – RJ
Eduardo Paranhos Montenegro – RJ
Elana Jodas Cioruci – SP
Elias Marcos Guerra – RS
Elixa Santucci – RJ
Elisabeth Edith Glorita Kaszmar Fekete – SP
Elisabeth Siemsen – RJ
Ercy Beatriz Benatti Longo – SP
Erickson Gavazza Marques – RJ
Fabiano de Bern da Rocha – RS
Fábio Maia Côrtes – RJ
Fernanda Burin Leonardos – RJ
Fernanda Cardoso Madeira – SP
Fernando Jucá Vieira de Campos – SP
Fernando Müller – SC
Flípe da Cunha Leonardos – RJ
Flípe Fonteles Cabral – RJ
Flívia Carneiro de Campos Moreira Amaral – RJ
Flávia Mansur Murad – SP
Flávia Maria de Aguiar Merola – RJ
Flávia Silva do Nascimento Souza – RJ
Flávio 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 Biasi Junior – RJ
Gabriel Francisco Leonardos – RJ

Gabriel Pedras Arnaud – SP
Gabriela Muniz Pinto – RJ
Geralda Diniz Ferreira – MG
Gert Egon Dannemann – RJ
Gian Jorge Crivelente – 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
Hélio Goldsamid – 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
Iris Proença Martins – 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
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 Vasconcelos 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 Nicácio Trindade – RJ
Kone Prieto Furtunato Casário – SP
Laelitia Maria Alice Pablo d'Henans – SP
Laer 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
Lorimayr Garcia Malheiros – SP
Lucas Martins Gaiarsa – SP
Luclana Bampa Bueno de Camargo – SP
Luis Carlos dos Santos Duarte – RJ
Luis Carlos Galvão – SP
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 Edgard Montauray Pimenta – RJ
Luis Fernando Campos Stock – 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
Marcello 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. Giltahy Freire – RJ
Márcio Ney Tavares – RJ
Marco Antonio Kraemer – RS
Marcos Velasco Figueiredo – RJ
Marcus Julius Zanon – PR
Markus Michael de Mendonça Wolf – RJ
Maria Alicia Lima Peralta – RJ
Maria Aparecida Ferreira Gonçalves – SC
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 Thereza Mendonça Wolff – RJ
Mariana de Andrade Gomes de Souza – RJ
Mariângela Sampaio Pratas da Costa – SP
Marina Inês Fuzita – SP
Mário Augusto Soerensen Garcia – RJ
Mário Luiz Novaes Avila – RJ
Martinez & Moura Barreto Assessoria e Consultoria em Propriedade Intelectual S/C Ltda. – SP
Mauricio Arboni – SP
Mauricio de Souza Tavares – RJ
Mauricio Leonardos – RJ
Mauro Ivan Coelho Ribeiro dos Santos – RJ
Mercurio Marcas e Patentes – SP

Milton Leão Barcellos – RS
Milton Lucildo Leão Barcellos – RS
Miriam Espinhaço – SP
Morsen, 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
Noelia Siqueira Francisco – RJ
Norma Scherer Barcellos – RS
Octávio & Perocco S/C Ltda. – SP
Orlando Cherhan Pinto Goulart – RJ
Orlando de Souza – RJ
Otto Banho Licks – RJ
Paula Santos e Silva – SP
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 Arboni – 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 Hoch – RJ
Renata Lisboa de Miranda de Souza Santos – RJ
René de Souza – BA
Ricardo Fonseca de Pinho – RJ
Ricardo P. Oliveira – RJ
Ricardo Peraldo 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 Peraldo Vieira de Mello – RJ
Roberto Santo Scatamburlo – SP
Roberval Alves da Silva – SC
Rodolfo Humberto Martinez Y Pell Jr. – SP
Rodrigo Afonso de Curo Preto Santos – RJ
Rodrigo Borges Carneiro – RJ
Rodrigo Donato Fonseca – RJ
Rodrigo Rocha de Souza – RJ
Roger Charles Taylor Troth – RJ
Rogério Buair – PR
Romar Jacob Tavares – SP
Ronald 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
Sâmira Amin Santos – MG
Samir Said Matheus – RJ
Sandra Brandão de Abreu – SP
Sandra Leis – RJ
Sandra Sanchez Lynch – SP
Sandro Conrado da Silva – SC
Saulo Murari Calazans – RJ
Semir da Silva Fonseca – RJ
Sergio Antonio Barcelos Soares – MG
Sergio Nery Barbalho Maia – RJ
Sheila Araújo Ribeiro – RJ
Sidinei Gomes – RS
Silvio Darré Junior – SP
Simone Gioranelli C. V. Pentlido – RJ
SKO Diretores da Prop. Ind. em Marcas e Patentes – RS
Sônia Maria Andrade dos Santos – RJ
Sydinea de Souza Trindade – RJ
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 Valtier de Oliveira Ramos – RS
Vasco da Gama Coelho Pereira – PR
Veirano Advogados – RS
Vera Lucia Blundo Meequita Carvalho – SP
Verena Fischer – SP
Vicente Nogueira – RJ
Vieira de Mello Advogados – RJ
Vilage Marcas e Patentes S/C Ltda – RJ
Wagner José da Silva – GO
Waldemar Alvaro Pinheiro – SP
Walter da Silva Souza – RJ
Walter de Almeida Martins – RJ
Zênio Vieira Ferreira – SC
Zulmira Alvares – RJ



SEMINÁRIO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELLECTUAL

28 a 30 de agosto de 2006
Hotel Blue Tree Alvorada - Brasília - DF



Realização



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
Av. Rio Branco, 277, 5º andar, conjunto 506
20040-904, Rio de Janeiro, RJ
Tel.: (21) 2532-5655 Fax: (21) 2532-5866
E-mail: abpi@abpi.org.br
Web Site: <http://www.abpi.org.br>

Em colaboração com

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Conselho Nacional de Combate à Pirataria e
Delitos Contra a Propriedade Intelectual

