

Resolução nº 19

Convenção da União de Paris - ART. 2º - Exegese

Acolhendo a recomendação formulada pelo Grupo de Trabalho que examinou o assunto, em 13 de dezembro de 2001 o Comitê Executivo e o Conselho Diretor da ABPI aprovaram a Resolução abaixo transcrita.

Assunto: Convenção da União de Paris para a proteção da Propriedade Industrial - Art. 2º - Exegese - Tratamento Nacional Conferido ao Estrangeiro - Desnecessidade de Domicílio Local - Suficiência da Designação de Mandatário.

Considerando que:

- a) a Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP) encontra-se em vigor em mais de 100 (cem) países, entre os quais todos os membros do MERCOSUL (1);
- b) a CUP prevê em seu art. 2º, parágrafo 1º, que os nacionais de qualquer país membro devem gozar nos outros países membros da União das mesmas vantagens que as leis nacionais destes conferem aos respectivos nacionais;
- c) alguns artigos publicados na Imprensa paraguaia (2) têm sustentado que empresas estrangeiras somente poderiam gozar de proteção para seus direitos de Propriedade Industrial se estiverem legalmente constituídas no país em que a proteção é requerida,

a ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, após analisar o assunto no seio de um Grupo de Trabalho para tanto criado, aprovou a seguinte resolução:

1. Ao se constituírem em União, os países membros da CUP aderiram a regulamentações comuns, que devem ser interpretadas e aplicadas de modo uniforme.
2. O art. 2º da CUP, em seu parágrafo 2º, claramente estatui que o gozo e a proteção dos direitos de Propriedade Industrial em todos os países da União não podem ser condicionados à exigência de domicílio ou estabelecimento local. Portanto, as empresas domiciliadas em determinado país podem exercer os direitos que venham a ter nos demais países membros sem necessidade alguma de constituírem filiais ou de registrarem seus atos constitutivos nestes países.

3. Em diversos outros dispositivos, a CUP garante aos estrangeiros inúmeros direitos, independentemente de estarem ou não domiciliados nos outros países da União em que a proteção é requerida, como é o caso da proteção ao nome comercial (art. 8º) e às marcas notoriamente conhecidas (art. 6 bis).

4. As únicas discriminações a estrangeiros que a CUP (art. 2, parágrafo 3o) autoriza as legislações nacionais a fazer referem-se às peculiaridades locais inerentes:

a) aos procedimentos administrativos e/ou judiciais (como é exemplo a prestação de caução);

b) à sujeição do estrangeiro à competência internacional (jurisdição) do País;

c) à exigência da nomeação de um mandatário para representá-lo nos procedimentos administrativos e/ou judiciais (com poderes inclusive para receber citações e intimações); ou

d) à exigência da indicação de um domicílio para receber citações e intimações.

5. No entanto, as restrições contempladas no art. 2o, parágrafo 3o, da CUP (em especial as descritas nos itens 4.c e 4.d acima) de modo algum podem afetar os direitos contidos no respectivo art. 2º, parágrafo 2º, de tal Convenção. Em suma, o máximo que se pode exigir do estrangeiro é que o mesmo constitua um agente local para representá-lo ou, alternativamente, que indique um domicílio local para receber citações e intimações (que poderá ser o do próprio mandatário ou do distribuidor, franqueado ou licenciado), não sendo lícito exigir-lhe que legalmente se estabeleça no local (arquivando seus atos constitutivos nos órgãos de registro do comércio e similares) e ali exerça atividades diretas.

6. Por fim, cumpre destacar que as restrições autorizadas no art. 2o, parágrafo 3o da CUP sujeitam-se ainda ao disposto no art. 2.3 do TRIPs (3), que impede que as mesmas possam ser aplicadas de modo a constituir restrição disfarçada ao comércio e incompatível com as disposições do TRIPs.

Rio de Janeiro, 13 de Dezembro de 2001.

José Antonio B.L. Faria Correa
Presidente

1 - Vigê no Brasil a redação adotada em Estocolmo, promulgada pelos Decretos ns. 75.572/75 e 635/92.

Volta ao texto

2 - Jornal La Nación, edição de 5 de Março de 2001, pág. 16, bem como dois anúncios, de autoria da Tabacalera Boqueron S. A., publicados por mais de 80 (oitenta) dias consecutivos, a partir de meados de Julho de 2001.

Volta ao texto

3 - Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, aprovado ao término da Rodada Uruguai.

Volta ao texto