

Resolução nº 58

Análise da Questão do Uso da Marca em Países Membros que Compõem o Mercosul

Análise da Questão do Uso da Marca em Países Membros que Compõem o Mercosul Resolução da ABPI nº 58

Atendendo consulta feita pelo Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual - GIPI, a ABPI havia encaminhado um trabalho preliminar realizado pela Comissão de Estudos de Integração Regional. O trabalho apresentado ao Conselho Diretor e Comitê Executivo foi aprovado como Resolução da ABPI Nº 58 e encaminhado ao secretário de Tecnologia Industrial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e secretário executivo do GIPI, Roberto Jaguaribe em 11 de maio.

Acolhendo a recomendação formulada por sua Comissão de Integração Regional, em 07 de abril de 2004 o Conselho Diretor e o Comitê executivo da ABPI aprovaram a presente Resolução

Assunto: Análise da Questão do Uso da Marca em Países Membros que Compõem o Mercosul

A Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI teve a honra de ser consultada na pessoa do seu Ilmo. Sr. Presidente, Dr. Gustavo Starling Leonardos, pela Secretaria de Tecnologia Industrial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, por meio do Ofício 037/2004, do Ilustríssimo Senhor Roberto Jaguaribe, Secretário de Tecnologia Industrial e Secretário-Executivo do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual - GIPI, sobre proposta uruguaia em discussão no seio da Comissão de Propriedade Intelectual do Subgrupo de Trabalho nº 7 do MERCOSUL ("Indústria"). A Comissão de Integração Regional da ABPI realizou, assim, no dia 1º de abril de 2004, reunião dos associados para estudar e debater a questão trazida à sua atenção de forma a fornecer à ilustre autoridade consultante as informações úteis à tomada de decisão sobre a proposta colocada.

Consulta:

A consulta ministerial refere-se a pedido de subsídios sobre a conveniência para o Brasil na possível adoção de regra no âmbito do MERCOSUL pela qual o uso efetivo da marca em território de qualquer país membro serviria para ilidir a caducidade do registro da marca correspondente nos demais países

membros, afastando parcialmente a incidência do princípio da territorialidade que informa e norteia o sistema marcário brasileiro e dos demais países que compõem o MERCOSUL (1).

Breve consideração sobre a Caducidade:

O Brasil adotou o sistema atributivo do direito marcário. Assim, adquire direitos sobre uma marca aquele que a registra no órgão competente. A marca, por sua vez, exerce uma função no mercado. Essa função se diz ser distintiva da origem de produtos e serviços de outros colocados por terceiros. A distintividade da marca não se dá abstratamente, mas perante o mercado, abrangendo a indústria, o comércio e a prestação de serviços. A capacidade distintiva da marca é a sua principal função e justifica a proteção jurídica prevista em lei. Daí surge o instituto da caducidade, que serve justamente para dar equilíbrio ao sistema marcário. O registro de marca que não é utilizada pelo seu titular e, por isso, não desempenha a função distintiva, está sujeito ao cancelamento, até para evitar-se um sistema registral estanque e o uso de marcas de reserva, que servem às vezes como barreira à competição. O não-uso da marca, assim, equivale ao abandono da coisa objeto da proteção, resultando na perda do direito.

Nas palavras do maior tratadista brasileiro em matéria de propriedade industrial, Gama Cerqueira ensina que:

“O princípio da obrigatoriedade do uso das marcas registradas funda-se na própria função que elas desempenham no campo da indústria e do comércio. (...)

Uma vez que a pessoa beneficiada não se utiliza da marca registrada, a qual, por conseqüência, deixa de desempenhar a função para a qual foi criada e que justifica a proteção legal, desaparece a razão de ser das excepcionais garantias asseguradas pelo registro, o qual deve desaparecer, revertendo a marca ao domínio público.”

(João da Gama Cerqueira, in Tratado da Propriedade Industrial, Editora Revista dos Tribunais, SP, 2ª Edição., vol. II, p. 1051-2.)

Histórico legislativo sobre a caducidade:

A Caducidade está regulamentada pelo artigo 143 da Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial):

Lei 9.279/96: Art. 143 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:

I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou

II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

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

§ 2º O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas.

Assim, o registro da marca deve caducar se, a requerimento de terceiro interessado, decorridos cinco anos da sua concessão, 1) o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil, ou 2) o uso da marca tiver sido interrompido por mais de cinco anos consecutivos, ou 3) a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, ou 4), em caso de ausência de uso, se o titular não justificar o desuso da marca por razões legítimas.

É importante sublinhar que a proposta uruguaia para reconhecer o uso em qualquer país membro do MERCOSUL já foi contemplada pelo Brasil, que aprovou através da Decisão nº 08/1995 do Conselho do Mercado Comum, na 8ª Reunião, de 04 a 05 de agosto de 1995, o PROTOCOLO DE HARMONIZAÇÃO DE NORMAS SOBRE PROPRIEDADE INTELECTUAL NO MERCOSUL EM MATÉRIA DE MARCAS, INDICAÇÕES DE PROCEDÊNCIA E DENOMINAÇÕES DE ORIGEM.

O referido protocolo estabeleceu em seu artigo 16(2) o seguinte:

Art. 16(2) - O uso da marca em qualquer dos Estados Partes será suficiente para impedir a caducidade do registro que tenha sido solicitada em algum deles.

Ocorre, porém, que, em 18/05/2000, o Plenário da Câmara dos Deputados aprovou o pedido de retirada da Mensagem 681/96, que dava origem ao projeto de decreto legislativo referente ao Protocolo de Harmonização de Marcas.

Princípios básicos relativos à propriedade intelectual no TRIPS:

Por outro lado, o Brasil aprovou o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, conhecido pela sigla em inglês TRIPS, firmado no âmbito da Rodada Uruguaia do GATT, e que se encontra aqui promulgado pelo Decreto nº 1.355, de 30.12.94.

O referido Acordo adota o princípio do Tratamento Nacional em seu artigo 3º, nos seguintes termos:

Art. 3º(1) - Cada Membro concederá aos nacionais dos demais Membros tratamento não menos favorável que o outorgado a seus próprios nacionais com relação à proteção da propriedade intelectual, salvo as exceções já previstas, respectivamente, na Convenção de Paris (1967), na Convenção de Berna (1971), na Convenção de Roma e no Tratado sobre Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados. No que concerne a artistas-intérpretes, produtores de fonogramas e organizações de radiodifusão, essa obrigação se aplica apenas aos direitos previstos neste Acordo. Todo Membro que faça uso das possibilidades previstas no Artigo 6 da Convenção de Berna e no parágrafo 1 (b) do Artigo 16 da Convenção de Roma fará uma notificação, de acordo com aquelas disposições, ao Conselho para TRIPS.

(2) Os Membros poderão fazer uso das exceções permitidas no parágrafo 1 em relação a procedimentos judiciais e administrativos, inclusive a designação de um endereço de serviço ou a nomeação de um agente em sua área de jurisdição, somente quando tais exceções sejam necessárias para assegurar o cumprimento de leis e regulamentos que não sejam incompatíveis com as disposições deste Acordo e quando tais práticas não sejam aplicadas de maneira que poderiam constituir restrição disfarçada ao comércio.

O Acordo TRIPS adota, ainda, o princípio do Tratamento da Nação Mais Favorecida (NMF) em seu artigo 4, nos seguintes termos:

Art. 4º - Com relação à proteção da propriedade intelectual, toda vantagem, favorecimento, privilégio ou imunidade que um Membro conceda aos nacionais de qualquer outro país será outorgada imediata e incondicionalmente aos nacionais de todos os demais Membros. Está isenta desta obrigação toda vantagem, favorecimento, privilégio ou imunidade concedida por um Membro que:

(d) resultem de Acordos internacionais relativos à proteção da propriedade intelectual que tenham entrado em vigor antes da entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, desde que esses acordos sejam notificados ao Conselho para TRIPS e não constituam discriminação arbitrária ou injustificável contra os nacionais dos demais Membros.

Análise:

As premissas acima identificadas suscitam as seguintes questões, separadas em seis tópicos distintos:

1. A proposta uruguaia respeita o princípio do tratamento nacional previsto no TRIPS?

Inicialmente, cumpre mencionar que a consulta ministerial não trouxe a redação do dispositivo objeto da proposta uruguaia, mas apenas descreveu os efeitos da regra defendida pelo país vizinho. Desta forma, a análise aqui realizada considera apenas a consulta governamental como originalmente formulada e não a redação da norma proposta, podendo ser objeto de modificação quando do exame do texto legal efetivamente proposto para aprovação pela autoridade brasileira.

Quanto à análise da proposta uruguaia, a parte final do 3º parágrafo da consulta do governo brasileiro, abaixo transcrita, sugere uma provável violação ao tratamento nacional em TRIPS.

“Em outras palavras, para fins de prova de uso da marca registrada de titular nacional em qualquer dos Estados partes do Mercosul, seria suficiente apenas a prova de uso no Brasil (ou em qualquer outro Estado Parte). A recíproca é válida para os titulares nacionais da Argentina, do Paraguai e do Uruguai.”

Ao restringir o benefício concedido pela norma proposta apenas aos nacionais dos países especificados do Mercosul, como deixa entender a afirmativa acima sublinhada, a proposição torna-se incompatível com o artigo 3º do TRIPS. Como se sabe, o princípio do tratamento nacional consubstanciado no já transcrito dispositivo do TRIPS assegura aos nacionais dos países membros da Organização Mundial do Comércio (OMC) “tratamento não menos favorável que o outorgado a seus próprios nacionais com relação à proteção da propriedade intelectual”. Em outras palavras, o benefício concedido ao titular de registro de marca nacional de qualquer país membro do MERCOSUL em relação ao aproveitamento do uso da marca em qualquer dos territórios dos quatro países membros deve ser estendido aos nacionais dos demais membros da OMC. O benefício deve estender-se a qualquer titular de marca, desde que registrada em algum dos países do Mercosul, e não só aos “titulares nacionais da Argentina, do Paraguai e do Uruguai”, em reciprocidade de tratamento concedido ao titular brasileiro.

Desta forma, a fim de subsidiar a posição do governo brasileiro sugerimos atentar para que a redação do dispositivo a ser considerado pela autoridade brasileira para assinatura não restrinja o privilégio a ser concedido a apenas os titulares de registros de marca nacionais dos países membros do MERCOSUL, mas contemple qualquer titular de marca registrada nesses países, independente da origem do titular.

2. A proposta uruguaia respeita o princípio da NMF previsto no TRIPS?

A análise da proposta uruguaia também requer a apreciação do tema diante do que dispõe o TRIPS quanto ao princípio da nação mais favorecida. A própria consulta faz referência expressa ao princípio convencional e, mais especificamente, à notificação do MERCOSUL ao Conselho de TRIPS.

Em linhas gerais, a cláusula da NMF estabelece que todo benefício (2) que um Membro conceda aos nacionais de qualquer outro país (inclusive não-Membros) será outorgado imediata e incondicionalmente aos nacionais de todos os demais Membros. Em relação ao uso de produtos, a aplicação da regra do “tratamento não menos favorável” que decorre da proteção conferida pelo artigo 4º do TRIPS pode ser interpretado a partir do precedente de 1989 extraído do Relatório do Painel sobre United States - Section 337 of the Tariff Act of 1930, da seguinte forma:

“The words ‘treatment no less favourable’ in paragraph 4 call for effective equality of opportunities for imported products in respect of the application of laws, regulations and requirements affecting the internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use of products....”

Assim, qualquer benefício outorgado por um Estado Membro a outro país é estendido automática e incondicionalmente aos nacionais dos demais países Membros, exceto nas hipóteses previstas no artigo 4(d) do TRIPS.

3. A notificação dos países do Mercosul ao Conselho de TRIPS de acordo com o artigo 4(d) do TRIPS excepciona a aplicação do princípio da NMF à regra que viria a ser adotada em decorrência da aprovação da proposta uruguaia?

A regra geral da NMF é, desta forma, excetuada pelo artigo 4(d) do TRIPS, chamando à análise a hipótese da imunidade do MERCOSUL em relação ao tratamento previsto no seu caput. A exceção do artigo 4(d), por sua vez, tem escopo bastante limitado, desde que observadas determinadas condições. Entre as condições salientem-se que a imunidade ao tratamento da NMF atinge somente os acordos internacionais em vigor antes da entrada em vigor do Acordo constitutivo da OMC e, mesmo assim, somente em relação a acordos regionais ou bilaterais relacionados à proteção à propriedade intelectual(3).

Assim, ficam isentos da obrigação da NMF os benefícios concedidos por um Membro decorrentes de acordos internacionais relacionados à proteção da propriedade intelectual que entraram em vigor antes da entrada em vigor do Acordo da OMC, desde que tais acordos sejam notificados ao Conselho do TRIPS e não constituam uma discriminação arbitrária e injustificável aos nacionais de outros Membros.

Os países do MERCOSUL, reclamando para si a isenção do artigo 4(d) do TRIPS, notificaram em 29 de junho de 1998 o Conselho de TRIPS da OMC o Tratado de Assunção e o Protocolo de Ouro Preto, com relação não apenas às regras contidas nestes documentos, mas também todo acordo, protocolo, decisão, resolução ou diretriz adotados ou para serem adotados no futuro pelo MERCOSUL ou por seus Estados Membros durante o curso do processo de integração regional (4). O Tratado de Assunção, datado de 26 de março de 1991, e o Protocolo de Ouro Preto, de 17 de dezembro de 1994, sem dúvida alguma são anteriores ao Acordo constitutivo da OMC, o que revela o atendimento ao primeiro requisito do artigo 4(d) acima destacado, que exige que os benefícios passíveis de isenção sejam anteriores à data de entrada em vigor do acordo da OMC.

A notificação do MERCOSUL seguiu, ainda, a mesma linha de outras notificações de Membros individuais ou Comunidades de países Membros, que deram ciência ao Conselho de TRIPS da OMC de acordos que pretendiam isentar da obrigação da NMF. É o caso, por exemplo, da notificação da Comunidade Européia e seus países Membros que, em 19 de dezembro de 1995, notificaram o tratado que criou a Comunidade Européia e o Acordo estabelecendo a Área Econômica Européia, cobrindo ainda não apenas as normas neles contidas, como interpretações da “jurisprudência relevante”, bem como “atos existentes e futuros” da Comunidade ou por seus Estados Membros que estejam de acordo com esses acordos e “que seguem o processo de integração regional” (5).

Não obstante a prática dos países e blocos de países membros, é dever nosso lembrar que a isenção prevista no artigo 4(d) constitui uma exceção a uma regra geral e, como tal, não pode ser interpretada extensivamente, e sim de forma restritiva. Assim, apesar de a exceção do artigo 4(d) parecer ser aplicável tipicamente a processos de integração regional, pode ser questionada futuramente a capacidade da regra contida na exceção de abrigar tratados regionais de comércio (TRC) que se refiram a matéria não relacionada à proteção da propriedade intelectual, como é o caso dos tratados de Assunção e Protocolo de Ouro Preto, assim como matéria incluída em documentos criados após a entrada em vigor do Acordo constitutivo da OMC. Vale a pena aqui a transcrição do comentário a respeito da relação entre acordos regionais e o TRIPS sob o título “MFN in the TRIPS: Spreading RTA and bilateral commitments”:

“Some of the benefits of an aggressive RTA and bilateral IPRs negotiating strategy can be obtained, even before multilateral standards are raised again, through the MFN provisions of TRIPS as discussed in Section 2.1. The limited scope of the MFN exemption under Article 4(d) of TRIPS applies only to agreements reached prior to TRIPS, allowing automatic MFN status for subsequent regional or bilateral agreements containing substantive IPRs commitments (6)....”

No mesmo sentido conclui a análise feita pela IPRsonline.org, no seu Resource Book on TRIPS and Development, publicado na Internet (7):

“The notifications, and particularly for the EC, Andean Pact and Mercosul/r, are drafted in a way that suggests a wide scope of exemption authority. The EC, for example, includes

‘relevant jurisprudence’ and ‘future acts’ ... ‘following the process of regional integration’. Were the same regional groups and their member countries not bound by national treatment obligations, the exemptions would appear to permit almost any grant of preferences to countries within the arrangement (and the member states of the EC) and each of the other arrangements must provide national treatment to nationals of third countries, the scope for exemption by virtue of derogation from MFN treatment may in fact be rather limited.”

(http://www.iprsonline.org/unctadictsd/docs/RB_Part1_Nov_1.3.pdf, p. 69)

Note-se ainda o comentário de Daniel Gervais a respeito da abrangência da exceção à cláusula da NMF:

“It is also to be noted that an exception under letter (d) contained in the Brussels draft whose purpose was to allow the conclusion of bilateral or other limited agreements was not retained in the end. This could have defeated most-favoured nation treatment and would have had an impact on the whole agreement. With such an exception, TRIPS could have been considered as both a minimum and a

maximum. There is little doubt that its provisions constitute the minimum foundations on which future agreements can be built, whether in the WTO or elsewhere.”

(Daniel Gervais in *The TRIPS Agreement Drafting history and Analysis*, p. 110, Ed. Sweet & Maxwell Limited, 2003)

Em qualquer das duas hipóteses acima, os benefícios concedidos em relação à proteção da propriedade intelectual por um Membro a nacionais de outro país está estendido imediata e incondicionalmente aos nacionais dos demais Membros. Isto significa dizer que, em relação à proposta uruguaia, conforme os termos da consulta ministerial formulada, na hipótese de serem afastados os efeitos da notificação do MERCOSUL quanto ao Tratado de Assunção e Protocolo de Ouro Preto, o uso da marca em qualquer país Membro da OMC constituiria automática e incondicionalmente uso efetivo da marca para efeitos de ilidir pedido de caducidade formulado contra registro de marca em qualquer país do MERCOSUL.

O questionamento da validade da notificação do MERCOSUL ao Conselho de TRIPS pode dar-se perante o sistema de solução de controvérsias da OMC, mediante provocação de algum país Membro, o que parece ser hipótese mais remota, ou simplesmente, no Brasil, por exemplo, por argumento diretamente feito por qualquer titular de registro de marca nacional de país Membro da OMC que se sinta prejudicado pela não-extensão da regra decorrente da proposta uruguaia, perante a Administração, em um primeiro momento, e, em última análise, perante o Poder Judiciário. À medida que a regra da NMF tem como destinatário o próprio nacional dos países Membros da OMC, estes teriam, em princípio, legitimidade para questionar a notificação do MERCOSUL perante a autoridade judicial brasileira e obter provimento que assegure o direito de constituir o uso da sua marca no seu país de origem (ou qualquer outro país Membro da OMC) uso efetivo para afastar a caducidade requerida contra registro obtido no Brasil.

Por outro lado, os parâmetros da validade da outorga de benefícios aos nacionais de um grupo de países em detrimento aos nacionais de outros Membros da OMC é oferecida por Nuno Pires de Carvalho, na sua obra *The TRIPS Regime of Patent Rights*, pela Kluwer Law International, 2002, que defende:

“Finally, advantages, favours, privileges and immunities granted by international agreements related to the protection of intellectual property may be exempted from the mfn obligations only where they do not constitute an arbitrary or unjustifiable discrimination against nationals of other Members. It is of course very difficult to identify arbitrary or unjustifiable discrimination in abstract. Only the analysis of concrete circumstances will permit a WTO panel to assess the reasonableness of some specific discriminatory treatment. In this context, and given that particular language has been borrowed from Article XX(d) of the GATT, it may be useful to look at how GATT or WTO case law has been interpreted. But as a general rule, it may be submitted that measures that are discriminatory against nationals of other Members and yet are based on sound trade-related reasons would not be deemed arbitrary or unjustified. Regional trade integration seems to be the ultimately sound trade-related justification for according favoured treatment to the nationals of some WTO Members to the prejudice of others - provided that, let us not forget it, those treaties have entered into force before January 1, 1995. It is not a coincidence that all major regional trade integration treaties have been notified under Article 4(d).”

De fato, é tipicamente no âmbito de um TRC que se justifica a exceção ao tratamento da NMF e, assim, a notificação do MERCOSUL ao Conselho do TRIPS da OMC encontra sustentação na razoabilidade da medida. Caso contrário, qualquer processo de integração regional estaria absolutamente estancado após

1º de janeiro de 1995, o que seria um contra-senso aos objetivos da própria Organização Mundial do Comércio e aos princípios gerais que norteiam a política internacional de comércio mundial.

A tese logo acima defendida não afasta, porém, a condição estipulada pelo próprio artigo 4(d) de que o acordo a gozar da sua imunidade tenha entrado em vigor antes do Acordo da OMC. Em sendo a regra proposta pela República do Uruguai superveniente à mencionada data, como também o foi o já descartado Protocolo de Harmonização de Marcas, a isenção do artigo 4(d) pode encontrar dificuldade neste perfeito amparo.

Da mesma forma ocorre dúvida quanto ao fato de os documentos notificados ao Conselho de TRIPS pelos países integrantes do MERCOSUL não tratarem de propriedade intelectual. Como se verifica do teor do artigo 4(d), estão excetuados do princípio da NMF os benefícios concedidos por um Membro “decorrente de acordos internacionais relacionados à proteção da propriedade intelectual...”.

A questão que se coloca, no fundo, é a seguinte: a interpretação do artigo 4(d) do TRIPS deve ser restrita ou ampla?

Se a interpretação for restrita e apenas os tratados internacionais efetivamente em vigor antes de 1995 atendem às condições para serem excepcionados pelo artigo 4(d), então os protocolos ainda não vigentes antes do TRIPS violam a cláusula da nação mais favorecida. Pode-se, contudo, entender que o Mercosul é fundado por uma série de tratados decorrentes dos tratados originários (Assunção e Ouro Preto) e, logo, os protocolos nada mais seriam que as formas escolhidas de ampliação do Mercado Comum já existente. Neste caso, todas as regras do Mercosul já "nasceriam" com a exceção do artigo 4(d), apesar de ser aconselhável notificar cada novo documento ao Conselho do TRIPS de modo a atender à forma prescrita para gozo da imunidade prevista no mencionado artigo 4(d).

Ainda, em favor da validade da notificação do MERCOSUL há a exceção prevista no artigo XXIV do Acordo Constitutivo da OMC em relação a processos de integração regional. Porém, parece ser esta uma regra genérica que fica subordinada à regra especial do artigo 4(d) do TRIPS.

Finalmente, lembre-se que o artigo 19 da Convenção de Paris (CUP) ("Fica entendido que os países da União se reservam o direito de, separadamente, celebrar entre eles acordos particulares para a proteção da propriedade industrial, contanto que esses acordos não contrariem as disposições da presente Convenção.") foi recepcionado expressamente pelo artigo 2 do TRIPS, e igualmente excepciona o princípio da nação mais favorecida, porém apenas em relação às obrigações que existiam antes de 1995, conforme sugere o item 2.2 do próprio TRIPS, que, assim, se harmoniza com a regra da exceção prevista no subsequente artigo 4(d).

4. Quais as conseqüências práticas da aprovação da proposta uruguaia caso haja violação aos princípios do tratamento nacional e/ou da NMF?

Na hipótese de violação ao artigo 3º do TRIPS, que disciplina o princípio do tratamento nacional, os registros situados nos países do MERCOSUL de nacionais dos demais países membros da OMC gozariam automática e incondicionalmente do benefício da regra da proposta uruguaia, o que parece ser até mesmo razoável, e não causaria maiores conseqüências para o sistema marcário brasileiro.

Já em relação ao tratamento da NMF, a conseqüência da extensão do benefício significaria que o uso da marca em qualquer país membro da OMC constituiria uso efetivo para efeito de afastar a caducidade de

registro em vigor em qualquer país do MERCOSUL, inclusive o Brasil. Na prática, a regra regional, em sendo estendida a todos os membros da OMC, tornaria ineficaz e inoperante o instituto da Caducidade, causando um desequilíbrio indesejável ao sistema marcário nacional

5. Independente das considerações sobre as cláusulas do tratamento nacional e da nação mais favorecida, interessa ao Brasil adotar a proposta uruguaia?

Parece ser de interesse da indústria brasileira, na sua acepção mais ampla, a adoção da regra em questão, na medida em que, no âmbito do MERCOSUL, o País tem o maior parque industrial e é o maior gerador de marcas próprias. Assim, apesar de a República da Argentina poder eventualmente registrar mais marcas no Brasil do que este registra naquele país, em razão do maior interesse que aquele tem no mercado brasileiro, o Brasil tem, em princípio, interesse na adoção da regra objeto da proposta uruguaia, até porque é inconcebível uma zona de livre comércio na qual o uso da marca em qualquer território parte não sirva como uso efetivo e legítimo da marca nos demais.

Ressalte-se, por outro lado, que a conclusão a que se chega aqui resulta da experiência profissional dos integrantes da reunião da Comissão de Integração Regional da ABPI e não está pautada em dados industriais concretos relativos aos países partes do MERCOSUL.

6. É coerente separar os efeitos do uso da marca para afastar a caducidade do registro dos efeitos para assegurar prioridade ou direito em relação a uma marca?

Parece pertinente ainda mencionar que a nossa Lei da Propriedade Industrial confere ao uso da marca dois efeitos distintos: o de manter a validade do registro, no caso de pedido de caducidade, e o de constituir direito de precedência ao registro, na forma do seu artigo 129, parágrafo primeiro. Assim, deve ser dada atenção ao fato de que a proposta uruguaia, no contexto de elevar para um novo patamar o mercado comum em questão, contempla somente o primeiro efeito acima citado, podendo, em um segundo momento, ser considerado a produção do outro efeito, já previsto internamente pelo Brasil. Além disso, de uma maneira mais estreita, o artigo 124, XXIII, da nossa Lei confere prioridade no Brasil ao usuário de marca que o requerente do registro não poderia deixar de conhecer em razão de sua atividade, independente deste uso se dar no Brasil ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento. Entretanto, a presunção de conhecimento da marca usada se dá mais facilmente quando o uso ocorre no mercado interno, que seria estendido para todo o MERCOSUL.

Conclusão:

Em conclusão, a adoção da regra objeto da proposta uruguaia, tal como descrita na consulta, parece violar o tratamento nacional previsto no artigo 3º de TRIPS e, por outro lado, pode, potencialmente, ser objeto de questionamento quanto ao respeito à regra da NMF, tanto na esfera internacional, perante o sistema de solução de controvérsias da OMC, como na esfera interna, através do questionamento da sua validade por qualquer pessoa prejudicada perante a Administração e, em última análise, no Judiciário.

Os efeitos da aplicação do princípio do tratamento nacional à regra proposta não suscita maiores considerações, sendo mesmo razoável aceitar a extensão dos seus efeitos aos nacionais de outros países da OMC que tenham registro e uso nos países do MERCOSUL. Porém, a aplicação do tratamento da NMF pode ser desastroso para a integridade do sistema marcário nacional, na medida em

que possibilitaria a manutenção de registros de marcas que não estão em uso em qualquer dos países do MERCOSUL. Ressalte-se, contudo, que a aplicação da regra prevista na cláusula da NMF teria de passar pelo questionamento da validade da notificação dos países do Mercosul do Tratado de Assunção e do Protocolo de Ouro Preto, sob os auspícios do artigo 4(d) do TRIPS. A probabilidade dessa hipótese ocorrer de fato deve ser pesada pelo governo na medida em que a notificação dos países sul americanos seguiu os mesmos moldes das notificações dos principais acordos de integração regional, inclusive os da comunidade europeia e seus Membros. Existe, contudo, razoável probabilidade de contestação judicial da validade da notificação quanto a atos posteriores a 1995 feita diretamente pelos titulares de marcas sob o prisma do direito interno. O efeito da extensão do reconhecimento de uso ao território de todos os membros da OMC seria, em termos práticos, o término do requisito de uso das marcas registradas.

Por sua vez, parece, em princípio, que seria de interesse da indústria nacional a adoção da regra a nível do MERCOSUL, de forma a impedir a caducidade de registros de marcas brasileiras que, apesar de sua importância no mercado interno, não são utilizadas nos demais territórios, pelos motivos mais diversos, inclusive de viabilidade comercial.

Finalmente, reiteramos que a análise jurídica de hipóteses legais só pode ser adequadamente formulada através da leitura do texto integral das propostas sobre marcas em debate no subgrupo de trabalho nº 7 do MERCOSUL.

Rio de Janeiro, 15 de abril de 2004.

Gustavo S. Leonardos
Presidente

Cláudio R. Babosa
Diretor Relator

Rodrigo Affonso de Ouro Preto Santos
Coordenador da Comissão de Integração Regional

1 - Vide a consulta efetuada em anexo.

[Volta ao texto](#)

2 - O termo 'benefício' é empregado aqui como substitutivo aos termos vantagem, favor, privilégio e imunidade, empregados no artigo 4º do TRIPS.

[Volta ao texto](#)

3 - David Vivas-Eugui in Regional And Bilateral Agreements And A TRIPS-Plus World: The Free Trade Area Of The Americas (FTAA), Quaker United Nations Office, Geneva.

Volta ao texto

4 - WTO IP/N/4/ARG/1, IP/N/4/BRA/1, IP/N/4/PRY/1 e IP/N/4/URY/1

Volta ao texto

5 - WTO IP/N/4/EEC/1

Volta ao texto

6 - David Vivas-Eugui in Regional And Bilateral Agreements And A TRIPS-Plus World: The Free Trade Area Of The Americas (FTAA), Quaker United Nations Office, Geneva.

Volta ao texto

7 - IPRsonline.org is an internet portal on Intellectual Property Rights (IPRs) and Sustainable Development.