

Resolução nº 32

Marcas na ALCA - Área de Livre Comércio das Américas

Acolhendo a recomendação formulada por sua Comissão de Marcas, em 10 de julho de 2002 o Comitê Executivo e o Conselho Diretor da ABPI aprovaram a presente Resolução.

Assunto: ALCA - Área de Livre Comércio das Américas - Capítulo sobre Propriedade Intelectual - Análise do Tratamento dado às Marcas na Minuta FTAA.TNC/w/133/Rev.1

Considerando que a minuta de Acordo da ALCA - Área de Livre Comércio das Américas dispõe em seu capítulo 8 sobre direitos de propriedade intelectual, sobre o qual a sociedade civil foi solicitada a encaminhar comentários e sugestões, a ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, muito embora repute inoportuno mais um tratado internacional sobre Propriedade Intelectual, a teor do quanto já expresso em suas Resoluções ns. 21 e 22, após analisar no seio de sua Comissão de Marcas o tratamento que dito acordo pretende dar a esta matéria (minuta FTAA.TNC/w/133/Rev.1), resolve adotar a presente resolução para o fim de sugerir que o texto da ALCA sobre a matéria contenha as seguintes disposições:

II. Direitos da Propriedade Intelectual

1) MARCAS

Artigo XX. Matéria Objeto de Proteção

1. Cada parte entenderá por marca qualquer signo que sirva para identificar uma pessoa em sua atividade e que seja apto para distinguir os seus produtos ou serviços dos de outras pessoas.

As marcas poderão consistir, inter alia, em denominações de fantasia, nomes próprios, pseudônimos, "slogans" comerciais, elementos figurativos, retratos, letras, números, monogramas, rótulos, emblemas, selos, vinhetas, contornos ornamentais, linhas, faixas, combinações e disposições de cores, forma, apresentação ou acondicionamento de seus produtos ou de seus envases ou invólucros, ou, ainda, dos meios ou locais de venda por intermédio dos quais os produtos ou serviços correspondentes são vendidos.

2. Cada parte poderá exigir como condição para o registro que os signos sejam passíveis de representação gráfica.
3. A natureza do produto ou serviço a que a marca se aplicar em nenhum caso constituirá obstáculo ao seu registro.
4. Cada parte publicará os pedidos e registros de marca, em conformidade com sua legislação, oferecendo às pessoas interessadas uma oportunidade razoável para apresentarem objeções a tais pedidos e registros.
5. O uso efetivo de uma marca não será condição para a apresentação de uma solicitação de registro.
6. Cada Parte poderá indeferir, em conformidade com sua legislação, o registro de marcas que:
 - a) incorporem, entre outros, símbolos nacionais ou de outras entidades públicas nacionais ou internacionais;
 - b) constituam sinais, palavras ou expressões contrárias à moral, à ordem pública ou aos bons costumes;
 - c) possam induzir a erro quanto a sua procedência, natureza ou qualidade;
 - d) reproduzam ou imitem marca alheia anteriormente registrada para distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; ou
 - e) reproduzam ou imitem, em outro País Membro[em outra Parte], marca que o Requerente evidentemente não poderia desconhecer.

Artigo XX. Proibições Absolutas e Relativas

1. As partes poderão estabelecer proibições absolutas e relativas para o registro de marcas, contanto que não sejam incompatíveis com acordos regionais ou multilaterais sobre propriedade intelectual.

Em particular, não poderão ser registrados como marca, sinais que reproduzam, imitem ou incluam a denominação de uma variedade vegetal protegida em um dos Países Membros [outra Parte], se o sinal for usado em produtos ou serviços relativos a essa variedade ou se seu uso for passível de causar confusão ou associação com a variedade.

De igual modo, também, não poderão ser registrados como marca, aqueles sinais cujo uso viesse a afetar indevidamente um direito de um terceiro, em particular, quando consistirem do

nome de comunidades indígenas, afro-americanas ou locais, ou as denominações, palavras, letras, caracteres ou signos utilizados para distinguir seus produtos, serviços ou a forma de processá-los, ou se constituírem uma expressão de sua cultura ou prática, salvo se a solicitação for apresentada pela própria comunidade ou com seu consentimento expresso.

Além disso, não poderão ser registrados como marca, letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva,

e

sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva.

Artigo XX. Exaustão de Direitos

O Titular da marca poderá impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por outrem, sem o seu consentimento.

Quando uma Parte adotar o princípio de exaustão nacional ou o princípio de não-exaustão, o titular do direito não poderá impedir a circulação dos produtos com marca registrada ou patenteados, introduzidos legitimamente no comércio sob o amparo de uma licença obrigatória ou qualquer outra salvaguarda, com base no registro do direito.

As Partes terão dois anos a partir da entrada em vigor do presente Acordo para incorporar esse princípio à sua legislação nacional.

Artigo XX. Direitos Conferidos

A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido.

Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de zelar pela sua integridade material ou reputação

O titular de uma marca registrada terá o direito de agir contra terceiros que, sem seu consentimento, praticarem, entre outros, os seguintes atos:

a) Aplicar, aderir ou fixar de qualquer modo um signo distintivo idêntico ou semelhante à marca registrada, a produtos para os quais a marca tiver sido registrada, ou a envases, invólucros, embalagens ou acondicionamento de tais produtos, ou a produtos que tiverem sido produzidos, modificados ou tratados mediante serviços para os quais tiver sido registrada a marca.

- b) Suprimir ou modificar a marca que seu titular ou uma pessoa autorizada para tanto tiver aplicado, aderido ou fixado sobre aos produtos mencionados na alínea anterior;
- c) Fabricar etiquetas, envases, invólucros, embalagens ou outros elementos análogos que reproduzam ou contenham uma reprodução da marca registrada, bem como comercializar ou deter tais elementos;
- d) Encher ou reutilizar, com fins comerciais, envases, invólucros ou embalagens que tenham a marca;
- e) Fazer uso de um signo idêntico ou semelhante à marca para os mesmos produtos ou serviços para os quais a marca tiver sido registrada; ou para produtos ou serviços diferentes, quando tal uso pudesse criar confusão ou um risco de associação com o titular do registro; e,
- f) Fazer uso de um signo idêntico ou semelhante à marca registrada, de modo a induzir o público em erro confusão, ou causar dano econômico ou comercial pela diluição da força distintiva ou do valor comercial da marca ou pelo aproveitamento indevido do renome ou da força distintiva da marca.

Artigo XX. Marcas Notoriamente Conhecidas - Direitos Conferidos

O disposto no artigo 6º "bis" da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, "mutatis mutandis", a serviços. Ao determinar se uma marca é notoriamente conhecida, as Partes levarão em consideração o conhecimento da marca no setor pertinente do público, inclusive o conhecimento que tenha sido obtido naquela Parte, como resultado de promoção da marca.

O disposto no artigo 6º "bis" da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, "mutatis mutandis", aos bens e serviços que não sejam similares àqueles para os quais uma marca esteja registrada, desde que o uso dessa marca, em relação àqueles bens e serviços, possa indicar uma conexão entre aqueles bens e serviços e o titular da marca registrada e desde que seja provável que esse uso prejudique os interesses do titular da marca registrada.

A pessoa que iniciar uma ação de anulação de registro de uma marca notoriamente conhecida deverá comprovar haver solicitado em uma Parte o registro da marca notoriamente conhecida cuja titularidade a referida pessoa reivindica.

Não se fixará prazo para se postular a anulação ou a proibição do uso das marcas registradas ou usadas de má fé.

Artigo XX. Exceções

Cada Parte poderá estabelecer exceções limitadas aos direitos conferidos por uma marca, tais como o uso leal de termos descritivos, contanto que em tais exceções sejam levados em conta os interesses legítimos do titular da marca e de terceiros.

Artigo XX. Duração da proteção

O registro inicial de uma marca e cada uma das renovações do registro terão uma duração de 10 (dez) anos contados a partir da data de sua concessão e poderá ser renovado, indefinidamente, por períodos sucessivos de dez anos, contanto que sejam atendidas as condições para tanto fixadas.

A renovação do registro também poderá se dar dentro de um prazo de 6 (seis) meses contados a partir da data de vencimento do registro ou da renovação anterior. Durante o período de carência, o registro manter-se-á em plena vigência.

Quando da renovação, não poderão ser introduzidas na marca modificações substanciais, que impliquem alteração de seu caráter distintivo original, nem qualquer ampliação na lista dos produtos ou serviços para os quais o sinal foi registrado. O titular da marca, entretanto, poderá reduzir ou restringir a lista.

Artigo XX. Requisito de Uso

Se o uso da marca for indispensável à manutenção dos direitos, um registro só poderá ser cancelado após transcorrido um prazo mínimo de 03 anos de desuso, a menos que o titular da marca demonstre motivos válidos, baseados na existência de obstáculos a esse uso. Serão reconhecidos como motivos válidos para o não uso circunstâncias alheias à vontade do titular da marca, que constituam um obstáculo ao seu uso, tais como restrições à importação ou outros requisitos oficiais relativos aos bens e serviços protegidos pela marca.

O uso de uma marca por outra pessoa, quando sujeito ao controle de seu titular, será reconhecido como uso efetivo para fins de manutenção do registro.

Nos processos de caducidade por falta de uso, caberá ao demandado o ônus da prova do uso real e efetivo da marca.

As Partes considerarão como uso:

- a) O uso da marca de modo diferente, sem que por isso difira substancialmente da forma em que a marca foi originalmente registrada.
- b) O uso da marca para distinguir produtos e serviços destinados única e exclusivamente para fins de exportação.

c) De igual modo, a utilização de uma marca para um produto ou serviço, constante do certificado de registro, servirá para comprovar o uso em relação aos demais produtos ou serviços semelhantes ou afins aqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada.

A caducidade por falta de uso da marca somente produzirá efeitos a partir do momento em que tiver sido declarada.

Artigo XX. Exceções ao Uso

(vide página 8.12 da minuta FTAA.TNC/w/133/Rev.1.- Exceções)

Artigo XX. Outros Requisitos

O uso de uma marca não será injustificavelmente onerado por exigências especiais, tais como o uso em conjunto com outra marca, uso em uma forma especial ou uso em detrimento de sua capacidade de distinguir os bens e serviços de uma pessoa daqueles de outra pessoa. Esta disposição não prejudica a possível exigência de que uma marca que identifique a pessoa produtora de bens e serviços seja usada juntamente, mas não vinculadamente, com a marca que distinga os bens e serviços específicos em questão daquela empresa.

Artigo XX. Licenças e Cessão

As Partes poderão determinar as condições para a concessão de licenças de uso e cessão de marcas, no entendimento de que não serão permitidas licenças compulsórias e que o titular de uma marca registrada terá o direito de ceder a marca, com ou sem a transferência do negócio ao qual a marca pertença.

Os contratos de licença deverão ser registrados no órgão competente da respectiva Parte.

As licenças poderão ser concedidas para uso exclusivo ou não-exclusivo. Se a licença não contiver uma cláusula de exclusividade, presumir-se-á que foram outorgados direitos não-exclusivos ao licenciado.

Artigo XX. [Questões Procedimentais]

As Partes assegurarão que os processos para o registro de marcas de produtos ou serviços sejam suficientemente claros e transparentes, observando-se os princípios do devido processo.

As Partes adotarão o princípio de prioridade (primeiro a depositar) e a prioridade de registro será determinada pela data e hora da apresentação da respectiva solicitação.

Cada Parte deverá estabelecer um sistema para o registro de marcas, o qual incluirá, no mínimo:

- a) busca de antecedentes;
- b) a publicação da solicitação de registro;
- c) um prazo razoável para que qualquer pessoa com interesse legítimo se oponha ao registro da marca;
- d) a publicação da concessão do registro ou do indeferimento do pedido;
- e) um prazo razoável para que qualquer pessoa com interesse legítimo solicite o anelamento do registro ou para que o Depositante se manifeste sobre o indeferimento do pedido.
- f) para cada decisão tomada nos casos de indeferimento, objeção ou anulação, uma explicação por escrito das razões que fundamentaram a decisão.

Rio de Janeiro, 18 de Julho de 2002.

José Antonio B.L. Faria Correa
Presidente