

# REVISTA DA ABPI

ANO I - Nº 1 - MARÇO, 1992

ÓRGÃO INFORMATIVO DA ASSOCIAÇÃO  
BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

**INVESTIMENTOS  
ESTRANGEIROS  
EM TECNOLOGIA  
NO BRASIL**  
PÁGINA 11

**AÇÃO DE  
ABSTENÇÃO  
DE USO DE  
MARCA  
REGISTRADA**  
PÁGINA 7

**COMISSÕES DE  
DE ESTUDOS DA ABPI :  
RELATÓRIOS DOS  
GRUPOS DE TRABALHO DE  
FRANCHISING, BIOTECNOLOGIA,  
TRANSFERÊNCIA DE  
TECNOLOGIA  
E INFORMÁTICA.**  
PÁGINA 15

**PARECER DA COMISSÃO DE  
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA  
SOBRE O ARTIGO 50 DA LEI 8383.**  
PÁGINA 16

**INFORME DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
NO BRASIL PÁGINA 4 E NO MUNDO PÁGINA 5**

**NOTÍCIAS  
DA ABPI**  
PÁGINA 3  
**E DO INPI**  
PÁGINA 18

**A NOVA  
LEGISLAÇÃO  
FISCAL E A  
DEDUTIBILIDADE  
DOS PAGAMENTOS  
DE ROYALTIES**  
PÁGINA 13

**SEPARATA  
NA ÍNTEGRA,  
ANTEPROJETO DA  
LEI DE CULTIVARES E  
A LEI DE SOFTWARE**

NOVA DIRETORIA NA  
ABPI

# DIRETORIA NOVA NA ABPI



Os integrantes da mesa, perfilados, ouvem o Hino Nacional

O novo Código da Propriedade Industrial, o Mercosul, a maior difusão da propriedade industrial junto às empresas e o aumento do quadro de associados, além do lançamento da Revista da ABPI – que já está circulando no país – são algumas das prioridades da nova diretoria da Associação Brasileira da Propriedade Industrial que tomou posse em solenidade realizada a 15 de janeiro último, no Centro Empresarial Rio, na Praia do Botafogo.

segue na 3ª capa



A descontraída assinatura do livro de posse.



O auditório do Centro Empresarial Rio esteve lotado de profissionais da propriedade industrial.

*esta capa destina-se à inserção de publicidade*

# REVISTA DA ABPI

Órgão Informativo da Associação Brasileira da Propriedade Industrial  
ANO I - Nº 1 - MARÇO, 1992

## NOTÍCIAS DA ABPI

● No dia 15/01/1992, a nova diretoria da A. B. P. I. fez visita de cortesia ao I. N. P. I., para ser apresentada e para uma primeira troca de idéias. Pelo I. N. P. I., participaram da reunião: Dr. Paulo Afonso Pereira, Presidente; Dr. Aurélio Wander Bastos, Procurador Geral; Jorge Machado, Diretor de Marcas; Dr. Benedito Fonseca Adeodato, Diretor de Contratos; Dra. Ana Regina de Holanda Cavalcanti, Coordenadora de Cooperação Técnica e Dr. Luiz Augusto de Mello Franco, Assessor da Presidência.

● Durante a reunião com o I. N. P. I. ficou acertada uma permanente troca de informações com a A. B. P. I. nos vários projetos e assuntos que o I. N. P. I. está estudando, como por exemplo o MERCOSUL; ACORDO DE MADRID (sobre registro internacional de marcas); ACORDO DE NICE (Classificação Internacional de Produtos e Serviços) e outros assuntos de grande importância para a propriedade industrial.

● Em 22/01/1992, a A. B. P. I. distribuiu aos seus associados o comunicado nº 001/92 contendo cópia integral de dois importantes pareceres da procuradoria do I. N. P. I. sobre **Caducidade e Marca Notóriamente Conhecida**.

● Em 28/01/1992, a A. B. P. I. encaminhou ao presidente da A. A. S. P. - Associação dos Advogados de São Paulo, Dr. Antonio de Souza Correia Meyer, correspondência sobre a necessidade de criar **Varas especializadas em propriedade intelectual**, na comarca de São Paulo, nas justiças comum e federal. O conselho da A. A. S. P. vai fazer um levantamento do volume das ações envolvendo questões de propriedade intelectual na comarca de São Paulo e, sendo confirmada a existência de volume de processo que justifique a criação de varas especializadas, a A. B. P. I. e A. A. S. P. vão iniciar um trabalho conjunto perante os órgãos competentes.

## MENSAGEM

*Prezados associados:*

**C**oincidindo com um momento importante na existência da Propriedade Industrial no Brasil, a nova diretoria da ABPI tomou posse em 15.01.1992 e estará dirigindo os destinos da entidade, no biênio 1992-1993.

*No cumprimento de suas funções estatutárias (estudar, desenvolver e promover a Propriedade Industrial), a nova diretoria pretende fazer a ABPI participar e influir no debate e na decisão de temas de mais alta relevância para o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. Os temas são vários: a lei que substituirá o vigente Código da Propriedade Industrial; o Mercosul (a marca e a patente na livre circulação de mercadorias nos quatro países membros); Acordo de Madrid (registro internacional de marcas); Acordo de Nice (Classificação Internacional de Produtos e Serviços); "Cultivares" (variedades de plantas), etc.*

*Visando manter os associados informados sobre as atividades da ABPI, sobre a evolução da Propriedade Industrial no Brasil e no exterior e dotar nossa entidade de um veículo de divulgação para alcançar os vários segmentos da sociedade brasileira, estamos lançando a Revista da ABPI.*

*Estamos convencidos de que a nossa revista é uma aspiração da comunidade da Propriedade Industrial e contamos com a ajuda de todos para mantê-la e, acima de tudo, aperfeiçoá-la.*

**Emílio Scatamburlo**  
Presidente

### A NOVA DIRETORIA

**Emílio Scatamburlo**  
Presidente  
**Gert Egon Dannemann**  
1º Vice-Presidente  
**Denis Allan Daniel**  
2º Vice-Presidente  
**Luiz Roberto Borges**  
3º Vice-Presidente  
**José Carlos Tinoco Soares**  
4º Vice-Presidente  
**José Roberto D' Afonseca Gusmão**  
Diretor Relator - Editor  
**Francisco de Paula Palhano Pedrosa**  
Diretor Tesoureiro

**Sonia Maria D'Elboux**  
Diretora Secretária  
**Elias Marcos Guerra**  
Diretor  
**José Luiz de França**  
Diretor  
**Conselheiros**  
**Peter Dirk Siemsen**  
**Luiz Leonards**  
**Carlos Henrique de Carvalho Fróes**  
**Custódio Cabral de Almeida**  
**Oscar Werneck Alves**  
**Pietro Ariboni**  
**Maria do Rosário de Lima**  
**A. Moura Barreto**  
**Luís Antonio Ricco Nunes**

# 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

Editor:

**José Roberto D'Afonseca Gusmão**

Jornalista Responsável:

**Michel Cecílio**

(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 desta Revista.

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

Composição: Moartes

Arte e Produção: M. Cecílio

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.*

## NOTA DO EDITOR

**A** ABPI toma uma nova iniciativa que vem de encontro a um velho anseio de seus associados: a criação de uma Revista, a **Revista da ABPI**, que será distribuída gratuitamente a seus associados.

Este periódico visa a proporcionar à ABPI voz e, sobretudo, cumprir uma das mais importantes e destacadas de suas funções estatutárias, que consiste na divulgação da propriedade industrial.

A Revista da ABPI é, portanto, em essência, meio para que nossa Associação possa atingir sua finalidade principal que é a promoção e o aperfeiçoamento da propriedade industrial no Brasil.

Pretende cumprir um duplo papel, a esse fim: De um lado, o de boletim informativo, anteriormente editado pela ABPI, até então sob os competentes e estimados cuidados do Dr. Mauro J. G. Arruda, boletim esse que vem a substituir. Nesse aspecto, a Revista da ABPI trará algumas seções como "NOTÍCIAS DA ABPI", "NOTÍCIAS DO INPI", "INFORME DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO BRASIL", "INFORME DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO MUNDO", "LEGISLAÇÃO" e "EMENTÁRIO DE JURISPRUDÊNCIA", além de outras seções em criação, que pretendem dar ao seu leitor uma gama de informações úteis e confiáveis a respeito do que se passa no campo da Propriedade Industrial no Brasil e no Mundo.

Por outro lado, a Revista da ABPI pretende ampliar o seu papel de boletim informativo, tornando-se também um veículo divulgador e promotor de estudos, de discussões, de opiniões a respeito da propriedade industrial. Nesse sentido, abre espaço - e espera aumentá-lo ainda mais -, para as seções de "DOCTRINA", onde serão publicados artigos de fundo, notas, pareceres, ensaios e estudos sobre propriedade industrial do Brasil e do Exterior, "JURISPRUDÊNCIA COMENTADA", onde se publicará uma decisão integral de justiça selecionada, acompanhada de uma nota crítica de doutrina e, finalmente, a seção "COMISSÕES DE ESTUDOS DA ABPI", local reservado à publicação dos resultados e conclusões dos vários grupos de estudo que funcionam no âmbito da ABPI.

Ao extrapolar o papel de boletim informativo, a Revista da ABPI pretende ousar e ocupar outro espaço, hoje vazio, que é o de servir de **forum de debates** a respeito de propriedade industrial no Brasil, registrando-os.

Nesta primeira edição, excepcionalmente, a Revista da ABPI dá cobertura especial à posse da nova diretoria da ABPI, ocupando o espaço de algumas das outras seções citadas, que surgirão apenas no segundo número.

Ao tomar esta nova iniciativa, a Diretoria da ABPI espera estar indo de encontro aos anseios de seus associados e cumprindo a sua missão de aperfeiçoar os serviços que presta aos seus associados, aprofundando-se nos mesmos.

**José Roberto Gusmão**  
Editor

## INFORME DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO BRASIL

### 1. PROJETO DE NOVA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

- Em reunião ocorrida no dia 26 de fevereiro, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados, presidida pelo Deputado Alberto Goldman, e encarregada de examinar o Projeto de lei nº 824 (Nova lei de Propriedade Industrial) decidiu-se pelo adiamento, pelo prazo de cinco sessões, para a apresentação de novas emendas.

O novo relator da Comissão, em substituição ao Deputado Reinhold Stephanes é o Deputado Ney Lopes, que deverá apresentar seu relatório, com uma consolidação das emendas apresentadas, em breve.

- A ABPI prepara sua sugestão de um substituto ao projeto de lei nº 824, partindo de texto preparado pelo Dr. Luiz Leonardos e revisado pelos Drs. Waldemar Pinheiro e José Roberto

Gusmão, consolidando as sugestões efetuadas pelo seus associados e grupos de trabalho.

### 2. SEPARATAS - PROJETOS DE LEI

- Em separata, a Revista da ABPI circula o projeto de Lei de Cultivares e o projeto de nova Lei de Software, este último com as respectivas emendas.

# INFORME DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO MUNDO

## PACTO ANDINO

(Bolívia, Colômbia, Equador, Perú e Venezuela). Conforme decisão nº 311, nova lei de marcas e patentes entrou em vigor, nos países membros do Pacto Andino, a partir de 31/12/1991. Principais pontos:

### 1. Patentes

- Não são patenteáveis: Espécies e raças de animais e respectivos processos de obtenção; invenções usando matéria que seja parte integrante do corpo humano e da identidade genética do corpo humano; produtos farmacêuticos considerados essenciais pela OMS - Organização Mundial da Saúde;
- Produtos farmacêuticos não incluídos na proibição acima serão patenteáveis somente após 12/12/1994;
- A forma de proteção para variedade de plantas, e processos de obtenção, será estabelecida antes de 31/07/1992; a proteção de todos os outros aspectos da biotecnologia, incluindo micro-organismos, respectivos processos, será estabelecida antes de 31/12/1992;
- Duração das patentes de invenção, modelo de utilidade e desenho: 15, 10 e 8 anos, respectivamente, contados da data do depósito;
- A importação, para ser distribuída e comercializada em qualquer país do Pacto Andino, será considerada exploração efetiva da patente;

### 2. Marcas

- O direito sobre uma marca se adquire pelo registro (sistema atributivo), mas as marcas notórias tem proteção especial;
- A duração do registro é de 10 anos, prorrogável por idênticos e sucessivos períodos de 10 anos;

- Para renovar um registro não é necessário apresentar prova de uso efetivo da marca. Porém, é conveniente submeter ao Departamento de Marcas, a cada 5 anos, provas de uso da marca, para evitar a decretação de caducidade, requerida por terceiro;
- As importações paralelas de produtos, com a mesma marca, são permitidas se procedem da mesma fonte dentro do Pacto Andino;
- As marcas coletivas são registráveis;
- Os nomes comerciais são registráveis como marca.

## FRANÇA

● A USTA - THE UNITED STATES TRADEMARK ASSOCIATION realizou em Cannes - França, nos dias 5 a 8 de fevereiro de 1992, um simpósio com o tema "MARCAS NO ANO 2.017". Foram convidadas 45 organizações, de todos os continentes, interessadas no assunto MARCAS e, no total, compareceram 88 delegados, representando 37 organizações.

Do Brasil, compareceram Emílio Scatamburlo e Luiz Leonardos, representando a ABPI; Peter D. Siemsen e José Antonio F. Correa, representando a AIPPI Internacional, e Newton Silveira, representando a ATRIP - Associação Internacional para o Aperfeiçoamento do Ensino e Pesquisa de Propriedade Industrial.

Na primeira parte do evento, Robert M. Evans, antigo correspondente da CBS NEWS em Moscou, hoje um dos mais conhecidos analistas das tendências em economia, política, comunicações e sobre a nova ordem mundial, tendo sido associado de John Naisbitt, o autor de "Megatrends", o mais vendido livro

sobre futurologia, apresentou uma análise dos últimos 25 anos e falou sobre o futuro do mundo no próximo século.

Na segunda parte do simpósio, os participantes foram divididos em grupos, para discutir os seguintes tópicos:

1. A marca em 2.017; sua criação e proteção;
2. A colidência de marcas em 2.017;
3. Função dos Departamentos Nacionais ou Internacionais de marcas: Conceder ou registrar direitos?
4. Marcas, marcas de serviços e nomes comerciais: Relacionamento e proteção, em 2.017;
5. A falsificação de produtos e embalagens e seu combate em 2.017;
6. As marcas famosas em 2.017;
7. Indicações geográficas em 2.017.

As principais projeções de Robert M. Evans para o futuro do mundo e as conclusões dos vários grupos de trabalho que discutiram as 7 questões acima mencionadas serão publicadas nas edições seguintes desta Revista.

## PORTUGAL

A partir de 1º de janeiro de 1992, Portugal passa a fazer parte da Conção Européia de Patentes. Assim, patentes poderão ser requeridas em Portugal através do depósito direto, ou através da designação em depósito efetuado no Departamento Europeu de Patentes.

Com a ratificação de Portugal, a "European Patent Convention" (EPC) conta agora com 15 membros, a saber:

ÁUSTRIA	MÔNACO
BÉLGICA	HOLANDA
DINAMARCA	PORTUGAL
FRANÇA	ESPANHA
ALEMANHA	SUÉCIA
GRÉCIA	SUÍÇA
ITÁLIA	INGLATERRA
LUXEMBURGO	

# INFORME DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO MUNDO

## ESPAÑA

- A lei espanhola de patentes, de 1986, estabeleceu que produtos químicos, farmacêuticos e microbiológicos seriam patenteáveis somente a partir de 7 de outubro de 1992.

Portanto a partir daquela data, deixam de existir as restrições à patenteabilidade dos referidos produtos na Espanha, que poderá ser então designada, para posterior validação, nas patentes europeias, requeridas no Departamento Europeu de Patentes.

- A lei espanhola de marcas, de 1988, estabeleceu que o direito sobre uma marca se adquire através do registro (sistema atributivo). Citada lei estabeleceu ainda que encerra-se em 12 de março de 1992 o prazo para a propositura de ações de nulidade de registro de marcas, que foram usadas na Espanha antes de 12 de maio de 1988, mas que não foram registradas pelos respectivos titulares.

## TAILÂNDIA

Nova lei de marcas em vigor a partir de 13 fevereiro de 1992. A Tailândia passa a adotar também a Classificação Internacional de Produtos e Serviços (Acordo de Nice, de 15/06/1957, revisada em Estocolmo (14/07/1967) e Genebra (13/05/1977).

## REPÚBLICA POPULAR DA CHINA

Desde a entrada em vigor da lei de patentes, as estatísticas mostram o seguinte volume de depósitos de patentes:

1985 =	14.372
1986 =	18.509
1987 =	26.077
1988 =	34.011
1989 =	32.905
1990 =	41.469

## PARAGUAI

- Faleceu, em 18/12/1991, o Dr. Gabriel Antonio Salomoni, sócio e um dos fundadores do tradicional escritório BERKEMEYER & SALOMONI.

- Foi publicado o livro "Proteção Jurídica do Consumidor e do Usuário", de autoria do Dr. Hugo Berkemeyer.

## PERÚ

Está em vigor, desde 22/11/1991, a lei de proteção ao consumidor que, segundo o Dr. José Barreda, é a primeira norma de caráter integral que se edita sobre a matéria no Perú e cujo propósito declarado é cuidar dos direitos dos consumidores, como a parte fraca contratual, especialmente o direito de receber a informação necessária antes de efetuar a compra, de proteção de seus interesses econômicos e de reparação de danos e prejuízos.

## ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Os Estados Unidos subscreveram os seguintes tratados internacionais na área da propriedade intelectual: Convenção da União de Paris, revista em Estocolmo (1967); Convenção Panamericana de Buenos Aires (1921); Convenção de Washington (1929); Acordo de Nice, revisão de Genebra (1977); OMPI - Organização Mundial da Propriedade Intelectual (1967); Tratado de Cooperação e Patentes - PCT (1970); Acordo de Strasbourg (1971); Tratado de Budapeste (1980); UPOV (1978) e Convenção de Berna sobre Direitos Autorais (1989).

## FINLÂNDIA

Nova lei sobre a proteção de disposição construtiva de circuitos integrados entrou em vigor em 01/07/1991. Pontos principais:

- **Âmbito de proteção:** Disposição construtiva de um circuito integrado tendo um conjunto tri-dimensional de partes de circuito projetadas para realizar funções eletrônicas.

- **Novidade e atividade inventiva requeridas:** A disposição construtiva pode ser protegida na medida em que for original, ou seja, não constitua uma solução corriqueira, ou uma simples reprodução de uma outra disposição construtiva.

- **Validade:** 10 anos, contados do início da proteção (data do depósito, ou da primeira distribuição).

Somente empresas ou pessoas físicas da Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Inglaterra, Grécia, Irlanda, Itália, Japão, Liechtenstein, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Portugal, Espanha, Suécia, Suíça, e Estados Unidos da América é que podem solicitar e obter proteção para o assunto objeto da nova lei.

## NORUEGA

Estão abolidas a partir de 01/01/1992 as restrições à patenteabilidade de produtos farmacêuticos e alimentícios.

## HONG KONG

A lei de marcas foi alterada para permitir, a partir de 01/03/1992, o registro de marcas protegendo serviços▲

## AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO

### DE MARCA REGISTRADA SEM A PRÉVIA ANULAÇÃO DO REGISTRO. Cabimento. Rescisória.

Consulta-nos o INSTITUTO UNIVERSAL BRASILEIRO., E A Editora (anteriormente denominada IUB EDITORA LTDA.) e Dinamo Gráfica e Editores Ltda. (anteriormente denominada IUB GRÁFICA LTDA.), a respeito da viabilidade de **reacção** do V. Acórdão da 6ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, que julgou a Apelação nº 83.350-1, da comarca da Capital, nos autos da Ação Ordinária que lhe foi movida por IOB - INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES LTDA. e IOB - CURSOS DE LEGISLAÇÃO EMPRESARIAL LTDA.

Trata-se de Ação Ordinária com pedido cominatório, onde pretenderam as autoras IOB, que as rés se abstivessem de utilizar a expressão "IUB" em seus nomes comerciais, bem como a marca "IUB" em suas publicações e materiais publicitários, sob a alegação de que o registro da marca "IOB", obtido pelas autoras junto ao INPI é anterior ao registro da marca "IUB", e que a utilização desta, pela sua semelhança com aquela, vem causando confusão junto ao público consumidor.

A ação foi julgada procedente em primeiro grau de jurisdição, decisão esta confirmada pelo V. Acórdão objeto da presente consulta.

Contra este V. Acórdão foram interpostos Embargos de Declaração, Recurso Extraordinário e Agravo de Instrumento contra despacho denegatório de seguimento do R. E., recursos estes todos rejeitados, tendo sido a decisão do Supremo Tribunal Federal, que negou seguimento ao referido Agravo de Instrumento, publicada no Diário da Justiça da União em 23/9/88. Foi, ainda, pelos Consulentes, interposto Agravo Regimental no S. T. F., ao qual foi negado provimento em 21/10/88, cuja decisão foi publicada no Diário da Justiça da União em 11/11/88.

Tem-se, portanto, que o V. Acórdão que julgou a Apelação nº 83.350-1 transitou em julgado em 11/11/88.

Pelos Consulentes, nos foi dado examinar os seis volumes dos autos da referida Ação Ordinária, após o que concluímos pelo seguinte PARECER.

1. A Constituição Federal garante o direito de propriedade (art. 5º XXII) e se refere expressa e explicitamente à propriedade das marcas, aos nomes de empresa e a outros signos distintivos (art. 5º XXIX), garantindo também o direito de propriedade sobre esses bens.

"O direito sobre a marca, no Brasil, se adquire através de um depósito, seguido de um registro" diz José R. D'Affonseca Gusmão (*L'acquisition du droit sur la marque au Brésil*, Paris, 1990, Librairies Techniques, p. 7.) Prossegue o mesmo autor dizendo que "o direito sobre a marca registrada no Brasil nasce do ato do registro (sistema atributivo) - (idem, p. 10).

É o que diz, ainda, expressamente o art. 59 do Código de Propriedade Industrial (Lei nº 5.772 de 21/12/71), em que se estabelece que o registro garante a propriedade e o uso exclusivo da marca em todo território nacional para assinalar os produtos, mercadorias ou serviços do titular, na classe correspondente à sua atividade, a fim de distingui-los de outros idênticos ou semelhantes.

Enquanto há o registro, pois, há o direito de propriedade sobre a marca, e isto significa necessariamente dizer-se que há também o direito ao seu uso, uma vez que a marca é um sinal que não vale senão em virtude da sua aplicação à designação de objetos determinados.

Esvaziar o direito ao uso da marca, conectado aos produtos ou serviços determinados é inutilizar o próprio direito de propriedade e equivale a fulminá-lo.

Do registro nasce a propriedade e desta nasce o direito ao uso exclusivo.

Trata-se de uma cadeia incidível e indismembrável, composta dos elos marca-registro-propriedade-uso.

Tocar qualquer de seus elos, posteriores ao registro, sem antes decidir sobre este, significa rompê-la e afrontar a lei e a Constituição Federal.

A incidibilidade desta cadeia liga-se umbilicalmente à circunstância de não se poder conceber o direito sobre uma marca registrada se não quando esta é utilizada.

Uma marca, teoricamente, é um símbolo que todos podem reproduzir mentalmente. A marca só desempenha sua função quando dela se faz uso

com referência à **distinção** de determinados produtos, mercadorias ou serviços, de outros iguais ou semelhantes, em determinada classe. Só dessa forma adquire, a marca, sentido jurídico e econômico.

De fato, o art. 59 da Lei 5.772/71 alude a que o registro da marca faz nascer e garante o direito de propriedade "e o seu uso exclusivo."

Paralelamente a este dispositivo, dispõe o art. 94 do mesmo diploma legal acerca de uma consequência negativa para o não uso, que é a caducidade do registro, o que por si só demonstra que o único sentido da propriedade de uma marca, adquirida por meio do registro, é o de dela se fazer uso.

Aquele que obteve o registro de uma marca junto ao órgão competente tem dois anos para iniciar o uso dessa marca, contados do ato de concessão, havendo, caso contrário, decadência deste direito, caducidade esta decretável, aliás, "ex officio". Não pode o proprietário da marca deixar de usá-la por mais de dois anos consecutivos, sob pena de ocorrer a mesma consequência acima descrita. (art. 94, Lei 5.772/71).

Usar da marca, mais do que uma faculdade, para o seu proprietário configura-se quase que como um dever. Deve, portanto, o uso ser encarado, nesse contexto, mais do que como um atributo intrínseco do direito de propriedade. Obstar ao proprietário da marca a sua utilização seria obrigá-lo a descumprir um dever!

Vê-se, pois, que o V. Acórdão rescindendo indistintamente decretou a nulidade do registro, pois impôs às Rés uma conduta que as levará necessária e inexoravelmente à perda da propriedade da marca pela caducidade do registro.

2. O registro da marca é, como se disse, atributivo de propriedade. Quem obtém o registro da marca junto ao INPI adquire a sua propriedade e, com ela, o direito de usá-la com exclusividade, até que o mesmo, como se mencionou acima, caduque ou venha a ser declarado nulo, por sentença transitada em julgado.

Não é lícito, assim, pleitear em juízo que alguém seja obstado de usufruir definitivamente da única consequência de um direito, salvo se este direito, por sentença transitada em julgado, deixar de existir. ▶

...usar a marca é a única consequência de se ter o registro...

## DOCTRINA PARECER

O que fez o V. Acórdão em exame, foi exata e precisamente impedir os Consulentes de exercer, em caráter definitivo, um direito (direito de propriedade), sem que este direito lhes tenha sido subtraído, pelo devido processo legal.

Evidentemente, a se tolerar subsista uma decisão deste teor, estar-se-ia admitindo que, obviamente, se estivesse privando alguém do exercício de um direito que remanesce juridicamente íntegro, mas sem utilidade para o seu titular, descharacterizando-se, assim, o próprio direito de propriedade.

Esta situação toma-se ainda mais grave, quando se sabe que existe uma outra ação em curso, no juízo próprio, tendo como objeto exatamente esse mesmo direito, objeto de registro no órgão competente (conforme noticiado nos autos que nos foram dados a examinar, existe ação de nulidade do registro pendente na Justiça Federal, na seção judiciária do Rio de Janeiro).

Caso o desfecho dessa ação, que ainda está tramitando, seja no sentido de que os Consulentes têm direito à manutenção da marca IUB, estar-se-á diante de uma incoerência insustentável, intolerável, que o sistema não permite.

Outra seria a hipótese se desse direito de propriedade pudessem decorrer diversas consequências. Neste caso, o sistema jurídico positivo brasileiro tolera que, para um efeito, se considere que o direito existe e, para outro efeito, tendo sido *incidenter tantum* a decisão anterior, o direito não exista.

É o exemplo clássico de alguém que é tido como filho para efeito de usar o nome paterno, sendo a questão da filiação decidida *incidenter tantum*, e de este mesmo alguém, posteriormente não ser tido como filho para efeito de herdar, na ação em que, depois da morte daquele que apontava como sendo seu pai, pleiteava seu quinhão na herança.

Está-se "in casu", diante de quadro absolutamente diverso! Negar-se o direito à herança não é a mesma coisa que negar-se indiretamente a filiação, uma vez que da situação de filiação podem-se extrair diversos outros efeitos, e não exclusivamente o de herdar.

No caso do V. Acórdão, objeto deste parecer, o que se tem é que o direito de usar a marca é a única consequência de se ter o registro dessa marca (= propriedade). O uso é, na verdade, atributo do direito de propriedade.

No que diz respeito ao uso da marca, como se demonstrou atrás, está-se diante de mais do que um atributo intrínseco do direito de propriedade: está-se, isto sim, diante de verdadeiro dever, de que, de certo modo, depende o próprio direito de propriedade sobre a marca pois o não uso leva à caducidade do registro (art. 94, CPI, Lei 5.772/71).

Portanto, condenar-se alguém a não usar determinada marca equivale, do ponto de vista jurídico, a, indireta e imediatamente, esvaziar-se o registro (=propriedade), torná-lo letra morta, fulminá-lo de forma total e irreversível. E pode acabar por tornar o registro caduco, atingindo, assim, diretamente a propriedade da marca.

2.1. Em sua petição inicial, deduziram os autores pretensão em relação ao uso do nome comercial "IUB", bem como à marca "IUB". Pediram que fossem as Rés condenadas a alterar seus contratos sociais, suprimindo a expressão "IUB", bem

como a se absterem de "usar a expressão "IUB" a qualquer título, seja como parte da denominação social, nome comercial, título de estabelecimento, sigla ou insígnia, marca de indústria, comércio ou serviço, bem como suspendam toda e qualquer publicidade em que aquela está manifestada".

Entretanto, o Ilustre Magistrado que proferiu a R. Sentença de primeiro grau, tratou a questão relativa à marca "IUB" e ao nome comercial "IUB" indistintamente, aplicando para a solução do caso regras legais e invocando jurisprudência relativa a nome comercial, não fazendo a necessária distinção entre este e a marca de comércio, indústria ou serviço.

Com efeito, como se pode verificar da fundamentação da R. Sentença (fls. 756), foram invocadas para a solução do caso os arts. 38, IX, da Lei 4.726, de 13/7/65 e 3º, par. 2º, da Lei 6.404/76, que dizem respeito, exclusivamente, ao nome comercial. Mais adiante, às fls. 757, ao tratar da questão das **MARCAS REGISTRADAS**, e apesar de fazer referência ao art. 59 da Lei 5.772/71, a R. Sentença ignorou o direito de propriedade das Rés, constituído pelo registro, bem como a competência absoluta da Justiça Federal, afirmando-se, expressamente (3º parágrafo das fls. 757) serem "nulos os registros obtidos no INPI". Fez-se esta afirmação, mesmo reconhecendo-se que esta alegada nulidade está sendo (como de fato tem de ser) objeto de ação específica.

Ora, não poderia a Justiça estadual de São Paulo conhecer da questão relativa à nulidade da marca comercial, nem dar-lhe tratamento idêntico à questão do nome comercial.

As fls. 755, ao fundamentar a rejeição da preliminar de carência de ação levantada pelas Rés, refere-se o I. Magistrado aos V. Acórdãos insertos na RJTJESP 97/222-224-227, 93/203 e 92/202.

Entretanto, nenhum dos Acórdãos citados trata de questão semelhante à dos autos por nós examinados, senão vejamos:

a) RJTJESP 97/222

Trata-se de acórdão que julgou a Apelação Cível nº 59.556-1. Neste caso, a Ré não tinha registro da marca no INPI, mas somente o Autor, estando a Ré utilizando-se indevidamente da marca "Pierre Cardin".

b) RJTJESP 97/224

Trata-se de acórdão que julgou a Apelação Cível nº 57.304-1. Nesse acórdão, em nenhum momento se afirma ter a Ré registro da marca "ÉTICA" no INPI, nem que tenha havido processo administrativo ou ação anulatória de registro de marca na Justiça Federal. Sequer foi questionado eventual direito de propriedade da marca pela Ré.

c) RJTJESP 97/227

Neste acórdão, julgou-se a Apelação Cível nº 56.690-1, envolvendo o nome comercial RAINHÁ. Também não se verifica nesse acórdão ter a Ré obtido registro da marca no INPI. Além disso, trata-se de marcas idênticas, onde apenas o critério da anterioridade do registro, se este tivesse existido, resolveria a questão.

d) RJTJESP 93/203

Neste outro acórdão, que julgou a Apelação Cível nº 55.568-1, está-se diante de questão exclusivamente relativa a nome comercial e não a marca. No corpo do acórdão não há referência alguma a que qualquer das partes tivesse registro de

marca junto ao INPI. Além disso, esse acórdão daria ao caso em questão solução exatamente oposta àquela versada neste parecer, se pudessem ser comparados.

e) RJTJESP 92/202

Esta decisão refere-se à Apelação Cível nº 53.446-1. Igualmente, trata exclusivamente de questão relativa a nome comercial, e, do corpo do acórdão não consta referência a qualquer registro de marca.

Portanto, nenhum dos V. Acórdãos citados na R. Sentença tocam, sequer de passagem, na questão do direito de propriedade de marca. Fica, pois, patente, se ter o I. Magistrado deixado impressionar pela questão ligada ao nome comercial, não atentando para o ponto nuclear da controvérsia, centrado no direito de propriedade das Rés sobre a marca "IUB", conferido pelo registro obtido junto ao INPI.

Cumpre ressaltar, que o V. Acórdão objeto deste parecer confirmou a R. Sentença de primeiro grau, endossando integralmente os seus termos e fundamentos.

2.2. Questão verdadeiramente semelhante a esta foi enfrentada pela 4ª Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, ao julgar a Apelação nº 279.331, da Comarca de Jundiá, envolvendo as marcas **Cinzano** e **Caldezano**. Nesta ação, objetivou-se impedir o uso da marca **Caldezano**, tendo o Tribunal admitido esta ação e a competência da Justiça comum estadual, tão somente porque o registro da marca **Caldezano** fora obtido somente no curso da ação, analisando-se, então, a legitimidade do uso dessa marca, apenas até a data da obtenção do registro, após o que seria necessária a ação de nulidade na Justiça Federal.

Transcrevemos, abaixo, um pequeno trecho que consta do corpo desse V. Acórdão, publicado na RJTJESP 62/164:

(...)

"Poderá alegar-se que a pretensão constante da apelação da autora, de vedar à ré o direito ao uso da marca **Caldezano**, implicará em tomar sem efeito o registro que a demandante obteve junto ao INPI; seria, então, uma forma obliqua de se obter a nulidade do registro, através de sentença proferida pela Justiça Estadual (exata e precisamente na conformidade do que afirmamos neste parecer).

"Ocorre que o registro, como já apontado acima, é fato novo, superveniente à própria sentença. É claro que nesta ação não se poderá negar à ré o direito ao uso da marca **Caldezano** a partir da data do registro; para tanto, necessária a mencionada ação de nulidade.

"Aqui, nestes autos, se cuidará apenas de saber-se se foi ou não legítimo o uso da marca **Caldezano** até o dia anterior ao do referido registro, bem como eventual incidência de indenização por perdas e danos pela prática do fato" (grifos nossos).

Portanto, como ficou assente nesse V. Acórdão supra transcrito, uma vez obtido o registro da marca junto ao INPI, não mais é lícito à Justiça comum questionar da legitimidade de sua utilização.

Tal conclusão encontra-se exatamente em consonância com o disposto nos artigos 5º, XXII, XXIX da C. F., 524 do CC e 59 da Lei 5.772/71.

É que, repete-se, quando de um direito só se extrai uma única consequência, quando o direito se confunde com a própria consequência por ele gera-

... ação de nulidade de registro "travestida" de ação cominatória...

## DOCTRINA PARECER

da, decidir sobre o direito, numa ação, e sobre sua consequência, noutra, pode gerar verdadeiro conflito de coisas julgadas.

O fato de poder haver verdadeiro conflito de coisas julgadas deve-se à circunstância de que esta ação, onde foi proferido o V. Acórdão que se pretende rescindir, é praticamente uma ação de nulidade de registro "travestida" de ação cominatória, mas por meio de ambas tem-se em vista a obtenção, efetivamente, do mesmo bem jurídico.

Estas considerações nos conduzem à afirmação no sentido de que se tratava de verdadeira litispendência!

Já decidiu anteriormente a mesma Egrégia 6ª Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao julgar a Apelação nº 174.920, que "O direito de propriedade industrial coloca-se no mesmo campo do direito comum de propriedade e, por isso mesmo, o registro da marca, feito de acordo com o Código de Propriedade Industrial, confere ao titular o direito de propriedade e, como consequência, o direito de uso exclusivo da marca registrada".

Nesse V. Acórdão, publicado na RJTJESP 9/115, afirmou-se, ainda, que "Enquanto perdurar o registro de sua marca, terá a ré, com fundamento nas disposições legais citadas, o direito ao uso exclusivo de sua marca. A questão relativa à possibilidade de confusão com a marca da autora, aliás, de remotíssima possibilidade, não tira à ré o direito que o registro de sua marca lhe conferiu. Assim, a autora, antes da ação própria, proposta perante o juízo competente, que é o da Justiça Federal, não poderá impedir que a ré continue a usar de sua marca e de sua insígnia comercial".

3. Justamente porque decidir-se acerca da possibilidade do uso da marca equivale a se decidir, obliquamente, sobre o direito de propriedade sobre a marca, é que, no V. Acórdão sub examen, se afrontou norma de natureza cogente, imperativa, ligada à competência absoluta, em razão da matéria.

De fato, a Lei nº 5.648 de 11/12/70 que criou o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, no art. 1º, par. único, estabeleceu que o INPI goza dos privilégios da União no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou dela decorrentes.

Foi, portanto, por essa lei, o INPI equiparado à União, sendo, pois, co petência exclusiva e absoluta da Justiça Federal julgar causas em que essa autarquia federal seja parte ou tenha interesse.

3.1. Ora, por outro lado é patente a necessidade da citação do INPI no feito onde se discute acerca de registro de marca, principalmente no presente caso, não só porque foi por ele concedido o registro da marca dos Consulentes, como também porque a alegada nulidade desse registro foi apreciada pelo INPI em processo administrativo onde se pretendeu cancelar os registros da marca "IUB", tendo havido decisão administrativa favorável à manutenção desses registros.

O que se fez no processo em questão, foi decidir acerca da nulidade de um ato praticado pelo INPI: a concessão do Registro. A concessão de registro é ato que envolve verdadeiros juízos de mérito e de valor, constituindo-se no desfecho de um procedimento administrativo. Não se trata de um ato automático, fruto de poder vinculado.

Donde, a necessidade de que o INPI tivesse figurado na ação em que foi proferido o V. Acórdão, sob pena de ineficácia da decisão ou de nulidade absoluta, por se tratar de hipótese de litisconsórcio necessário-unitário.

Além disso, as próprias empresas detentoras da marca "IOB", reconhecendo a competência da Justiça Federal e a necessidade da integração da lide pelo INPI, estão promovendo, como já se mencionou, perante a Justiça Federal, na seção judiciária do Rio de Janeiro, ação contra os Consulentes e o INPI, tendo como objeto a anulação de um dos registros da marca "IUB".

4. A rigor, pois, esta ação perante a Justiça estadual, em São Paulo, nunca poderia ter sido proposta. Autores e réus, como têm ambas suas marcas registradas no INPI (IOB e IUB), estão em condições de igualdade no que diz respeito à propriedade sobre suas respectivas marcas. Enquanto esta igualdade não for rompida por sentença transitada em julgado, no juízo competente, as consequências geradas pelos direitos que ambas têm, também não podem ser diferentes.

Se a justiça estadual não poderia ter privado aquele que tem a marca registrada de seu uso, sob pena de, obliquamente, estar esvaziando o direito de propriedade, evidentemente tal ação nunca poderia ter sido proposta, tratando-se, pois, de pedido juridicamente impossível.

Portanto, uma vez tendo sido formulada essa pretensão perante o Poder Judiciário, não poderia o magistrado ter tido outra atitude senão a de extinguir o feito sem apreciar-lhe o mérito, em face da ausência de uma das condições da ação, a possibilidade jurídica do pedido.

Configurando-se quaisquer das hipóteses pre-

vistas nos incisos do art. 267, fica o juiz vinculado a extinguir o processo sem julgamento de mérito, não lhe sendo dada outra opção, sob pena de infração à lei.

A impossibilidade jurídica do pedido ocorre quando, abstratamente, a pretensão não pode ser formulada porque é inadmissível pelo sistema.

Evidentemente, a impossibilidade jurídica do pedido não se confunde com a ausência de previsão expressa, pois há pedidos possíveis (= admissíveis pelo sistema jurídico) que não estão expressamente previstos. Para que haja pedido possível, "a pretensão há de albergada pelo sistema, seja implícita, seja explicitamente" (cf. Teresa Celina de Arruda Alvim Pinto, "Nulidades da Sentença", RT, 1987, p. 18).

A admissibilidade se estende às "causas petendi". Na verdade, o que há de ser lícito (= admissível) é o **libelo**: causas de pedir + pedido.

O pedido formulado no processo que deu origem ao V. Acórdão em questão, não poderia ter sido formulado, pois uma vez que as Rés tinham registro constitutivo de sua propriedade sobre a marca, e, por conseguinte, o direito ao seu uso, não se poderia ter pleiteado, como se fez, que o Judiciário as condenasse à abstenção quanto ao uso, ou seja, que o Judiciário suprimisse uma consequência sem manifestar-se, "principaliter", acerca da causa. Assim, havia impossibilidade jurídica do pedido, que deveria, necessariamente ter levado o magistrado a proferir sentença com base no art. 267, VI, não por que o pedido em si fosse impossível, pois é possível pedir-se, junto ao judiciário, que alguém se abstenha de usar uma marca, mas por que, nas circunstâncias em que foi feito tal pedido, ou seja, contra alguém que tem o registro, sem que tenha havido prévia anulação deste no juízo competente, era ele impossível.

Com relação à impossibilidade de se discutir, na Justiça comum estadual, a questão relativa ao uso da marca, enquanto pendente decisão da Justiça Federal acerca da validade do registro, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo o seguinte:

"MARCA DE FÁBRICA - Ação para que o réu se abstenha de usá-la - Carência decretada - Controvérsia ainda pendente de decisões de órgão administrativo federal - Recurso provido parcialmente para mudar a conclusão da sentença" (RT 353/161).

No corpo desse V. Acórdão, da Colenda 4ª Câmara Cível do TJ/SP, assentou-se que "A Justiça local não compete decidir a respeito do registro de marca, nem de sua anulação, ou impugna-

...não poderia ter tido lugar, mas se houve, vale tanto quanto...

## DOCTRINA PARECER

ções, quando, como no caso, provocados a respeito do órgão federal competente e a Justiça Federal".

No mesmo sentido encontra-se a decisão contida no V. Acórdão da 6ª Câmara Cível do Egrégio Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, publicado na RT 463/150:

"MARCA DE COMÉRCIO - Uso por duas sociedades corretoras de imóveis - Litígio já submetido ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - Competência deste - Ação improcedente - Recurso improvisado".

"Tratando-se de litígio sobre marca de comércio, já submetido a julgamento do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, não cabe à Justiça comum decidi-lo".

Ora, como já dissemos, o uso da marca é a única consequência do registro, e, portanto, impedir este uso é anular-se o registro obliquamente, por vias transversas, o que, no caso concreto, implica: 1. vício de incompetência absoluta e; 2. o perigo de que haja coisas julgadas absolutamente colidentes e conflitantes, jurídica e logicamente.

Poder-se-ia dizer até, que o 2º registro (o da "IUB") não poderia ter tido lugar, mas se houve, vale tanto quanto o da "IOB".

A prioridade no tempo pode implicar, dependendo do caso concreto, a vedação de posteriores registros. Entretanto, se foi deferido pelo INPI um 2º registro, enquanto não anulado este por sentença transitada em julgado, tem ele tanto direito quanto o primeiro, principalmente quando já se tentou e não se conseguiu o seu cancelamento administrativo.

Note-se, ainda, que no caso em tela não se trata de marcas idênticas, onde apenas se deve considerar o critério da anterioridade, mas de alegação de que a marca "IUB", pela sua semelhança com a marca "IOB", é capaz de gerar confusão no público consumidor e que, por isto, o registro daquela não poderia ter sido admitido.

Ora, esta é uma situação em que a possibilidade de confusão entre as marcas deverá ser amplamente analisada e discutida na ação competente, visando à anulação do segundo registro.

Entretanto, enquanto isto não for decidido por sentença transitada em julgado, no juízo competente, tem o titular da marca registrada em 2º lugar todo o direito à sua utilização, usufruindo dos direitos que o registro lhe conferiu.

Essa conclusão encontra respaldo na Jurisprudência, já tendo sido decidido que o registro de marca, como todo ato administrativo, goza de presunção de legalidade e somente cessam seus efeitos com a declaração de sua nulidade por sentença transitada em julgado (TFR - Ap. 111.227 - RJ - 4ª T. - j. em 05/8/87 - Rel. Min. Armando Rolenberg - v. u. - in Medidas Cautelares - coletânea de doutrina e jurisprudência - Arruda Alvim e Nelson Luiz Pinto - RT - no prelo).

5. Além de todos os argumentos supra deduzidos, tem-se, ainda, que a ação em curso no RJ concerne exclusivamente ao Reg. n. 81.003.153.1, de 22/3/83 classe 16.20, relativa a papéis, impressos etc, enquanto que a ação em que se proferiu o V. Acórdão em exame abrange o uso da marca IUB em geral.

Ora, os consulentes possuem outros registros da marca "IUB", em outras classes, em relação às quais a ação de anulação já se encontra inclusive prescrita.

É nesse sentido a opinião de José Carlos Tinoco Soares:

"Uma vez conferido esse direito (o direito de propriedade da marca, conferido pelo registro) e decorrido o prazo prescricional de 5 anos, contado da data do certificado, como prevê o art. 98 da Lei 5772 de 21/12/71, o mesmo se transforma em direito adquirido líquido e certo, não podendo jamais ser atacado ou mesmo reexaminada a sua concessão, sob pena de afronta à Constituição Federal" (Tratado da Propriedade Industrial, Editora Resenha Tributária, 1988, vol. I, p. 157).

Remarca oportunamente este mesmo autor, que também o Código Civil estabeleça o prazo prescricional de 5 anos para a ação por ofensa ou dano causado ao direito de propriedade, art. 178, = 10, IX e, como se viu, hoje não há mais dúvidas de que o direito sobre a marca é direito de propriedade (idem, ibidem).

A prescrição já consumada, portanto, gera direito adquirido.

### CONCLUSÕES

Em conclusão, sintetizando tudo o quanto se expôs, pensamos poder asseverar-se ser cabível Ação Rescisória contra o V. Acórdão que julgou a Apelação, com fulcro no art. 485, II e V do CPC.

1. Esse V. Acórdão foi proferido por órgão absolutamente incompetente.

Nesta decisão, resolveu-se sobre a nulidade do registro de marca, registro esse que se consubstancia em ato praticado pelo INPI, órgão que, por força de dispositivo legal expresso é equiparável à União.

Uma vez que o ato em torno do qual girou o processo em que foi proferido o V. Acórdão foi praticado por órgão equiparado à União, a competência para julgar tal ação é da Justiça Federal.

2. Como se trata de regra de competência estabelecida em razão da matéria, tem-se, na espécie, um caso de incompetência absoluta, encartável no mencionado art. 485, II.

2.1. Houve, outrossim, violação a diversos dispositivos do sistema jurídico positivo, quer ao nível constitucional, quer ao nível da lei ordinária.

Foram afrontados os arts. 5º, XXII e XXIX da CF; 524 do CC; o art. 59 do CPI Lei 5.772/71; e os arts. 47 e 267 do CPC.

Os dois dispositivos constitucionais, o artigo do Código Civil e da Lei 5.772/71, foram afrontados porque não se respeitou o direito de propriedade da marca das rés.

Isto porque uma decisão que obstuo às rés o uso de uma marca, **esvaziou** um direito que a elas cabia e que lhes tinha sido concedido por registro obtido por meio do procedimento administrativo regular.

O uso é atributo intrínseco da propriedade e, portanto, decidir-se acerca do uso equivale a decidir-se, obliquamente, sobre a propriedade. O uso desempenha função de peculiar relevância com relação às marcas na medida em que estas só existem econômica e juridicamente se referidas a determinados bens ou serviços. O valor simbólico da marca constitui-se em sua "ratio essendi" e esse valor só se manifesta com a marca em uso.

Merece citação a observação atrás tecida, no sentido de que da marca tem o proprietário de fazer uso, sob pena de ver seu registro caduco (art. 94, Lei 5.772/71).

Portanto, impedir ao proprietário da marca a sua utilização equivale a **esvaziar** o direito de propriedade, que lhe foi conferido por meio da concessão do registro e, em última análise, a **fulminar** de forma irremediável este direito, na medida em que o não uso leva à caducidade do registro e ao consequente desaparecimento da propriedade.

O teor do V. Acórdão examinado implica desrespeito aos arts. 5º XXII da CF e 524 do CC, que garantem o direito de propriedade genericamente considerado e ao art. 5º XXIX da CF que garante o direito de propriedade às marcas.

2.2. Dessa ação teria de ter sido parte necessariamente o INPI, o que, por si só, já teria feito com que a competência coubesse à Justiça Federal.

No processo em que foi proferido o V. Acórdão, configurou-se um hipótese de litisconsórcio necessário-unitário.

Como se observou, por meio do processo findo, obtiveram-se efeitos praticamente equivalentes àqueles aos quais se teria chegado por meio de uma genuína ação de anulação do registro. Por isso, e por que se decidiu, obliquamente, sobre a nulidade do registro, ato praticado pelo INPI, é que este órgão teria de ter participado da ação em que se proferiu o V. Acórdão.

Esta participação teria sido necessária sob pena de ineficácia absoluta ou de nulidade, e, não a tendo havido, está-se diante de decisão rescindível.

2.3. A ação em que se proferiu o V. Acórdão em exame, na verdade, nunca poderia ter sido proposta, visto que só se pode pleitear que o Judiciário condene alguém a se abster de usar uma marca, quando o seu registro ou tenha caducado ou quando tenha sido tido como nulo pela Justiça competente.

Assim, ao Juiz não teria sido dada outra opção senão a de por fim ao processo sem julgar-lhe o mérito, com fulcro no art. 267, VI.

Isto porque, na verdade, tratava-se de um caso de impossibilidade jurídica do pedido.

2.4. Tem-se, também, que houve violação ao art. 98 da Lei 5.772/71, no que diz respeito à prescrição da ação anulatória de registro, com relação ao registro nº 800.359.364 de 07.06.83, da marca IUB, que ocorreu quando ainda em curso o processo em que se proferiu o V. Acórdão rescindendo.

Conseguiu-se, assim, apesar da prescrição, o objetivo de **obstar o uso** desta marca, já que a anulação, propriamente dita, não pode mais ser tentada.

Quanto à suspensão da possibilidade do uso dos demais registros, a subsistir o V. Acórdão, ter-se-á flagrante contradição de coisas julgadas, uma vez que não poderá a parte usar de marcas cujos registros jamais poderão ser anulados.

Por todos os motivos expostos é que, s. m. j., entendemos ser cabível a Ação rescisória contra esse V. Acórdão e, também, que a ela se deva dar provimento ▲

## Investimentos estrangeiros em tecnologia no Brasil

GERT EGON DANNEMANN

(Sócio de Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira)

**P**arafraseando o presidente da Lufthansa, Sr. Runau, que disse ser essencial para o "bom turismo é ter bom serviço", para se atrair investimentos estrangeiros, seja na participação em empresas, seja em tecnologia, é necessário que o país receptor disponha de boas leis. Como boas leis, refiro-me a um instrumental jurídico capaz de incentivar, não de afugentar, os capitais de risco estrangeiros para aplicação no Brasil.

Partindo-se dessas premissas cabe a indagação: E qual a situação no Brasil? Somos ou não receptivos ao investimento estrangeiro em tecnologia?

Para responder à indagação proponho-me a fazer algumas digressões para demonstrar que o Brasil demorou muito a despertar para a importância do problema.

Nas duas últimas décadas o Brasil embora dispusesse de legislação até certo ponto satisfatória, na época, para atrair investimentos em tecnologia, na verdade adotou práticas inibidoras, que acabaram por sucatear grande parte do nosso parque industrial.

Refiro-me, em particular, à política de dificultar o mais possível as importações, não somente de bens de capital e de consumo, mas também de tecnologia, a pretexto de aumentar os "superávits" na balança comercial.

Sabem todos que o comércio internacional é uma via de duas mãos: "Quem importa também quer exportar" para equilibrar sua balança. Aquele que só se preocupa em exportar, obstaculizando as importações, está fadado a perder terreno no mercado externo. Trata-se de regra rudimentar em comércio exterior.

Foi essa, exatamente, a política vigente no Brasil até a posse do presidente Collor.

Conquanto a legislação disciplinadora de transferência de tecnologia, entre nós, naquelas décadas a que me referi, não fosse das mais restritivas,

impunha-se flexibilizá-las mais com vistas a inserir o Brasil numa "Aldeia global" em que se transformou o mundo, notadamente após os acontecimentos políticos ocorridos na Europa nos anos 1989-1990, ou seja, com o rompimento dos grilhões que mantinham a Hungria, a Tchecoslováquia e a Polónia atados política e comercialmente ao COMECON, diga-se à União Soviética, e a reunificação da Alemanha e a conseqüente derrubada do Muro de Berlim. Ou, como dito pelo ora em voga José Guilherme Merquior, "em 1989, o mundo testemunhou o colapso do socialismo estatal, o grande rival da democracia liberal".

Essas mudanças, a que se seguiu o esfacelamento da União Soviética, resultando daí uma Confederação de Estados Independentes e a formação de outras repúblicas ainda não plenamente consolidadas, é que ditaram a necessidade do Brasil optar por uma alteração profunda no seu sistema econômico sob pena de "perder o bonde da história".

Sensível a esses fatos e atendendo aos reclamos de nossos parceiros estrangeiros, eis que na esfera da transferência de tecnologia o Governo inaugurado em março de 1990, se preocupou em criar ambiente mais favorável, alterando o quadro legal.

Primeiramente, já encontra-se em vigor uma resolução - nº 22/91 - baixada pelo Sr. Presidente do INPI, tomando mais flexíveis as condições para a aprovação dos contratos de transferência de tecnologia e desburocratizando sensivelmente o processo de aprovação.

Como profissional especializado nessa área e conhecendo a mentalidade de empresas estrangeiras capacitadas a transferir tecnologia, sobretudo as alemãs, essa resolução cria ainda alguns entraves. No meu sentir, e considerando que o empresário brasileiro já é maduro o suficiente, isto é, capacitado a escolher e negociar a tecnologia que necessita, sou de opinião que a averbação dos con-

tratos prevendo a internação de tecnologia adquirida de empresas estrangeiras deveria ser automática, sem restrições, visando apenas o cadastramento das taxas de licença pactuadas e, quando muito, a observância de certas regras internas, como por exemplo, as de ordem pública, nada mais.

Grande avanço, no meu entender, foi alcançado com a revogação da reserva de mercado na área da informática, que, segundo legislação instituída no segundo semestre de 1991, deverá ser definitivamente erradicada no segundo semestre de 1992.

Talvez quando da opção pela reserva de mercado, em 1985, essa política fosse correta com vistas a incentivar a massa crítica nacional à criação de novas tecnologias na área. Todavia, com o passar dos anos, resultou claro que o regime cartorial assim estabelecido só aproveitou alguns poucos, que nada ou quase nada fizeram em termos práticos.

Se olharmos para os países chamados Tigres Asiáticos - Coreia, Taiwan, Singapura e Hong Kong - e para outros como a Espanha e o México, vamos constatar que a reserva de mercado mostrou-se ineficaz. O uso dos computadores, entre nós, ainda é incipiente comparado com aqueles países, conseqüentemente não dispomos, em virtude da reserva, dos mais modernos "softwares". Nos especializamos, infelizmente, em piratear programas de computador alheios, criando muito pouco nessa área, essa a verdade que os áulicos da reserva teimam em não ver.

E os ventos da economia de mercado e do liberalismo não pararam por aí...

Importantíssimo para o Brasil retomar o caminho do desenvolvimento se afigura para mim a promulgação de outras leis capazes de estimular investimentos na área tecnológica.

Atualmente encontra-se em discussão no Congresso Nacional um projeto alterando a lei que dis-

... uma reversão. Precisamos mudar  
o quanto antes. É imperioso  
que criemos leis ...

## DOCTRINA OPINIÃO

ciplina a remessa de lucros para o exterior, que a ser aprovado conforme o noticiário tem revelado; constituir-se-á numa valiosa alavanca para o aporte de tecnologia entre nós.

A taxa de 15% a título de imposto de renda na fonte devido pelos "royalties" ou remunerações tecnológicas a serem remetidas aos fornecedores de tecnologia, ao invés dos atuais 25%; a revogação do imposto complementar devido nos casos em que as remessas superavam, nos três últimos anos, a média de 12% do capital investido na receptora da tecnologia e a possibilidade das subsidiárias de firmas estrangeiras remeterem "royalties" às suas matrizes pelo uso de tecnologia aqui patenteada ou não, até hoje vedadas, certamente concorrerão para atingir esse objetivo.

Outro projeto fundamental diz respeito àquele atualmente também em debate na Câmara dos Deputados, no caso, o Código da Propriedade Industrial.

Desde que o Brasil disponha de legislação que taxe convenientemente os lucros obtidos com a fabricação e venda de produtos farmacêuticos; que obrigue os laboratórios multinacionais a aqui produzirem, incentivando-os a pesquisarem; desde que essa legislação coíba abusos cometidos por meio de invenções patenteadas no segmento, inclusive os chamados abusos do poder econômico, por que vedar a proteção dessas invenções?

A partir de legislação promulgada em 1967 o patenteamento de invenções farmacêuticas passou a ser vedado no Brasil. Que benefícios trouxe essa proibição para nós? Nenhum. Não foi desenvolvido sequer um remédio novo no Brasil, apesar da rica flora de que dispomos. Sempre que um de nós padece de um mal mais grave, temos que nos socorrer de remédios importados, altamente onerosos. E o que sucedeu com os laboratórios eminentemente nacionais? A grande maioria foi incorporada por multinacionais.

Sem estímulo para pesquisar, porque nossa legislação não prevê retorno para os investimentos gerados com a pesquisa, isto é, não permite a proteção de novas invenções através de patentes, esses laboratórios dedicam-se à produção de produtos genéricos, cujas fórmulas e processos são de domínio público. Nada criam. Não dispõem de centro de pesquisas. Não empregam cientistas; não investem um centavo nessa área.

Dir-se-á que a patente nesse setor cria uma reserva de mercado ou monopólio. Ledo engano. A reserva de mercado pressupõe a criação de cartórios inexpugnáveis, aos quais é conferido o direito de exercer uma certa atividade, em regime de ex-

clusividade, impedida a concorrência.

O monopólio, por seu turno, é concedido a uma pessoa — física ou jurídica — para fabricar ou comercializar certos produtos, com exclusão de outros concorrentes ou competidores, por tempo indeterminado.

A patente com os dois não se confunde, pois conquanto assegure um privilégio temporário, apenas, não impede a competição, desde que esta seja exercida através de tecnologia diversa da abrangida pela patente. Por exemplo, na década de 70 foram inventados dois sistemas de vídeo: o BETAMAX da Sony e o VHS da JAPAN VIDEO CO. Ambos encontram-se no mercado, concorrendo livremente. Evidente que pelas leis deste acaba prevalecendo o de melhor qualidade, o mais economicamente viável. Mas a concorrência é livre.

Também, se a firma A obtém patente para um processo de preparação de um produto farmacêutico usado no combate à AIDS e o produto assim fabricado, não pode impedir que sua concorrente B obtenha patente para um processo e produto para o combate do mesmo mal, se as fórmulas do processo e os ingredientes usados não são os mesmos.

A concessão de patentes tem uma tripla função, a saber:

- a) ao atribuir a propriedade e o uso exclusivo de seu objeto, temporariamente, amortiza os investimentos gastos com a pesquisa;
- b) ainda por atribuir a propriedade e o uso exclusivo temporários de seu objeto, constitui prêmio para o inventor, que daí tirará seus frutos;
- c) a terceira é de desvendar à sociedade a invenção, permitindo que dela faça uso quando a invenção cair em domínio público.

Negar o sistema de patente equivale a negar o direito do autor de uma obra literária, científica ou artística de explorá-la, exibí-la e obter as vantagens dela decorrentes em regime de exclusividade. Seria o mesmo que se negar ao nosso Chico Buarque de Holanda os direitos autorais sobre sua "Banda" e outras músicas mais.

Acho imperioso, por igual, com vistas a estimular a transferência de tecnologia, que o Brasil se equipe de legislação tributária moderna, que não apenas taxe moderada e adequadamente os rendimentos auferidos a partir das atividades exercidas pelas empresas, como também simplifique o recolhimento dos impostos. O exemplo da indústria automobilística brasileira parece-me, no momento, altamente significativo. Como pode a indústria automobilística nacional concorrer com as estran-

geiras, se sua carga tributária está em torno de 50% enquanto nos Estados Unidos, Alemanha e Japão, ela se encontra na faixa dos 15% a 20%?

Até onde estou informado, excluído o Brasil, a maior carga tributária no setor fica com a França, onde ela monta 24%.

Merece u'a menção, também, o programa de privatização das empresas estatais.

Primeiro, sua grande maioria não se ocupa de atividades essenciais à sociedade, como por exemplo a SIDERBRÁS, AÇOMINAS, CIA. SIDERÚRGICA NACIONAL, COSIPA e outras mais.

Segundo, se ao ser justificável sua constituição na época em que isso ocorreu, hoje tomaram-se verdadeiros mastodontes, seja por sua ineficiência, seja porque se constituem em cabides de empregos para alguns que as usam em proveito próprio, desfalcando cada vez mais o Tesouro Nacional.

Sua privatização, quando a extinção não for a única solução, será capaz de inserí-las na economia de mercado, tornando-as eficientes e competitivas.

Alcançada essa meta, cada uma no segmento que ocupa, se constituirá num elemento potencial de absorção de novas tecnologias a serem implantadas entre nós, beneficiando nossa economia e a sociedade brasileira como um todo.

Para terminar gostaria de transmitir alguns dados para meditar e, quem sabe, concordar com minhas colocações.

Pelo segundo ano consecutivo, o Japão liderou em 1991 o "ranking" dos exportadores de capital de risco. As empresas japonesas aplicaram, fora de casa, em 1991, US\$ 44 bilhões. A América Latina ficou com apenas 4% desse montante, portanto US\$ 1 bilhão e 760 milhões. Há 20 anos atrás o Brasil era a primeira opção dos japoneses no Terceiro Mundo. Nos últimos dez anos perdemos a liderança até na América Latina. Hoje, pela ordem, os investimentos japoneses na área têm-se concentrado no Chile, no México, na Venezuela e na Argentina. Com relação aos americanos e alemães a situação é igual. O Brasil deixou de ser uma atração para eles. Não que eles queiram. Nós é que não contribuímos para convencê-los sobre uma reversão. Precisamos mudar o quanto antes... É imperioso que criemos leis e clima para que isso aconteça. De uma vez por todas, necessitamos, igualmente, estabelecer regras de jogo estáveis, eis que mudanças e pacotes súbitos acirram os ânimos de nossos parceiros, criando neles uma sensação de insegurança e desconfiança nociva aos interesses do nosso país.▲

## A nova legislação fiscal e a dedutibilidade dos pagamentos de royalties

ESTHER DONIO BELLEGARDE NUNES  
ANDREA PAULA ORICCHIO

Sócia e Advogada, respectivamente, de Pinheiro Neto – Advogados

1. – Como parte do processo de abertura e de incentivo ao desenvolvimento tecnológico brasileiro, tão divulgado pelo governo Collor, foi dado mais um grande passo visando a volta do capital estrangeiro ao Brasil.

2. – Com a promulgação da lei nº 8383, de 31.12.1991, eliminou-se um dos problemas que durante anos constituiu uma restrição às empresas estrangeiras com subsidiárias no Brasil. É que as matrizes se viam impedidas de receber qualquer remuneração pelas marcas e patentes licenciadas e, de certa forma, também pela tecnologia fornecida à sua empresa brasileira.

3. – A legislação em vigor até 31.12.1991 continha as seguintes restrições:

(i) de uma lado, a lei nº 4506/64, art. 71, parágrafo único, alínea "e", item 2, e o art. 232 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR) estabeleciam que não seriam dedutíveis os royalties pelo uso de patentes e marcas, quando pagos pela filial brasileira à matriz com sede no exterior, e pela subsidiária brasileira à pessoa com domicílio no exterior que mantivesse, direta ou indiretamente, o controle do seu capital com direito a voto;

(ii) também não eram consideradas dedutíveis como despesa operacional as quantias pagas a título de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, nas mesmas condições (art. 52 parágrafo único, alíneas "a" e "b" da Lei nº 4056/64, e parágrafo 2º do RIR);

(iii) de outro lado, o art. 14 da Lei nº 4131, de 3.9.1962, regulamentado pelo art. 20 do Decreto nº 55762, de 17.2.1965, proibia a remessa dos pagamentos de royalties pelo uso de

patentes e de marcas entre filial ou subsidiária estabelecida no Brasil, e sua matriz com sede no exterior, ou quando a maioria do capital com direito a voto da empresa brasileira pertencesse, direta ou indiretamente, à empresa estrangeira receptora dos pagamentos.

4. – Como agravante a toda essa situação, a política adotada há muitos anos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) era no sentido de não averbar contratos remunerados de transferência de tecnologia entre empresa sediada no Brasil e sua controladora no exterior.

5. – Com o advento da Lei nº 8383/91, passam a ser dedutíveis para fins de apuração do lucro real, observados os limites da legislação em vigor, os royalties pelo uso de patentes e marcas e a remuneração por assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, pagos pela subsidiária brasileira à pessoa domiciliada no exterior que mantenha, direta ou indiretamente, o controle do seu capital com direito a voto, observado o requisito de ter sido o respectivo contrato assinado, averbado pelo INPI, e registrado no Banco Central do Brasil posteriormente a 31.12.1991.

6. – A Lei nº 8383/91, ao estabelecer no parágrafo único do art. 50, que a proibição contida no art. 14 da Lei nº 4131/62 não se aplica aos pagamentos que a nova lei passa a considerar dedutíveis, acaba por revogar parte do referido art. 14. Assim, passam a ser permitidas as remessas de pagamentos, pelo licenciamento de marcas e patentes, a serem feitas pela subsidiária estabeleci-

da no Brasil à sua controladora no exterior. Desta forma, permanece a proibição, tanto de dedutibilidade quanto de remessa, somente para o pagamento de royalties pelo licenciamento de marcas e patentes quando a contratação for feita entre filial sediada no Brasil e sua matriz no exterior.

7. – Vale ressaltar, ainda, que até sua substituição pelo novo Código da Propriedade Industrial ora em tramitação pelo Congresso Nacional, continuam em vigor os requisitos exigidos para a remuneração pelo licenciamento de marcas e patentes contidos nos artigos. 30 e 90 do atual Código, quais sejam: (i) o registro da marca ou a patente deve ter sido concedido no Brasil; (ii) o registro da marca ou a patente deve ter sido concedido a titular residente e domiciliado no exterior e que tenha pleiteado tais direitos com observância à prioridade Unionista (respectivamente, seis meses e um ano a contar da data do depósito no país de origem); (iv) não se tratar de caso de titular anterior da marca ou patente que não tivesse direito a tal remuneração; e (v) o registro da marca não estar em vigência por prorrogação.

8. – Tendo em vista todas estas mudanças, é razoável esperar que o INPI mude a política interna que vinha adotando, até porque, como um primeiro sinal da abertura apregoada, um dos parâmetros utilizados pelo INPI para a averbação de contratos dessa natureza—a vinculação societária entre as partes contratantes—foi eliminado com a publicação da Resolução nº 22/91, que estabelece as novas regras para o exame e a averbação pelo INPI dos contratantes de licenciamento de marcas e patentes e de transferência de tecnologia.

# JURISPRUDÊNCIA

## EMENTÁRIO

### TRF

**A. C. Nº 89.02.01270-0-RJ**

**Primeira Turma**

Relator: Desembargador Federal Frederico Gueiros  
Apelante: Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI

Apelado: Pony International Inc.

Advogados: Drs. Rosa Maria Rodrigues Motta e outros, Carlos Henrique de Carvalho Fróes e outros

**EMENTA:** – PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLIDÊNCIA DE MARCAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 65, Nº 17, DO CÓDIGO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. VEDAÇÃO, SOB QUALQUER FORMA, A REPRODUÇÃO DE MARCA ALHEIA, A IMITAÇÃO PROIBIDA PELO DISPOSITIVO REFERIDO NÃO TEM A ABRANGÊNCIA PARA ATINGIR SIMPLES SEMELHANÇA GRÁFICA OU FONÉTICA, MERAMENTE ACIDENTAL, ENTRE DOIS VOCÁBULOS. APLICAÇÃO DO DISPOSITIVO CITADO SOMENTE QUANDO OCORRE A CONTRAFAÇÃO DA MARCA ANTERIORMENTE REGISTRADA, QUE PERMITE LEVAR O CONSUMIDOR A ERRO OU CONFUSÃO.

I. Só há colidência quando existe risco efetivo de serem as marcas confundidas pelo consumidor.

II. A palavra PONY tem um significado próprio na língua portuguesa, que é o de Cavalinho Pequeno. A idéia traduzida por esta palavra afasta e diferencia a marca da Apelada de algumas daquelas supostamente impeditivas.

III. A marca da Apelada não é meramente nominativa. Contém uma apresentação gráfica típica, que lhe distingue das outras havidas como impeditivas do seu registro. É, também característica do nome comercial da Apelada, há longo tempo.

IV. Apelação improvida.

(V. U. 19/09/89 – DJ, 14/11/89)

**A. I. Nº 89.02.08312-8-RJ**

**Segunda Turma**

Relatora: Des. Federal Julieta Lúcia Lunz

Agravantes: Attilio Brentini

Advogado: Dr. Waldemar Álvaro Pinheiro

Agravado: Roland Sasson Ind. Com. Exp. Imp. Ltda.

Advogado: Dr. Gert Egon Dannemann

**EMENTA:** – PROCESSO CIVIL – REGISTRO DE PATENTE – CANCELAMENTO INDEVIDO.

A suspensão unilateral e sub-reptícia de patente, regularmente obtida, somente se há de justificar ante a constatação de sua imprivilegiabilidade.

(Maior. 21.09.89 – DJ, 07/11/89)

**A. C. Nº 89.02.01349-9 – RJ**

**Segunda Turma**

Relatora: Desembargadora Federal Julieta Lúcia Lunz

Revisora: Desembargadora Federal Tania Heine

Apelantes: Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI (Adva. Dra. Rosa Maria Rodrigues Motta) e IBREL S/A (Adv. Dr. Luiz Antonio Silva de Luna Dias)

Apelados: Cartier Incorporated e outros (Adv. Dr. Presidio Carlos Araújo Filho)

**EMENTA:** – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – REGISTRO DE MARCA.

– O prazo para ação de nulidade do registro é de cinco anos a partir da concessão de registro (Lei nº 5.772/71 – art. 98, Parágrafo único).

– O vocábulo “must” da expressão “Les must de Cartier” não é de uso necessário ou comum, dentro desse contexto. Ademais envolve nome comercial, sob proteção do art 8º da Convenção da União de Paris.

– Não comprovado prejuízo pela eventual utilização do vocábulo “must” pela Apelante, descabe indenização.

(V. U. 19/09/89 – DJ, 19/10/89)

**A. M. S. Nº 89.02.00117-2 – RJ**

**Terceira Turma**

Relator: Juiz Ney Magno Valadares

Apelante: Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI

Apelada: CIBA-GEIGY Química S/A

Advogados: Drs. Luiz Augusto Gouveia de Mello Franco e outros (apte.) e Luiz Gonzaga do Rio Verde (apda.)

**EMENTA:** – PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS. AVERBAÇÃO. A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O CESSIONÁRIO INGRESSA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO COM O PEDIDO DE AVERBAÇÃO, TEM O MESMO DIREITO A SER INTIMADO PARA CIÊNCIA DE TODOS OS ATOS PRATICADOS NA VIA ADMINISTRATIVA, AINDA MAIS QUANDO ESTES, COMO NO CASO DO DESPACHO DE ARQUIVAMENTO, AFETAM SEUS LEGÍTIMOS INTERESSES.

(V. U. 09/08/89 – DJ, 26/09/89)

### STJ

**M. S. Nº 328 – DF (900000845-0)**

**Primeira Seção**

Relator: Ministro Vicente Cemicchiari

Impetrante: R. Lopes Coml/Distribuidora e Serviços Ltda.

Impetrado: Ministro de Estado do Desenvolvimento da Indústria e Comércio

Advogados: Drs. Rômulo Martelli e outros

**EMENTA:** – MANDADO DE SEGURANÇA – MARCA COMERCIAL – O registro de marca deve obedecer os requisitos de distinguibilidade, novidade relativa, veracidade e licitude. Buscam além disso, evitar repetições ou imitações que levem terceiros, geralmente o consumidor, a engano. De outro lado, cumpre observar a natureza da mercadoria. Produtos diferentes, perfeitamente identificáveis e inconfundíveis, podem, porque não levam àquele engano, apresentar marcas semelhantes.

(V. U. 24/04/90 – DJ, 22/05/90)

# COMISSÕES DE ESTUDOS

Uma das mais relevantes atividades realizadas no seio da ABPI consiste nos estudos dos diversos temas da propriedade industrial, feitos através das nossas comissões e grupos de trabalho. Das comissões participam os associados interessados na discussão dos temas específicos, que resultam, no mais das vezes, em interessantes estudos, sugestões, propostas e conclusões.

## 1. Comissão de **FRANCHISING**

Coordenador: Dr. Luiz Henrique O. do Amaral

Ao longo de 1991, a Comissão de "Franchising" da ABPI fez realizar, em conjunto com a Associação Brasileira de "Franchising" - ABF/RJ, reuniões de análise do Projeto de Lei nº 318/91 do Dep. Magalhães Teixeira, o qual tem por objetivo regular a oferta de franquias e resolver aspectos jurídicos do "franchising". Dessas reuniões, surgiram várias sugestões tendentes a aprimorar o texto do projeto.

Na verdade, ao contrário das tentativas anteriores de legislar sobre a matéria, esse novo projeto não tem por fim regular os contratos de franquia, em si, mas, isto sim, dar maior transparência à contratação através da apresentação pelo franqueador, dez dias antes da assinatura do contrato ou recebimento de qualquer importância, de uma "Circular de Oferta" de sorte a possibilitar ao franqueado conhecer em detalhes o negócio ao qual pretende se engajar.

As dezesseis modificações propostas pela Comissão visaram a equilibrar tanto o volume de informações que o franqueador deverá prestar, quanto as sanções aplicáveis em caso de inexatidão dos dados revelados.

Os resultados desse estudo foram apresentados, em conjunto, pela Comissão e a ABF/RJ ao Deputado Magalhães Teixeira e, posteriormente, oferecidos, a título de contribuição, ao Deputado Pedro Pavão, relator do projeto na Comissão de Economia da Câmara dos Deputados, o qual incorporou oito das emendas mais importantes, apresentando, assim, um substitutivo que acabou aprovado na Câmara.

Há, ainda, pontos relevantes a serem examinados assim que o projeto for apreciado no Senado, sobretudo no que diz respeito à obrigação do franqueador de revelar a lista de seus fornecedores. Outras propostas no sentido de que somente as falhas graves na "Circular de Oferta" fossem penalizadas bem como de se estabelecer um prazo para sua atualização e para a reclamação pelo franqueado, não incluídas no texto final na Câmara, merecerão certamente a atenção do Senado.

Paralelo à discussão da lei no Congresso, a Comissão também examinou, e continuará a fazê-lo em 1992, a proposta do INPI de averbar os contratos de franquia para permitir a remissibilidade da remuneração. Por ocasião do XI Seminário Nacional de Propriedade Industrial, ocorrido no Rio Palace em outubro, a Comissão assumiu um posicionamento segundo o qual a averbação destes contratos pelo INPI poderia ser uma medida positiva, contanto que o Instituto reconheça a complexidade dessas contratações e se abstenha de interferir nas cláusulas e nos valores, deixando prevalecer a vontade das partes, notadamente face ao caráter peculiar do "business format franchising".

É intenção da Comissão continuar a tratar dessas questões, de cuja solução depende, em grande parte, o desenvolvimento seguro do sistema de franquia, que tem se mostrado uma das principais alternativas de crescimento econômico dentro de um quadro recessivo.

É intenção da Comissão continuar a tratar dessas questões, de cuja solução depende, em grande parte, o desenvolvimento seguro do sistema de franquia, que tem se mostrado uma das principais alternativas de crescimento econômico dentro de um quadro recessivo.

## 2. Comissão de **BIOTECNOLOGIA**

Coordenador: Dr. Mauricio Leonardos

A comissão de Biotecnologia reunida durante o XI Seminário Nacional de Propriedade Industrial, coordenada por David Merrylees e Mauricio Leonardos, tendo como relator Ivan Bacellar Ahlert, apresentou as seguintes sugestões à guisa de emendas ao Projeto de Lei nº 824/91, referente à nova Lei da Propriedade Industrial:

a) O inciso III do artigo 18 deverá ter a seguinte redação:

III - aos processos biológicos naturais de obtenção de variedades vegetais e animais.

b) O parágrafo 1º do artigo 18 constituirá o parágrafo único com a seguinte redação:

Observadas as disposições do inciso IX do artigo 10, não se acham compreendidas na proibição ao artigo 18 as reivindicações de patente de invenção relativas a:

a) microorganismos, células animais e células vegetais, bem como os respectivos materiais genéticos e partículas sub-celulares;

b) animais e plantas geneticamente transformados;

c) os processos biológicos não naturais e obtenção, cultura ou transformação de seres vivos, bem como as tecnologias produtivas em que venham a incorporar-se; e

d) os produtos, de qualquer natureza, que possam decorrer da utilização industrial dos seres vivos ou suas partes, explicitados nas alíneas "a", "b", e "c" acima.

c) Suprimir o parágrafo 2º do artigo 18.

d) O parágrafo único do artigo 25 terá a seguinte redação:

"No caso de material biológico essencial à realização prática do objeto do pedido que não possa ser descrito na forma do "caput" e que não estiver acessível ao público, o relatório será suplementado por depósito do material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional".

Outrossim, esclareço que esta proposta baseou-se, principalmente, no estudo realizado pela ABRABI, Associação Brasileira das Empresas de Biotecnologia, apresentado ao Congresso Nacional em agosto de 1991.

## 3. Grupo de Trabalho sobre **TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA**

Coordenadora: Dra. Juliana L. B. Viegas

O ano de 1991 foi, certamente, um marco na evolução da legislação que rege a transferência de tecnologia no Brasil. De fato, vimos cair por terra a "bíblia" das normas de licenciamentos e transferência de tecnologia, que era o Ato Normativo nº 15/75 (com suas alterações e complementações posteriores), e assistimos ao surgimento de uma nova mentalidade, que se consubstanciou em novas regras, cuja implementação completa ainda se resente de um certo "entulho autoritário".

É compreensível. As mudanças foram profundas, principalmente na mentalidade intervencionista que o INPI, ao longo dos últimos quinze anos, vinha adotando. Alterações tão significativas na filosofia de base que norteia as atividades e decisões de um órgão público não se implementam de imediato, nem sem dificuldades. A prática demonstrou que decisões adotadas nos altos escalões do Governo Federal, em Brasília, filtram lentamente para os escalões inferiores e embatem-se contra uma natural resistência passiva.

O Grupo de Trabalho sobre Transferência de Tecnologia da Associação Brasileira da Propriedade Industrial (ABPI) esteve bastante ativo durante o ano de 1991, principalmente no início do ano, quando se discutia pré-projetos de Resolução do INPI, com a nova regulamentação que deveria reger a averbação dos Contratos de Licenciamento de Marcas, Patentes, Transferência de Tecnologia e Serviços Técnicos.

De fato, em suas reuniões de 16 de janeiro de 1991 e 30 de janeiro de 1991, o Grupo de Trabalho dedicou-se ao estudo de minutas de Resolução (ou de Atos Normativos), recebidos pela ABPI do próprio INPI, a fim de que fossem estudados e fossem colhidos comentários, críticas construtivas e sugestões, como contribuição para que o próprio INPI pudesse elaborar um instrumento de trabalho mais eficaz e moderno.

Os comentários e sugestões do Grupo de Trabalho foram encaminhados, através da Diretoria da ABPI, ao INPI.

Após a publicação da Resolução nº 22, em 28 de fevereiro de 1991, reuniu-se mais uma vez o Grupo de Trabalho, em 20 de março de 1991, para estudar a Resolução em sua forma final. Mais uma vez, comentários e críticas, consubstanciados em ata, foram encaminhados à Diretoria da ABPI.

Conforme antecipado pelo próprio INPI, a Resolução nº 22 deveria ser seguida da emissão de um "Guia do Usuário", que teria função de regulamentá-la. Passou, então, o Grupo de Trabalho, a aguardar o recebimento de possíveis minutas do referido Guia do Usuário, para contribuir com possíveis sugestões. Entretanto, o INPI, ao contrário do que havia feito anteriormente, não forneceu minutas do Guia do Usuário antes da emissão da Instrução Normativa nº 001/91, de 2 de julho de 1991. A fim de estudá-la e trocar idéias sobre sua redação, reuniu-se, pois, mais uma vez, o Grupo de Trabalho em 7 de agosto de 1991, sendo, como sempre, as sugestões encaminhadas à Diretoria da ABPI.

No dia 11 de setembro de 1991, a ABPI teve oportunidade de aproveitar os comentários do Grupo de Trabalho, em reunião convocada pelo INPI, realizada no Auditório da Autarquia, com representantes de entidades de classe como CNI, ABINEE, ABIFINA, Instituto Brasileiro do Petróleo, ABPI, ASIP, ABAPI, etc. para dis-

## COMISSÕES DE ESTUDOS

cutir a implementação da Resolução nº 22/91 e da Instrução Normativa 001/91.

Em resumo, os referidos instrumentos legais não chegam a cumprir integralmente a finalidade almejada de:

- (i) definir claramente quais são as novas regras do jogo, uma vez cancelado o Ato Normativo nº 15/75 e regulamentações posteriores;
- (ii) flexibilizar por completo as normas que regem a aquisição de tecnologia externa, de forma a não cercear a vontade das partes quando da negociação de Contratos de Licenciamento e de Transferência de Tecnologia.

De fato, principalmente no início de sua implementação, tanto a Resolução nº 22 como o Ato Normativo nº 001/91 deixaram dúvidas entre os especialistas na matéria.

Além disso, a própria implementação prática dos instrumentos apresentou-se, de início, emperrada, pela continuidade, quase inercial, da aplicação de determinadas normas restritivas, que já faziam parte da "cultura" do INPI há mais de quinze anos. Aos poucos porém, vemos que a nova mentalidade se instala, e que passa, hoje, a predominar uma atitude muito mais aberta e flexível, adotando o INPI, uma postura de aceitação da liberdade contratual das partes dentro dos princípios e das normas gerais de legalidade contratual.

Resta agora, ao Grupo de Trabalho sobre Transferência de Tecnologia da ABPI, pugnar pela aceitação, por parte daquele órgão, de novas formas contratuais já sobejamente consagradas pela prática, como a franquia.

Durante o ano de 1992, o Grupo de Trabalho sobre Transferência de Tecnologia terá como função:

- (i) estudar e acompanhar os Projetos de Lei de alteração do Código da Propriedade Industrial, no que tange ao licenciamento de patentes, ao licenciamento de marcas, e à transferência de tecnologia;
- (ii) estudar e acompanhar o Projeto de Lei sobre Contratos de Franquia, bem como pugnar pela sua aceitação por parte do INPI;
- (iii) continuar trocando idéias, experiências, e comentários a respeito da atuação do INPI na averbação de contratos de licenciamento e de tecnologia, fazendo sugestões quando couberem.

A participação no Grupo de Trabalho, fica, como sempre, aberta a qualquer interessado, que efetivamente possa contribuir com idéias e sugestões e que tenha interesse e experiência no assunto. Em caso de interesse, informações adicionais poderão ser obtidas com Dra. Juliana L. B. Viegas, Coordenadora do Grupo de Trabalho, pelo telefone (011) 288-7999.

#### 4. Comissão de INFORMÁTICA

Coordenador: Dr. Manoel J. Pereira dos Santos

##### I. Introdução

Durante o ano de 1991, a Comissão de Informática da ABPI concentrou suas atividades em dois temas: (a) a revisão da atual Lei do Software, representada pela proposta elaborada conjuntamente pelo M. E. - Ministério da Economia e pela S. C. T. - Secretaria de Ciência e Tecnologia, e (b) a elaboração de anteprojeto de lei para a proteção de topografias de circuitos integrados, conforme promovida por comissão interministerial do Governo.

##### II. Revisão da Lei do Software

A revisão da Lei 7646/87, que regula a proteção e a comercialização de programas de computador, iniciou-se em setembro de 1990 com os trabalhos da comissão governamental especial instituída pelo M. E. e pela S. C. T. através da Portaria 536/90. A proposta gerada por essa comissão foi aprovada pelo CONIN em abril de 1991 e encaminhada ao Congresso Nacional, sob forma de projeto de lei, em maio do mesmo ano. A tramitação desse projeto no Legislativo encontra-se ainda em sua fase inicial.

Além de oferecer sugestões para os trabalhos da comissão governamental especial, a Comissão de Informática da ABPI examinou o projeto de lei enviado ao Congresso Nacional, com o objetivo de elaborar uma proposta de emendas a ser submetida ao Legislativo para o aperfeiçoamento do texto legal. A Comissão entendeu aconselhável sugerir apenas emendas, por considerar que a apresentação de substitutivo para reformulação estrutural do projeto não seria prático na atual fase de tramitação da matéria.

A fim de que a Comissão pudesse concluir suas recomendações em tempo reduzido, foram indicados seis sub-relatores (Clóvis Silveira, Raul Hey, José Antonio Faria Correa, Maurício A. Vamieri Ribeiro, João Behring e Manoel J. Pereira dos Santos), a quem foi confiada a tarefa de coordenar o exame e a elaboração de propostas. A Comissão se reuniu no período de abril a julho de 1991, tendo produzido 24 Emendas, redigidas em formato adequado a seu imediato encaminhamento ao Congresso Nacional.

Referidas Emendas não refletem o pensamento da Comissão quanto ao que seria idealmente desejável para uma lei reguladora da proteção do software. Porém, se acolhidas pelo Legislativo, aperfeiçoarão o projeto de lei originário do Executivo, de forma a expurgá-lo de defeitos técnicos, vícios de redação e desvios da política governamental.

A Comissão pretende acompanhar a tramitação do projeto de lei e das Emendas junto ao Congresso Nacional, bem como analisar os eventuais substitutivos que venham a ser discutidos em ambas as casas legislativas. O trabalho da Comissão foi inicialmente enviado ao Deputado Roberto Campos, para servir de subsídio, devendo ser enviado a todas as comissões que forem designadas para a análise do projeto de lei.

##### III. Proteção de Topografias de Circuitos Integrados

Tendo em vista recomendação do Relator da ABPI, dr. Geraldo Dannemann, a Comissão de Informática da ABPI iniciou, quando da realização no Rio do XI Seminário Nacional de Propriedade Industrial, a análise do tema relativo à proteção de circuitos integrados.

Posteriormente, foram realizadas novas reuniões da Comissão sobre a questão específica da proteção de topografias. Os membros integrantes da referida comissão entenderam conveniente examinar os diversos artigos do texto de anteprojeto de lei existente, elaborado por uma comissão interministerial, a fim de que fosse possível elaborar uma proposta concreta para regulamentação da matéria. Esse estudo está atualmente em andamento.

#### **Parecer do Grupo de Trabalho sobre Transferência de Tecnologia da ABPI, a respeito do Artigo 50 da Lei nº 8.383 de 30 de dezembro de 1.991.**

##### I. Introdução

Não há dúvida de que a Lei 8.383 de 30 de dezembro de 1.991 veio consubstanciar uma política de abertura para o capital externo, anunciada desde o início do governo Fernando Collor.

De fato, apesar de ser conhecida como a "lei da reforma fiscal", a Lei 8.383 traz normas que, apesar de tratarem de matéria fiscal, têm caráter cambial, e que se destinam, nitidamente, a tornar o país mais atraente a capitais externos.

Não tem outra finalidade o Artigo 76, que extingue o imposto suplementar de renda, devido na distribuição de lucros ou dividendos por empresas brasileiras, a quotistas ou acionistas residentes no exterior. Outro exemplo claro do caráter cambial da Lei 8.383 encontra-se no Artigo 77, que estabelece que, a partir de 1º de janeiro de 1.993, o imposto de renda na fonte sobre lucros e dividendos distribuídos a quotistas ou acionistas estrangeiros será reduzido da atual alíquota de 25% para 15%.

##### II. A questão do pagamento e dedutibilidade de royalties e taxas de assistência técnica.

A) Regimento legal dos royalties e das taxas de assistência técnica, anteriormente à Lei 8.383:

Até 31 de dezembro de 1.991, prevalecia a seguinte situação:

- (i) Do ponto de vista cambial, o Artigo 14 da Lei 4.131, de 3 de setembro de 1.962, estabelecia que a remessa em pagamento de royalties pelo licenciamento de patentes e marcas era proibido, quando a licenciada fosse filial ou subsidiária de empresa estrangeira, e a licenciante, sua respectiva matriz ou controladora no exterior. O Artigo 14 da Lei 4.131 foi regulamentado pelo Artigo 20 e parágrafo único do Decreto 55.762, de 17 de fevereiro de 1.965. O parágrafo único do Artigo 20 do Decreto 55.762 estabelecia que, para os fins da referida proibição, definia-

## COMISSÕES DE ESTUDOS

se como subsidiária de empresa estrangeira a pessoa jurídica estabelecida no país, de cujo capital com direito a voto pelo menos 50% pertencesse, direta ou indiretamente, a empresa com sede no exterior.

(ii) Do ponto de vista **fiscal**, a Lei 4.506 de 30 de novembro de 1.964, em seu Artigo 71, parágrafo único, inciso "e", item 2, bem como Artigo 232 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR) estabeleciam que os pagamentos de royalties pelo licenciamento de patentes e marcas, quando efetuados por filial à sua matriz no exterior, ou por uma subsidiária brasileira à sua controladora, direta ou indireta, no exterior, não seriam dedutíveis para fins de imposto de renda.

(iii) Apesar de, do ponto de vista **cambial**, não haver na Lei 4.131 ou na sua regulamentação, qualquer proibição a remessas para o exterior de taxas de assistência técnica entre filial ou subsidiária de empresa estrangeira e sua respectiva matriz ou controladora no exterior, a legislação de imposto de renda estabelecia, no Artigo 52, parágrafo único, itens "a" e "b" da Lei 4.506, que tais pagamentos quando feitos, não poderiam ser tratados como despesas dedutíveis. Além disso, tais pagamentos teriam que ser acrescidos ao montante de lucros ou dividendos distribuídos, para o cálculo do imposto suplementar de renda.

Além disso, convém lembrar que, durante muito tempo, o próprio INPI adotou uma política bastante restritiva quanto ao pagamento de taxas de assistência técnica entre subsidiárias e suas controladoras do exterior.

### B) Situação atual

O artigo 50 da Lei 8.383 altera completamente a situação descrita acima, quando estabelece que:

"**Art. 50** — As despesas referidas na alínea b do parágrafo único do Art. 52 e no item 2 da alínea e do parágrafo único Art. 71, da Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964, decorrentes de contratos que, posteriormente a 31 de dezembro de 1991, venham a ser assinados, averbados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e registrados no Banco Central do Brasil, passam a ser dedutíveis para fins de apuração do lucro real, observados os limites e condições estabelecidos pela legislação em vigor.

**Parágrafo único** — A vedação contida no Art. 14 da Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, não se aplica às despesas dedutíveis na forma deste artigo."

Portanto, o artigo 50 estabelece, em resumo que:

(i) Do ponto de vista **cambial**, as **subsidiárias** de empresas estrangeiras, poderão, doravante, remeter royalties pelo licenciamento de marcas e patentes às suas controladoras no exterior. A proibição persiste com relação à remessa de royalties devidos por **filiais** de empresas com sede no exterior às suas respectivas matrizes.

(ii) Do ponto de vista **fiscal**, tanto royalties pelo licenciamento de marcas e patentes, como taxas de assistência técnica devidas pelas subsidiárias às suas controladoras no exterior, tornaram-se agora despesas dedutíveis, desde que os respectivos contratos sejam assinados, averbados pelo INPI e registrados pelo Banco Central após 31 de dezembro de 1.991. A não-dedutibilidade permanece com relação a royalties ou taxas de assistência técnica devidas por filiais às suas matrizes no exterior.

Entretanto, convém lembrar que a abertura trazida pelo Artigo 50 da Lei 8.383 não é total e completa. De fato, o pagamento de royalties pelo licenciamento de patentes ainda fica sujeito às restrições estabelecidas no parágrafo único do Artigo 30 do Código de Propriedade Industrial (Lei 5.772 de 21/12/1971), assim como o pagamento de royalties pelo licenciamento de marcas fica sujeito às restrições do parágrafo 4º do Artigo 90 do mesmo Código. Do ponto de vista prático, portanto, a remessa de royalties pelo licenciamento de marcas e patentes continua a ser bastante problemática.

Por outro lado, do ponto de vista fiscal, a dedutibilidade para fins de imposto de renda do pagamento de royalties pelo licenciamento de patentes e marcas, bem como o pagamento de taxas de assistência técnica em geral, não somente entre subsidiárias e suas controladoras no exterior, mas entre empresas independentes, continua sujeita aos limites estabelecidos na legislação de imposto de renda, limites esses regulamentados pela Portaria nº 436 de 30 de dezembro de 1.958. Em resumo, portanto, a dedutibilidade de pagamento de royalties pelo licenciamento de patentes e de pagamento de taxas de assistência técnica fica sujeita a limites que variam entre 1% e 5%, dependendo da essencialidade dos produtos fabricados

sob licença ou com a tecnologia adquirida; por outro lado, o pagamento de royalties pelo licenciamento de marcas fica sujeito a um limite de dedutibilidade fiscal de 1%, independente do produto envolvido.

Nota-se, entretanto, que os limites de dedutibilidade estabelecidos na Portaria nº 436 são calculados com base em percentuais aplicados sobre o valor da receita **bruta** dos produtos a que se refere o contrato de licença ou a prestação de serviço de assistência. Portanto, tais limites de dedutibilidade podem ser maiores do que os pagamentos percentuais estabelecidos no contrato, dependendo da base de cálculo contratual.

### III) Conclusão

A) Do exposto acima, conclui-se que o Artigo 14 da Lei nº 4.131 foi parcialmente revogado pelo parágrafo único do Artigo 50 da Lei 8.383 de 30/12/91. De fato, somente permanece, no Artigo 14, a proibição de remessa para pagamento de royalties pelo uso de patentes e de marcas entre filial e sua matriz com sede no exterior, tendo sido revogada a proibição de pagamento de royalties entre subsidiária e sua controladora no exterior.

B) Em razão da revogação parcial acima mencionada, e da insubsistência de qualquer impedimento a pagamento de royalties por parte de subsidiária à sua controladora no exterior, nada deverá impedir que o INPI averbe novos contratos de licenciamento de marcas e patentes, entre subsidiária e sua controladora no exterior, desde que as patentes e as marcas licenciadas obedçam aos requisitos estabelecidos, respectivamente, no parágrafo único do Artigo 30 e no parágrafo 4º do Artigo 90 do Código da Propriedade Industrial.

C) Quanto ao pagamento por transferência de tecnologia ou prestação de serviços técnicos, entre subsidiária e sua controladora no exterior, já vinha o INPI, há algum tempo, e mais nitidamente após a publicação da Resolução nº 22/91, admitindo a averbação de tais contratos, sujeita sempre, é óbvio, à efetiva prestação de serviços, e à efetiva transferência da tecnologia.

Neste contexto, surge a questão da possibilidade de pagamento por tecnologia já transferida, da controladora no exterior para sua subsidiária no Brasil, e pela qual não havia sido efetuado o pagamento, em razão das dificuldades fiscais e cambiais anteriormente existentes.

Apesar de não haver qualquer proibição nesse sentido na legislação atualmente vigente, devem ser lembradas duas observações a respeito da questão:

(i) Do ponto de vista cambial, qualquer remessa para o exterior a título de pagamento de taxas de assistência técnica, deverá, como sempre, passar pela aprovação do INPI e do Banco Central.

Do ponto de vista do INPI, o artigo 7º da Resolução nº 22, de 27 de fevereiro de 1.991, estabelece que o contrato de fornecimento de tecnologia estipulará as condições da "aquisição" de conhecimento de tecnologias não amparadas por direitos de propriedade industrial. O uso da palavra "aquisição" no referido Artigo 7º, indica que continua prevalecendo, no âmbito do INPI, a noção de que não há "licenciamento" de tecnologia, mas sim compra e venda de conhecimentos técnicos.

Dessa perspectiva, conclui-se que, se a subsidiária da empresa estrangeira "adquiriu" tecnologia de sua controladora no exterior, independentemente do fato de ter efetuado ou não pagamento pela mesma, a subsidiária tenha se tornado proprietária daquele determinado conhecimento, sendo portanto, discutível, a possibilidade de pagamento postecipado por essa aquisição.

(ii) Do ponto de vista fiscal, a dedutibilidade para efeito de imposto de renda de qualquer despesa continua sujeita às regras normais que exigem ser tal despesa necessária para o desenvolvimento das atividades da empresa. Diante dessa exigência, o pagamento por tecnologia já adquirida anteriormente e já usada pela empresa, poderá ser considerado não dedutível pelas autoridades fiscais. Estes argumentos não se aplicam, evidentemente, se a tecnologia é constantemente atualizada, ou renovada, hipótese em que tanto o pagamento como sua respectiva dedução seriam plenamente justificáveis.

Espera-se que o INPI, bem como o Banco Central, venham a aplicar a nova legislação de forma a propiciar a nova política de abertura para o capital externo, sabidamente adotada pelo Governo Federal, e de forma a efetivamente tornar o Brasil um país atraente para licenciamentos, transferências de tecnologia e investimentos externos ▲

## NOTÍCIAS DO INPI

### MANTENHA SUA EMPRESA OU INSTITUIÇÃO PERMANENTEMENTE ATUALIZADA SOBRE AS MAIS MODERNAS TENDÊNCIAS DA TECNOLOGIA NO MUNDO

A informação tecnológica, particularmente a que está contida nas patentes, representa uma valiosa fonte de conhecimento. Empresas nacionais e estrangeiras, nos Estados Unidos, no Japão ou na Europa, passaram a utilizar nas últimas décadas a informação tecnológica como matéria-prima estratégica.

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), vinculado ao Ministério da Justiça, através do seu Centro de Documentação e Informação Tecnológica, administra um acervo extraordinário de informações sobre o desenvolvimento de tecnologias no mundo. Seus serviços permitem o acesso às mais distintas fontes de informação no exterior, abrangendo praticamente todas as áreas do conhecimento humano.

#### Atualização Tecnológica

O Centro de Documentação e Informação Tecnológica está em condições de informar às empresas, aos pesquisadores e às diferentes áreas de governo sobre as principais tendências tecnológicas no mundo em qualquer setor de atividade. Está apto a identificar as fontes geradoras das tecnologias, obter informações detalhadas sobre qualquer tipo de tecnologia e realizar levantamentos e análises.

#### Banco de Patentes

Sua base de informações é rica e suas fontes são diversificadas. O Banco de Patentes reúne um volume de aproximadamente 18 milhões de documentos de patentes provenientes de 54 países que remetem, mensalmente, cerca de 30 mil novos documentos. A maior parte dos documentos nacionais e estrangeiros disponíveis para pesquisa está devidamente organizada de acordo com a Classificação Internacional de Patentes – um sistema de classificação único e de uso internacional que permite sua rápida recuperação por área tecnológica.

#### Informação Tecnológica

A documentação de patentes possui características que a tornam uma das mais ricas fontes de informações tecnológicas, uma vez que a descrição técnica detalhada da inovação tecnológica é um dos pressupostos consagrados pelo sistema internacional de patentes. Em aproximadamente 70% dos casos, seu conteúdo não será publicado em qualquer outra fonte de informação. O crescimento do número de patentes publicadas no mundo vem adquirindo, nos últimos anos, escala surpreendente. O acervo mundial de documentos está estimado em 30 milhões, com um crescimento anual da ordem de um milhão de novas patentes.

O gerenciamento eficiente deste extraordinário número de documentos propiciou o surgimento de um número significativo de bases de dados de patentes.

#### Pesquisa On Line

Através das novas tecnologias, particularmente da microinformática e dos sistemas internacionais de telecomunicações de dados, surgiram, nos últimos anos, sistemas de recuperação de informações em bases localizadas em diferentes pontos do planeta.

O INPI acessa, por exemplo, diretamente, a três grandes bancos de dados internacionais: **Dialog** (EUA), **Orbit** (EUA) e **Questel** (França). Os três juntos abrangem 600 bases de dados em todas as áreas do conhecimento humano, permitindo a recuperação, em trabalhos de pesquisa, de mais de 180 milhões de itens de informação.

#### Pesquisa Off Line

Sistemas mais sofisticados de armazenamento de recuperação de informações, através de discos óticos, propiciaram, mais recentemente, grandes progressos na indústria da informação. Hoje é possível reduzir grande volume de papel, em apenas um disco ótico, através do CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory).

O INPI conta, atualmente, com duas grandes bases de dados de patente – a do Escritório Europeu de Patentes, incluindo a documentação disponível des-

de 1978, e a do Escritório de Patentes dos Estados Unidos, abrangendo a documentação disponível desde 1969.

#### Serviços de Informação

O Programa de Fornecimento Automático de Informação Tecnológica – carro-chefe dos serviços externos do INPI – faz chegar aos usuários cópias de patentes de qualquer parte do mundo, segundo áreas de interesse previamente acertadas. Algumas centenas de milhares de cópias de documentos foram enviadas, nos últimos anos, com resultados surpreendentes para empresas e centros de pesquisas, em termos de economia de recursos e tempo.

**Buscas individuais:** Pesquisa realizada pelo usuário no acervo do Banco de Patentes.

**Buscas isoladas:** Pesquisa direta realizada por especialistas do corpo técnico do INPI no Banco de Patentes, com produção de indicadores sobre o "estado da técnica", no setor de interesse, por solicitação do usuário.

**Busca informatizada:** Levantamento de informações, análise e assessoramento em pesquisas efetuadas em bases de dados internacionais e em bases internas (discos óticos), por especialistas, tanto em documentos de patentes como em bibliografia internacional.

**Prospecção tecnológica:** Consultoria destinada a fornecer estudos sobre tendências tecnológicas em setores industriais, utilizando principalmente documentos de patentes, informações sobre contratos de transferência de tecnologia e outros aspectos de ordem econômica e mercadológica.

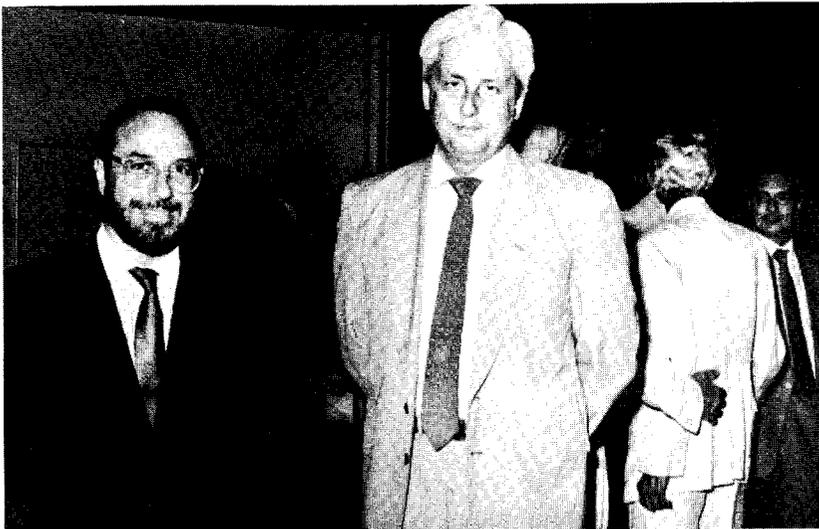
**Biblioteca Técnica:** Divulgação permanente do acervo através de publicações técnicas, levantamentos bibliográficos em propriedade industrial e localização de títulos▲

# DIRETORIA NOVA NA ABPI



O novo presidente, Emílio Scatamburlo, fala dos seus planos à frente da ABPI.

cont. da 2ª capa



Ao discursar perante os principais dirigentes e profissionais da propriedade industrial no Brasil, reunidos no auditório daquele Centro, o novo presidente da ABPI, dr. Emílio Scatamburlo, focalizou em detalhes as principais tarefas a serem empreendidas durante sua gestão e enalteceu o conjunto de realizações do seu antecessor, dr. Luiz Leonardos.

Presente à solenidade, representando o ministro da Justiça, o presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, dr. Paulo Afonso Pereira, em seu discurso garantiu aos novos dirigentes que as portas do INPI estarão sempre abertas às propostas pela melhoria da proteção à propriedade industrial brasileira.

segue na 4ª capa



Na foto ao centro, Paulo Afonso Pereira e Luiz Augusto de Mello Franco. Ao lado, Peter Dirk Siemsen agradece a homenagem especial.

# DIRETORIA NOVA NA ABPI



Na foto ao lado,  
Paulo Afonso Pereira,  
Emílio Scatamburlo,  
Luis Antonio Ricco Nunes,  
Luiz Leonardos e  
Gustavo Leonardos.

cont. da 3ª capa

Ainda tomaram posse, no mesmo ato, os novos dirigentes da ABAPI, entidade também sediada no Rio e que reúne os agentes da propriedade industrial de todo o país. O novo presidente desta entidade, Herlon Monteiro Fontes, que substituiu no cargo ao dr. Luiz Antonio Ricco Nunes, destacou em sua fala a consternação da classe por não ter obtido, até hoje, do Governo Federal, a regulamentação da profissão, apesar da entidade congregadora ter existência legal já há 48 anos▲



José Roberto Gusmão, editor desta Revista, e o presidente Emílio.



Um coquetel encerrou a solenidade de posse.

esta capa destina-se à inserção de publicidade