

NOTÍCIAS DA ABPI

Página 3

E DO INPI

Página 4

**COMISSÕES DE
ESTUDOS DA ABPI:
FRANCHISING E
INFORMÁTICA**

Página 5

ARTIGOS:

**A IMPORTAÇÃO
PARALELA NO JAPÃO**

Página 7

**DA PRESCRIÇÃO
DAS AÇÕES**

Página 9

**A QUESTÃO DAS
MARCAS DE
ALTO RENOME**

Página 11

**CADUCIDADE DE
REGISTRO**

Página 12

**TODO MUNDO FALA
DE PATENTES**

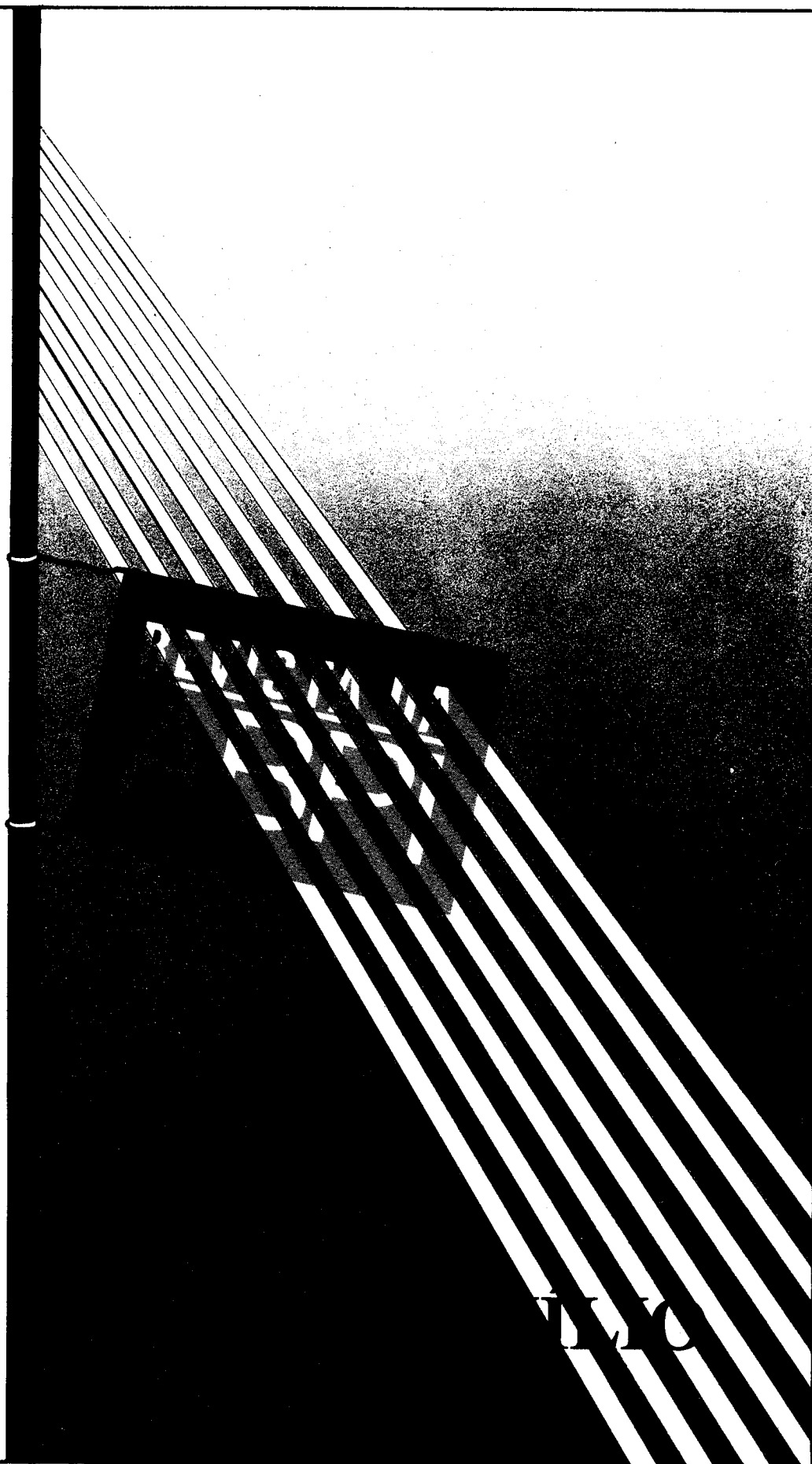
Página 13

**HOMOLOGAÇÃO
DE SENTENÇA
ESTRANGEIRA**

Página 15

SEPARATA:

**NA ÍNTEGRA, O
SUBSTITUTIVO DA
ABPI AO CÓDIGO**



MENSAGEM

Prezados Associados:

Foi realizado em Tóquio, Japão, nos dias 5 a 11 de abril de 1992, o 35º Congresso da AIPPI – Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial (a maior entidade do mundo sobre propriedade industrial, com mais de 7.000 associados) que, como se sabe, é representada no Brasil pela ABPI.

Entre vários acontecimentos importantes ocorridos durante a realização do 35º Congresso, um fato em particular chamou a minha atenção: o forte e visível apoio dado pelo governo japonês ao grupo local da AIPPI, numa autêntica parceria na busca do sucesso do evento. Em pelo menos três oportunidades, o apoio do governo japonês se manifestou de forma muito consistente.

A primeira manifestação de apoio aconteceu com a presença do Príncipe Herdeiro Naruhito, filho do Imperador Akihito, na cerimônia de abertura, onde proferiu, em perfeito Inglês, uma mensagem curta mas extremamente apropriada para a ocasião. Depois, participou do coquetel de recepção, circulou demoradamente no amplo salão, cumprimentou e conversou com centenas de pessoas.

A segunda manifestação foi um almoço oferecido por Takeshi Numata, Governador de Chiba (a cujo território pertence a parte de Tóquio onde o evento foi realizado) aos presidentes dos grupos nacionais da AIPPI e convidados especiais. Cada participante do almoço recebeu do Governador um quadro, já com moldura, contendo trabalho típico da região. Estiveram presentes também o Presidente da Assembléia Legislativa de Chiba e vários deputados.

A terceira manifestação de apoio ao Congresso foi um jantar oferecido por K. Watanabe, Ministro da Indústria e do Comércio Internacional – MITI, a mais de 500 pessoas (presidentes dos grupos nacionais e membros do Comitê Executivo da AIPPI). Para estar presente ao jantar o Ministro Watanabe interrompeu a sua participação em importante sessão da Dieta (Parlamento Japonês) que estava aprovando o orçamento do Japão para 1992.

Ao presenciar tantas demonstrações de apoio a um evento de propriedade industrial, não pude evitar a comparação com o tratamento, de grande indiferença, que nossos ministros, governadores, prefeitos, parlamentares e demais autoridades (com exceção dos dirigentes do INPI) vêm dispensando aos seminários nacionais da ABPI.

O suporte dado pelo governo japonês ao 35º Congresso da AIPPI deriva da consciência plena da importância da propriedade industrial como veículo de desenvolvimento tecnológico e econômico. Assim, confiamos no aumento progressivo do nível de consciência das autoridades brasileiras sobre a importância da propriedade industrial, para que o 37º Congresso da AIPPI, a ser realizado no Brasil em 1998, conte com o mesmo apoio ocorrido no Japão.

EMÍLIO SCATAMBURLO
Presidente

REVISTA DA ABPI

Órgão Informativo da ABPI

Associação Brasileira da Propriedade Industrial
Av. Franklin Roosevelt, 23 - Sala 802
CEP 20.021 - Rio de Janeiro - RJ
Diretor Relator - Editor:

José Roberto D'Afonseca Gusmão

Jornalista Responsável:

Michel Cecilio (MTb 7960)

REDAÇÃO:

Rua Dr. Franco da Rocha, 137 - 12º andar

Fone: (011) 871-4557

CEP 05015 - São Paulo - SP

Os artigos assinados, de inteira responsabilidade de seus autores, não expressam, necessariamente, as opiniões da Revista.

As matérias redacionais poderão ser reproduzidas sem prévia autorização, desde que citada a fonte.

Composição: Moartes

Arte e Produção: Silvana Papa

Fotolitos: Binho's

Impressão: Prol

A editoria da Revista da ABPI aguarda as críticas, sugestões e colaboração dos associados na produção do material a ser editado, o que poderá ser feito com o envio do mesmo para o editor.

A NOVA DIRETORIA

Emílio Scatamburlo

Presidente (1943 - 1992)

Gert Egon Dannemann

Presidente em exercício

Denis Allan Daniel

1º Vice-Presidente

Luiz Roberto Borges

2º Vice-Presidente

José Carlos Tinoco Soares

3º Vice-Presidente

José Roberto D'Afonseca Gusmão

Diretor Relator - Editor

Francisco de Paula Paimano Pedrosa

Diretor Tesoureiro

Sonia Maria D'Elboux

Diretora Secretária

Elias Marcos Guerra

Diretor

José Luiz de França

Diretor

Conselheiros

Peter Dirk Siemsen

Luiz Leonardos

Carlos Henrique de Carvalho Fróes

Custódio Cabral de Almeida

Oscar Wernack Alves

Pietro Arboni

Maria do Rosário de Lima

A. Moura Barreto

Luís Antonio Ricco Nunes

Órgão Informativo da Associação Brasileira da Propriedade Industrial
ANO I - Nº 2 - ABRIL, 1992

NOTA DO EDITOR

A falta de um amigo

A falta de um ser querido se faz mais dolorosa quando abrupta. É revoltante quando absolutamente fora de hora, é chocante qualquer que seja sua forma e incompreensível seja qual for o seu motivo.

Emílio era um menino em seus sonhos, em seus projetos, em sua generosidade e em sua prodigalidade. Era um sábio, por outro lado, na sua conduta, na sua modéstia, na sua moderação, na sua diplomacia. Era empreendedor, estimulante, instigador, inovador, líder inquieto e pleno de energia.

Era um ser querido. Tive o privilégio de sua amizade mais estreita e, nos últimos tempos, do contato mais amigável, diário mesmo. Compartilhamos juntos um sonho comum: a diretoria da ABPI e, sobretudo, a Revista da ABPI, com todas as suas conseqüências.

A Revista da ABPI não é senão a concretização de um sonho comum que só se realizou graças, exclusivamente, ao seu espírito empreendedor. Para ele, não haviam dificuldades. Tudo se resolvia e de forma satisfatória.

A Emílio, este segundo número de nossa Revista é dedicado. Ela conta com sua última mensagem póstuma. Sua colaboração, ainda para este número, foi muito significativa e o resultado, com certeza, seria do seu agrado.

Espero que possamos dar continuidade a este sonho de nosso Presidente, incorporando, em nossa Revista, o seu espírito absoluto ao debate, às novidades, a qualidade das idéias. Que esta Revista se torne um poderoso instrumento para o aperfeiçoamento da Propriedade Industrial no Brasil.

Adeus Emílio.

José Roberto d'Afonseca Gusmão
Diretor - Relator - Editor

NOTÍCIAS DA ABPI

• Nos dias 13 e 19 de fevereiro e 11 de março últimos, a Diretoria e Conselho da ABPI estiveram reunidos para preparar o texto final de um substitutivo ao Projeto de Lei nº 824/91, que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, ora em tramitação no Congresso Nacional.

O substitutivo da ABPI, refletindo as decisões aprovadas na Assembléia Geral de agosto de 1990 (realizada durante o X Seminário Nacional, em São Paulo), foi preparado tendo por base o texto elaborado pelo Dr. Luiz Leonardos, com o aproveitamento de sugestões espontâneas de associados e recomendações dos grupos de trabalho de marcas, patentes e transferência de tecnologia, especialmente convocados para tal fim.

Visando divulgar a existência desse substitutivo, o Presidente e o Diretor-Relator-Editor da ABPI, Drs. Emílio Scatamburlo e José Roberto d'Afonseca Gusmão, acompanhados do ex-Presidente Dr. Luiz Leonardos, estiveram em Brasília, no dia 25 de março passado, entregando cópia do referido substitutivo para todos os deputados membros da Comissão Especial, encarregada de estudar e dar um parecer sobre o Projeto nº 824/91. Com vários membros da Comissão Especial, notadamente com seu Presidente Deputado Alberto Goldman, foi possível uma demorada, exposição sobre o substitutivo da ABPI.

A receptividade ao nosso texto foi muito grande e de todos os membros da Comissão Especial recebemos o incentivo para apresentá-lo oficialmente ao Congresso Nacional, como o substitutivo da ABPI, o que foi feito através do deputado Jorge Tadeu Mudalen.

O substitutivo da ABPI ao Projeto de Lei nº 824/91, na íntegra, é a separata desta edição da nossa revista.

• Faleceu em São Paulo, no dia 24 de abril de 1992, o Dr. Emílio Scatamburlo, Presidente da A.B.P.I. - Associação Brasileira da Propriedade Industrial, advogado, sócio do escritório Pinheiro, Nunes, Arnaud & Scatamburlo, idealizador desta Revista da A.B.P.I.

NOTÍCIAS DO INPI

A política de remuneração dos serviços prestados pelo Governo Federal, vigente até princípios de 1990, tinha como principal orientação a prática de preços baixos, pois entendia-se, na época, que esta seria uma forma de combate à inflação.

Independentemente do atingimento ou não deste propósito, observou-se uma deterioração gradativa dos serviços públicos de um modo geral, seja pela acumulação de déficits ou pelo processo natural de degradação e obsolescência do patrimônio.

Mesmo em instituições como o INPI, que, superando dificuldades, conseguiu equilibrar ao longo desse período suas receitas e despesas, este processo não pôde ser evitado.

Esta situação de deterioração conduz inevitavelmente à perda gradual de eficiência, com prejuízos para o País e para o usuário em geral. Muitos problemas hoje existentes na instituição ainda são consequência do baixo nível de investimentos no período de 1987 a 1990, conforme evidenciado no Quadro I.

O atual Governo, por sua vez, trouxe no contexto das reformas empreendidas no Serviço Público Federal, a adoção, de maneira inequívoca, de política realista de remuneração de serviços, buscando a equalização entre preços e custos.

QUADRO I

Análise do Nível de Investimento do INPI em Relação à Receita total no Período 1987/ 1991
Em Cz\$, NGz\$ e Cr\$ 1.000

| ANO | RECEITA TOTAL | DESPESA/CAPITAL | % |
|-----|---------------|-----------------|-----|
| 87 | 478.885 | 6.503 | 1,4 |
| 88 | 5.958.006 | 466.931 | 7,8 |
| 89 | 88.553 | 1.206 | 1,4 |
| 90 | 1.437.897 | 19.508 | 1,4 |
| 91 | 13.046.382 | 1.273.392 | 9,8 |

Fonte: Balanço Orçamentário - INPI

Esta política criou as condições financeiras necessárias para o início do processo de transformação na prestação dos serviços públicos, sabidamente desejado pela população em geral. Alguns resultados já começam a se evidenciar no INPI:

a) O nível de investimentos aumentou em 1991, com relação ao ano anterior, de 1,4% da receita total para 9,8% (Quadro 1). Deve-se ressaltar que esta recuperação não foi possível em 1990 em virtude da necessidade de estancar o processo absurdamente inflacionário que então se registrava no País, o que levou à adoção de medidas heterodoxas. Como há muito tempo o Governo vinha mantendo seus preços em níveis incompatíveis com a realidade, enquanto os da iniciativa privada estavam liberados, o que

QUADRO II

Análise do Comportamento da Receita de Serviços do INPI no Período 1987/1991
Em Cz\$, NGz\$ e Cr\$ 1.000

| ANO | RECEITA | | SALDO / DEFICIT |
|-----|-----------|------------|-----------------|
| | ESTIMADA | EXECUTADA | |
| 87 | 415.271 | 388.680 | (26.591) |
| 88 | 5.207.288 | 4.446.859 | (760.407) |
| 89 | 57.508 | 56.804 | (704) |
| 90 | 1.870.400 | 1.024.711 | (845.689) |
| 91 | 8.817.178 | 10.289.919 | 1.872.743 |

Fonte: Balanço Orçamentário - INPI.

se verificou na época (1990) foi o congelamento de preços alinhados para o setor privado e em baixa para o setor público, com prejuízos para este último, conforme demonstrado no Quadro II - Análise do comportamento da receita de serviços do INPI no período 87/91.

b) A receita operacional do INPI foi, apesar dos reajustes, deficitária de 1987 a 1990, recuperando-se em 1991, como consequência da prática de preços reais (Quadro II).

c) A demanda dos depósitos de marcas e patentes manteve-se estável no período de 1987 a 1991 (Quadro III). Isto demonstra que os reajustes efetuados neste período não influíram nesta demanda. Ao contrário, a estabilidade da demanda em época de extrema recessão demonstra crescimento das atividades do INPI com relação à conjuntura econômica existente.

QUADRO III

Demanda dos Depósitos de Marcas e Patentes no Período 1987/ 1991

| ANO | DEPÓSITO/MARCAS | DEPÓSITO/PATENTES |
|-----|-----------------|-------------------|
| 87 | 81.842 | 8.737 |
| 88 | 82.414 | 14.848 |
| 89 | 89.051 | 15.388 |
| 90 | 84.101 | 17.441 |
| 91 | 80.000 | 17.088 |

Fonte: Relatório de Atividades do INPI.

d) O orçamento de 1992 prevê investimentos da ordem de 20% (vinte por cento), o que permitirá ao órgão uma inversão do processo de deterioração do patrimônio, já mencionado.

e) O Instituto vem executando projetos de modernização, entre os quais destaca-se o da informatização que, tendo como meta a importação de uma rede com cerca de 300 estações de trabalho e 4 gerenciadores de dados, permitirá maior celeridade e qualidade nas decisões e serviços do INPI, com benefícios diretos aos seus usuários.

Pode-se afirmar que em 1991 o Instituto alcançou o seu equilíbrio orçamentário-financeiro, com a recuperação de sua receita e uma redução considerável nas despesas de custeio.

A partir dessa situação apresentada em 1991 é necessário manter o mesmo nível de equilíbrio, objetivando executar os projetos de modernização exigidos para a melhoria de qualidade e aumento da produtividade. Assim, é indispensável a manutenção da política hoje adotada para o reajuste dos preços dos serviços da autarquia.

Convém ressaltar que, apesar dos preços hoje cobrados serem consideravelmente inferiores aos praticados a nível internacional, o INPI, mesmo assim, vem adotando política de redução de preços para microempresas e pessoas físicas. Esta ação será ampliada, encontrando-se em estudos a extensão desse benefício às pequenas e médias empresas, assim como a possibilidade de se conceder isenção de qualquer pagamento a inventores (pessoa física) que depositem no órgão inventos de alto caráter social.

Em síntese, pode-se concluir que a política de adequação das tarifas à realidade operacional, adotada pelo atual Governo, é condição indispensável para a melhoria da qualidade e aumento da produtividade dos serviços públicos.

No caso do INPI, que desde sua criação independe de recursos do Tesouro Nacional, é fundamental, para o órgão e seus usuários, que esta situação seja mantida, pois só assim será factível o atingimento de níveis de eficiência e eficácia compatíveis com os anseios dos usuários dos seus serviços e da sociedade brasileira.

COMISSÕES DE ESTUDOS

COMISSÃO DE FRANCHISING

Coordenador: Luiz Henrique O. do Amaral

Abertos os debates, constatou-se um consenso generalizado de que a proposta do INPI, no sentido de passar a reconhecer a existência legal dos contratos de "franchising", averbando-os, afigura-se por certo, um avanço substancial em relação à situação até hoje vigente. De fato, o posicionamento oficial tem impossibilitado, até o momento, o desenvolvimento de contratações internacionais na área do "franchising", já que o INPI se recusava a considerar tais contratos como passíveis de averbação junto ao órgão, ao ténue argumento de que o objeto de tais transações escaparia a sua esfera de competência, não envolvendo propriedade industrial, classicamente considerada.

Com isso, empresas desejosas em realizar operações internacionais de franquia empresarial viam-se impossibilitadas de ultimar seus negócios dentro dessa categoria contratual.

O avanço que o INPI propõe pode trazer importantes frutos em termos de novos investimentos, corrigindo uma situação juridicamente, quando menos, inadequada.

A Comissão entende que os contratos de franquia empresarial consistem em acordos consensuais, bilaterais, comutativos, pessoais, atípicos e de duração, tendo como objeto a concessão temporária do direito de uso de marcas, logotipos, sinais distintivos e demais direitos de propriedade industrial e intelectual, combinadamente com tecnologia empresarial e administrativa e assistência técnica e administrativa, visando a produção, distribuição, publicidade e /ou comercialização uniforme e padronizada de bens e serviços. Assim examinado, o objeto desses acordos recai, sem qualquer laivo de dúvida, dentro da esfera de competência, genericamente, atribuída ao INPI pelo art. 126 da Lei nº 5.772 em vigor desde 1971. Por outro lado, como se trata de uma espécie contratual peculiar, envolvendo o licenciamento combinado de um feixe de direitos, associado à prestação de serviços complexos, distinguem-se esses dos contratos de exploração de marcas e patentes, por assim dizer puros ou simples, não se lhes aplicando as limitações do art. 90 do Código da Propriedade Industrial.

Dado que o suporte legal cometendo ao INPI a anotação desses contratos para fins de remissibilidade de valores e dedutibilidade fiscal acha-se presente, a decisão política de oficialmente reconhecer essas contratações independeria, a rigor, de qualquer regulamentação ou portaria.

Contudo, há manifestações do INPI no sentido de regular a matéria exarando uma resolução, que conteria as normas básicas para a averbação nesses casos.

A Comissão considera que, em qualquer hipótese, qualquer regulamentação que seja expedida sobre o assunto, ou ainda procedimento que venha a ser adotado, deverá ser bastante simples e flexível, levando em consideração a complexidade e peculiaridade do "franchising". Não se deveria, assim, descer a detalhes sobre os critérios de remuneração, dado que isso é aspecto tratado diversamente em cada negócio, como formatado. No máximo, poder-se-ia adotar critério semelhante daquele deitado na Resolução nº 22 do INPI, apenas vinculando-se à média internacional para contratações do mesmo gênero. É importante também permitir a combinação de diferentes formas de remuneração, i.e., taxas mínimas, adiantamentos, pagamentos iniciais fixos, mais remuneração percentual em bases correntes.

Com efeito, na realidade dos negócios, esses pagamentos são todos combinados em cada caso, dependendo dos serviços, produtos e/ou equipamentos forne-

cidos pelo franqueador para o lançamento e/ou continuidade das operações do franqueado.

Outro ponto crucial refere-se à análise das disposições contratuais. Esses contratos objetivam possibilitar que o franqueado reproduza um conceito empresarial já testado no mercado, em estrita observância da padronização e repetição de práticas comerciais do franqueador. Os contratos na área do "business format franchising" refletem essa formatação, servindo de instrumento de balizamento de toda operação. Qualquer interferência nas estipulações contratuais por parte da autoridade administrativa pode descaracterizar o negócio, gerando, como consequência, uma modificação daquela formatação já aprovada no mercado. Assim, os contratos devem ser examinados sempre respeitando-se as características e peculiaridades de cada operação.

Com a averbação do contrato de franquia, é recomendável que fique, de logo, satisfeita qualquer exigência quando à anotação de contratos individuais de exploração de marcas ou patentes, pois, em seu conjunto, essas licenças já estão englobadas pelo contrato de "franchising".

Ainda, não se afigura razoável exigir que o franqueador já tenha se utilizado do sistema em seu país de origem, pois casos surgirão onde o franqueador iniciará sua atividade aqui, de sorte que tal exigência simplesmente impossibilitaria o desenvolvimento de empreendimentos pioneiros no Brasil.

COMISSÃO DE INFORMÁTICA

Coordenador: Dr. Manoel J. Pereira dos Santos

A Comissão prosseguiu na análise do anteprojeto de lei para a proteção de topografias de circuitos integrados, conforme promovida por comissão interministerial do Governo.

Deliberações

Artigo 17.

Foi aprovada a seguinte redação para este dispositivo:

"O registro de topografia de circuitos integrados confere a seu titular o direito exclusivo de explorá-la, sendo vedado a terceiros, sem o seu consentimento:

- (a) reproduzir ou utilizar a topografia por qualquer meio, inclusive incorporá-la a um circuito integrado, no todo ou em parte, desde que a parte reproduzida ou utilizada constitua matéria protegida em si mesma, e
- (b) importar, vender, distribuir ou manter em estoque para fins comerciais as topografias ou circuitos que a incorporem."

Artigo 18

O grupo deliberou reformular a redação deste artigo, passando o mesmo a ter o seguinte texto:

"Os efeitos da proteção não se estendem a:

- (a) atos praticados por terceiros com finalidade de análise, ensino e pesquisa;
- (b) atos que consistam na exploração comercial de uma topografia, cuja criação resulta da análise e pesquisa de topografia anterior, mesmo que a topografia ulterior seja substancialmente similar à anterior, desde que essa seja original conforme o disposto no artigo 6º desta Lei;
- (c) atos que consistam na importação, venda, distribuição ou manutenção em estoque para fins comerciais de circuitos integrados produzidos ou comercializa-

PRESTIGIE O AGENTE DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Profissão regulamentada pelo Decreto-Lei nº 8.933
de 26 de janeiro de 1946.

COMISSÕES DE ESTUDOS

dos no mercado nacional ou internacional pelo titular do registro da topografia respectiva ou com seu consentimento."

Artigo 19.

Caput: O grupo entendeu aconselhável simplificar a redação deste dispositivo porquanto a enumeração dos casos de nulidade, tal como prevista, pode não ser exaustiva. Referido artigo terá a seguinte redação:

"O registro da topografia de circuito integrado poderá ser declarado nulo, administrativa ou judicialmente, se as condições de proteção previstas nesta Lei não tiverem sido atendidas".

Pará. 1º e 2º.: O grupo considerou adequado juntar os dois parágrafos num só, com o seguinte texto:

"A nulidade poderá ser total ou parcial. A nulidade parcial só ocorre quando a parte subsistente constitui matéria protegida por si mesma".

Artigo 20.

O grupo considerou desnecessário este dispositivo dada a natureza da nulidade.

Artigo 21.

O grupo considerou desnecessário este dispositivo por entender que a nulidade é do registro e não do certificado e que o cancelamento do certificado é uma decorrência automática da declaração de nulidade do registro, dispensando ato próprio.

Artigo 22.

Decidiu-se mudar a denominação desta seção para "Do Cancelamento Administrativo". Por outro lado, o grupo aprovou a seguinte redação para este artigo:

Caput: O prazo de doze meses foi considerado muito longo, passando este dispositivo a ser redigido da seguinte forma:

"O processo de cancelamento poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento no prazo de doze meses contados da expedição do certificado de registro".

Pará. único: O grupo considerou inadequado estabelecer em lei a obrigatoriedade de formação de uma comissão específica, com detalhes de sua composição. Este parágrafo deverá, pois, ser suprimido.

Artigo 23

Caput: Aprovou-se a seguinte redação para o caput deste artigo:

"O titular poderá manifestar-se no prazo de sessenta dias a contar da data em que tiver sido notificado do início do processo de cancelamento."

Pará. 2º: O grupo entendeu que o verbo correto para este dispositivo é "pode-

rão" dado que as partes poderão optar por não se manifestar.

Artigo 24.

Aprovou-se nova redação com o fim de estabelecer sanção para o não cumprimento dos prazos previstos na Lei e a obrigatoriedade de publicação da decisão dentro do prazo final:

"Decorridos os prazos fixados no artigo anterior, o INPI deverá, no prazo de noventa dias, decidir a matéria e publicar a decisão em seu órgão oficial, sob pena de arquivamento definitivo do processo."

Artigo 25.

Deverá ser suprimida a expressão "da comissão" face à eliminação do parágrafo único do artigo 22.

Artigo 26.

O grupo propôs nova redação para este dispositivo porquanto é o prazo de proteção que se extingue, sendo o certificado mero documento comprobatório do registro.

"O processo de cancelamento prosseguirá ainda que decorrido o prazo de proteção".

Artigo 27.

Uma vez que os efeitos do registro podem perdurar após o período de vigência do mesmo, sua nulidade poderá ser requerida mesmo após o término do prazo de proteção, devendo este dispositivo ter a seguinte redação:

"A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou qualquer pessoa que tenha legítimo interesse".

Artigo 28.

A matéria tratada neste artigo foi considerada de natureza meramente processual, sendo desnecessária norma própria nesta Lei. Portanto, este artigo deverá ser suprimido.

Artigo 29.

Eliminou-se a palavra "certificado" do título deste Capítulo por se entender que a cessão objetiva o registro e não o certificado.

Por outro lado, o grupo entendeu que o registro não deve ser considerado indivisível e que a cessão objetiva os direitos relativos ao pedido ou registro. Assim sendo, este artigo terá a seguinte redação, eliminando-se o parágrafo único para evitar norma supérflua:

"Os direitos decorrentes desta Lei poderão ser cedidos total ou parcialmente."

INFORME

AVERBAÇÃO DE CONTRATOS NO INPI — A DIRCO nos informa que os seguintes critérios passarão a ser imediatamente aplicados ao exame dos contratos, em decorrência do art. 50 da lei 8383/91:

- o art. 50 é auto-aplicável, não precisando portanto, de regulamentação;
- os contratos firmados após 31/12/91 para patentes, tecnologia não patenteada e marcas não utilizadas anteriormente podem ser apresentados imediatamente ao INPI para averbação.
- contratos não onerosos anteriores a 31/12/91 e/ou patentes, tecnologias não patenteadas e marcas utilizadas antes da referida data se submetidos ao INPI serão averbados mas com pagamento ZERO; e
- dados cadastrais adicionais a serem apresentados quando da solicitação de averbação do contrato; grau de atualidade da tecnologia; se a tecnologia gerar a exportação e em caso de resposta afirmativa o saldo previsto na balança comercial do produto; se o produto é novo no mercado brasileiro ou na empresa; saldo líquido dos investimentos da empresa; e natureza do recurso (próprio, empréstimo, etc.) utilizado.



tinoco soares & filho s/c ltda. ADVOGADOS - ENGENHEIROS

MARCAS, SLOGANS, PATENTES, NOMES COMERCIAIS NO BRASIL E EM QUALQUER PAÍS DO MUNDO ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM PROPRIEDADE INDUSTRIAL, ARTÍSTICA E LITERÁRIA, CONTRATOS DE LICENÇA, MARCAS, PATENTES, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, TECNOLOGIA.

JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES

ALAMEDA DOS PIRATININS, 704 - (ESQUINA AV. CECI) - SÃO PAULO - S.P.

(011) 578-2299

FAX: 55-11.578-1252 (Fr. III)

Telex: (11) 56121 - TISE-BR

GUSMÃO, MATTOS & LABRUNIE S/C LTDA. PROPRIEDADE INTELECTUAL

RUA DR. FRANCO DA ROCHA, 137 - 12º AND.

05015 - SÃO PAULO - SP

FONE: (011) 871-4557

TELEX: 11 38694 LBOO BR

FAX: (011) 65-0708

A importação paralela no Japão (1)

DR. KAORU TAKAMATSU

Advogado do escritório Adachi, Henderson, Miyatake e Fujita, de Tóquio

Tradução de: EMÍLIO SCATAMBURLO

O tema "importação paralela" tem sido bastante discutido ultimamente no Japão, onde o consumidor fica muito feliz com a possibilidade de comprar (via importação paralela) a preço muito menor, por exemplo, o whisky escocês. Enquanto os licenciados e distribuidores exclusivos ficam furiosos com os descontos dados pela concorrência, possíveis em função da importação paralela, os consumidores festejam o custo mais baixo de produtos assinalados por marcas famosas. A discussão do tema tem sido mais concentrada em relação à importação paralela de produtos com marcas famosas. No entanto, idênticas situações podem ocorrer com referência a produtos patenteados ou protegidos por direitos autorais, como veremos adiante.

A Importação Paralela e as Marcas

É proibida a importação de produtos que violem marcas, patentes, modelos de utilidade, desenhos industriais e direitos autorais concedidos no Japão. O titular de uma marca e seu licenciado exclusivo podem solicitar às autoridades alfandegárias que impeçam a entrada no país de produtos que constituam contrafação de marcas registradas no Japão. No entanto, a lei japonesa não proíbe a importação paralela de produtos legitimamente fabricados no exterior.

Até o advento de uma famosa decisão judicial envolvendo as canetas PARKER (2), os tribunais japoneses decidiam contra a importação paralela e, nesse sentido, uma decisão sobre a marca NESCAFÉ (3) se tornou muito conhecida.

No caso PARKER, a mais importante manifestação dos tribunais japoneses sobre importação paralela, a firma Schulyro Trading Company era distribuidora exclusiva de canetas PARKER e também licenciada a usar, com exclusividade, referida marca no Japão. Quando um concorrente passou a importar canetas PARKER de Hong Kong, Schulyro obteve uma decisão judicial para cessar a importação. Informados da exis-

tência da citada decisão judicial, as autoridades alfandegárias passaram a recusar a emissão de licença para a importação de canetas PARKER.

Inconformado com a situação acima descrita, um outro importador iniciou um procedimento judicial junto ao Tribunal Distrital de Osaka, visando obter uma decisão declarando que a firma Schulyro não tinha nenhum direito de impedir a importação de canetas PARKER, se genuínas.

Ao emitir sua decisão, o Tribunal de Osaka reconheceu que o objetivo da lei é proteger marcas com indicação de origem e como garantia da qualidade dos produtos. Embora recusando aplicar o princípio da territorialidade e também a teoria da exaustão dos direitos de marcas, o tribunal aplicou, para o problema da importação paralela, a teoria da lei penal *illegal in substance* (nulidade substancial).

O tribunal de Osaka considerou vários fatores quando decidiu aplicar à importação paralela o princípio da nulidade substancial, inclusive o fato de a internacionalmente conhecida marca PARKER indicar o fabricante norte americano, e não o distribuidor local, como a origem das canetas. Além disso, as canetas importadas tinham a mesma qualidade das canetas vendidas por Schulyro.

Como consequência, o tribunal sustentou que nada havia de nulidade substancial no caso e emitiu decisão dispondo que Schulyro não tinha o direito de impedir a importação e venda de canetas PARKER genuínas.

Como decorrência da referida decisão, o governo japonês, em 1972, através das autoridades alfandegárias, emitiu uma nova regulamentação para a importação paralela, que passou a ser admitida não somente quando as marcas (a local e a estrangeira) pertencem ao mesmo titular, mas também quando as marcas pertencem a titulares diferentes, mas relacionados entre si. Além disso, a nova regulamentação deixou claro que a importação paralela de produtos genuínos, para uso pessoal do importador, não seria considerada contrafação de marca.

Depois da decisão PARKER, várias outras foram proferidas pelos tribunais japoneses sobre a importação paralela envolvendo marcas famosas, tendo alcançado grande repercussão a decisão do caso LACOSTE(4).

A firma francesa La Chemise Lacoste, titular no Japão da marca LACOSTE e da figura de crocodilo, e sua licenciada exclusiva, propuseram medida judicial contra uma firma japonesa que estava importando produtos manufaturados pela firma norte americana Izod Limited. Referida firma fabricava e vendia produtos com a marca LACOSTE, sob licença da firma suíça Lacoste Alligator S.A., titular da marca LACOSTE e figura de crocodilo nos Estados Unidos da América, que, por sua vez, era coligada da firma francesa La Chemise Lacoste.

No caso LACOSTE, o tribunal permitiu a importação paralela que a ré na ação estava fazendo, muito embora a marca LACOSTE fosse detida, no Japão e nos Estados Unidos, por titulares diferentes. O tribunal fundamentou sua decisão afirmando que a autora na ação, La Chemise Lacoste, estava em condições de controlar as vendas de produtos com a marca LACOSTE no Japão, através da sua licenciada, e nos Estados Unidos, através da firma coligada Lacoste Alligator S.A. e sua respectiva licenciada norte americana.

A legalidade da importação paralela depende, em certa medida, de fatos concretos. Em geral, se a marca pertence, nos dois países envolvidos, a uma mesma pessoa, ou, não pertencendo à mesma pessoa, as empresas envolvidas são coligadas entre si, o registro da marca no país importador não poderá ser usado para impedir a importação paralela. Por outro lado, se os titulares das marcas (a local e a estrangeira) não são coligados entre si, e as marcas foram registradas independentemente, a marca local certamente impedirá a importação paralela.

O exame das funções da marca ajuda a estabelecer critérios para resolver o pro-

DOCTRINA ARTIGO INTERNACIONAL

blema da importação paralela. Três possíveis funções de uma marca podem ser apontadas: a. indicação da origem do produto, b. garantia da qualidade e c. promoção da marca.

Com a função de indicar a origem, a marca está identificando os produtos de uma fonte em relação a produtos provenientes de outras fontes.

Quando o consumidor compra um produto assinalado por determinada marca, ele presume que todos os produtos com aquela marca têm a mesma qualidade. Esta é a função de garantia da qualidade de uma marca. Não significa garantia de alta qualidade; opera como garantia de igual qualidade para todos os produtos com a mesma marca.

A marca funciona também como um importante elemento de promoção. Enquanto que as funções de indicar origem e garantia do produto operam em benefício do consumidor (proteção do consumidor), a função promocional opera em favor do titular da marca (divulgação da marca e da empresa). Face ao exposto, podemos afirmar que o problema da importação paralela pode ser resolvido pelo exame das funções da marca.

Quando a mesma empresa é titular das marcas (local e estrangeira) e os produtos nacional e estrangeiro possuem a mesma qualidade as funções da marca de indicar origem e qualidade sugerem que a importação paralela deve ser permitida. Possuindo os produtos a mesma qualidade, a função de garantia está satisfeita. Sendo os produtos (o nacional e o importado) provenientes da mesma fonte, através de produção direta, licenciamento ou outro meio qualquer, o consumidor não está sendo enganado quanto à origem do produto.

O problema se torna mais difícil quando o produto importado difere em qualidade do produto manufaturado localmente. Um tribunal japonês impediu a importação paralela de café com a marca NESCAFE porque o produto importado diferia, quando ao gosto, do produto local. Por outro lado, no caso LACOSTE, a justiça japonesa não prestou muita atenção na diferença de qualidade entre as camisas produzidas localmente e as provenientes da importação paralela. Não havendo uma diferença substancial entre o produto local e o importado, a importação paralela deve ser permitida.

A importação paralela deve ser sempre permitida quando o consumidor não for induzido em erro quanto à origem e qualidade dos produtos. Quando os produtos forem,

provenientes de fontes diversas e os titulares das marcas (a local e a estrangeira) não têm qualquer ligação entre si, o consumidor poderá ser enganado quanto à origem e qualidade do produto e, assim, a importação paralela não deverá ser permitida.

A Importação Paralela e as Patentes

No Japão, a importação paralela de produtos patenteados não tem sido largamente discutida e, na realidade, existe apenas uma decisão judicial sobre o assunto.

Trata-se do caso BRUNSWICK (5), onde uma companhia norte americana possuía patentes sobre o mesmo assunto no Japão e na Austrália. Na Austrália, a patente era explorada por uma empresa local, através de um contrato de licença firmado com o titular da patente.

Tendo tomado conhecimento de que a licenciada australiana estava fornecendo o produto patenteado para uma firma japonesa, a empresa norte americana BRUNSWICK, titular da patente no Japão e na Austrália, iniciou procedimento judicial perante a justiça japonesa com o objetivo de impedir a importação do produto patenteado.

Embora sendo de fonte legítima (fabricado pelo licenciado na Austrália), o tribunal japonês, no caso BRUNSWICK, decidiu impedir a importação paralela do produto patenteado, com base no princípio da territorialidade.

Assim, diferentemente da situação prevista para marcas, a importação paralela de produtos patenteados, ainda que genuínas, pode ser impedida pelo titular local da patente, mediante aplicação do princípio da territorialidade.

Produto Protegidos por Direitos Autorais

A importação paralela de produtos que contenham criações artísticas protegidas por direitos de autor é tão comum no Japão como no caso dos produtos assinalados por marcas famosas. A importação de discos estrangeiros, *compact discs* e vídeos, provenientes de fontes legítimas, perturbam a vida das firmas japonesas detentoras de licenças exclusivas para a exploração local dos respectivos direitos autorais.

Uma quantidade enorme de objetos de uso pessoal, onde são afixados famosos personagens protegidos por direitos autorais (MICKEY MOUSE, BATMAN etc), são importados por firmas japonesas não autori-

zadas pelos titulares dos respectivos direitos.

Até o presente momento, nenhum tribunal japonês decidiu sobre importação paralela de produtos onde são afixadas criações protegidas por direitos autorais. No entanto, alguns especialistas defendem a proibição da importação paralela com fundamento no princípio da territorialidade, tal como no caso das patentes.

Porém, é conveniente salientar que, diferentemente das patentes, uma vez que reconhecido ou registrado em um país, o direito de autor sobre uma criação artística será automaticamente reconhecido, sem qualquer procedimento burocrático, nos países membros da Convenção de Berna.

Portanto, o princípio da territorialidade deve ser considerado de forma mais flexível no caso dos direitos autorais.

Conclusão

No Japão, na maioria dos casos, o problema da importação paralela aparece quando o produto assinalado por marca famosa, patenteado ou contendo a reprodução de criação artística igualmente famosa, é vendido no mercado local por preço bem mais alto em comparação com igual produto no exterior.

Com a importação paralela, os importadores passam a fazer uma concorrência incômoda aos titulares dos direitos, ameaçando as suas políticas de preço e seus efeitos também deverão ser levados em consideração na análise de um problema de importação paralela.

- (1) – Publicado originalmente no AIPPI Journal, edição janeiro de 1991, periódico mantido pelo grupo japonês da AIPPI – Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial.
- (2) – N.M.C. CO. versus Schulyro Trading Co., 27 de fevereiro de 1970, Tribunal Distrital de Osaka.
- (3) – Nestlé Nihon K.K. versus Sankai Shoten, 29 de maio de 1965, Tribunal Distrital de Tóquio.
- (4) – La Chemise Lacoste versus Shinshin Trading K. K., 7 de dezembro de 1984, Tribunal Distrital de Tóquio.
- (5) – Brunswick Corp. versus Orion Kogyo K. K., 9 de junho de 1969, Tribunal Distrital de Osaka.

Da prescrição das ações de modificação de nome comercial

WALDEMAR ÁLVARO PINHEIRO

Advogado - Sócio de Pinheiro, Nunes, Arnaud & Scatamburlo

O nome não é senão ruído e fumaça
(Goethe, Fausto)

1. Parecia definitivamente firmada a jurisprudência que, entre nós, aplicava a regra da prescrição quinquenal estabelecida no art. 178, § 10, alínea IX do Código Civil às ações de modificação de nome comercial, extraordinariamente frequentes na maioria dos tribunais do país. A ação de que trata o inciso é a "ação por ofensa ou dano causados ao direito de propriedade", de sorte que sua aplicação parte do pressuposto de que o nome comercial é objeto de propriedade.

2. Não é nosso intuito discutir essa *vexata quaestio*, malgrado: a justa observação de um escritor antigo, que diz ser coisa curiosa que tanto as decisões judiciais quanto os autores, "mesmo os mais emitentes, nunca procuraram justificar a assimilação que faziam do direito ao nome com a propriedade" (Charles Reibel, *Du nom commercial, artistique et littéraire*, Paris, 1905, nº 9, pág. 23); a ponderação de Carvalho de Mendonça de que o nome, não figurando no balanço da empresa, como elemento do ativo, não sendo penhorável, não podendo ser arrecadado na falência, nem constituindo cota social, nem podendo ser reivindicado ou apropriado, propriedade não é (Tratado de Direito Comercial, 4ª ed., vol. II, nº 180, pág. 184); e, finalmente, a objurgatória de Pontes de Miranda, que não hesita em taxar de *absurda* a tese que empresta ao nome comercial a natureza de propriedade (Tratado de Direito Privado, 2ª ed., vol. XVI, § 1.906, pág. 222). Só intentaremos demonstrar que, quer se atribua ao nome comercial a natureza de direito pessoal, quer se lhe empreste o atributo de direito real, não é possível submeter-se a ação destinada à modificação à regra do art. 178, 10, IX do Código Civil.

3. Com efeito, se se atribuir ao nome comercial o caráter de direito pessoal, não tem o texto aplicação, porque ele só concerne à propriedade, como está expresso: "ofensa ou dano causados ao direito de propriedade"; e se se lhe conceder o caráter de propriedade, não está sujeito à prescrição liberatória ou extintiva, senão à prescrição aquisitiva, exclusivamente, pois que as ações relativas à propriedade, fundadas em um *ius in re*, só se sujeitam a este gênero de prescrição.

4. É que o direito de propriedade, além do seu conteúdo positivo fundamental *ius utendi, fruendi et abutendi*, contém outros dois atributos, corolários daqueles, isto é, o da *exclusividade*, no sentido de que o proprietário é o beneficiário da totalidade das prerrogativas inerentes à propriedade (prin-

cípio resumido na parêmia (*duorum vel plurium dominium in solidum esse non potest*), e o da *perpetuidade*, no sentido de que não tem termo estabelecido, perdurando enquanto dura o seu objeto, que não se perde pelo não-uso. O direito de não-uso é pois inerente ao poder discricionário de que goza o proprietário. É certo que os dois gêneros de prescrição contêm em si o princípio extinto, mas na prescrição liberatória predomina o caráter negativo, derivado da inércia do titular, que dissolve a obrigação e paralisa o direito correlato; e que a prescrição aquisitiva, tendo por objeto os direitos reais, é simultaneamente causa de extinção e de aquisição de direitos: o proprietário perde o domínio porque o adquire o possuidor.

5. Justifica a rememoração destes princípios elementares o fato de que eles vêm sendo postergados pela jurisprudência dominante, com as desastrosas conseqüências que assim podem ser resumidas:

a) Aplicando regra peculiar à prescrição extintiva quando ao direito invocado se empresta a natureza de propriedade, viola o princípio da exclusividade, pois essa propriedade, que era de um, passa a ser, *in solidum*, de dois, o titular e o contrafator;

b) Com efeito, transfere a propriedade ao contrafator, sem a tirar do titular, efeito necessário da prescrição aquisitiva;

c) Perpetua a contrafação, eliminando o direito à diferenciação, inerente a todos os sinais distintivos, em detrimento do titular e também do público;

d) Permite que a propriedade do titular subsista (embora dividida), mas tolhe o seu exercício, assim criando um direito sem ação.

Convém aliás notar que a aplicação que se vem dando ao texto do art. 178, 10, IX do Código Civil é uma aplicação *contra legem*: o texto, com o já acima salientado, refere-se à ação "por ofensa ou dano causados ao direito de propriedade", isto é, ao direito à reparação dos danos causados à propriedade. Mas a ação de abstenção (que tal é a ação de modificação de nome comercial), fundando-se em propriedade, perdura enquanto dura a propriedade.

6. O erro manifesto de decisões tais vem sendo constantemente verberado em arrazoados forenses e sofreu contestação em várias decisões, algumas notáveis. A estas faremos menção, ainda que breve. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao julgar a apelação cível nº 73.999 (Relator o De-

sembargador Oliveira Leite), observou:

"A matéria da prescrição suscita não poucas dúvidas ainda hoje, quando, *'data venia'*, nota-se certo descuido no seu tratamento, principalmente na jurisprudência dos tribunais. Já advertia CÂMARA LEAL que o dispositivo do artigo 178, § 10, nº IX (que se tem como aplicável ao caso) 'é demasiadamente vago, e, ao nosso ver, não traduz com precisão o pensamento do legislador, dando margem a interpretações errôneas e aplicações indevidas' (*'Da Prescrição e da Decadência'*, pág. 320). E este mesmo autor entende que o inciso legal só atingiria 'as indenizações provenientes de ofensa a direito de propriedade resultante de ato criminoso' (*ibidem*). O autorizado LUIZ F. CARPENTER já menciona que a 'prescrição da ação de que fala o texto em exame' - artigo 178, § 10, nº IX, do Código Civil - 'é da ação civil (cujo fim é a indenização do prejuízo causado a quem sofreu dano na sua propriedade), ou nasce essa ação de um delito propriamente dito (delito criminal), ou de um delito civil (quase-delito) ou ato ilícito que não revista as características de crime' (*'Da Prescrição'*, nº 383). E PONTES DE MIRANDA, no seu *'Tratado de Direito Privado'* (vol. VI, § 715, nº 1), assinala que, no artigo 178, § 10, nº IX, 'trata-se de ofensa à coisa objeto da propriedade', aduzindo que 'não se inclui no conceito de propriedade, para a conseqüência do artigo 178, § 10, nº IX, a propriedade literária, artística, científica e industrial' tudo com citação de acordões do excelso STF e do TJSP".

A lição de Câmara Leal referida no acórdão, embora extensa, exige, para que não seja desmembrada e, assim, descaracterizada, a longa transcrição que se fará a seguir:

"Esse dispositivo (o art. 178, 10, IX do Código Civil), como está redigido, é demasiadamente vago, e, a nosso ver, não traduz, com precisão, o pensamento do legislador, dando margem a interpretações errôneas e aplicações indevidas.

A ação por ofensa ao direito de propriedade é uma fórmula excessivamente ampla, e, tomada em sentido lato, abrange todas as ações reais com fundamento no direito de propriedade.

Sendo a propriedade um direito real, que deve prevalecer *erga omnes*, a ação destinada a protegê-la nasce no momento em que ela sofre alguma violação. Ora essa violação outra coisa não é senão uma ofensa ao direito de propriedade, de modo que a ação tem por motivo, exatamente, essa ofensa,

DOCTRINA ARTIGO

e será, portanto, uma ação por ofensa ao direito de propriedade.

Se dermos, pois, ao dispositivo em exame a latitude que comporta, teremos que concluir que todas as ações reais, com fundamento no direito de propriedade, prescrevem em cinco anos, inclusive a de reivindicação de imóvel injustamente apossado. O que seria um absurdo, porque o usucapião do imóvel, sem justo título, só se consuma pela posse trintenária, conservando, portanto, seu legítimo dono a ação reivindicatória durante trinta anos.

Para nós, tendo o legislador estabelecido o critério da prescrição decenal e vintenal para as ações reais, não teve em mente qualquer modificação desse critério, de modo que o dispositivo em questão só quis referir-se à ação pessoal de indenização proveniente de dano ou ofensa à propriedade, e não as ações reais motivadas por ofensa ao direito de propriedade.

Falando o legislador em dano e ofensa, e querendo referir-se ao direito pessoal do proprietário à indenização deles resultantes, parece que seu verdadeiro pensamento foi aludir, não ao dano e ofensa civis, que dão nascimento às ações reais que protegem a propriedade, mas ao dano e ofensa criminais, que dão nascimento à ação pessoal de reparação.

Se alguém pratica um esbulho da propriedade imóvel, comete uma ofensa civil, e a ação real reivindicatória que nasce dessa ofensa tem por fim, simultaneamente, a restituição do imóvel e a indenização de perdas e danos.

É uma ação real e sua prescrição é de trinta anos, porque ao usurpador falecem o justo título e a boa-fé.

Mas se alguém invade a propriedade imóvel e nela destrói um prédio, demolindo-o, comete uma ofensa criminal ao direito de propriedade, pratica o crime de dano, e a ação que nasce dessa ofensa, na esfera civil, é uma ação pessoal, que tem por objeto a reparação do dano. Essa ação prescreve em cinco anos, de acordo com o dispositivo especial do artigo 178, § 10, nº IX.

Essa se nos afigura a legítima interpretação do pensamento da lei.

Isto posto, sintetizaremos. Prescreve em cinco anos a ação pessoal de reparação do dano resultante de violação criminal do direito de propriedade.

Não prescrevem, porém, em cinco anos as ações reais que protegem o direito de propriedade contra as violações civis, mas obedecem à prescrição comum ou ordinária do art. 177.

Assim, se alguém desvia um curso d'água da propriedade imóvel de outrem, e o canaliza para a sua propriedade, comete uma ofensa civil ao direito do proprietário. A ação deste, para restabelecer o curso anterior da água e obter a indenização dos prejuízos sofridos, não prescreve em cinco anos, mas em dez entre presentes e em vinte anos entre ausentes. Trata-se de uma ação real." (Antônio Luiz da Câmara Leal, da Prescrição e da Decadência, 2ª ed., págs. 293/295)".

Outra decisão (esta do Tribunal de Justiça de São Paulo na apelação cível nº62.040-1, Relator o Desembargador Melo Almada), é de suma relevância, principalmente pela acuidade que revela. Disse o eminente juiz que "não teria sentido limitar, p. ex., a cinco anos (lapso prescricional) a obrigação negativa de usurpação ou imitação de marca ou nome comercial. A prática desse teor sofre veto total no tempo. A obrigação de 'non facienda' é permanente, ante a própria natureza do direito de que é o verso. Consulte-se o verbete nome comercial na 'Enciclopédia Saraiva de Direito', escrita por Carlos Henrique de C. Fróes (54/316), em tal sentido. Identicamente se posiciona TAVARES PAES ('Propriedade Industrial', p. 7)".

Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial nº 3.185, em que se versava a hipótese análoga de ação de contrafação de marca, sustentou a mesma tese, dispondo:

"O item VII do § 10 do artigo 178 do Código Civil foi substituído pelo artigo 131 da Lei 5.988/73. Não tem pertinência com a questão em debate. Diz com direito autoral que não regula o uso de marcas, sujeito este ao Código da Propriedade Industrial.

A aplicabilidade do item IX à espécie em exame sujeita-se à prescrição quinquenal, tendo como termo inicial a data em que se verificou o dano. Ora, no caso em julgamento foi negado pedido de reparação, fundado em perdas e danos. Cingiu-se a condenação a que se abstinisse a ré de futuras violações ao direito da autora. Relativamente a isso não incide a norma invocada".

Ainda mais recentemente, o mesmo Tribunal, ao decidir o recurso especial nº 10.564 (vencido o Relator Ministro Nilson Naves), estabeleceu lapidamente:

"O prazo prescricional de que cuida o artigo 178, parágrafo 10º, IX, do Código Civil é aplicável quando se trate do direito à reparação do dano, decorrente do desrespeito ao direito do titular da marca. Não à ação em que intente fazer cessar a violação".

7. A imensa doutrina européia, secundada pela jurisprudência, tem posto o problema principalmente em relação à ação de contrafação de marca, objeto também das duas lúcidas decisões do Superior Tribunal de Justiça que acabam de ser referidas. A solução dada é a seguinte: O direito à marca (que é uma propriedade) é imprescritível, perdurando enquanto durar o registro; o que prescreve é o direito à reparação do dano, relativamente ao período imediatamente anterior ao lapso prescricional.

8. Na doutrina francesa, destaca-se a lição de PAUL MATHÉLY, que aborda o problema sob o duplo aspecto da prescrição aquisitiva e da prescrição extinta, indagando: Pode o ocupante de marca de terceiro pretender adquirir a propriedade dela por tê-la usado por período de tempo suficiente para gerar usucapião? E responde negativamente, porque, dada a existência de um uso legítimo anterior, o uso invocado é necessariamente equívoco, promíscuo e portanto insuscetível de gerar usucapião, ainda que se considere ser possível adquirir marca por usucapião. Quanto à prescrição extinta, acrescenta que a questão nem sequer pode ser posta porque, se o direito à marca deriva do uso (nos termos da lei de 1857), ele se conserva enquanto perdura o uso, expirando quando cessa o uso; e se o direito nasce do registro (segundo a lei de 1964), ele se extingue pela expiração do registro, ou pela caducidade. Por conseguinte, não há prescrição extintiva. E termina por ponderar que uma distinção pode ser feita: Há que distinguir entre a prescrição da ação de reparação de um fato de usurpação determinado, e a prescrição extintiva do próprio direito. E conclui: "A ação de usurpação prescreve a partir de cada fato de usurpação; mas o próprio direito não prescreve." (PAUL MATHÉLY, *Le droit français des signes distinctifs*, Paris, 1984, págs. 410/411).

9. A observação de Reibel rememorada no início destas notas aplica-se precisamente àquela jurisprudência que, sem fundamentar o conceito, considerava o nome comercial direito de propriedade, ao mesmo tempo em que o sujeitava à prescrição extintiva, e que ameaçava transformar-se, pela reiteração, em verdadeira norma consuetudinária.

10. Mas o que importa é a gradual correção do reiterado equívoco, devida principalmente ao novel Superior Tribunal de Justiça, que por essas e outras notáveis decisões está a merecer alvíssaras. Parece que assim se inverte em refluxo o longo fluxo de uma jurisprudência insustentável.

PRESTIGIE O AGENTE DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Profissão regulamentada pelo Decreto-Lei nº 8.933
de 26 de janeiro de 1946.

A questão das marcas de alto renome e das marcas notoriamente conhecidas - uma visão de futuro

JOSÉ ANTONIO B. L. FARIA CORREA
Advogado - Sócio de Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

Como fruto do enorme desenvolvimento tecnológico nos setores de telecomunicação e transporte, o mundo vem sofrendo um processo de constante encolhimento. Esse fenômeno deu origem a uma vertiginosa expansão do âmbito de alcance das marcas, que tende a crescer no futuro.

De fato, via satélite, as marcas hoje se movimentam para além das fronteiras e alcançam consumidores potenciais em diversos países mesmo antes de seu lançamento fora de seu país de origem. Assim, marcas de produtos ainda não disponíveis em dado mercado rapidamente se tornam familiares ao público local. Um exemplo comum é a exposição de novas marcas por patrocinadores durante eventos esportivos veiculados em escola mundial, notadamente as corridas de Fórmula 1 e os Jogos Olímpicos.

Este fenômeno afeta pelo menos dois aspectos do direito de propriedade industrial, no tocante às marcas. O primeiro diz respeito às normas que disciplinam a aquisição de direitos, sobretudo em países que consagraram o sistema da prioridade de depósito. É que o ralo de penetração desse fenômeno torna fácil a usurpação em países em que o titular legítimo ainda não pleiteou proteção formal. No plano jurídico, a fórmula adequada para coibir atos dessa natureza é a aplicação da teoria da fraude. De fato, no fundo, as marcas são códigos que, implicitamente, transmitem ao público determinadas informações a respeito dos produtos e serviços que distinguem, como, e.g., a fonte produtora, as características do produto ou do serviço ou um estilo em particular. O uso e o registro de sinal que o público associa a um terceiro provoca uma ruptura em todo o sistema, na medida em que propiciam uma transmissão implícita de informações errôneas. A doutrina da fraude à lei regula esse tipo de disfunção.

Uma vez que a fraude é um conceito genérico e a sua verificação necessita de prova, o direito desenvolveu mecanismos próprios para assegurar uma proteção objetiva, *prima facie*, sem que se precise sair do domínio do direito das marcas. A Convenção da União de Paris prevê uma proteção objetiva às marcas notoriamente conhecidas, e o princípio informativo é exatamente a repressão do uso fraudulento de sinal que, de per si, constitui um instrumento gerador de riqueza, tendo em vista a presença daquilo que Frank Schechter denomina "poder de venda" (1). Assim, a prova de que a marca se tornou notoriamente conhecida nos círculos interessados é o bastante para que o proprietário original possa postular a recusa de pretensões de terceiro.

O segundo aspecto é a regra pela qual o conflito entre marcas só se dá na medida em que os produ-

tos ou serviços sejam idênticos, semelhantes ou relacionados, produzindo risco de confusão. A única exceção que se admite a essa regra é a hipótese das marcas de alto renome. O direito brasileiro a contempla expressamente, no artigo 67 do Código de Propriedade Industrial, que assegura amparo especial a marcas com essa característica. Sem embargo, uma proteção internacional para marcas de alto renome não registradas dependeria de uma revisão da Convenção da União de Paris, o que foi recomendado pela AIPPI na reunião do seu Comitê Executivo em Barcelona em 1990 (2).

Há porém, um efeito adicional, secundário, sobre a regra da especialidade. É que a evolução das técnicas de mercadologia gerou um alargamento do uso das marcas a outros produtos, de forma a refletir a idéia de uma unidade de estilo, um modo de vida. Assim, uma única marca é utilizada para identificar perfumes, roupas, artigos de papelaria ou cigarros. Pode-se buscar uma solução para o problema ainda na própria teoria da fraude, conforme exposto acima, e nos princípios que regulam a concorrência. Contudo, uma proteção objetiva, na esfera da propriedade industrial, à luz da doutrina das marcas de alto renome, seria inviável, pois que se não trata, aqui, de sinais que tenham atingido um amplo conhecimento, a ponto de serem, de pronto, reconhecidos pelo consumidor médio em determinado país, como "COCA-COLA", "MARLBORO", "ADIDAS". Trata-se, antes, de marcas que provocam um grau considerável de percepção entre os círculos interessados: para o consumidor, soa óbvio que o proprietário de marca identificativa de perfumes passe a usá-la para identificar roupas, isqueiros, agendas telefônicas, ainda que esse simples fato não permita necessariamente inferir que o sinal seja de alto renome ou "glorioso", para empregar a expressão de Paul Mathély. Uma fórmula interessante, dentro da fronteira da propriedade industrial, foi adotada pelas diretivas da Comunidade Econômica Européia em 1988, em seu artigo 5.2, que introduz a noção de marcas de reputação, cujo uso não autorizado, para a designação de artigos diversos representaria uma vantagem desleal ou prejudicaria o caráter distintivo ou o conceito do sinal.

Em casos semelhantes, o INPI tem aplicado a regra geral que manda reprimir atos de deslealdade no domínio da concorrência (artigo 2, alínea "d" do Código de Propriedade Industrial), desde que a parte que se julgue lesada detenha registro em relação aos produtos ou serviços originalmente visados pela marca no Brasil e prove que o sinal, como corolário de ampla publicidade, granjeou certa reputação. Obviamente, outras circunstâncias, como a singularidade do nome ou do desenho de que a

marca se compõe, podem desempenhar um papel importante na aplicação da norma. Como exemplo, cabe citar o indeferimento de pedido de registro da marca "PARMALAT" para o setor de vestuário, não autorizado pelo detentor de títulos na área de laticínios (3).

O quadro que, possivelmente, se apresentará no futuro recomenda cuidado com relação a todas essas questões, face aos riscos de fratura no sistema que disciplina a convivência das marcas e nos seus princípios informativos. De efeito, o fascínio pela velocidade, descrito por Alvin Toffler há duas décadas, em seu "Choque do Futuro", sugere que o planeta se tomará, progressivamente, mais apertado e que as marcas se tornarão muito mais vulneráveis à fraude, em sua rápida movimentação pelo mundo. As autoridades de cada país deveriam articular os mecanismos atuais de repressão à fraude ou propor a revisão das leis nacionais a fim de garantir um combate eficaz a atos dessa ordem. No plano internacional, a Convenção da União de Paris deveria ser revista, de forma a assegurar proteção adequada às marcas de reputação e às marcas de alto renome, de forma a coibir atos de má fé.

Cabe observar, por último, que o progresso da tecnologia e das técnicas mercadológicas, apesar de seus evidentes benefícios ao homem, se assemelham a uma cabeça de Janus, pois que serve, simultaneamente, à pirataria de marcas. O remédio para a prevenção do mau funcionamento do sistema de disciplinamento das marcas, no futuro, é manter um olhar constante no passado e revisitar, sempre, o axioma genético da propriedade industrial, no terreno dos sinais distintivos, condensado por Stephen Ladas na seguinte frase: "A regra fundamental era de que nenhum homem tem o direito de pôr os seus produtos à venda como se fossem produtos de outro comerciante" (4).

- (1) Frank I. Schechter, in "The Rational Basis of Trademark Protection", 40 Harvard Law Review 813, 22 TM Bull 139.
- (2) Resolução publicada no Anuário da AIPPI 1991/I, página 295 (texto inglês)
- (3) Pedido de registro nº 810.853.831 para a marca "PARMALAT" na classe 25 em nome de Top Confecções Ltda., indeferido na Revista da Propriedade Industrial de 10 de fevereiro de 1987.
- (4) Stephen Ladas, in "Patents, Trademarks and Related Rights", edição de 1975, vol. II, página 967.

Caducidade de registro: Efeitos da decisão administrativa

CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO FROES
Advogado - Sócio de Momen, Leonardos & Cia.

Questão polêmica no Direito da Propriedade Industrial é a dos efeitos da decisão administrativa que pronuncia a caducidade de registro, isto é, se são eles *ex nunc* ou *ex tunc*.

O Código da Propriedade Industrial silencia quanto ao ponto, o mesmo ocorrendo com o Ato Normativo do Instituto Nacional da Propriedade Industrial de nº 67/83, que dispõe sobre o processo de declaração de caducidade de registro e de privilégio, modificado pelo de nº 75/85.

Assim sendo, há que se recorrer à doutrina, à jurisprudência e ao Direito Comparado a fim de solucionar o problema.

GAMA CERQUEIRA afirma, com o peso de sua autoridade, que "os efeitos da declaração de caducidade só se produzem a partir de sua data, não alcançando os fatos passados, ao contrário dos efeitos da nulidade, que se operam *ex tunc*" ("Tratado da Propriedade Industrial", ed. Revista dos Tribunais, 1982, vol. 2 pág. 1.065).

Diverge, entretanto, PONTES DE MIRANDA, que assevera, enfaticamente, que a eficácia da decisão é constitutiva negativa, começando "do dia em que ocorreu o não-uso, e não do em que transitou em julgado a decisão administrativa" ("Tratado de Direito Privado", ed. Borsoi, 1956, pág. 127).

Dos autores brasileiros que escreveram sobre o instituto da caducidade após a entrada em vigor da Lei nº 5.772/71 somente DOUGLAS GABRIEL DOMINGUES se refere à questão dos efeitos de seu reconhecimento, sustentando a tese de que eles "se fazem sentir *ex tunc*, ou seja, da mesma para a frente, ficando incólume e inatingida a situação anterior à declaração de caducidade" ("Marcas e Expressões de Propaganda", ed. Forense, 1984, pág. 438). Há evidente lapso nessa assertiva, pois não podem ser *ex tunc* efeitos que se produzirão da declaração de caducidade para a frente. Logo, a expressão correta é *ex nunc* e não *ex tunc*.

Na Argentina assinala o prof. ERNESTO ARACAMA ZORRAQUIN em notável artigo de doutrina intitulado "Sobre el Tema del Uso Obligatorio de la Marca" que, à luz da Lei nº 22.362, há duas correntes, uma, defendida por IVAN POLI, de que a caducidade opera a partir da data do início do procedimento, e a outra, prestigiada por BERTONE e CABANELLAS, de que "la declaración de caducidade tiene efectos para lo futuro". Diante dessa divergência, o grande jurista argentino se põe de acordo com a última tese, considerando "la naturaleza propia de la caducidade" ("El Derecho", 23.2.1982, pág. 6).

Na França não prevalece essa orientação, sendo tranqüila a doutrina no sentido de que os efeitos da caducidade remontam à data do pedido feito pelo interessado (ALBERT CHAVANNE e JEAN JAC-

QUES BURST, "Droit de la Propriété Industrielle", ed. Dalloz, 1980, pág. 453; e PAUL MATHÉLY, "Le Droit Français des Signes Distinctifs", ed. Librairie du Journal des Notaires et des Avocats, 1984, pág. 473/4).

Ao revés, no Benelux (Bélgica, Holanda e Luxemburgo) a caducidade não tem efeito retroativo, mas o produz a partir da data da decisão que a declara (ANTOINE BRAUN, "Précis des Marques de Produits", ed. Maison Ferdinand Larcier 1971, pág. 283).

A jurisprudência dos tribunais brasileiros não é muito farta a respeito do tema aqui estudado. Pesquisa feita apontou apenas três acórdãos, dois relativos a patente e um relativo a registro, este da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal - 2ª Região, na Apelação Cível nº 90.02.07317-8/RJ, de que foi relatora a ilustre Des. Fed. TÂNIA HEINE. Consta da ementa do acórdão que "os efeitos da declaração de caducidade são *ex tunc*, retroagindo à data do requerimento" (Diário da Justiça, II, de 28.12.1990, pág. 31456).

Os acórdãos sobre os efeitos da caducidade de patentes são relevantes pois a *ratio* é a mesma. O primeiro deles é do Supremo Tribunal e tem a prestigiosa nome aureolado de seu relator, o saudoso e culto Min. OROSIMBO NONATO. Lê-se em sua ementa:

"Os efeitos da declaração de caducidade da patente de invenção não retroagem, são para o futuro (Revista Forense, vol. 141, pág. 137)".

O outro acórdão é do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, relator o eminente Des. ADROALDO FURTADO FABRICIO, e se orienta no mesmo sentido, pois considera que, embora a não utilização do invento possa conduzir à caducidade, "não tem o condão de legitimar contrafação ocorrida durante a vigência do privilégio" (Jurisprudência ADCOAS, nº 125914).

Penso da mesma forma. A caducidade do registro de que trata o art. 94 do Código da Propriedade Industrial não é automática, dependendo de procedimento administrativo de ofício ou de pedido formulado por terceiro provido de interesse legítimo. Tanto é assim que a prova do uso da marca, que no regime da atual lei de regência incumbe ao titular do registro, deve ser produzida no tocante ao biênio anterior à data do pedido de caducidade ou da instauração do procedimento de ofício. O simples lapso de período superior a dois anos contado da data da concessão do registro é irrelevante, se não sobrevier requerimento de caducidade ou instauração de procedimento de ofício, até porque é admissível que o uso da marca cure os efeitos da falta de uso, se anteceder qualquer das duas medidas.

Esse ponto é incontroverso no Direito brasileiro, tendo apoio expresso de GAMA CERQUEIRA (op. e vol. cit., pág. 1.060) e de PONTES DE MIRANDA (op. e vol. cit., pág. 127), bem como de jurisprudência pacífica do antigo Conselho de Recursos da Propriedade Industrial, de que é exemplo expressivo a Resolução nº 9.742, de que foi relator o então Conselheiro depois Desembargador, EBERT VIANNA CHAMOUN (Diário Oficial, III, 14.3.1956, pág. 729).

No mesmo sentido pode ser invocado acórdão primoroso da 6ª Turma do antigo Tribunal Federal de Recursos, de que foi relator o douto Min. MIGUEL FERRANTE, no qual foi admitida a retomada de uso de invenção como excludente da caducidade da respectiva patente, não obstante houvesse, anteriormente, lapso superior a quatro anos de falta de uso (Diário da Justiça da União de 30.9.1982, pág. 9780).

Concordo, plenamente, com essa orientação, porque o instituto da caducidade representa uma pena à inação do titular do registro, que ao não usar a marca, a transforma em marca de defesa ou de reserva, que apenas serve de obstáculo ao registro de outras, iguais ou parecidas, para artigos ou serviços idênticos, semelhantes, afins ou relativos.

Ora, se a caducidade não é automática, dependendo, sempre, de iniciativa de terceiro ou do próprio INPI, e se apenas ao final do procedimento administrativo, fica apurado se houve, ou não, falta de uso da marca no período de dois anos contado para trás em relação à data de tal iniciativa ou, ainda, motivo de força maior excludente da omissão, segue-se que, para usar de expressão peculiar a PONTES DE MIRANDA, a decisão administrativa, que pronuncia a caducidade, é **constitutiva negativa**, isto é, desconstitutiva do direito de propriedade, que só então se extingue. Logo, os efeitos da caducidade, no silêncio da lei, que poderia dispor de modo diverso (fazendo, por exemplo, remontá-los à data do pedido), são *ex nunc*, ou, mais precisamente, operam a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa que a pronuncia.

Há importância prática na distinção dos efeitos da caducidade no tocante, por exemplo, ao uso de marca idêntica ou parecida por terceiro, que conforme a solução do problema, poderá configurar, ou não, ilícito penal e/ou civil.

A tese dos efeitos *ex tunc* seria viável de **lege ferenda**, mas não de **lege lata**. Com a devota vênua dos que pensam em contrário, entendo que a lei vigente não a comporta, até por uma questão de coerência: sendo o registro **atributivo** da propriedade, sua extinção, via caducidade, há de ser, necessariamente, **atributiva** e não declaratória.

Todo mundo fala de patentes como ferramentas estratégicas mas quem as utiliza realmente para esse fim?

LUCAS MARTINS GAIARSA
Engenheiro - Gerente de Patentes da Johnson & Johnson

Há algum tempo atrás eu comecei a ler o livro "Desenhado com o Lado Direito do Cérebro" (Edwards E., Tecnoprint, 1984). Fiquei impressionadíssimo, a introdução do livro mostra desenhos feitos por pessoas leigas, antes e depois de aprenderem a tal técnica lá ensinada. Fascinante! Li com afinco a introdução e o primeiro capítulo. Achei os exercícios propostos bastante banais e tive preguiça de fazê-los. Li por cima o segundo capítulo e abandonei o livro no terceiro.

Voltei então à minha vida normal, de alguém que achava que poderia desenhar bem, mas não quis fazer força. É isso mesmo, apesar da leitura interessante, dos exercícios fáceis e da perspectiva de desenhar bem totalmente acessível, eu desisti.

Justifiquei para mim mesmo: eu não ganho a vida fazendo desenhos, e não faz sentido me aprimorar nesse campo. Tenho mais o que fazer, e mesmo minhas outras atividades profissionais já demandam mais tempo do que eu tenho para me dedicar.

No entanto, a verdade simples é que joguei fora, conscientemente, uma oportunidade fácil e acessível, ainda que altamente improvável.

No entanto, eu conheço pessoas que vivem de desenho e pintura, e que fizeram ainda menos que eu. Nem sequer se deram ao trabalho de ler o livro. "Você não entende nada de arte, já se nasce com o dom. Além do mais para expor trabalhos e se tornar conhecido é necessário ter padrinhos", disseram.

Agora, eu vivo e trabalho dentro da indústria, onde não é o dom que conta, e sim trabalho duro. Máquinas, produtos, processos produtivos, reações químicas, tudo em busca de lucro para reinvestir em mais tecnologia. Para quem não é do ramo, tecnologia parece ser algo intrincado como fabricar um avião ou obter um medicamento com auxílio de raios laser, mas na verdade engloba coisas aparentemente simples como a fabricação de um cabide, de uma escova de dentes, o preenchimento de um frasco com líquido, etc.

Na indústria, volto a dizer que não há dom que resolva, só determinação e muito trabalho. Tudo gira em torno de fabricar para vender com lucro, para poder continuar vendendo e tendo lucro.

Por isso, no caso da indústria, seria displicente - e mesmo temerário nos dias de hoje! - desprezar oportunidades acessíveis de melhorar seu negócio.

E no entanto, acontece. Muito dinheiro, milhões de dólares são gastos em desenvolvimento de produtos e processos, criando o que já foi criado, errando onde outros já erraram antes, ignorando informações disponíveis.

O que estará errado?

Como profissional da área de patentes, e de forma distinta do que diria um artista, estou me referindo a algo específico como patentes de invenção, incluindo desenhos e modelos de utilidade. E assim como todo e qualquer profissional da área de Propriedade Industrial repito, *ad nauseum*, em seminários, palestras ou consultas de clientes, que as patentes representam proteção às invenções, além de fonte de informação.

Só por isso já seria um desperdício não levar em conta as patentes como instrumento de trabalho na indústria.

Mas essa mera afirmação da utilidade das patentes nem de longe revelam a real amplitude e a força estratégica que podem daí emergir. Nesse sentido falo da utilização das patentes de forma INTEGRADA ao dia-a-dia de uma indústria. Falo de uma utilização que não é apenas um suporte a outras atividades, mas a principal: não apenas um vagão de um comboio, mas a locomotiva.

É esta a proposta neste artigo: PATENTES COMO LINHA MESTRA DE TRABALHO NA INDÚSTRIA.

Este é um conceito que certamente não fará sentido àqueles pouco afetos às patentes, pois tem pela frente duas barreiras importantes:

- se as noções básicas sobre o sistema de patentes ainda são largamente ignoradas e até mesmo (paradoxo inexplicável!) hostilizadas, como propor algo além?

- mesmo nos países que trabalham mais efetivamente a força do sistema de patentes, a exploração extensiva do dito conceito é pouco documentada.

É minha convicção que trabalhar com patentes não deve ser algo limitado a poucas pessoas especializadas dentro de uma empresa industrial, mas ao contrário deve contagiar a todos os envolvidos na sobrevivência desta, especialmente em tempos difíceis como os atuais.

Argumento ingênuo: se tudo aquilo que se divulga sobre o sistema de patentes, quase como uma panacéia para todos os males, é verdade, porque não perseguir a fundo tal verdade?

É através de um exemplo simples, e de comentários associados a ele, que eu pretendo mostrar que o conceito é aplicável, e com resultados previsíveis.

Situação hipotética, baseada na mais rotineira das realidades: tenho uma indústria, e fabrico alguns produtos. Quando vendo meus produtos, tenho lucro suficiente para reinvestir parte na própria indústria, que com isso tem potencial de crescer - ou pelo menos se manter - e continuar gerando lucros.

Em sentido oposto, se meus produtos não vendem, não entra dinheiro, não há lucro, a indústria não prospera e no limite tem que fechar as portas.

Ou seja, VENDER o que produz é a própria vida da indústria, é o sangue que corre em suas veias, e que faz bater seu coração.

No entanto não é qualquer produto fabricado que encontra compradores, como amargamente constata algumas indústrias. Tal produto tem que agradar os consumidores, correspondendo às suas expectativas e tem que ter preço competitivo. E ainda mais, esse produto passa por um ciclo de vida útil inexorável, com etapas que não podem ser evitadas.

Numa primeira fase, o novo produto é colocado no mercado, e tem que ser divulgado e anunciado até atingir certa massa crítica de vendas. Entra então numa segunda fase, onde as vendas aumentam gerando lucros, e geralmente sua divulgação não precisa ser tão acentuada quanto na primeira fase. Numa terceira fase, tal produto se exaure como fonte de lucro, enfrentando concorrentes com mais tecnologia e/ou menor preço e/ou mais atrativos. São as famosas curvas S, mencionadas por exemplo no livro *Inovação: A Vantagem do Atacante*, de Richard Foster (Editora Best Seller, 1988).

Para uma indústria, então, é vital ter produtos que vendam e que tragam lucros, sendo igualmente vital e óbvio lutar para que isso aconteça.

E para que isso aconteça devem ser tomadas certas ações, e não há muitos caminhos a trilhar:

- tomar o produto mais barato, otimizando ou de qualquer forma modificando seu processo de fabricação;

- modificar o produto atual, tomando-o mais sofisticado, ou mais útil, ou mais eficiente;

- viabilizar o produto atual para novos usos ou em novos mercados;

- copiar produtos de concorrentes;
- desenvolver novos produtos.

A perseguição de qualquer dessas opções é sempre, sem exceção (convido quem possa provar o contrário) baseada em:

1. conhecimento tecnológico do pessoal de P&D;

2. "intuição" de uma ou algumas pessoas com poder de decisão;

3. sugestões das áreas de vendas, compras e assistência técnica;

4. informações e análises de marketing.

Cada uma dessas atividades são executadas por pessoas de áreas específicas dentro da estrutura hierárquica de uma empresa.

Mas quem já ouviu falar em gerente de marketing que avalia informações vindas de patentes de

concorrentes? Ou de um gerente de compras que seleciona fornecedores de matéria prima avaliando patentes? Ora, mesmo gerentes de pesquisa e desenvolvimento raramente se orientam por patentes, quando muito alguns sabem de patentes de concorrentes que atrapalham suas vidas.

Embora esteja muito em moda se falar em mudança de cultura nas indústrias, acredito que seja este o caso. Os japoneses já nos mostraram que *kanban* e *just-in-time* não são conceitos revolucionários, somente aplicação metódica e paciente de bom senso.

Nesse sentido, por que não utilizar todos os aspectos que uma patente pode nos dar? Nesse grupo de fatos, produto/ venda/ lucro, é que pode estar o maior uso das patentes, junto ao dia-a-dia mais corriqueiro da indústria.

Alinhavo alguns fatos que corroboram a afirmativa acima.

Fato nº 1: A indústria vive de tecnologia.

(Uma estorinha para relacionar ciência, tecnologia e indústria, respectivamente mãe, filha e o pretendente à mão da filha. O pretendente, o industrial, quer se casar com a moça. Obviamente a moça só existe porque outra mulher — a futura sogra — um dia deu à luz uma menina. Mas a menina um dia passa a ter sua própria vida, e o pretendente, embora reconheça traços da mãe na filha, está interessado nos atributos desta, não daquela. Os três podem até viver juntos, mas a sogra representa uma despesa que nem todo pretendente pode, ou quer, suportar.)

Ciência está na origem da tecnologia e não auxilia diretamente a indústria. Ora, o documento da patente enfoca tecnologia, e não ciência. É o único documento voltado especificamente para esse fim, tanto que um dos seus requisitos fundamentais é a aplicação industrial, excluindo por exemplo teorias matemáticas.

Fato nº 2: Todos precisam de informação para orientar suas decisões.

Qualquer que seja a iniciativa tomada para melhorar as vendas do produto, a cargo de pessoas diferentes dentro da estrutura hierárquica de uma indústria, a patente serve como fonte. Nenhum outro documento pode fazer isso. Dentro das afirmações abaixo, uma ou algumas se encaixam com as atividades das pessoas envolvidas descritas mais atrás, e que estão contidos em patentes:

- lista de produtos alternativos para determinado fim;
- processos alternativos para fazer um produto;
- lista de matérias primas e fornecedores alternativos;
- tendência dos produtos que chegarão ao mercado em alguns anos;
- localização de concorrentes potenciais;
- localização de invenções feitas por inventores privados sem capital para avançar sozinhos;
- etc.

Fato nº 3 — Internacionalização dos mercados.

Quem dentre nós não estará ciente de que a fabricação de um produto, seja lá qual for, está potencialmente ameaçada por um similar importado barato? E isso acontece com qualquer tipo de produto, desde aqueles que já são encontrados em fei-

ras de rua, até automóveis, produtos químicos e circuitos eletrônicos.

As patentes mostram o que vai pelo mundo, e não só o que acontece aqui em nosso país.

Fato nº 4 — A tecnologia mais recente ou sofisticada nem sempre interessa.

Às vezes um produto — dentro dos recursos disponíveis de uma indústria e daquilo que se detectou que o mercado quer — não precisa ser o mais sofisticado. Sofisticação e custo em geral andam de mãos dadas, transmitindo arrapios àqueles pobres coitados das áreas de vendas que têm que rebolar para convencer seus compradores a pagar mais caro.

Ora, as patentes já publicadas são um imenso arquivo com todo tipo de informação, para todos os gostos e bolsos.

Fato nº 5 — Outros atributos de patentes, alguns mais, outros menos conhecidos, são:

- por ano surgem cerca de 300 mil novos documentos de patentes no mundo, cobrindo todas as áreas de tecnologia, sendo o maior número deles sobre química — cerca de 30% — e o Japão o maior depositante — mais de mil pedidos depositados por dia útil;

- as patentes em geral situam o ambiente tecnológico que as gerou, citando um pouco da história por trás da invenção, problemas que permaneciam sem solução até então, tentativas anteriores similares, e com frequência a base teórica que suporta aquela invenção;

- sempre é citado ao menos um exemplo prático de realização do objeto da invenção, de maneira que não se fica apenas na divagação, como pode acontecer com artigos de periódicos especializados;

- mais de 70% do que é publicado como patente não é publicado sob outra forma. E os 30% restantes são, em parte, também publicados como patente. Portanto aqueles que se interessam por tecnologia — ou seja, qualquer indústria — não podem desprezar esta fonte;

- muitas patentes publicadas em línguas pouco acessíveis como o Japonês são também publicadas em outras línguas, em geral o Inglês. Adicionalmente há bancos de dados facilmente acessíveis aqui no Brasil com resumos em inglês da maioria das patentes publicadas no mundo;

- para os interessados em tecnologia emergente, é a fonte mais recente, batendo de longe qualquer feira ou exposição, principalmente por que retratam aquilo que ainda não existe comercialmente. Também neste sentido, as patentes ganham das publicações técnicas — historicamente só há divulgação da tecnologia previamente publicada como patente após alguns anos. Isto faz sentido, pois diferentemente da ciência, a tecnologia apresenta interesse apenas após haver provado, através de incorporação a um produto, que houve sucesso de venda. Senão, para que mais serviria a tecnologia?

Todos os dados e fatos citados apontam para uma receita acessível de sucesso voltada para a obtenção de vantagens competitivas para indústria, através do uso de patentes.

Há três momentos que caracterizam tal receita:

1. A decisão de ser combativo significa estar atento ao seu produto, não se acomodar enquanto

as vendas estão em alta, e deixando para se mexer apenas quando surgir um problema. Existem citações, por exemplo, de que a tradicional indústria relojoeira suíça poderia ter previsto ou amenizado o golpe que tomou da indústria de relógios digitais, pois a quantidade e variedade de patentes que antecederam tal desastre era muito significativa.

2. Optar por localizar esforços na análise sistemática de patentes, principalmente:

- patentes de grandes concorrentes;
- patentes de tecnologia afeta à sua;
- a dinâmica do surgimento de novos pedidos de patentes.

É óbvio que na busca de informações nenhuma fonte deve ser desprezada. Artigos de publicações científicas, catálogos de empresas, divulgações em congressos e análise de mercado são importantes e necessários, além da visão de pessoas experientes.

Apenas há que se levar em conta que a cada dia é mais difícil absorver tanta informação — diz-se que a quantidade de informação divulgada no mundo tem duplicado a cada sete anos. Ora, as patentes têm por finalidade precípua a divulgação da tecnologia, de forma padronizada, pronta para ser consumida.

Como em indústria tudo gira em torno de tempo e dinheiro, uma opção mandatória é trabalhar-se prioritariamente com informação de patentes, pelas qualidades já mencionadas. E até por outras razões,

- para evitar inventar o que já foi inventado;
- para evitar errar onde outros já erraram,
- para não ter que se testar tudo o que parece viável ou interessante;

- pois até mesmo para copiar um produto concorrente é preciso saber fazê-lo, sem gastar mais do que o mínimo necessário, e verificando se o tal concorrente não tem uma patente protegendo tal produto.

3. Saber obter proteção para suas invenções — esta parte da receita é minha favorita, pois decorre cristalina e inevitavelmente das duas anteriores.

Decido estar atento, avalio concorrentes e tecnologias divulgadas em patentes publicadas. Fazer isso significa tão simplesmente apreciar o estado da arte. Assim, qualquer desenvolvimento que eu for fazer, já sei o que existe, já conheço os prós e contras de cada tentativa anterior — só me resta seguir o caminho ainda não trilhado por outros, ou seja, inventar!

E essa invenção é consciente, eu sei que estou inventando algo patenteável, não é o acaso que me levou até ali.

E se estou inventando, devo depositar as patentes que me protejam, obtendo monopólio temporário.

Com o monopólio temporário, tenho chances adicionais de vender com exclusividade, e com o lucro obtido posso reinvestir em tecnologia, fechando o circuito mencionado lá atrás, de tecnologia/ produto/ vendas.

É interessante notar que tal atividade inventiva consciente me garante de forma secundária, mas inerente a ela, um novo parâmetro para avaliar se meu produto terá alguma chance no mercado. Como assim? Muitas patentes mencionam a apreciação dos produtos por parte dos consumidores, e que guiaram os titulares de tais patentes a inventar o que inventaram.

Supremo Tribunal Federal

HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA Nº 4.087-5

Requerente: Cie. Noga S. A. d' Importation et d' Exportation, rep. por Noga S. A. Comércio, Importação e Exportação

Requerida: Cerinter S. A. Indústria e Comércio

EMENTA: — Quanto à competência, não ocorrendo as hipóteses do artigo 89 do Código de Processo Civil, a circunstância de a requerida ter domicílio no Brasil não a impede de submeter-se, como se submeteu, a juízo arbitral no exterior, e, consequentemente, à homologação de sua decisão pelo tribunal competente do país em que ocorreu a arbitragem.

— No tocante à citação tardia alegada pela requerida, persistem os fundamentos da decisão anterior desta Corte que teve como válida e eficaz a citação então feita.

Homologação deferida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em deferir o pedido de homologação. Brasília, 13 de novembro de 1991.

Otavio Gallotti - Presidente
Moreira Alves - Relator

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO MOREIRA ALVES: - Cie. Noga S. A. D' IMPORTATION ET D'EXPORTATION requer a homologação de sentença do Tribunal Superior de Justiça da Inglaterra que homologou decisão arbitral pela qual a CERINTER S. A. deve pagar à requerente US\$ 206.742,77 acrescidos de juros de 15% a. a., mais custas.

Citada por carta de ordem, a CERINTER S. A. impugnou o pedido, alegando:

"a) a sentença foi proferida em processo inválido por nulidade de citação, realizada tardiamente, ou seja, a 27 de julho de 1987, para comparecimento à audiência inicial da causa, em Londres, marcada para dois meses antes, ou seja, 8 de maio do mesmo ano;

b) a sentença foi proferida por autoridade judiciária absolutamente incompetente, ante o disposto nos três incisos do art. 88 do Cód. Proc. Civil, pois a demandada, CERINTER, é sociedade nacional do-

micillada no Brasil (S. Paulo); é no Brasil o local de cumprimento da obrigação questionada (porto de Paranaguá-PR); e a ação é originada de fato ocorrido no Brasil (embarque de mercadoria no aludido porto de Paranaguá) - (fls. 184/185).

Em réplica, a requerente sustentou, quanto à competência, que:

"Por evidente que esse Juízo Arbitral haveria sempre de desaguar na homologação de sua decisão pela JUSTIÇA INGLESA, d' modo a dar a essa decisão a condição de título executivo judicial. A aceitação do Juízo Arbitral importava na automática aceitação da JUSTIÇA INGLESA para essa homologação.

A RÉ aceitou o arbitramento instaurado pela AUTORA. Participou do Juízo Arbitral, indicando o seu árbitro e apresentando as suas razões e documentação. A decisão de 1ª instância foi-lhe, em parte, favorável. Houve recurso da AUTORA. A decisão arbitral de 2ª instância atendeu ao recurso, do que resultou o laudo finalmente levado à homologação e homologado perante a JUSTIÇA INGLESA.

Contestando a presente ação, a RÉ surpreendentemente negou a competência da JUSTIÇA INGLESA, o que, no caso, significa na negativa de sua competência para homologar um laudo arbitral por um Juízo Arbitral constituído e sediado na Inglaterra!

Na verdade, confunde injustificadamente a RÉ a questão da competência da JUSTIÇA INGLESA para a homologação do laudo arbitral com a questão do ingresso da eficácia dessa decisão homologatória dentro do território brasileiro." (fls. 195/196); e, quanto a citação, que:

"A RÉ, como já disse, participou ativamente do Juízo Arbitral, tanto em 1ª, como em 2ª instâncias.

Proferido o laudo final, foi designada a data de 8 de maio de 1987 para a sua homologação pela Justiça Inglesa.

Veio, então, uma carta rogatória para o Brasil para intimar a RÉ desse ato de homologação perante a SUPREMA CORTE INGLESA.

No dia 9 de abril de 1987, a RÉ foi intimada da chegada da carta rogatória, com prazo de 5 dias para impugná-la, na forma do art. 226, do RISTF. Inequivocamente, tomou, então, conhecimento da audiência de homologação designada para um mês após, isto é, para 8 de maio de 1987, em Londres.

Não tendo comparecido àquela audiência, nem impugnado a carta rogatória, a RÉ deixou que se efetivasse a sua citação, em 27 de julho de 1987, para alegar a intempestividade da citação, já que a audiência de homologação estava aprazada para 8 de maio.

Em resposta, deduziu a AUTORA a plena validade, eficácia e tempestividade da citação, uma vez que, ao contrário do que acontece entre nós, em que a homologação judicial de laudo arbitral supõe um contraditório anterior e outro posterior à homologação, no Direito Inglês, assim como também acontece na França (Jean Vicent - *Procedure Civile* - 19ª ed. 1978 - p. 1050), a homologação da decisão arbitral se faz sem um contraditório anterior. As partes são chamadas para assistir à homologação e, a partir daí, a parte insatisfeita é que irá suscitar o contraditório.

Há uma razão ponderável para esse procedimento. É que a parte prejudicada pela decisão arbitral pode pleitear, em Juízo, a sua desconstituição.

Assim, quando o interessado se apressa em pedir a homologação da decisão arbitral que lhe foi favorável, é porque a outra parte na arbitragem conformou-se com essa decisão, pois que, tempestivamente, não tratou de desconstituí-la pela via judicial própria.

Ora, tivesse a RÉ comparecido à audiência do dia 8 de maio, começaria a ser contado daí o prazo inicial para recorrer da homologação.

Se a RÉ não tivesse sido validamente intimada em 9 de abril para comparecer à audiência de 8 de maio, ainda assim nenhum prejuízo lhe adviria. É que nessa hipótese, o marco inicial para o contraditório começaria a contar da data da sua citação, em 27 de julho de 1987. A verdade é que, nem no prazo contado a partir da audiência, nem no prazo contado a partir de sua citação, a RÉ manifestou-se perante a JUSTIÇA INGLESA contra a sentença de homologação do laudo arbitral.

A RÉ foi batida em sua pretensão de nulificar a sua citação por decisão proferida pelo ilustre Ministro Presidente desse Colendo Tribunal.

Tendo manifestado, dessa decisão, agravo regimental, foi novamente batida, pela unanimidade deste Colendo Tribunal, em acórdão inspirado no voto do Eminentíssimo Ministro Relator, Rafael Mayer, 'in verbis':

PINHEIRO, NUNES, ARNAUD & SCATAMBURLO S/C

MARCAS - PATENTES
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
MEDIDAS CONTRA FRAUDES NO COMÉRCIO

RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 93 - 7º E 8º ANDARES - 01003 - SÃO PAULO - SP
FONE: (011) 37-4001 - TELEX 1125277 PNAS - BR - FAX: 34-8037 E 36-5088

JURISPRUDÊNCIA COMENTÁRIO

VOTO

O SENHOR MINISTRO RAFAEL MAYER (Relator): — Conheço do agravo regimental posto que ele incide sobre despacho que proferi rejeitando os embargos, forma de recurso prevista para a espécie no parágrafo único do art. 228 do Regimento Interno. Devo reconhecer, porém, que o real objeto da impugnação é a própria concessão do **exequatur**, que a Agravante tem como proferida a destempo, quando já realizado o ato notificado, sem que, no entanto, se tenha interposto o cabível agravo regimental (art. 227, parág. único). A rigor, trata-se de matéria que estaria, portanto, preclusa, desde que a rogatória citatória se cumpriu nos exatos termos em que deferida, sem qualquer ato extrapolante (Cf. CR 3.680, in RJT 111/175).

Entretanto, não há procedência na pretensão de tornar ineficaz a citação após cumprida, não sendo outro o objeto da comissão rogatória e o ato de cooperação a ser prestado pela jurisdição brasileira.

Os efeitos da citação a que se procedeu, mesmo fosse tardia, não de ser aferidos segundo a lei do processo do Estado rogante, regendo a lei do foro apenas quanto à forma processual da diligência que se cumpriu, afastado que foi, aliás matéria preclusa e nem sequer alegada, qualquer atestado à soberania nacional e à ordem pública.

Como diz Pontes de Miranda, 'a carta rogatória estrangeira tem de obedecer às leis de fundo e de forma do Estado do juiz rogante, não devendo, porém, devido à sua remessa direta de Estado a Estado, ser submetida às indagações a que estão sujeitas as sentenças estrangeiras pelo tribunal homologante' (Comentários ao CPC, III/259).

Além disso, os documentos instrutórios remetidos pela Justiça rogante deixam clara a existência de prazo razoável para a acusação da notificação a contar do seu recebimento, tendo restado sem contestação da Agravante o argumento do Autor da ação de que a data consignada como referência da intempestividade não é senão condição para o desenvolvimento do contraditório, ao qual efetivamente se reporta a rogatória.

Não há, portanto, o que prover relativamente ao pleito da Agravante, pois a rogatória se cumpriu no quadro processual adequado, exaurindo-se o seu objeto, restando tão somente devolvê-la ao Tribunal de origem.

Anoto-se, finalmente, que o reconhecimento da validade da citação, neste processo, não faz coisa julgada com reflexo na eventual homologação da sentença que venha a ser proferida no processo a que se pertine, quanto à sua eficácia assecuratória

da defesa do citando, princípio de ordem pública no direito brasileiro.

Pelo exposto, nego provimento ao agravo." (fls. 199/204).

Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, esta requereu que se desse prazo à Cie. Noga S. A. d' Importation et d' Exportation para demonstrar como fora eleita a Justiça inglesa para homologar o laudo arbitral. A fls. 245 e segs., esta assim se manifestou:

"... a eleição da Justiça inglesa para homologar a decisão arbitral decorreu:

a) da submissão das partes contratantes ao foro de arbitragem, em Londres;

b) do entendimento desse Colendo Supremo Tribunal Federal, de só admitir a homologação de decisão arbitral estrangeira, quando homologada por Órgão Judiciário no país de origem." (fls. 246).

Retornando os autos à Procuradoria-Geral da República, esta, em parecer do Dr. Miguel Frazzino Pereira, salientou que caso análogo, objeto da homologação nº 4086, tinha como relator o Sr. Ministro Octávio Gallotti, razão por que o parecer que fora exarado naquela homologação se ajustava exatamente à presente. Seus termos são estes:

"1. Cie. Noga S. A. d' Importation et d' Exportation, sociedade suíça, requer homologação de decisão da Suprema Corte Inglesa que chancelou laudo arbitral, resultante de sua pendência com a empresa brasileira CERINTER S. A. Indústria e Comércio.

2. A ação é conexa à de nº 4.087-5, que se refere à execução de outro contrato, firmado entre as mesmas partes e tendo o mesmo objeto: aquisição de farinha de soja brasileira.

3. Contestando o pedido (fls. 183/187), alega a requerida a incompetência da justiça inglesa, ante o disposto no artigo 88 e incisos do C. P. C., e nulidade de sua citação, por via rogatória, que teria sido realizada intempestivamente.

4. Tais argumentos foram rechaçados na réplica de fls. 193/238.

5. É fato notório que as decisões arbitrais são em tese suscetíveis de homologação por essa Alta Corte, desde que previamente chanceladas no país de origem por órgão judiciário competente.

6. No caso, as partes submeteram-se ao foro de arbitramento, em Londres, perante 'The Grain & Feed Trade Association Limited' (fls. 246/247). A requerida participou do juízo arbitral, colhendo uma vitória parcial em 1ª instância e sendo vencida na 2ª (fls. 76/86), decisão essa homologada perante a Justiça inglesa.

7. Ora, se o ato de arbitragem foi homologado pela justiça do país em que se concretizou o arbitramento, essa confirmação confere ao referido laudo a mesma qualidade que tem a sentença editada pelo judiciário.

8. A circunstância de ser a requerida empresa brasileira, domiciliada no Brasil, não exclui a competência da justiça alienígena, sempre que se trate de matéria estranha ao domínio do artigo 88 do C. P. C., caracterizando-se, assim, como prorrogável a competência daquela justiça, não podendo escusar-se a ré, desde que regularmente citada.

9. Cumpre observar que a citação consubstanciou-se no trânsito regular da carta rogatória, não merecendo prosperar a argumentação de nulidade da citação, porque realizada a destempo, uma vez que essa questão foi amplamente discutida no julgamento do agravo regimental então interposto.

10. Também, mesmo fosse tardia, nenhum prejuízo teria causado à requerida, já que o marco inicial do contraditório começaria a contar da data efetiva da citação, conforme esclarecido no voto do eminente Ministro Relator, RAFAEL MAYER:

'Além disso, os documentos instrutórios remetidos pela justiça rogante deixam clara a existência de prazo razoável para a acusação da notificação a contar do seu recebimento, tendo restado sem contestação da agravante o argumento do autor da ação de que a data consignada como referência da intempestividade não é senão condição para o desenvolvimento do contraditório, ao qual efetivamente se reporta a rogatória. (fls. 202).'

Como a decisão homologada ostenta a chancela consular brasileira (fls. 43-v.), transitou em julgado (fls. 74) e foi objeto de tradução autêntica, estão atendidos os requisitos legais, razão por que opinamos pelo deferimento do pedido." (fls. 251/253).

É o relatório.

VOTO

1. O SENHOR MINISTRO MOREIRA ALVES (RELATOR): — Não procedem as impugnações da requerida. Com efeito, quanto à competência, não ocorrendo as hipóteses do artigo 89 do Código de Processo Civil, que trata da competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira, a circunstância de a requerida ter domicílio no Brasil não a impede de submeter-se, como se submeteu, a juízo arbitral no exterior, e, conseqüentemente, à homologação de sua decisão pelo Tribunal competente do país em que ocorreu a arbitragem.

PRESTIGIE O AGENTE DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Profissão regulamentada pelo Decreto-Lei nº 8.933
de 26 de janeiro de 1946.

JURISPRUDÊNCIA COMENTÁRIO

Por outro lado, no tocante à citação tardia alegada pela requerida, essa questão foi suscitada por ela em embargos à concessão do **exequatur** da carta rogatória citatória, por entender prejudicada a citação. Os embargos foram rejeitados pelo então Presidente desta Corte, Ministro RAFAEL MAYER. Interposto agravo regimental, o Plenário desta Corte lhe negou provimento, até porque, como salientou o relator,

"...os documentos instrutórios remetidos pela Justiça rogante deixam clara a existência de prazo razoável para a acusação da notificação a contar do seu recebimento, tendo restado sem contestação da Agravante o argumento do Autor da ação de que a data consignada como referência da intempestividade não é senão condição para o desenvolvimento do contraditório, ao qual efetivamente se reporta a rogatória.

Não há, portanto, o que prover relativamente ao pleito da Agravante, pois a rogatória se cumpriu no quadro processual adequado, exaurindo-se o seu objeto, restando tão somente devolvê-la ao Tribunal de origem." (fls. 233)

É certo que S. Exa., na parte final de seu voto, acentuou:

"Anote-se, finalmente, que o reconhecimento da validade da citação, neste processo, não faz coisa julgada com reflexo na eventual homologação da sentença que venha a ser proferida no processo a que pertine, quando à sua eficácia assecuratória da defesa do citando, princípio de ordem pública no direito brasileiro" (fls. 233).

Sucedo, porém, que a requerida não só não suscitou o contraditório que só pode surgir depois da homologação no prazo a partir da citação que lhe foi feita por meio de carta rogatória — e se essa suscitação fosse tida como intempestiva teria ela inequivocadamente razão para impugnar esta homologação requerida —, como também continuou a não contestar a afirmação da requerente, já feita quando do **exequatur** da carta rogatória e reafirmada nos presentes autos, de que, efetivada a citação em 27 de julho de 1987, daí seria contado o prazo para a instauração do contraditório.

Persistem, portanto, os fundamentos da decisão anterior desta Corte que teve como válida e eficaz a citação então feita.

2. Assim, e tendo ainda em vista que, como ressaltou o parecer da Procuradoria-Geral da República, "a decisão homolanda ostenta a chancela consular brasileira (fls. 43-v), transitou em julgado (fls. 74) e foi objeto de tradução autêntica" (fls. 253), defiro o pedido de homologação da sentença estrangeira em causa.

NOTA SOBRE A DECISÃO

GERT EGON DANNEMANN
(Sócio de Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira)

1. Recente acórdão unânime proferido em Sessão Plenária do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Homologação de Sentença Estrangeira nº 4.078-5, cuja ementa foi publicada no Diário da Justiça - Seção I - de 20 de março de 1992, trouxe à tona uma série de esclarecimentos acerca da aplicabilidade do Juízo Arbitral para dirimir questões em matéria de propriedade intelectual.

2. Mais precisamente no que se refere

a) à eleição de um Juízo Arbitral instituído fora do Brasil para solucionar disputas decorrentes de cláusulas de contratos de licença e/ou transferência de tecnologia, sendo uma das partes pessoa com domicílio ou sede no exterior e a outra em nosso país;

b) à adoção, entre nós, da resolução aprovada em Plenário do Congresso da AIPPI em Tóquio (05 a 11 de abril de 1992) acerca da "possibilidade de se solucionar por meio de arbitragem disputas - entre particulares - em matéria de propriedade intelectual" (questão nº 106).

3. O acórdão em análise foi assim ementado:

"Quanto à competência, não ocorrendo as hipóteses do art. 89 do Código de Processo Civil, a circunstância de a requerida ter domicílio no Brasil não a impede de submeter-se, como se submeteu, a juízo arbitral no exterior, e, conseqüentemente, à homologação de sua decisão pelo Tribunal competente do país em que ocorreu a arbitragem.

No tocante à citação tardia alegada pela requerida, persistem os fundamentos da decisão anterior desta Corte que teve como válida e eficaz a citação feita.

Homologação deferida".

4. Por inúmeras vezes, ao analisar contratos de licença e/ou de transferência de tecnologia, o INPI julgou inaceitável a eleição de um Juízo Arbitral instituído no exterior para dirimir divergências resultantes das cláusulas contratuais, mormente tendo uma das partes sede e/ou domicílio no Brasil e a outra em país estrangeiro.

5. A questão foi claramente resolvida pelo acórdão em foco quando assinala:

"(...) a circunstância de a requerida ter domicílio no Brasil não a impede de submeter-se, como se submeteu, a juízo arbitral no exterior (...)"

6. Outro ponto esclarecido pelo acórdão em apreço diz respeito à competência para a homologação de laudo arbitral proferido no exterior para que conferida a este a eficácia de título executivo (art. 1097 do CPC). Apesar da letra clara do art. 1098 do CPC, há quem entenda que tendo domicílio ou sede no Brasil a parte contra quem deverá ser executado o laudo, a homologação deste deve ocorrer perante o Juiz competente local para receber a ação executória. Eis o que a propósito fixou o dito acórdão:

"(...) tendo a requerida domicílio no Brasil nada a impede de submeter-se, como se submeteu, a juízo arbitral no exterior, e, conseqüentemente, à homologação de sua decisão pelo Tribunal competente do país em que ocorreu a arbitragem".

7. Homologação do laudo arbitral e execução deste são processos distintos como também elucida o acórdão ao salientar, em suas notas taquigráficas, que:

"Na verdade, confunde injustificadamente a Ré a questão da competência da JUSTIÇA INGLESA para a homologação do laudo arbitral com a questão do ingresso da eficácia dessa decisão homologatória dentro do território brasileiro".

8. Relativamente às repercussões do acórdão em exame sobre a resolução da AIPPI a respeito da questão nº 106, considerando que os direitos de propriedade industrial constituem **bens imóveis**, sua adoção, entre nós, inclusive no que concerne à oponibilidade desses direitos em relação a terceiros, desde que privadas as partes envolvidas, não encontra restrições em nossa legislação interna. Apenas o conhecimento de ações relativas a **imóveis situados no Brasil**, a teor do artigo 89, I do CPC, é privativo das autoridades judiciárias brasileiras, como, aliás, ressalvado no aresto em foco, logo na sua parte introdutória, ao assinalar:

"Quanto à competência, não ocorrendo as hipóteses do artigo 89 do Código de Processo Civil..."

ADVOCACIA

PIETRO ARIBONI S/C

INTERNATIONAL LAW OFFICE

Av. Paulista, 352 - conj. 51/57 - São Paulo-SP - CEP 01310 - BR

Telefones: 289-3385 - 289-3386 - 289-3988 - 287-1703
P. O. BOX 3967 - ZIP 01065 - Telex: 1134338 ADVA - BR
FAX: 0055 11 2883220

JURISPRUDÊNCIA

EMENTÁRIO

T R F

A. M. S. Nº 89.02.02259-5-RJ - 1ª Turma

Relator: Des. Federal Clélio Erthal

Apelantes: Revlon Inc. e outro

Apelada: Ems. Ind. Farmacêutica Ltda.

Advogados: Luiz Gonzaga Lobato e outros e Rosa Maria Castanho e outros

EMENTA: - PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REPRODUÇÃO DE MARCA JÁ REGISTRADA.

A marca que reproduz integralmente denominação já registrada por outra empresa, para assinalar produto idêntico, é irregistrável, face ao disposto no art. 65, item 17 do Código de Propriedade Industrial.

O cancelamento do registro no DICOP, quando a empresa não efetuar a modificação do nome colidente com a marca já existente, no prazo de 90 dias, tem base no art. 6º, § 2º do Dec. 79.094/77. (V. U. 14/11/89 - DJ, 05/12/89)

A. C. Nº 91.02.00611-1/RJ - 1ª Turma

Relatora: Des. Federal Tania Heine

Relator p/ Acórdão: Des. Federal Clélio Erthal

Apelante: Vapor Corporation

Apelados: Instituto Nacional da Propriedade Industrial - Gerlinger S/A Com. e Técnica

Advogados: Luiz Gonzaga Moreira Lobato e outros Alvaro Martins Bisnetto e outros

EMENTA: - ADMINISTRATIVO. MARCA INDUSTRIAL. PROVA DE USO. NÃO OCORRÊNCIA DE CADUCIDADE.

- Comprovando a empresa que usou a marca registrada no INPI, através de exportação de produtos por ela identificados embora já decorridos mais de dois anos do depósito, não pode ter cancelado o registro em razão de posterior requerimento de terceiro interessado, a título de caducidade.

(Maior. 20/11/91 - DJ, 09/01/92)

A. C. Nº 90.02.11498-2/RJ - 2ª Turma

Relator: Des. Federal Alberto Nogueira

Apelante: Higitec Serviços e Representações Ltda.

Advogados: José Eduardo Louzã Prado e outra

Apelados: Instituto Nacional da Propriedade Industrial - Hidráulica e Elétrica Cometa Ltda.

Advogada: Marlene Rangel da Silva (Proc.)

EMENTA: - ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA. NULIDADE DO REGISTRO DA

PARTE FIGURATIVA, POR GUARDAR INTIMA RELAÇÃO COM A NATUREZA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS EMPRESAS DETENTORAS. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE QUANTO A PARTE NOMINATIVA.

I. A parte figurativa, *in casu*, é inapropriável como marca, por guardar intima relação com os serviços prestados pelas empresas detentoras das marcas alegadamente colidentes.

II. Reduzida a controvérsia, no que tange à proteção marcária, à parte nominativa, impõe-se o desprovemento do apelo, eis que inexistente qualquer semelhança capaz de gerar prejuízos à Autora ou de induzir o consumidor a erro, dúvida, ou confusão, conforme acertadamente demonstrado na r. sentença recorrida.

III) Recurso improvido, à unanimidade.

(V. U. 28/11/90)

A. M. S. Nº 3135 - 2ª Turma

Relator: Des. Federal Romário Rangel

Apelante: Produtos Alimentícios Cravo S/A

Advogado: Adoaldo José de Castro Fonseca

Apelado: Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI

Advogado: Rosa Maria Rodrigues Motta e outros

Apelado: Aldo Zart & Cia. Ltda.

Advogado: Manoel Pestana da Silva Netto e Outros

EMENTA: - CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - LEI Nº 5772/71, ART. 65, ITEM 17.

A titularidade de marca nominativa não garante o direito líquido e certo à marca mista, em colidência com outra já deferida.

(V. U. 25/06/91 - DJ, 25/07/91)

A. M. S. Nº 04665 - 2ª Turma

Relator: Des. Federal Silvério Cabral

Apelante: Castrol Limited

Advogado: Waldemar Álvaro Pinheiro e outros

Apelado: Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI

Advogado: Marlene Rangel da Silva

EMENTA: - ADMINISTRATIVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

- As marcas "CASTROL GP" e "GP SUPER" são inconfundíveis pois as expressões "SUPER" e "CASTROL" é que as caracterizam e individualizam e não a sigla "GP" (que significa *grand prix* ou grande prêmio), não ocorrendo a alegada dúvida/confusão para o consumidor.

- Apelo provido.

Segurança concedida.

(V. U. 11/12/91 - DJ, 19/03/92)

A. C. Nº 89.02.00226-8 - RJ - 2ª Turma

Relatora: Des. Federal Tânia Heine

Apelante: Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI (Adv.: Maria Aparecida M. Rodrigues Balthar e outros)

Apelado: Vva. H. Underberg-Albrecht e Cial Ltda. (Herlon Monteiro Fontes e outros).

EMENTA: - ADMINISTRATIVO - PROPAGANDA - REGISTRO INPI.

- Preenchidos os requisitos do art. 73 do Código de Propriedade Industrial é de ser deferido o pedido de propaganda. semelhante à marca mista já registrada.

- A originalidade exigida diz respeito a terceiros, e não ao próprio titular da marca.

- Recurso improvido.

(V. U. 26/09/89 - DJ, 14/11/89)

S T J

R. E. Nº 9.415 - SP (REG. 91.00055085) - 3ª Turma

Relator: Ministro Valdemar Zvetter

Recorrente: Dray Industrias Químicas Ltda.

Recorrido: Rai Química Ltda.

Advogados: José Ely Vianna Coutinho e outros,

José Antonio de Souza Cappellini e outro

EMENTA: - COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL - MARCA - REGISTRO - CARÊNCIA DA AÇÃO.

I. A marca regularmente registrada no INPI, sem que contra a mesma se tenha levantado impugnações, confere a seu titular a propriedade e uso, eis que tem validade *erga omnes*. Assim, enquanto persistir o seu registro, tem-se como carente de ação, a ajuizada contra o seu legítimo detentor.

II. Recurso não conhecido.

(V. U. 04/06/91 - DJ, 01/07/91)

MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

AGENTE DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
FUNDADO EM 1919

MATRIZ: R. TEÓFILO OTONI, 63 - 10º AND. CEP 20090, CENTRO RIO DE JANEIRO, RJ, TEL: (021) 223-3131, FAX: 516-1642
FILIAL: AV. SÃO GABRIEL, 495 - 5º AND., CEP 01435, JD. PAULISTA, SÃO PAULO, SP, TEL: (011) 280-2646, FAX: 64-2855

O gesto do criador tocando na criatura para lhe dar vida, imortalizado no teto da Capela Sixtina ou o brado do artista mandando ao seu Moisés que fale, ambos resultantes do gênio de Michelangelo, gravaram para a posteridade a íntima relação entre Criador, criatura e vida. É revelador que em ambos exemplos a busca do Criador e da criação parta do mesmo artista como que procurando participar ou integrar, por seu trabalho, o próprio significado da vida.

Assim, aqueles que se vão, deixando-nos atônitos com a surpresa e o inesperado de seu desaparecimento, devem ser lembrados por suas obras. Pelo que realizaram, pelo que viveram.

Sobretudo os que partiram muito cedo e que, em nossa limitada perspectiva terrena ainda teriam tanto a realizar, merecem talvez um olhar para o que fizeram, o que deixaram, o que foi a sua criatividade e vida.

Há muitos anos nos beneficiávamos do convívio ameno e frutificador com Emílio, por doze anos companheiro de diretorias da ABPI e daí falarmos da sua criatividade e vida em nossas atividades e sentirmos falta do seu incentivo e iniciativa nas tarefas a que todos nós nos propusemos quando foi a Associação criada. Desde quando ingressou na diretoria da ABPI, Emílio foi um ponto de apoio imprescindível a todas as realizações. Os onze seminários nacionais da propriedade industrial já realizados não teriam o sucesso que alcançaram não fôra pelo incansável espírito de trabalho e capacidade de organização que transmitia a seus amigos e colegas. Sua crescente participação no mundo da Propriedade Industrial levou a que, pelo menos, três eventos internacionais fossem aqui realizados graças a seus esforços. Além de sua intensa atuação profissional, encontrava forças para a atividade societária, projetando-se no Brasil e no exterior como um dos mais destacados profissionais de sua geração. Membro de várias entidades além da ABPI, como a ABAPI, AIPPI, LES, USTA, ASIPI, em todas era estimado e apreciado por sua ponderação e equilíbrio. Depois de doze anos como Vice-Presidente da ABPI, assumira sua presidência em janeiro deste ano e já apareciam os primeiros resultados das inovações que programava introduzir, como o primeiro número da Revista da ABPI e a preparação do próximo seminário local em Joinville e do XII Seminário Nacional da Propriedade Industrial. Estes seminários que, embora nacionais, assumiram relevo internacional atraindo conferencistas e participantes de inúmeros países, têm servido de alavanca para o progresso e atualização dos temas de Propriedade Industrial no Brasil e a sua integração com o desenvolvimento internacional de nossa matéria.

Em todas as áreas que atuou deixou Emílio o sinal da sua marcante personalidade. Formado em Direito pela famosa Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, participou de inúmeros Congressos, no Brasil e no Exterior, deu cursos e conferências e ainda no mês de abril estivera, como presidente da ABPI, presente ao Congresso da AIPPI, em Tóquio, com destacada atuação, consolidando o conceito do grupo brasileiro daquela entidade e possibilitando que para aqui venha, em 1998, o seu Congresso, sem dúvida a mais importante reunião internacional na área da Propriedade Industrial.

Nascido em 28 de fevereiro de 1943, deixou para nós todos exemplo admirável de dedicação e amizade. Com Maria Helena, com sua família, e com os seus colegas de escritório, participamos todos da falta que Emílio nos deixou mas todos continuaremos a lembrá-lo pelo seu exemplo de criatividade e de vida como que a nos animar a seguir o caminho muitas vezes por ele indicado a seus companheiros.

Luiz Leonardos

IN MEMORIAM EMÍLIO SCATAMBURLO

“Aquele a quem os deuses estimam,
morre jovem” (Plauto, em *As Bacantes*).

Ainda sob o impacto do súbito e inesperado falecimento de nosso Presidente, Emílio Scatamburlo, ocorrido no dia 24 de abril de 1992 em São Paulo, cabe-me, como Vice-Presidente da ABPI, a árdua missão de escrever algumas palavras de despedida a grande líder, profissional, filho, esposo e amigo.

Se não me trai a memória, nossas vidas se cruzaram por ocasião do Congresso da ASIPI realizado no Rio de Janeiro, em maio de 1978.

Naquela ocasião impressionou-me a forma pela qual Emílio encarou a proposta que lhe fora transmitida por Peter Siemsen de reavivar a ABPI como foro de estudos e propagadora das idéias e recomendações do grupo brasileiro sobre os mais diversos temas em matéria de propriedade industrial.

Seguramente, dentre todos nós convocados para dirigir a Associação restabelecida no segundo semestre de 1978, quem, com mais entusiasmo e ardor encampou o desafio de tornar a ABPI o centro dos debates do direito de propriedade industrial no Brasil, foi Emílio Scatamburlo.

Foi na esteira de seu trabalho que em maio de 1980 a ABPI realizou o 1º Seminário Nacional de Propriedade Industrial em São Paulo, cujo êxito animou sua Diretoria, Conselho Fiscal e Consultivo e associados em geral a dar continuidade a esses eventos, anualmente, em cidades diferentes.

Graças ao incansável entusiasmo de Emílio os seminários que se seguiram àquele de 1980 foram de crescente e retumbante sucesso.

Para atingir esses resultados, Emílio colocava em prática alguns dos atributos que ornavam sua singular personalidade, em especial sua perseverança, espírito criativo e invejável fidalguia, que a todos conquistava e encantava.

Se já me acostumara a admirar o homem reto e profissional competente, mercê de nossas andanças pelo Brasil afora, selamos nós, integrantes das comissões organizadoras dos seminários nacionais da propriedade industrial, Peter Siemsen, Luiz Leonardos, Roberto Pernelold Vieira de Mello e eu, inquebrantável amizade.

Por isso e mais pelo que Emílio representou para todos nós em sua curta passagem terrena, exalto a todos para, em sua homenagem colaborar no sentido de levar a cabo sua gestão frente à ABPI, tornando-a plena de sucessos e realizações.

Gert Egon Dannemann

CARTAS

CONAR
Conselho Nacional
de Auto-Regulamentação
Publicitária



Agradeço o envio da REVISTA da ABPI. Orgulhosamente para o CONAR passa ela a fazer parte de nosso acervo.

Auguro exito à iniciativa editorial não apenas por conhecer as dificuldades que tal empreendimento arrosta como pelo excelente nível das matérias que, por certo, será mantido.

Edney G. Narchi
EDNEY G. NARCHI
Diretor Executivo

AURÉLIO WANDER BASTOS

Rio, 15.4.92

*Meu Caro Emílio Scatamburlo
Hoje recebi a revista da ABPI.
O. acuradamente realmente merece demonstrar
sua efetiva capacidade e boa vontade.*

Meu caro Presidente,

Em nome da Cia. de Cigarros Souza Cruz, sócia da ABPI, venho cumprimentar a Diretoria atual da Associação pela publicação da Revista da ABPI.

Souza Cruz ★

Mário Oscar E. de Oliveira
Mário Oscar E. de Oliveira

HEITOR ESTANISLAU DO AMARAL
ADVOGADO

Prezado Emílio:

recentemente - semana passada - fiquei duplamente satisfeito; de início, porque recebi o primeiro número da REVISTA DA ABPI e, em segundo lugar, porque, em razão da leitura da revista, pude presenciar as fotos de sua posse na presidência de tal associação.

TRENCH, ROSSI E WATANABE

interessantes, e faço votos que a iniciativa prospere e continue a nos propiciar acesso a matérias tão relevantes para o nosso campo de atividade.

JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
ADVOGADO

Juliana L.B. Viegas
Juliana L.B. Viegas

Ilmo. Sr.
Dr. EMILIO SCATAMBURLO.

Sinto-me perfeitamente a vontade para dizer que você, num curto espaço de tempo, conseguiu dar uma pequena mostra de sua grandeza.