

2ª Edição
Ampliada

2007



Cadernos Temáticos - Encarte da Revista da EMARF
PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Cadernos Temáticos

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Encarte da Revista da EMARF

Publicação de Monografias apresentadas no Curso
de Extensão em Propriedade Industrial em
Convênio com a Pontifícia Universidade Católica
do Rio de Janeiro (PUC-RJ)

Tribunal Regional Federal da 2ª Região

2ª Edição - Ampliada
Fevereiro de 2007



Esta revista não pode ser reproduzida total ou parcialmente sem autorização

Revista da Escola da Magistratura Regional Federal /
Escola da Magistratura Regional Federal, Tribunal Regional
Federal : 2ª Região. Cadernos Temáticos - Propriedade
Industrial.

Rio de Janeiro: EMARF - TRF 2ª Região / RJ 2007 -
Fevereiro 2007

Irregular.

ISSN 1518-918X

1. Direito - Periódicos. I. Escola da Magistratura
Regional Federal.

CDD: 340.05

Diretoria da EMARF

Diretor-Geral

Desembargador Federal Benedito Gonçalves

Diretor da Revista

Desembargador Federal André Fontes

Diretor de Estágio

Desembargador Federal Raldênio Bonifácio Costa

Diretor de Relações Públicas

Desembargador Federal Clélio Erthal

Diretor de Pesquisa

Desembargador Federal Sergio Feltrin Corrêa

EQUIPE DA EMARF

Regina Elizabeth Tavares Marçal - Assessora Executiva

Carlos José dos Santos Delgado

Edith Alinda Balderrama Pinto

Fay de Mello Mattos Filho

Jackson de Castro Skury

Leila Andrade de Souza

Maria de Fátima Esteves Bandeira de Mello

Reinaldo Teixeira de Medeiros Júnior

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Presidente:

Desembargador Federal FREDERICO GUEIROS

Vice-Presidente:

Desembargador Federal J. E. CARREIRA ALVIM

Corregedor-Geral:

Desembargador Federal CASTRO AGUIAR

Membros:

Desembargador Federal PAULO FREITAS BARATA
Desembargadora Federal JULIETA LÍDIA LUNZ
Desembargadora Federal TANIA HEINE
Desembargador Federal ALBERTO NOGUEIRA
Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO
Desembargadora Federal MARIA HELENA CISNE
Desembargadora Federal VERA LÚCIA LIMA
Desembargador Federal ROGÉRIO CARVALHO
Desembargador Federal ANTÔNIO CRUZ NETTO
Desembargador Federal RICARDO REGUEIRA
Desembargador Federal FERNANDO MARQUES
Desembargador Federal RALDÊNIO BONIFÁCIO COSTA
Desembargador Federal SERGIO FELTRIN CORRÊA
Desembargador Federal FRANCISCO PIZZOLANTE
Desembargador Federal BENEDITO GONÇALVES
Desembargador Federal IVAN ATHIÊ
Desembargador Federal SÉRGIO SCHWAITZER
Desembargador Federal POUL ERIK DYRLUND
Desembargador Federal ANDRÉ FONTES
Desembargador Federal REIS FRIEDE
Desembargador Federal ABEL GOMES
Desembargador Federal LUIZ ANTÔNIO SOARES
Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO
Desembargadora Federal LILIANE RORIZ
Juiz Federal Convocado GUILHERME CALMON
Juiz Federal Convocado JOSÉ ANTONIO NEIVA
Juiz Federal Convocado LUIZ PAULO ARAÚJO FILHO

Sumário

| | |
|--|-----|
| CONSTITUIÇÃO, DIREITO CIVIL, NOME DE EMPRESA E MARCA | |
| Antônio Carlos Esteves Torres | 7 |
| IMPRESCRITIBILIDADE DA AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO DE MARCA OBTIDO DE MÁ-FÉ | |
| Liliane do Espírito Santo Roriz de Almeida | 37 |
| O CONFLITO ENTRE MARCAS E NOMES DE DOMÍNIO | |
| Theophilo Antonio Miguel Filho | 57 |
| PATENTES DE MEDICAMENTOS: QUESTÕES ATUAIS | |
| Maria Alice Paim Lyard | 73 |
| A RETRIBUIÇÃO ECONÔMICA DEVIDA AOS EMPREGADOS PELA EXPLORAÇÃO DE INVENÇÃO MISTA | |
| Júlio Emílio Abranches Mansur | 113 |
| MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA: ESPECTRO DE PROTEÇÃO LEGAL | |
| Maria de Lourdes Coutinho Tavares | 147 |
| CONSIDERAÇÕES SOBRE A PERDA DA DISTINTIVIDADE DAS MARCAS REGISTRADAS | |
| Hudson Targino Gurgel | 193 |
| INTRODUÇÃO ÀS MARCAS | |
| José Carlos Zebulum | 215 |
| PATENTES FARMACÊUTICAS E CONTROLE DE MERCADOS | |
| Caroline Medeiros e Silva | 249 |
| DA COMPETÊNCIA NAS AÇÕES REFERENTES À PROPRIEDADE INDUSTRIAL | |
| Dario Ribeiro Machado Junior | 373 |



CONSTITUIÇÃO, DIREITO CIVIL, NOME DE EMPRESA E MARCA

ANTÔNIO CARLOS ESTEVES TORRES

Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

CONSTITUIÇÃO, DIREITO CIVIL, NOME DE EMPRESA E MARCA

INTRODUÇÃO

A conjunção de temas constitucionais, de direito civil e direito comercial, pode parecer, numa primeira análise, esdrúxula tentativa de conjugar lápis e ovo. Estabelecer o liame entre os dados componentes da intitulação será o resultado final deste trabalho, propugnando-se pela tese de que nome de empresa e marca, após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, se aproximaram significativamente através do caminho comum da proteção, agora mais nítida no seio legislativo e, portanto, mais viável no trabalho dos profissionais do direito.

Muitos obstáculos se apresentaram na senda definidora das conseqüências do significado de nome comercial, título de estabelecimento e marca, designativo de produto. Os dois institutos estiveram afastados quase como sol e lua durante diversas etapas da história do direito. Em parte, este divórcio consensual se deveria aos critérios separatistas absolutos que enfrentavam o direito civil e o direito comercial, muito embora, como os grandes autores já definiram:

... diria que esta exigência de sistema de lógica coerência e portanto — vamos repetir — de ciência, se faz sentir sempre mais viva nos tempos modernos, no qual o Código Civil não é mais um depósito de regras escritas apenas para definir a relação daquela categoria de cidadãos que vive de seu patrimônio; hoje o Código é a carta da vida de todos os concidadãos, muitos dos quais vivem dia-a-dia; e isto vai dito não só para o direito das pessoas e da família mas até para as relações econômicas...¹

O autor mencionado, quase antecipando o que adotaram, a título de filosofia, os articuladores do Código Civil de 2002, é enfático:

O reclamo ao espírito do Direito moderno nos servirá para acentuar o significado e o valor sempre maior que em qualquer

¹ TRABUCCHI, Alberto, **Istituzioni di Diritto Civile**. Itália: La Carangola, 32 ed., 1991, p 33.

ramo do direito privado deva ser reconhecido, de um lado, aos princípios éticos, de boa-fé e de retidão, de outro, as exigências da certeza e da confiança que juntas formam a coluna do inteiro sistema, dominando a interpretação e aplicação do ius in civitate positum. P. XI e XII – Istituzioni di diritto civile. ²

Um velho sonho dos cientistas jurídicos sempre foi a união do direito comercial com o direito civil. De certa forma, mesmo com ceticismo de alguns inspirados juristas nacionais, o fato é que a comunidade jurídica hoje considera, ao menos, que o direito das obrigações está morando sob um mesmo teto. O Código Civil de 2002 afastou a parcela inicial do Código Comercial integrando-a no tecido de suas disposições.

Animado por este fato novo, somado ao cânone constitucional do artigo 5º, inciso XXIX, em conjunção com o artigo 125, inciso IV, da Lei 9.279/ 96, e 52 do Código Civil, que casam os dois institutos, nome de empresa e marca, penso que chegou a hora de eliminar dissensões que se fazem para privilegiar a roupagem digna da marca em desfavor da denominação de empresa.

Para o desenvolvimento do trabalho, é necessário transitar pelo conceito de nome comercial, hoje, nome de empresa, e do de marca. Com efeito, a singeleza unificadora dos dois institutos, num ramo dos designativos em geral, nome de empresa a distinguir estabelecimentos ou pessoas jurídicas, e marca a especificar produtos, não é suficiente para dirimir as questões que se originam do confronto entre eles. O paradoxo pantográfico, que ora equipara e ora separa, teve, ao longo de todo o transcorrer do século passado, papel de destaque a fomentar as discussões acirradas acerca da prevalência de um ou de outro.

A incidência do conflito entre os dois sistemas redundou em divergências de opiniões, que, hoje, com estes aspectos legislativos e doutrinários, correspondentes à equiparação axiológica da Lei Maior e à unificação obrigacional, estão, indubitavelmente, diluídas.

Em síntese, a tarefa é confirmar esta conclusão, ressaltando-se, por oportuno, que o texto é apresentado como esboço de dissertação a ser submetida em término de curso de mestrado na Universidade Estácio de Sá.

² TRABUCCHI, A. Op. cit., p 34.

CAPÍTULO 1 – ASPECTOS LEGAIS

1.1. A CONSTITUIÇÃO

A Constituição tem, em virtude de seus múltiplos significados, seja no âmbito político, seja no âmbito social, papel único na organização de um país. Mesmo os sistemas que não se apóiam diretamente na materialização de um texto constitutivo, cujo exemplo didático mais notório é o da Inglaterra, acabam por se referir a um conjunto principiológico organizador, com as facetas que lhe são peculiares.

As constituições, de forma ampla, ora exponenciam o desempenho político das suas finalidades, ora se entregam ao exercício substitutivo dos paradigmas do ordenamento civil. A doutrina supranacional tem citado a Constituição de Weimar, do início do século passado, como a inauguradora desta amplitude sociológica na organização de um país.

Com a Constituição de Weimar, de 1919, inaugura-se, na Europa, a idade das constituições interventivas em matéria social. Para além da parte orgânica, de estruturação do poder político, esse diploma incorpora, na verdade, uma extensa regulamentação, ao longo de nada menos do que cinquenta e sete artigos, de uma pluralidade de matérias, algumas das quais atinentes às relações jurídico-privadas. E basta atentarmos nas cinco epígrafes sob que se agrupam essas normas para nos capacitarmos da profundidade desta intervenção reguladora.³

Os doutrinadores, em geral, já vinham esboçando as funções sociais em textos de Constituição, fundamentando a tese no que se denomina o imobilismo dos Códigos:

Esta noção se cristaliza na fórmula da função social que foi incluída nos textos constitucionais. Devido ao imobilismo dos códigos, a concepção social de propriedade é adotada pelo legislador constitucional em diversos países.⁴

Para evitar repetições cansativas, sob o risco de se considerar arrogante tentativa de demonstração erudita, vale reeditar a lição de Carvalho de Mendonça, cujo gênio antecipa a proposta de união do

³ **Constitucionalização do Direito Civil**, escritos, BFD 74, 1998, p. 729-735.

⁴ ANDRADE, Fábio Siebeneichler de, **Da Codificação: Crônica de um conceito**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997, p.121.

direito privado que hoje, de certa forma, está em vigência, na parcela obrigacional. Vejamos a seqüência dos fatos doutrinários, nesta oportuna exposição:

O direito comercial vem a ser, destarte, a disciplina jurídica reguladora dos atos de comércio e, ao mesmo tempo, dos direitos e obrigações das pessoas que os exercem profissionalmente e dos seus auxiliares.

.....

A definição salienta, para tanto ela serve, que o direito comercial brasileiro se filia ao sistema misto, subjetivo e objetivo ao mesmo tempo. Ele regula, os atos de comércio praticados por profissionais ou não-profissionais, contém, igualmente, a disciplina específica dos comerciantes e dos seus auxiliares, isto é, as normas relativas à organização interna da qualidade de comerciante e ao exercício da profissão.

Com a sua força naturalmente expansiva, como produto histórico, imposto pela realidade econômica, o direito comercial veio a objetivar-se sem prejuízo do seu principal escopo. As normas relativas ao exercício da profissão mercantil e aos negócios jurídicos do comércio entraram desse modo para um sistema jurídico, mais extenso do que o traçado pela ciência econômica à indústria comercial.

O direito comercial é o direito dos que se dedicam não somente ao comércio, mas ainda à indústria manufatureira, ao transporte e outras atividades auxiliares do comércio; todos esses industriais são juridicamente denominados comerciantes; é também o direito regulador de certas relações decorrentes de negócios jurídicos alistados sob a etiqueta de atos de comércio, já em virtude de longa tradição, exatamente por se formarem eles dentro da periferia do comércio no sentido econômico, já por serem declarados tais em virtude da intenção daquele que os realiza, já pela forma que revestem ou pelo liame que mantêm com o comércio no aludido sentido, já, finalmente, pela disposição da lei, equiparando outras relações da vida civil, sem a intervenção de comerciantes, às provenientes da indústria comercial, em virtude de motivos de utilidade prática ou de simples oportunidade, para se subordinarem todos à mesma disciplina jurídica fundamental e formal.

Qual, porém o critério para traçar a linha divisória entre a matéria comercial e a matéria civil?

Eis o árduo problema inicial no estudo do direito comercial. São sempre difficilimas as questões que surgem quando se trata de fixar a aplicação do direito, não somente na sua estrutura geral, como relativamente aos institutos de cada um dos seus ramos.

.....

Entram em jogo elementos arbitrários, que levam o direito comercial a invadir o direito civil, perturbando a construção de firme sistema científico.

.....

As diferenças que subsistem entre o direito civil e o comercial nada têm de essencial. Bem podíamos fundir as matérias que lhes são comuns, isto é, os contratos e as obrigações e ainda a falência, estendendo-a, oportunamente (não hoje), aos não-comerciantes.

.....

A influência do direito comercial sobre o direito civil foi extraordinária, mormente entre nós...

O caráter dos tempos modernos é, na frase de Spencer, o mercantilismo e o industrialismo.

.....

O direito comercial e o direito civil são dois sistemas de regras que tiveram o mesmo ponto de partida, seguindo, depois, cada qual, vida autônoma, sem sujeição ou dependência de um para com o outro.

A verdade é que se tem dado à expressão direito civil um conteúdo amplíssimo, incluindo na sua esfera noções jurídicas fundamentais de caráter geral, aplicáveis igualmente ao direito comercial. O direito civil figura como se fosse direito privado in genere, que Van Hemmelen denominou, não sem felicidade, o direito privado econômico.

No direito privado compreendem-se as duas zonas, o direito civil e o direito comercial, cada qual com seu objeto legalmente

*especializado; mas, havendo aquele precedido historicamente a este, acumulou em si o fundo comum de todas as noções, que servem de base ou de materiais para as construções jurídicas. Veio ele, assim, a assumir nesse particular o caráter de pressuposto do direito comercial.*⁵

O art. 121, do Código Comercial (cuja parte geral já foi expressamente revogada pelo Código Civil de 2002) já adiantava este destino inevitável: “... as regras e as disposições do direito civil para os contratos em geral são aplicáveis aos contratos comerciais...”. A tendência unificadora era irreversível.

Os anseios para que o novo Código Civil escoimasse a zona cinzenta em que o direito comercial se encontrou com relação ao direito privado podem muito bem ser resumidos na palavra de Fábio Ulhoa Coelho:

*Desta forma, quem pretenda responder com rigor à questão acerca da natureza do critério de identificação do campo de abrangência do direito comercial brasileiro da atualidade não poderá deixar de observar esta situação transitória e concluir pela inexistência de um critério seguro.*⁶

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 trouxe em seu arcabouço princípios genéricos, preceituais, como os que inauguram o texto fundamental em seu art. 1º e, via da diluição pelos diversos setores do direito positivo, aplicáveis às mais diversas relações sociais:

A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamento:

I – a soberania;

II – a cidadania;

III - a dignidade da pessoa humana;

IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

*V – o pluralismo político;*⁷

⁵ MENDONÇA, J. X. Carvalho, **Tratado de Direito Comercial Brasileiro**. Campinas: Bookseller, 2000. Vol. 1, p 24/25, 26/27, 28/29, 30/32, 34/35, 38/39.

⁶ COELHO, Fábio Ulhoa, **Manual de Direito Comercial**. São Paulo: Saraiva, 12.ed., 2000, p.12.

⁷ **Constituição Federal**, 1988

Por outro lado, a Lei Fundamental desce às minúcias da proteção individualista, subjetiva, do cidadão, no artigo 5º, de cujos parágrafos importam exponenciar os da supremacia do estado de direito baseado na lei:

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

I – homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;

.....
XXII – é garantido o direito de propriedade;

.....
XXVII – aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;

.....
XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;⁸

Nos primórdios de sua vigência, a denominada Constituição Cidadã mereceu comentários que lhe reservaram ampla parcela dos repertórios preservativos típicos do Direito Privado:

O Código Civil perde, assim, definitivamente, o seu papel de Constituição de direito privado. Os textos constitucionais, paulatinamente, definem princípios relacionados a temas antes reservados exclusivamente ao Código Civil ao império da vontade: a função social da propriedade, os limites da atividade econômica, a organização da família, matérias típicas do direito privado, passam

⁸ Idem, ibidem.

a integrar uma nova ordem pública constitucional. Por outro lado, o próprio direito civil, através da legislação extracodificada, desloca sua preocupação central, que já não se volta tanto para o indivíduo, senão para as atividades por ele desenvolvidas e os riscos dela decorrentes.⁹

1.2. O CÓDIGO CIVIL

O Código Civil, na realidade, mesmo diante de valiosas opiniões contrárias, recupera este papel condutor do comportamento social, ao tracejar, esquematicamente, o uso do direito à propriedade, a garantia da sucessão e a explicitação do moderno conceito de família. Carlos Alberto Bitar, antecipando a necessidade do projeto que se transformou no Código Civil de 2002, esclareceu:

Os mandamentos constitucionais são, pois, normas hierarquicamente superiores que, uma vez lançadas, revogam as de ordem anterior, funcionando no mais como diretrizes, como limites ou como balizas para o intérprete, vinculando-os todos a seus ditames, tanto ao legislador, quanto ao hermenêuta e quanto ao juiz.

Desse modo, a estruturação do Estado, os direitos fundamentais da pessoa, os direitos sociais, os direitos políticos, os direitos econômicos passaram, imediatamente, à égide da nova ordem (pois, o próprio legislador constituinte, para dirimir dúvidas, assim dispôs).

As relações privadas, no entanto, somente se conduzirão pelos novos princípios uma vez adaptada a legislação interna correspondente. Entendemos, assim, que as normas sobre Direito de Família somente terão eficácia plena quando ajustado o Código próprio ou leis especiais vigentes. Daí por que consideramos se devam tomar iniciativas imediatas para a promulgação de um novo Código, eis que, quanto àquele livro, os princípios e as regras ora postas rompem toda a textura, exigindo nova regulamentação, a exemplo do que ocorreu em

⁹ TEPEDINO, Gustavo, **Temas de Direito Civil**. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 116, in FACHIN, Luiz Edson, **Repensando Fundamentos do Direito Civil Brasileiro Contemporâneo**. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, Nota explicativa.

*Portugal, na Itália e em outros países e, que se procedeu a reforma constitucional*¹⁰

Com a recuperação do papel de Estatuto do Direito privado, ainda que sob forma tímida e, para alguns, canhestra (examine-se o pensamento de Cavalieri, por exemplo:

O dano moral — o grande vilão atual da responsabilidade civil — recebeu singela referência no art. 186 do Código, não obstante o enorme prestígio que mereceu na Constituição ... Outra questão relevante e tormentosa ... o novo Código Civil deixou de disciplinar é a que diz respeito ao nexos causal. Limitou-se, neste ponto, a repetir, em seu art. 403, a regra do art. 1.060 do Código revogado.¹¹,

o Código Civil, com a versão 2002, passou a tratar, como um todo, do Direito Obrigacional, incluindo aí o Direito Comercial, tanto é assim que revoga (melhor se diria, trata de forma mais ampla) a parte geral do Código Comercial de 1850, focalizando o aspecto mais central de todo o setor, a empresa. Nesta linha de raciocínio, o Código Civil trata do nome comercial (do empresário), utilizando-se da seguinte definição:

Art. 1.155. Considera-se nome empresarial a firma ou a denominação adotada, de conformidade com este Capítulo, para o exercício de empresa.

Parágrafo único. Equipara-se ao nome empresarial, para os efeitos da proteção da lei, a denominação das sociedades simples, associações e fundações.

Art. 1.163. O nome de empresário deve distinguir-se de qualquer outro já inscrito no mesmo registro.

Parágrafo único. Se o empresário tiver nome idêntico ao de outros já inscritos, deverá acrescentar designação que o distinga.

¹⁰ BITTAR, Carlos Alberto, **O Direito Civil na Constituição de 1988**. Rio de Janeiro: Revista dos Tribunais, 2.ed., 1991, p.

¹¹ FILHO, Sergio Cavalieri, **Programa de Responsabilidade Civil**, São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 4. Ed., 2003, p. 20/21.

É preciso não deixar esmaecer a idéia de que o desdobramento da matéria parte das linhas gerais da Constituição e, agora, se lança na própria definição, genérica e abrangente, do que seja empresa. Vale transcrever o art. 966, do Código Civil: *Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.*

O artigo 52 do Código Civil torna expresso o fundamento justificador da proteção ao nome de empresa, ao equiparar os direitos das pessoas jurídicas, nas sendas protetivas da lei, aos da personalidade.

CAPÍTULO 2 – ASPECTOS DOUTRINÁRIOS

2.1. NOME COMERCIAL (NOME EMPRESARIAL NO CÓDIGO CIVIL DE 2002)

Ao substituir a exigüidade conotativa do instituto do fundo de comércio, em termos de definição legal, pela largueza do conceito de empresa, a lei, neste caso, o mesmíssimo Código Civil, que aborda o nome comercial, também, abordou o assunto marca. Gama Cerqueira, de há muito esclarecia, especificando: que é o sinal designativo de produto por conseguinte da atividade.

O histórico dos conflitos entre marcas e nomes comerciais está bem escandido em trabalho de Luiz Leonardos publicado na revista da ABPI, nº 41. O professor destaca, de forma incisiva o histórico da dissidência:

Assim, não há dúvida que o titular de marca pode impedir a sua reprodução ou imitação para ser usada como nome comercial ou como título de estabelecimento de terceiros. Era o que dispunham expressamente os artigos 111, nº 2, e 120, nº 5, do antigo Decreto-Lei nº 7.903/45, cujos princípios forma mantidos nos artigos 94, inciso 1º, e 100, nº 5, do Decreto-Lei nº 254/67, todos proibindo o registro como nome comercial ou como título de estabelecimento às denominações suscetíveis de confusão com marcas de terceiros. Ainda que estas normas estejam, hoje, revogadas, como também o está o Decreto-Lei nº 1.005/69, que dispunha de modo semelhante quanto aos títulos de estabelecimento (artigo 91, nº 5) e abolia, pela primeira vez, os

registros de nomes comerciais, fazendo sua proteção decorrer de simples adoção nos atos constitutivos da sociedade arquivados no Registro do Comércio (art. 166), permanecem em pleno vigor os princípios expostos, que decorrem da proteção outorgada às marcas, garantindo sua propriedade e exclusividade e pelo que dispõe o artigo 124, V, da atual Lei da Propriedade Industrial Lei 9.279/96). Pelo artigo 119, do Código da Propriedade Industrial anterior (Lei nº 5.772/71) o nome comercial e o título de estabelecimento continuariam a gozar de proteção através de legislação própria, a qual se encontra na própria Constituição, no art. 3º, § 2º, da Lei de Sociedades Anônimas, no artigo 35, V, da Lei 8.934/94 (dispõe sobre o registro público de empresas mercantis), mantendo o que se encontrava no art. 38, IX, da Lei de Registro do Comércio anterior (Lei nº 4.726/65) e no art. 195, V, da lei 9.279/96, além da regra de proteção aos nomes comerciais independentemente de qualquer registro, contido no art. 8º da Convenção de Paris, aplicável internamente por força do artigo 4º, da Lei 9.279/96. Não tem razão, portanto, Rubens Requião e aqueles que seguem sua opinião (Constituição Federal. Curso de Direito Comercial, pg. 132) de que teria havido, a respeito, vacatio legis, acarretando a falta de proteção aos nomes comerciais e títulos de estabelecimento pois, mesmo à falta de qualquer outra legislação, encontrariam guarida no âmbito da repressão geral à concorrência desleal.

.....

É claro, então, que a lei contemplava expressamente a possibilidade de conflito entre a marca e o nome comercial, regra esta que tem sua origem no artigo 110 do antigo Decreto-Lei nº 7.903/45, que mandava sustar o arquivamento dos atos constitutivos de sociedades cujas denominações contivessem expressão de fantasia até que se comprovasse o respectivo registro, ou pedido de registro, como marca. Outra coisa não se buscava, com esta norma, senão impedir a confusão entre os negócios de sociedades que adotem nomes comerciais ou marcas idênticas ou semelhantes. Hoje, os artigos 124, V, e 195, V, da Lei 9.279/96 afastaram qualquer dúvida, garantindo a proteção da marca contra o seu uso não autorizado em nomes comerciais e a proteção destes face a seu uso indevido por terceiros.¹²

¹² LEONARDOS, Luiz, **Apreciação do conflito entre marcas e nomes comerciais.**

2.2. MARCA

O consenso geral admite que marca tenha um sentido individualizador, com reflexos econômicos e, hoje, ninguém mais duvida, de interesse público, porque é através desses sinais que o consumidor pondera e se decide.

Generalizando, marca é um sinal que permite distinguir produtos industriais, artigos comerciais e serviços profissionais de outros do mesmo gênero, da mesma atividade, semelhantes ou afins, de origem diversa. É para o seu titular o meio eficaz para a constituição de uma clientela. Para o consumidor representa a orientação para a compra de um bem, levando em conta fatores de proveniência ou notórias condições de boa qualidade e desempenho.

Além disso, a marca atua como um veículo de divulgação, formando nas pessoas o hábito de consumir um determinado bem material, induzindo preferências através do estímulo ocasionado por uma denominação, palavra, emblema, figura, símbolo ou outro sinal distintivo. É, efetivamente, o agente individualizador de um produto, de uma mercadoria ou de um serviço, proporcionando à clientela uma garantia de identificação do produto ou serviço de sua preferência.

A marca pode exercer múltiplas funções. Entre outras, proporcionar ao seu titular o direito, através de medidas administrativas e judiciais, de agir contra o seu uso indevido, ou não autorizado, por parte de concorrentes desleais. Auxilia o adquirente (comprador) na operação de compra impelindo-o a reclamar o produto identificado pela marca e não o sucedâneo apresentado pelo vendedor.

Em seu amplo sentido, a marca pretende diferenciar e divulgar um bem material, informando e persuadindo as pessoas a comprá-lo.¹³

A Constituição, como regra maior, fonte dos preceitos e princípios explicitados pelo Código Civil e pela legislação infraconstitucional, tornando os institutos nome comercial e marca abrangidos num mesmo universo protetivo, dispõe, como já se adiantou, no início da exposição:

Art. 5º, inciso XXIX. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como

¹³ BLASI, Gabriel di, et al, **A Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro, Forense, 2002, p. 162.

proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes das empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

Através da via indireta da exclusão, a Lei 9.279/96 destina atenção protetiva contra a usurpação do nome comercial:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

.....
V – reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresas de terceiros, suscetível de causa, confusão ou associação com estes sinais distintivos;

A finalidade, em termos preservadores, do registro da marca e da do nome comercial é a mesma: excluir os concorrentes ou outros quaisquer da possibilidade de uso inautorizado.

Gama Cerqueira, indispensável no cenário, tem seu pensamento lembrado por Celso Oliveira:

Gama Cerqueira traçou o conceito, asseverando que o “direito sobre o nome comercial constitui uma propriedade em tudo idêntica à das marcas de fábrica e de comércio, que se exerce sobre uma coisa incorpórea, imaterial, exterior à pessoa do comerciante ou industrial, e encontra seu fundamento no direito natural do homem aos resultados de seu trabalho. Essa propriedade abrange não só o nome do comerciante singular, como, também, a firma das sociedades em nome coletivo, as denominações das sociedades anônimas e por quotas, a insígnia dos estabelecimentos e os demais elementos que entram no conceito do nome comercial (n. 780, supra), considerados como objetos autônomos de direito.”¹⁴

A realidade do campo doutrinário jamais deixou de observar que o conceito de nome comercial esteve andando lado a lado com o conceito de marca. É irrefutável a lição de João da Gama Cerqueira:

¹⁴ OLIVEIRA, Celso Marcelo de, **Direito Empresarial – À Luz do Novo Código Civil**. Campinas/SP, LZN, 2003, p 379 e 384.

*Fica, assim, dependendo de prévio registro ou depósito da marca a constituição definitiva das sociedades anônimas e das sociedades por quotas, cujas denominações geralmente se caracterizam por expressões de fantasia, o que constitui injustificado estôrvo à liberdade de comércio. Mas, cumprida que seja a formalidade do depósito da marca, ainda assim a organização da sociedade não se poderá considerar definitiva, pois se a expressão de fantasia colidir com marca anteriormente registrada, a denominação social terá de ser modificada (art. 117, parág. único), o que importará na modificação dos atos constitutivos da sociedade para alterar-se a denominação que nêles figura. Acresce que um registro de marca não se obtém em menos de 10 ou 12 meses, quando não há oposição ou recursos, não sendo raros os casos em que êsse prazo se dilata por dois ou três anos. Durante êsse tempo a sociedade terá de funcionar sob denominação provisória, sujeita a modificações que se refletirão prejudicialmente sôbre a sua vida comercial, como facilmente se compreende. E todos êsses embaraços podem repetir-se, se a nova expressão adotada em substituição da primeira colidir também com outra marca registrada.*¹⁵

2.2.1. LITÍGIOS NO JUDICIÁRIO

Os conflitos sobre a matéria se multiplicam no Judiciário e a tendência, mesmo antes da vinda à lume do Código Civil de 2002, era de preservar, seja a marca, seja o nome comercial, congraçando, reunindo, estes dois institutos na seara da proteção igual, para ambos. Vale repetir:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA. AÇÃO DE NULIDADE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. LEI 9.279/DE 1996. 1. O uso da mesma marca por duas empresas concorrentes acarreta não apenas prejuízos àquela que seja legítima titular do direito de PROPRIEDADE INDUSTRIAL, como também aos consumidores, que ficam sujeitos à natural e inevitável confusão decorrente da identidade de marca para atividades comerciais semelhantes desenvolvidas na mesma região por pessoas jurídicas distintas.

¹⁵ CERQUEIRA, João da Gama, **Tratado da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Forense, 1946, Vol I, p 515/516.

2. É cabível, em situações dessa natureza, a outorga de tutela jurisdicional, ainda que provisoriamente, em favor daquela demandante cuja posição jurídica guarda grau mais elevado de verossimilhança. Trata-se de providência cabível genericamente no procedimento comum (CPC, art. 273) e que tem igualmente previsão específica para a proteção do direito de PROPRIEDADE INDUSTRIAL, inclusive nas ações de nulidade de registro de marca (Lei nº 9.279, de 1996, art. 173, parágrafo único).

3. No caso, é a autora quem ostenta posição jurídica mais verossímil. A expressão “via porto” integra a sua denominação social (Via Porto Veículos Ltda.). Razão pela qual, à primeira vista, não pode ser registrada como marca por outra pessoa, ainda mais por empresa concorrente, conforme prevê o artigo 124, V, da Lei 9.279, de 1996¹⁶.

O art. 65, 5, DO CPI, veda o registro como marca do título do estabelecimento, ou de seu nome comercial, complementando, o art. 119, que ambos gozam de proteção através de legislação própria, e não do CPI, independentemente de obrigatoriedade de depósito ou de registro no órgão marcário, o que, aliás, atende ao acordado pelos países unionistas, através da Convenção da União de Paris, em seu art. 8º.¹⁷

Marca e nome comercial são coisas distintas ... Entretanto, a relação existente entre eles reflete-se, indubitavelmente, no universo mercantil. O emprego de nomes e expressões marcárias semelhantes deve ser de imediato afastado para que não produza dúvidas a influir na vontade do consumidor.

No ordenamento jurídico nacional, tanto a marca, pelo código de Propriedade Industrial, quanto o nome comercial, pela Convenção de Paris, do qual o Brasil é signatário, são protegidos juridicamente, conferindo ao respectivo titular o direito de sua utilização.

O direito decorrente do registro de marca exclui seu emprego por todos os demais no mesmo ramo de atividade.

No que tange ao nome comercial, sua proteção não se restringe ao ramo de atividade. Desse modo, não deve ser permitida a

¹⁶ Agravo de Instrumento nº 65.771, Tribunal da Quarta Região, RS, Terceira Turma, Decisão de 15.05.2001.

¹⁷ Trecho da sentença proferida no Juízo Federal da 21ª Vara, Processo nº 94.0067136-9, pela Juíza Liliane do Espírito Santo Roriz de Almeida.

*coexistência de nomes comerciais idênticos ou muito semelhantes, ainda que para ramos de indústria e comércio diversos.*¹⁸

São inúmeros os julgados na mesma direção.

Não fora pelos temas genéricos de abrangente proteção, indistintamente, destinados pela Constituição a marcas e nomes comerciais, a Convenção de Paris, a que o Brasil aderiu, dispensa até mesmo a necessidade de registro como requisito desta prerrogativa. Seja qual for a situação de desrespeito a qualquer dos institutos, a possibilidade de defesa é ampla e irrecusável. Agora mesmo, ratificando a amplitude do espectro preservativo, diante do fenômeno da informática, a imprimir veloz caracterização das modernas fórmulas das relações humanas, a iniciativa registral, levada a efeito perante a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, sofre as restrições ditadas pelos princípios atinentes ao ramo, como se extrai do julgamento da Terceira Câmara Cível, do TJRJ:

INTERNET. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NOME COMERCIAL. DIREITO À EXCLUSIVIDADE. SEMELHANÇA CAPAZ DE GERAR CONFUSÃO. USO INDEVIDO. AÇÃO ORDINÁRIA DE ABSTENÇÃO DE ATO. CONCESSÃO DE LIMINAR. LEI Nº 9.279, DE 1996.

Propriedade industrial. Ação ordinária objetivando a cessação do uso de nome de domínio na internet. Confronto entre nome de domínio registrado na FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e, de outro lado, outros nomes de domínio registrados na mesma entidade e marcas nominativas e mistas de indústria e comércio depositadas no INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial, todos possuindo como sinal distintivo e característico a expressão “IG”. Pedido de liminar específica prevista na Lei 9.279/96, art. 209, 1º, da Lei de Propriedade Industrial, inicialmente denegado pelo Juízo monocrático, seguindo-se indeferimento do efeito suspensivo ativo. Sentença de procedência do pedido, determinando, após o trânsito em julgado, expedição de ofício à FAPESP para cancelamento do registro do nome de domínio

¹⁸ Trecho do voto proferido em recurso de apelação interposto contra sentença citada anteriormente.

“ignoticias.com.br” . Interposição de apelo pela agravada, recebido no duplo efeito. Persistência do interesse processual no julgamento do agravo, diante da possibilidade de deferimento da liminar inicialmente denegada. Verificação, pelos elementos contidos nos autos do recurso e pelo exame da sentença proferida na ação ordinária da presença dos requisitos para a concessão da liminar pleiteada. Presença da aparência do bom direito e do perigo na demora quanto à prática de atos de concorrência desleal passíveis de prejudicar a reputação ou os negócios da agravante, pelo estabelecimento de confusão entre produtos e serviços. Provimento do agravo com a concessão de liminar para abstenção pela agravada, até o julgamento da apelação em curso, de utilização do nome de domínio “ignoticias.com.br”, sob pena de multa diária no valor de vinte salários mínimos, oficiando-se à FAPESP para as medidas pertinentes.¹⁹

2.3. CONCORRÊNCIA DESLEAL

A concorrência desleal, como reconhecem os mais destacados tratadistas, dadas as correlações de ordem moral, ainda não tem uma definição absolutamente satisfatória, esclarecendo Thomas Leonardos que a razão deste óbice é “a multiplicidade de forma que a *malícia* humana pode engendrar”.²⁰

Sempre tendo em vista o andar comum das marcas e do nome comercial, é preciso que se ressalte, ainda, que a concorrência, fator das relações comerciais, em algumas situações, atinge ao grau do ilícito, sob forma civil ou penal. Retorna-se, daqui, ao ponto inicial do trabalho em que se exponenciaram os valores constitucionais e infraconstitucionais preservadores da dignidade da pessoa humana e de seus interesses no mar social. A concorrência, quando é deslealmente operada sob suas multifacetadas formas, em especial, nas hipóteses em que o infrator aproveita-se do prestígio de um nome ou de uma marca de reputação reconhecida, para comercializar produtos que estejam fortalecidos pela

¹⁹ AGRAVO DE INSTRUMENTO 12.221/2001 – Reg. em 01.10.2002. Niterói. Terceira Câmara Cível – Unânime – Des. LUIZ FERNANDO DE CARVALHO – Julg. 13.08.2002.

²⁰ Concorrência Desleal, Rio, 1936, p. 11, depois ampliado na Revista Forense, p. 88 e 351.

nomenclatura do designativo, torna-se viciada e consubstancia ato ilícito produtor do direito punitivo estatal e de indenização.

Os critérios de definição sobre concorrência desleal são vários, mas a palavra de Gama Cerqueira, mais uma vez, nos ajuda a compor este trabalho:

A evolução das doutrinas que têm por objeto a concorrência desleal processa-se de modo contínuo, mas lento. O problema da concorrência desleal e de sua repressão só se impôs à consideração dos juristas, de modo mais agudo, nos tempos modernos, depois que o crescente progresso das indústrias e do comércio, aliado a outros múltiplos fatores que aqui não poderíamos examinar, deu lugar ao aparecimento de uma competição sem regras e sem limites, entre comerciantes e industriais empenhados em obter vantagens²¹ cada vez maiores sobre os seus concorrentes. A livre concorrência econômica é consequência da liberdade de comércio e indústria e age como elemento do progresso econômico de cada país. Mas degenera, transformando-se em agente perturbador desse progresso, quando os comerciantes e industriais, no afã de vencerem seus competidores, lançam mão de práticas e métodos ilícitos ou desleais.²²

Uma vez mais, deve-se reforçar a noção de que a marca bem conhecida, o nome comercial de reputação ilibada interessam ao comerciante para divulgação de seus produtos ou serviços, mas interessam também ao consumidor, que ao procurar um estabelecimento ou produto, já estará certo de que as suas possibilidades de engano ou risco de prejuízo são vastamente diminuídas. Para que não se venha a produzir um inconveniente comercial nesta exposição sobre o alcance do universo dos distintivos da espécie, basta lembrar o forte apelo popular de obras cinematográficas que se tornaram *cults* e, hoje, parcela integrante dos expoentes da sétima arte: *Breakfast at Tiffany's* (a famosa loja de jóias em New York); *Moulin Rouge*, das lembranças Lautrequianas. Some-se a isto a presença constante de *Dior, Saint Laurent ou Chanel*, das elegantes indumentárias, até mesmo da perfumosa e metafórica roupagem noturna da senhora Norma Jean (ficou célebre a frase de Marilyn Monroe, indagada sobre o que usava para dormir: “duas gotas de Chanel”); não há quem não conheça

²¹ CERQUEIRA, J. Op. cit.

²² CERQUEIRA, J.Op. cit. P.81.

o Champanhe ou se incline, respeitosamente, quando conhecedor, perante um Château Mouton Rothschild, das inalcançáveis delícias vinícolas, que habitam a dieta cotidiana dos consumidores abastados e os sonhos dos que até mesmo para as necessidades básicas encontram obstáculos dificultosos. Exemplos como esses são legião no mundo da propriedade intelectual e do comércio em geral, demonstrando a amplitude dos efeitos análogos dos dois institutos no universo das relações da espécie.

Para que se reforce a idéia do trabalho, cumpre relembrar que marca e nome comercial são espécies de gênero designativo identificador.

Colhe-se em Pierangeli, citando Justino Cruz:

A marca se distingue da insígnia e do nome comercial. O nome comercial é a designação pela qual é o estabelecimento referido ou conhecido. "Assim como a firma individualiza o comerciante e a marca os produtos, o nome identifica o estabelecimento".²³

e para complemento:

Conseqüentemente, o nome representa para o estabelecimento o mesmo (grifei) que a marca significa para o produto ou serviço.²⁴

Em termos doutrinários análogos, locação, compra e venda e mandato materializam acordo de vontades sob o manto comum da teoria dos contratos; homicídio, infanticídio e induzimento ao suicídio são figuras típicas penais diferentes mas integrantes do sistema protetivo da vida contra o evento morte.

CAPÍTULO 3. PROTEÇÃO DA MARCA E DO NOME DA EMPRESA

O próprio teor do art. 1.116, do Código Civil de 2002, refere-se à exclusividade do uso — deveria ser do direito ao uso — nos limites

²³ PIERANGELI, José Henrique. **Crimes Contra a Propriedade Industrial e Crimes de Concorrência Desleal**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 74.

²⁴ Idem, ibidem. P. 75.

do Estado, como decorrência da impropriamente chamada inscrição no registro próprio.

É evidente que o legislador descreve, embora sem merecer aplausos, a principal consequência do registro. Mas o que se procura definir neste trabalho é o confronto entre marca e nome da empresa, partindo-se do entendimento de que os dois institutos pertencem à mesma natureza identificadora, equiparando-se, em termos de proteção. Não há prevalência de um sobre o outro. Se, como se extrai da Constituição (art. 5º, XXIX), da Lei nº 9.279/96 (art. 124, V) e do Código Civil/2002 (art. 1.166), o uso de marca ou de nome é objeto de proteção, não importa a diferença ontológica entre eles, que têm a mesma finalidade designativa.

Em termos de sistema, como observam os doutos estudiosos da matéria, pelo art. 33, da Lei 8.934/94, as disposições da Convenção de Paris, cujo art. 8 protege marcas de indústria e comércio, estariam revogadas. O conteúdo do art. 1.166, do Código Civil de 2002, apenas ratificaria a tendência, inspirado no entendimento de que os tratados são internalizados sob a égide analógica de lei ordinária, aplicando-se ao art. 2º da Lei de Introdução do Código Civil.

No entanto, as nossas observações transitam em área que independeria deste movimento temporal das leis. A uma, porque o próprio art. 1.166 prevê forma especial para salvaguarda do nome das empresas em todo o território nacional e, a duas, porque o fato de se restringir o uso exclusivo do nome ao respectivo Estado, não significa expungir-lo do caráter protetivo incidente na Constituição e no próprio artigo 124, V, da Lei 9.279/96. O conflito se reduz ao caminho da mera aparência. Não exclui o pensamento de que, em termos protetivos, marca e nome de empresa se aproximaram com a incidência dos princípios obrigacionais do Código Civil de 2002.

CONCLUSÃO

Embora ousando expor fórmula contraditória da maneira de pensar de ilustres juristas nacionais e até estrangeiros (Canotilho e Jorge Miranda, por exemplo, ilustres professores das universidades portuguesas, talvez não concordem integralmente com o pensamento

que se esposa), o fato é que o Código Civil, ao se firmar em estacas conotativas de valores humanos, sociabilidade, eticidade, operabilidade, obedece aos ditames principiológicos da Lei Fundamental. Valemo-nos do magistério de Judith Martins-Costa, mais uma vez, para ressaltar do trabalho publicado na Revista da Universidade de Direito do Rio Grande do Sul, o excerto resumidor do fundamento deste projeto monográfico:

Como exemplo da possibilidade de reconstrução sistemática ensejada pelo novo Código tomo o caso de danos à pessoa, espécie do gênero danos extrapatrimoniais, pois aí é nítida a conexão intersistemática (entre diversos sistemas ou subsistemas integrantes de um mesmo ordenamento) e intrassistemática (entre normas integrantes de um mesmo sistema, ou subsistema).²⁵

O Código Civil, abrangendo, em termos de princípios doutrinários intrassistemáticos comuns, a integralidade do direito obrigacional, há de servir de anteparo e fundamento para a solução dos conflitos existentes entre marca e nome de empresa, os quais, como já se viu, *n'hurlent pas de se trouver ensembles*.

Para o fundamento de que esta tese, sobre nome comercial e marca, já tinha a proteção legal e hoje, com a reunião do direito obrigacional, se estreita nas sendas da preservação, está o acoplamento interdisciplinar, que não dispensa a sociologia, a filosofia, os demais ramos do direito (direito penal, crime de concorrência desleal, por exemplo), não havendo como se apartarem deste corpo monolítico as agressões que venham a sofrer tanto a marca quanto o nome comercial, iguados no sistema protetivo pelos princípios constitucionais, esmiuçados e esclarecidos no Código Civil, e especificados nas legislações infraconstitucionais extravagantes.

Extrai-se de Silveira Bueno, Relator em julgado do Tribunal Regional Federal:

A questão sub judice resume-se em saber se o nome do estabelecimento comercial estrangeiro merece proteção da legislação nacional ou se, ao contrário, essa proteção inexistente, de

²⁵ COSTA, Judith Martins-, **O Novo Código Civil Brasileiro: em busca da "Ética da Situação"**. Revista da Faculdade de Direito da UFRGS., v. 20, out/2001.

tal sorte que é perfeitamente válido o registro pela apelante da expressão "Timberland" para designar os seus produtos.

O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigação de depósito ou registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio (Decreto legislativo nº 78, de 31.10.74).

Vê-se, portanto, que a lei protege o nome do estabelecimento comercial, tornando ilícita a apropriação dos esforços do comerciante em proveito de terceiro. Em outras palavras, a lei proíbe a concorrência desleal. A concorrência, de outro lado, pode se caracterizar, dentre outras possibilidades, pela aproximação entre produtos e estabelecimentos. (Constituição Federal. José Tinoco Soares, "Crimes contra a Propriedade Industrial e Concorrência Desleal", p. 7, Revista dos Tribunais, 1980).²⁶

Complementa-se o pensamento com as conjecturas estimuladas pelo Código Civil de 2002 no sentido da confirmação de que o sistema protetivo de marcas e nomes de empresas tem a mesma natureza e se mantém dentro dos critérios da Constituição e das disposições infraconstitucionais.

Gabriel Leonardos, em exposição realizada na EMERJ, aos 13.06.2003, teve ocasião de lembrar trabalho seu, referente ao assunto, do qual se extrai a confirmação da tese extensiva do alcance protetivo ao nome comercial, nos mesmos moldes da que se destina às marcas.

Assim, parece-nos que, segundo o melhor direito, nada impede que terceiro interessado apresente recurso contra o arquivamento de ato de empresa que adote nome semelhante ao seu, ainda que este terceiro esteja sob a jurisdição de outra Junta Comercial. E, a fortiori, tal alegação de colidência deverá ser examinada pelo Judiciário, pois o regime legal, sob o ponto de vista de direito material, em nada foi alterado com a Lei 8.934/94.

O sistema de requerimentos voluntários às demais Juntas para o fim de assegurar administrativamente a proteção ao nome comercial pode e deve continuar existindo, possibilitando às Juntas a negativa ex-officio ao arquivamento de atos de empresas com nomes semelhantes. Não obstante, as Juntas não devem se

²⁶ Apelação Cível nº 90.03.03499-0, Tribunal Federal da Terceira Região, 1ª Turma.

*furtar a cumprir as nobres tarefas que lhes foram cometidas por lei com relação à proteção dos nomes de empresas estabelecidas em outros Estados ou até mesmo em outros países — independentemente de ter havido o requerimento prévio para a extensão da proteção — sempre que um terceiro interessado apresentar recurso administrativo, chamando a atenção da Junta para a infração dos direitos sobre seu nome comercial.*²⁷

Em conclusão, o professor afirma, com a experiência acadêmica e profissional de que dispõe:

*A importância do nome comercial da empresa rivaliza com a das marcas de indústria, comércio ou serviços por ela utilizadas. A marca é a assinatura do fabricante ou comerciante no produto, enquanto o nome comercial é a assinatura da empresa sobre todos os negócios por ela realizados. A proteção firme e rápida do nome comercial é um imperativo da lealdade no comércio.*²⁸

A evolução do direito, como ciência, mais a mais, se conjumina com ramificações interdisciplinares, a ponto de já haver alguma necessidade de esclarecimentos suplementares das lições kelsenianas, na obra *Teoria Pura do Direito*:

*Isto parece-nos algo de per se evidente. Porém, um relance de olhos sobre a ciência jurídica tradicional, tal como se desenvolveu no decurso dos sécs. XIX e XX, mostra claramente quão inteiramente acrítico, a jurisprudência tem-se confundido com a psicologia e a sociologia, com a ética e a teoria política. Esta confusão pode porventura explicar-se pelo fato de estas ciências se referirem a objetos que indubitavelmente têm uma estreita conexão com o Direito. Quando a Teoria Pura empreende delimitar o conhecimento do Direito em face destas disciplinas, fá-lo não por ignorar ou, muito menos, por negar essa conexão, mas porque intenta evitar um sincretismo metodológico que obscurece a essência da ciência jurídica e dilui os limites que lhe são impostos pela própria natureza do seu objeto.*²⁹,

ao menos para os desprovidos de ciência, como os de minha estirpe,

²⁷ LEONARDOS, Gabriel E., **A Proteção Jurídica ao Nome Comercial, ao Título de Estabelecimento e à Insígnia no Brasil**. In Revista da ABPI, Nº 13.

²⁸ Idem, *ibidem*.

²⁹ KELSEN, Hans, **Teoria Pura do Direito**. São Paulo: Martins Fontes, 6.ed., 2000, p. 1/2.

até porque separar ética, sociologia e economia do conceito de matéria jurídica, diante da letra expressa dos artigos 187, 422, 927, do Código Civil de 2002, não será tarefa das mais confortáveis, o que já não era para ele, Kelsen, mesmo, como se extrai da leitura atenta do texto reproduzido.

O que se acaba de demonstrar é que, proveniente do campo doutrinário dos princípios, tomando-se princípio como causa, no entender de Aristóteles, ponto de partida e fundamento de um processo qualquer³⁰, o fenômeno do sinal designativo de um estabelecimento e o de um produto, ontologicamente reunidos num mesmo significado, vêm há muito sendo assimilados através da evolução sistemática do direito, na totalidade dedutiva do discurso³¹, obstando a que as noções, antes divorciadas, dos compartimentos cíveis e comerciais, impedissem a visão lógica desta igualdade indissociável.

Esta assimilação, no campo doutrinário e legal, hoje, com a reunião obrigacional do Código Civil de 2002, não significa que, em termos de apreciação jurídica, num possível litígio entre os detentores dos direitos relativos àqueles institutos, não possam tê-lo dimensionado geograficamente, a ponto de garantir o exercício do uso de um nome comercial restrito a um pequeno município da vastidão brasileira, sem prejuízo das operações de uma marca, mais ampla, que passaria a subsistir, com as limitações regionais, em concomitância com o nome comercial.

Vale lembrar que, em recente julgado, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o ponto revelador da emergência de ilicitude e da conseqüente indenização pela utilização da marca registrada no INPI foi o fato de o uso indevido estar sendo veiculado no mesmo ambiente de mercado:

³⁰ABBAGNANO, Nicola, **Dicionário de Filosofia**. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 792. "Princípio. (...lat. Principium; in. Principle; fr. Principe; al. Prinzip, Grundsatz; it. Princípio) – Ponto de partida e fundamento de um processo qualquer." Os dois significados, "ponto de partida " e "fundamento" ou "causa", estão estreitamente ligados na noção desse tema."

"Sistema – (in System; fr. Système; al. System; it. Sistema)

1. Uma totalidade dedutiva de discurso. Essa palavra, desconhecida neste sentido no período clássico, foi empregada por Sexto Empírico para indicar o conjunto formado por premissas e conclusão ou o conjunto de premissas, ... e passou a ser usada em filosofia para indicar principalmente um discurso organizado dedutivamente..."

³¹ ABBAGNANO, N. Op. Cit. P. 908.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA REGISTRADA. VIOLAÇÃO DO DIREITO DE MARCA. RESSARCIMENTO DOS DANOS.

Propriedade industrial. Marca Mista. Uso indevido da mesma no mesmo ambiente de mercado. Ato ilícito configurado. Indenização devida. Comprovada a utilização indevida da marca registrada pela autora no INPI, para o lançamento de empreendimento imobiliário, atuando a ré no mesmo ambiente de mercado, o dano resulta do próprio ato ofensivo ao direito de propriedade, sendo devida a indenização, nos termos do art. 210, inciso III, da Lei nº 9.279/96, apurando-se, em liquidação de sentença, a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse utilizar a referida marca, pelo período em que a mesma foi empregada. Recurso ao qual se nega provimento.³²

Este ponto, embora ainda sujeito a dúvidas, não opõe obstáculos à presente conclusão equiparadora, para efeitos protetivos, de nome comercial e marca, até porque os que operam o direito, sejam advogados ou juízes, estão comprometidos com a contribuição evolutiva da sociedade.

Neste passo, os conflitos entre marca e nome de empresas desafiam a inteligência julgadora no sentido de estabelecer diferenças entre institutos dessa mesma natureza e que têm vida em locais recônditos, contrapondo-se aos que se desenvolvem em regiões de maior grandeza geográfica. A decisão que viesse a fixar a possibilidade de coexistência entre marca e nome de empresa semelhantes mas de alcances diversificados quanto ao seu uso, local, nacional ou até mesmo internacional, poderia preservar a existência de ambas, impondo-lhes os limites tópicos. Em caso concreto, uma borracharia da cidade de Rio Branco, no Acre, cujo nome era Borrachil (altera-se a denominação por falta de possibilidade de angariar manifestação autorizativa para o uso do caso meramente conjectural), defrontou-se com uma marca registrada no INPI, idêntica, mas com largueza internacional. Para casos como esses, nada obstará a que a possibilidade do uso simultâneo do identificador pudesse estar limitada, no caso do nome

³² APELAÇÃO CÍVEL 4.453/2002 – Reg. em 16/12/2002. CAPITAL. QUINTA CÂMARA CÍVEL. Unânime. Des. FERNANDO CABRAL. Julg.:20.08.2002.

comercial (de empresa), à cidade do Rio Branco, mormente se se tratasse de um negócio diminuto, que operava com artigos de látex, estendendo-se os lindes da marca aos seus efeitos nacionais e internacionais, excluindo-se apenas aquela cidade do norte brasileiro em que a pequena organização praticaria as suas atividades. A hipótese de crescimento da organização de menor escala provocaria, não se podendo impedir o progresso, a obrigatória alteração de seu nome, quando menos, com a inclusão de parcela diferenciadora do nome comum, Borrachil do Acre, por exemplo. Nada impediria, até porque o universo da espécie prevê na Lei nº 9.279/96 cessões (art. 134) e licenças (art. 139).

Não está longe desta sugestão o decidido pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região no caso da Livraria Leonardo Da Vinci Ltda., que encontrou uma competidora chamada Nova Livraria Leonardo da Vinci Ltda., uma mais antiga, mas sem registro, no Rio de Janeiro, e outra na cidade de São Paulo. A conclusão do julgado especificou:

Deve, portanto, ser mantida a r. sentença a quo, que declarou a nulidade dos registros nº 816.851.980 e 816.851.999 a fim de que a 2ª ré se abstenha de utilizar tal marca.

No que concerne à modificação da denominação social da 2ª ré, por envolver as Juntas Comerciais Estaduais, a competência é da Justiça Estadual e não da Justiça Federal.

Ante o exposto, nego provimento à remessa necessária.³³

Como se vê, embora preservando o nome comercial notoriamente conhecido, não se afastou a possibilidade de a disputa continuar em termos de registro na Junta Comercial, o que, virtualmente, provoca a manutenção de ambos os designativos.

Para conclusão do trabalho, vale lembrar a palavra de Orlando Gomes:

Se a função judiciária é também contribuir para o progresso do Direito, tirando da flexibilidade das leis todo o partido para adaptá-las às novas

realidades que vão surgindo, então, os magistrados podem e devem concorrer, sob a inspiração das leis polêmicas de caráter

³³ Julgado proferido aos 25.06.2002, tendo como relatora a Desembargadora TANIA HEINE, da 16ª Vara Federal da 2ª Região; Processo nº 2000.01.01.059115-8; 3ª Turma.

social, não só para a humanização do Direito, mas, igualmente, para a “estabilização das transformações sociais.”³⁴

E o renomado e saudoso jurista conterrâneo de Rui, corroborando premonitoriamente a tese de que “... a justiça é o verdadeiro tema do direito...”³⁵ lembra a todos que, numa evolução social sempre infinita, é tarefa dos juízes rejuvenescer as leis, fazendo-as viver segundo a exigência do presente: “Numa sociedade em transformação, eles não devem ser a *viva vox legis*. Impõe-se que sejam a *viva vox júris*.”³⁶

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. SARTRE, Jean Paul, **Qu'est-ce que la littérature?** Paris: Gallimard, 1970.
2. TRABUCCHI, Alberto, **Istituzioni di Diritto Civile**. Itália: La Carangola, 32 ed., 1991.
3. TEPEDINO, Gustavo, Del Rey, nº1, Dezembro, 1997.
4. FACHIN, Luiz Edson, **Sobre o Projeto do Código Civil Brasileiro: Crítica à Racionalidade Patrimonialista e Conceitualista**. BFD 76, 2000.
5. **Constitucionalização do Direito Civil**, escritos, BFD 74, 1998.
6. ANDRADE, Fábio Siebeneicheler de, **Da Codificação: Crônica de Um Conceito**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997.
7. MENDONÇA, J. X. Carvalho, **Tratado de Direito Comercial Brasileiro**. Campinas: Bookseller, 2000.
8. COELHO, Fábio Ulhoa, **Manual de Direito Comercial**. São Paulo: Saraiva, 12.ed., 2000.
9. TEPEDINO, Gustavo, **Temas de Direito Civil**. Rio de Janeiro: Renovar, 1998,
10. FACHIN, Luiz Edson, **Repensando Fundamentos do Direito Civil Brasileiro Contemporâneo**. Rio de Janeiro: Renovar, 2000.
11. BITTAR, Carlos Alberto, **O Direito Civil na Constituição de 1988**. Rio de Janeiro: Revista dos Tribunais, 2.ed., 1991.
12. LEONARDOS, Luiz, **Apreciação do Conflito entre Marcas e Nomes Comerciais**.
13. BLASI, Gabriel di, *et al*, **A Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro, Forense, 2002.

³⁴ GOMES, Orlando. **Raízes Históricas e Sociológicas do Código Civil Brasileiro**. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 114.

³⁵ KOLM, Serge-Christophe. **Teorias Modernas da Justiça**. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 4.

³⁶ Gomes, Orlando. Op. Cit. P. 115.

14. OLIVEIRA, Celso Marcelo de, **Direito Empresarial – À Luz do Novo Código Civil**. Campinas/SP, LZN, 2003.
15. CERQUEIRA, João da Gama, **Tratado da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Forense, 1946.
16. **Concorrência Desleal**, Rio, 1936, p. 11, depois ampliado na Revista Forense.
17. COSTA, Judith Martins, **O Novo Código Civil Brasileiro: em Busca da “Ética da Situação”**. Revista da Faculdade de Direito da UFRGS, v. 20, out/2001.
18. FILHO, Sergio Cavalieri, **Programa de Responsabilidade Civil**, São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 4. ed., 2003.
19. LEONARDOS, Gabriel F., **A Proteção Jurídica ao Nome Comercial, ao Título de Estabelecimento e à Insígnia no Brasil**. In Revista da ABPI, Nº 13.
20. KELSEN, Hans, **Teoria Pura do Direito**. São Paulo: Martins Fontes, 6.ed., 2000.
21. ABBAGNANO, Nicola, **Dicionário de Filosofia**. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
22. GOMES, Orlando. **Raízes Históricas e Sociológicas do Código Civil Brasileiro**. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
23. KOLM, Serge-Christophe. **Teorias Modernas da Justiça**. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
24. PIERANGELI, José Henrique. **Crimes Contra a Propriedade Industrial e Crimes de Concorrência Desleal**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

IMPRESCRITIBILIDADE DA AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO DE MARCA OBTIDO DE MÁ-FÉ

LILIANE DO ESPÍRITO SANTO RORIZ DE ALMEIDA

Desembargadora do Tribunal Regional Federal da 2ª Região

IMPRESCRITIBILIDADE DA AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO DE MARCA OBTIDO DE MÁ-FÉ

SUMÁRIO

1 - Introdução. 2 - O acesso à proteção. 2.1 - A distintividade do signo. 2.2 - A disponibilidade do signo. 3 - A aquisição do direito. 4 - A defesa da marca. 4.1 - Observações gerais. 4.2 - A ação de nulidade. 5 - Os registros obtidos de má-fé. 5.1 - Observações gerais. 5.2 - Conflito aparente entre a CUP e a LPI. 5.3 - Imprescritibilidade da ação de nulidade. 6 - Um caso concreto. 7 - Conclusão. Bibliografia

1. INTRODUÇÃO

O presente estudo é uma monografia e tem por tema central a imprescritibilidade da ação anulatória de registro de marca obtido de má-fé.

Sua natureza monográfica implica na exclusão da discussão de outros aspectos interessantes do Direito da Propriedade Industrial, mas que ampliariam, de forma indevida, o âmbito da pesquisa, dispersando os esforços investigativos.

A redução do tema, por sua vez, viabiliza um conhecimento mais detalhado da matéria.

O interesse pelo tema foi despertado pela própria formação profissional da autora, ex-servidora do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, pretendendo, assim, prosseguir nos estudos da área, e por voto que proferiu, como Juíza Convocada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cujo acórdão se encontra transcrito no final do trabalho, sem que com isso se pretenda uma auto-citação, mas sim uma divulgação da jurisprudência, que é rara nesse campo.

A monografia está dividida em itens ou capítulos e sub-itens, para melhor sistematização da exposição.

O primeiro deles se destina aos antecedentes do tema.

O segundo, por sua vez, descreve como ter acesso à proteção do Estado garantida ao signo marcário, desde a sua escolha, passando pelos requisitos, enquanto o terceiro indica o sistema vigente no Brasil para aquisição do respectivo direito.

Já o quarto ressalta os meios para se defender essa marca, com destaque especial para a ação de nulidade do registro, com suas características próprias, principalmente o prazo prescricional.

No quinto capítulo, enfim, aborda-se a questão dos registros obtidos de má-fé, destacando-se a questão do aparente conflito havido entre a CUP e a LPI e a imprescritibilidade das respectivas ações de nulidade.

No sexto capítulo é exposto um caso concreto de acórdão que aborda a questão.

O encerramento recolherá, afinal, as conclusões a que se chegou com a investigação.

2. O ACESSO À PROTEÇÃO

Marca é um sinal distintivo, visualmente perceptível, que distingue produtos e serviços, indicando que foram produzidos ou fornecidos por determinada empresa ou pessoa e servindo para diferenciá-los de seus próprios produtos ou dos de seus concorrentes, o que auxilia o consumidor a reconhecê-los, levando-o a adquiri-los porque a natureza e a qualidade dos mesmos atendem às suas necessidades.

Cinco requisitos devem presidir a escolha do signo, dos quais depende a validade da marca: ser suscetível de uma representação gráfica – perceptibilidade visual –, ser verdadeiro, lícito, distintivo e disponível.

Desses requisitos, limitar-se-á a comentar os dois últimos, por serem os que mais interessam ao tema da monografia.

2.1. A DISTINTIVIDADE DO SIGNO

Toda marca é constituída de um signo distintivo. Para que seja dotado de distintividade, o signo deve revestir-se de características próprias, não colidindo com outros sinais registrados anteriormente.

Esta condição é essencial, pois atinge a essência e a função própria das marcas, em outras palavras, um signo não distintivo não pode ser uma marca, pois não cumpre suas funções primordiais, quais sejam: garantir a origem do produto ou serviço, permitindo que o consumidor faça sua escolha, e evitar práticas anti-concorrenciais.

Paul Roubier logrou, de maneira precisa, sintetizar essa função distintiva da marca, asseverando:

“Une marque de fabrique ne peut faire l’objet d’un droit privatif protégé contre la contrefaçon, que si elle est, comme on dit, distinctive. Et elle ne peut être distinctive que si elle ne se confond pas avec des marques existantes, ou si les signes choisis n’appartiennent pas nécessairement au domaine public. Toutefois, par des adaptations ou des combinaisons spéciales, on pourrait encore donner à ces signes du domaine public une forme particulière; avec des éléments connus, on peut faire des combinaisons nouvelles: on pourra alors obtenir un droit privatif, mais qui se limitera naturellement à la forme spéciale dans laquelle le signe usuel ou vulgaire aura été présenté. Le principe restera donc toujours le même: on peut protéger ce qui est distinctif, mais seulement cela”.¹

Já Pontes de Miranda, com a sua acuidade de sempre, escreveu:

“A marca tem de distinguir. Se não distingue, não é sinal distintivo, não assinala o produto, não se lhe podem mencionar elementos característicos. Confundir-se-ia com as outras marcas registradas, ou apenas em uso, antes ou após ela. A distinção da marca há de ser em relação às marcas registradas ou em uso, e em si mesma; porque há marcas a que falta qualquer elemento característico, marcas que são vulgaridades notórias”.²

Assim, o verdadeiro sentido da proteção jurídica à marca deve recair sempre sobre sua capacidade distintiva, como, aliás, destaca o próprio art. 122, da LPI, que, ao conceituar a marca, define serem suscetíveis de registro como marca **os sinais distintivos**.

¹ *Lé Droit de Propriété Industrielle*, partie générale, tome I, Librairie du Recueil Sirey, 1952, p. 110; *apud* Revista da ABPI, n. 38, *A Imprecisão na Definição Legal de Marca*, Maurício Lopes de Oliveira, p. 20/21.

² *Tratado de Direito Privado*, parte especial, tomo XVII, Editor Borsoi, 1956, p. 7; *apud* idem, p. 21.

2.2. A DISPONIBILIDADE DO SIGNO

Para que um signo possa ser escolhido como marca, ele deve estar disponível, isto é, ele não pode já ser objeto de um direito de exclusividade, pois não é possível haver dois direitos de exclusividade sobre o mesmo objeto. Assim, certos direitos anteriores podem ser opostos eficazmente ao depositante, por seus titulares.

O art. 124, inciso XIX, da LPI dispõe que não é registrável como marca um signo que reproduza ou imite, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim (princípio da especialidade), suscetível de causar confusão ou associação com essa marca.

Assim, caso o produto ou serviço não seja nem idêntico, nem similar, ou se a marca anterior não for registrada, o sinal está, em princípio, disponível.

Para apreciar essa questão da similitude dos produtos ou serviços, ou se causam ou não confusão no consumidor, deve-se considerar sempre a natureza distintiva da marca anterior e, em particular, seu renome.

3. A AQUISIÇÃO DO DIREITO

Vigorando no Brasil um sistema atributivo de registro de marcas, é, em regra, o depósito que faz adquirir a propriedade da marca. O simples uso, em princípio, não confere nenhum direito (salvo as exceções legalmente garantidas).

Este princípio se encontra no art. 129 da LPI:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional (...).

Assim, o princípio garante o direito à marca ao primeiro depositante.

4. A DEFESA DA MARCA

4.1. OBSERVAÇÕES GERAIS

As condições de validade de uma marca são avaliadas pelo órgão

marcário, que defere ou indefere o registro ou, após o registro, pelo pedido de nulidade, que pode se dar perante o próprio INPI, em processo administrativo de nulidade, ou perante o Poder Judiciário, através de ação de nulidade.

Além disso, assegura o art. 166, ao titular de uma marca registrada em país signatário da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a adjudicação do registro, nos termos previstos no art. 6º *septies* (1) daquela Convenção.

Sobre o pedido adjudicatório, cabem ser feitas algumas observações.

Primeiro, que esse não é um caso de alternatividade de pedidos, mas sim de sucessividade, vez que há um pedido principal e um sucessivo.

A adjudicação é, na verdade, o pedido principal, seguido, por sucessão, do pedido de nulidade, porque o que interessa verdadeiramente ao autor, nesses casos, é tornar-se o titular da marca, e não anulá-la, para que o signo se torne disponível no mercado e o obrigue a reiniciar todo o procedimento de registro.

Por outro lado, são nulos os registros concedidos em desacordo com as disposições da LPI.

Em caso de nulidade do registro, o direito de propriedade por ele conferido desaparece. Em contrapartida, enquanto a nulidade não for decretada, a marca é reputada válida, isto é, sua validade é presumida, inexistindo necessidade de seu titular justificar sua validade.

A lei é explícita em dizer que a nulidade pode ser parcial ou total, sendo condição para a nulidade parcial o fato de a parte subsistente poder ser considerada registrável (art. 165, parágrafo único).

4.2. A AÇÃO DE NULIDADE

Em decorrência de conflitos de interesse em matéria de propriedade industrial, é cabível, dentre outras, a ação de nulidade do registro de marca, perante a Justiça Federal, por ensejar eventual reconhecimento de invalidade de ato administrativo do Instituto Nacional de Propriedade

Industrial – INPI, uma autarquia federal, sendo indispensável sua inclusão na relação processual, no pólo passivo, quando o órgão não for o autor da aludida ação.

A ação de nulidade permite, pois, à pessoa que tem um direito sobre uma marca, tornar nulo o registro de outra marca colidente com esse seu direito (arts. 173 a 175 da LPI).

Prescreve ela em cinco anos, contados da data da sua concessão. Esta é a regra geral, contida no art. 174 da LPI.

5. OS REGISTROS OBTIDOS DE MÁ-FÉ

5.1. OBSERVAÇÕES GERAIS

Por sua vez, estabelece o art. 6º *Bis* (3) da Convenção União de Paris:

3. Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má-fé.

Em outras palavras, afirma a CUP que são imprescritíveis as ações de nulidade de registro de marca obtido de má-fé.

Convém ressaltar que o art. 6º *Bis* se refere à invalidação do registro que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetível de causar confusão, de marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida. Está, portanto, a imprescritibilidade vinculada à notoriedade da marca.

Destaque-se que o conhecimento da marca a que o dispositivo unionista se refere deve ser procurado nos círculos comerciais interessados e não junto ao grande público, mas o texto da Convenção ainda está preso à regra da especialidade, o que restringe o âmbito de proteção. O caminho a ser trilhado, portanto, deveria ser o de se reprimir objetivamente o fato de se reproduzir ou imitar marca que não se pode justificadamente pretender que não se conhecia, especialmente, mas não necessariamente, se a marca se situa em ramo de atividades idêntico, semelhante ou afim.³

³ *A Proteção de Marcas não Registradas no Brasil e no Mercosul*, Luiz Leonardos, in Revista da ABPI n. 34, p. 34.

É, pois, necessário que se prove, além da notoriedade da marca impeditiva e das causas de nulidade do registro, que o mesmo foi obtido de má-fé. A má-fé é elemento intrínseco, portanto, para que se goze da imprescritibilidade do direito de ação de nulidade.

5.2. CONFLITO APARENTE ENTRE A CUP E A LPI

Como já visto, na forma do contido no art. 174, da LPI, a prescrição do direito de ação de nulidade acontece cinco anos após a concessão do registro.

Ocorre que o art. 6º *Bis* (3) da CUP abre expressa exceção a esse dispositivo, esclarecendo que, no caso de registro obtido de má-fé, não correrá prescrição.

Têm-se, pois, duas leis distintas: a primeira – a LPI –, traz uma regra geral de prescrição do direito de ação de nulidade de marca, estabelecendo o prazo prescricional de cinco anos; a segunda – a CUP, tratado internacional, cuja versão atualmente em vigor, a Revisão de Estocolmo, foi promulgada pelo Decreto n. 75.572/75 – traz uma regra especial que torna imprescritível o direito de ação de nulidade dos registros obtidos de má-fé.

A dupla regulamentação da matéria origina inúmeras questões, sendo a principal delas a que respeita à prevalência ou não de uma norma sobre a outra.

O primeiro ponto a se atacar é o da possibilidade em tese da existência de conflito entre uma norma de direito internacional e outra de direito interno.

Para a corrente capitaneada por Triepel – a teoria dualista – o direito internacional e o direito interno compõem dois sistemas jurídicos distintos, insuscetíveis de sobreposição ou conflito.

Já para a corrente defendida por Hans Kelsen – a teoria monista –, a ordem jurídica é una, não fazendo sentido essa possibilidade de conflito.

Os partidários da teoria monista dividem-se no que diz respeito às regras de resolução de uma eventual autonomia entre o direito internacional e o direito interno, prevalecendo, para uns, o direito internacional e, para outros, o direito interno, havendo ainda quem

sustente que a prevalência deve ser decidida pelo critério cronológico, que é a corrente que se convencionou chamar de monista moderada.

A jurisprudência pátria, especialmente a do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, vem se filiando à corrente do monismo moderado, entendendo que o Direito constitui uma unidade, integrada pela ordem jurídica interna e pela externa; o tratado, uma vez incorporado ao direito interno, posiciona-se no mesmo nível hierárquico da lei ordinária, podendo ser por esta reformado. Fundamenta-se no fato de que a ordem constitucional brasileira não colocou o direito interno e o direito internacional em níveis diferenciados, aplicando-se-lhes, pois, as regras gerais de antinomia entre normas, quais sejam, o critério cronológico, o critério hierárquico ou o critério da especialidade.

O eminente Ministro do STF, Celso de Mello, bem resumiu essa questão, na ADI 1.480-DF, *verbis*:

“PARIDADE NORMATIVA ENTRE ATOS INTERNACIONAIS E NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS DE DIREITO INTERNO.

*Os tratados ou convenções internacionais, uma vez regularmente incorporados ao direito interno, **situam-se**, no sistema jurídico brasileiro, nos **mesmos** planos de validade, de eficácia e de autoridade em que se posicionam as **leis ordinárias**, havendo, em conseqüência, entre estas e os atos de direito internacional público, mera **relação de paridade normativa. Precedentes.***

*No sistema jurídico brasileiro, os atos internacionais **não** dispõem de primazia hierárquica sobre as normas de direito interno. **A eventual** precedência dos tratados ou convenções internacionais sobre as regras infraconstitucionais de direito interno **somente** se justificará quando a **situação de antinomia** com o ordenamento doméstico **impuser**, para a solução do conflito, a aplicação alternativa do **critério cronológico** (“lex posterior derogat priori”) ou, quando cabível, do **critério da especialidade. Precedentes.**”*

Norberto Bobbio, por sua vez, muito bem sintetizou a questão, asseverando:

“De duas normas incompatíveis, uma geral e uma especial (ou excepcional), prevalece a segunda: lex specialis derogat generali.

Também aqui a razão do critério não é obscura: lei especial é aquela que anula uma lei mais geral, ou que subtrai de uma norma uma parte da sua matéria para submetê-la a uma regulamentação diferente (contrária ou contraditória).

A passagem da regra geral à regra especial corresponde a um processo natural de diferenciação das categorias, e a uma descoberta gradual, por aporte do legislador, dessa diferenciação. Verificada ou descoberta a diferenciação, a persistência na regra geral importaria no tratamento igual de pessoas que pertencem a categorias diferentes, e, portanto, numa injustiça".⁴

E adiante, ao abordar a questão do conflito entre o critério da especialidade e o cronológico, assinala o eminente jurista italiano:

*Tem lugar quando uma norma anterior-especial é incompatível com uma norma posterior-geral. Tem-se conflito porque, aplicando o critério de especialidade, dá-se preponderância à primeira norma, aplicando o critério cronológico, dá-se prevalência à segunda. Também aqui foi transmitida uma regra geral, que soa assim: *lex posterior generalis non derogat priori speciali*. Com base nessa regra, o conflito entre critério de especialidade e critério cronológico deve ser resolvido em favor do primeiro: a lei geral sucessiva não tira do caminho a lei especial precedente."⁵*

Vicente Ráo compartilha com esse mesmo entendimento:

"Não é pelo fato de ser especial que a lei nova revoga a antiga de natureza geral; e, reciprocamente, não é apenas por ser geral que a disposição superveniente revoga a disposição particular e anterior".⁶

Assim, sempre que o direito internacional contiver normas especiais, relativamente ao direito interno, deve aquele prevalecer sobre este, qualquer que seja a teoria que se adote a respeito da existência ou não de hierarquia entre ambos. A especialidade da norma internacional a torna imune à incidência do critério cronológico.

⁴ *Teoria do Ordenamento Jurídico*, Ed. UnB e Polis, 1990, p. 95/96.

⁵ *Idem*, p. 108.

⁶ *O Direito e a Vida dos Direitos*, vol. I, tomo I, nº 259, p. 392; *apud* A Convenção de Paris e o Direito Interno: Alguns Aspectos, Lelio Denicoli Schmidt, *Revista da ABPI* n. 27, p. 6.

A Convenção União de Paris contém inúmeras normas especiais, em relação às normas contidas na Lei de Propriedade Industrial, sendo uma delas o art. 6º *Bis*, que se refere às marcas notoriamente conhecidas.

Quanto ao item I do referido artigo, corresponde ao art. 126, da LPI.

Há, entretanto, uma aparente colidência entre o art. 6º *Bis* (3) e o art. 174 da LPI, no que respeita à existência de prazo para ajuizamento da ação de nulidade do registro de marca.

Como já visto, o dispositivo da lei marcária fixa o prazo prescricional de 5 anos, contados da concessão do registro, para que seja proposta a ação de nulidade; já o art. 6º *Bis* (3) dispõe que inexistente prazo prescricional para a ação de nulidade de marca registrada de má-fé.

Como já ressaltado acima, não há hierarquia entre as normas, assim como não lhes afeta o critério da cronologia, por ser uma especial e a outra geral.

Resta perquirir qual, dentre elas, é a norma especial e qual a geral.

“É regra de hermenêutica que todo parágrafo ou inciso há de ser interpretado em consonância com o respectivo caput. O Direito é um todo, e não uma norma isoladamente considerada, fora de contexto. Lendo-se o item 3 do artigo 6 bis em conjunto com os dois primeiros itens deste dispositivo, conclui-se que o mesmo só se refere a marcas notoriamente conhecidas e que tenham sido usadas ou registradas de má-fé por outrem.

Estes elementos tornam esta norma especial em relação à regra geral contida no caput e no parágrafo único do artigo 98 da Lei n. 5.772/71, bem como nos artigos 165 e 174 da lei n. 9.279/96. Com efeito, ao prever o prazo quinquenal para pleitear-se a nulidade da marca, como observa José Roberto Gusmão, a lei brasileira não tratou diferentemente os registros que foram obtidos de boa-fé e os que foram com dolo.

A Convenção de Paris, porém, fez esta distinção, introduzindo-a no direito positivo. A diferença de tratamento está, assim, expressamente prevista no ordenamento jurídico: ao intérprete, pois, cabe segui-la, não lhe sendo permitido ignorá-la. A interpretação deve respeitar os diferentes limites de abrangência da norma especial e das normas gerais, evitando-se, de um lado, que o que é excepcional seja generalizado e, de outro, que a norma geral seja indistintamente aplicada no âmbito coberto

pelas disposições especiais

Ao estabelecer a imprescritibilidade para as ações de nulidade de marca fundadas em ofensa a marcas notoriamente conhecidas, cujos registros foram obtidos de má-fé, o artigo 6 bis da CUP constitui-se numa norma especial, que subtrai às regras gerais contidas na legislação brasileira uma parte de sua matéria, para submetê-la a regulamentação diferente. O prazo de cinco anos elencado nas leis n. 5.772/71 e 9.279/96 continua válido e eficaz, relativamente às outras causas de nulidade de registro de marca.”⁷

Assim, o que se tem é uma lei posterior que fixa a norma geral (a LPI) e outra anterior que fixa a norma especial para registros obtidos de má-fé (a CUP).

Socorre-se, pois, o intérprete do critério da especialização, para evitar-se a antinomia entre as leis.

Não se trata de revogação de uma norma pela outra, mas sim de prevalência, pois ambas vigoram paralelamente, atuando sobre lides específicas, vale dizer: nos registros obtidos de boa-fé, mas que ferem algum dispositivo da LPI, aplica-se o art. 174, desta, prescrevendo o direito da ação de nulidade cinco anos após a concessão do registro; nos registros obtidos de má-fé, aplica-se o art. 6º Bis (3) da CUP, sendo imprescritível o direito da ação de nulidade.

5.3. IMPRESCRITIBILIDADE DA AÇÃO DE NULIDADE

São, pois, três os requisitos para que incoorra a prescrição: a notoriedade do sinal impeditivo, a má-fé do registro e sua ilicitude.

O art. 6º Bis da CUP protege a marca notoriamente conhecida. Por muito tempo se discutiu sobre as diferenças entre as marcas notória e notoriamente conhecida.

Hoje já não persiste tal discussão. A própria LPI, ao redesenhar o tratamento das marcas, estabeleceu essa distinção. No art. 125, definiu o que seja marca de alto renome – a antiga marca notória –, que

⁷ *A Convenção de Paris e o Direito Interno: Alguns Aspectos*, Lélío Denicoli Schmidt, Revista da ABPI n. 27, p.7/8.

protege os sinais que, pré-registrados no país, tenham conquistado alto grau de reconhecimento, e, no art. 126, conceituou a marca notoriamente conhecida, expressão trazida da própria Convenção União de Paris, abriga os sinais que, não registrados no Brasil e gozando também de alto grau de reconhecimento em seu país de origem, sejam pertencentes a pessoa física ou jurídica sediada em um dos países signatários daquele Convênio.

Diz o art. 126:

“Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (1) da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.”

Aparentemente, seria desnecessária essa avocação da lei, para dentro de seu âmago, de uma regra que, inserindo-se no teor de um tratado internacional, encontrava-se já em pleno vigor no Brasil, integrando seu ordenamento jurídico e sendo, por inúmeras vezes, aplicada pelos tribunais.

“A atitude do legislador tem, porém, razão de ser,” esclarece José Antonio B. L. Faria Correa, “justificando-se por dados históricos e pelo afã de consolidar o arsenal de mecanismos inibidores da usurpação de marcas. De fato, o INPI, durante longos anos, afastou a aplicabilidade do artigo 6 bis da Convenção de Paris, sustentando, dentre outros fundamentos, sua incompatibilidade com o sistema atributivo consagrado pelo direito brasileiro e vendo no artigo 67 do Código revogado a única hipótese de resguardo às marcas notórias. Ora, não há antinomia alguma. A norma do artigo 6 bis nada mais é do que uma proteção objetiva contra a fraude ao sistema atributivo, constituindo mecanismo regulador de situações abusivas. Não fere o sistema, antes garante-lhe a sobrevivência e seriedade. O órgão, no decorrer do tempo, fruto de vasta jurisprudência confirmatória da plena vigência da norma em debate, reviu sua postura sobre a matéria, passando a aplicá-la, desde que presentes os pressupostos. Ao transplantar o comando do artigo 6 bis para dentro da própria lei de propriedade industrial, o legislador inibe, desde o nascedouro, qualquer exegese contrária

à aplicabilidade do dispositivo, sublinhando a garantia contra apropriação indébita de marcas nessas condições”.⁸

Por outro lado, não se desconhecem os argumentos em sentido contrário à ação perpétua, que Paulo Roberto Costa Figueiredo enumerou, em artigo publicado na Revista da ABPI, centrando-se nos seguintes argumentos:

- a) a ação perpétua não é nossa tradição;
- b) a má-fé não é vício autônomo do ato jurídico, senão conteúdo subjetivo (estado psicológico do agente) de certos vícios da vontade que, no máximo, acarretam a anulabilidade do ato, sujeita à sanatória mercê de prazos de decadência ou prescrição;⁹
- c) a boa ou má-fé só é relevante quando se depara com a prescrição aquisitiva (usucapião), sendo absolutamente despicienda em matéria de prescrição liberatória, ou prescrição simplesmente, para a qual relevante é, tão-somente, o decurso do tempo;
- d) imprescritibilidade tem a ver com nulidade absoluta¹⁰, não com nulidade relativa, muito menos com anulabilidade;
- e) desde o célebre acórdão proferido pela Magna Corte no Recurso Extraordinário 80.004, aplicam os Tribunais Superiores a alternância temporal entre normas de igual hierarquia que disponham diferentemente sobre o mesmo assunto: *lex posterior derogat legi priori*;
- f) deve prevalecer a lei genuinamente nacional, nascida da atividade legiferante de nossos poderes, notadamente no caso de propriedade industrial e seu registro (*lex rei sitae*).

Sobre esses argumentos – alguns deles já refutados acima –, tem-se a dizer que o direito evolui, nada impedindo que se modernize de forma contrária à tradição, desde que a tradição não seja mais vista como a melhor doutrina.

Com relação à má-fé, decorre ela “do conhecimento do mal que se encerra no ato executado, ou do vício contido na coisa, que se quer mostrar como perfeita, sabendo-se que não o é”.¹¹

⁸ *O Tratamento das Marcas de Alto Renome e das Marcas Notoriamente Conhecidas na Lei 9.279/96*, in Revista da ABPI n. 28, p. 37/38.

⁹ Antigo Código Civil, art. 147, II, correspondente ao art. 171, II, do atual.

¹⁰ Antigo Código Civil, art. 145; atual, 166.

¹¹ *Vocabulário Jurídico*, DE PLÁCIDO E SILVA, vol. III, ed. Forense, 2ª ed., p. 971.

No caso em análise, porém, a má-fé, mesmo entendida como conteúdo subjetivo de certos vícios da vontade, constitui-se em mero elemento do tipo, pois o que acarreta a imprescritibilidade prevista no art. 6º bis não é só a presença da má-fé, mas sim, e principalmente, a ilicitude do registro, que foi deferido contrariando as normas em vigor no país, seja ela a CUP ou a LPI.

Entendido o art. 6 bis (3) da CUP da forma como preconizado neste estudo, a má-fé passa a ter relevância fora da matéria da prescrição aquisitiva. Nada, no ordenamento jurídico pátrio, impede esse entendimento.

Por outro lado, a ilicitude é, sim, um caso de nulidade do negócio jurídico, conforme consta do art. 166, II, do Código Civil em vigor, e não de mera anulabilidade. Assim, tem tudo a ver com a imprescritibilidade ora defendida.

Sobre o argumento da alternância temporal, reporto-me ao item 5.2 retro.

Por fim, o argumento da prevalência da lei genuinamente nacional é xenófobo, especialmente quando confrontado com o fato de que a legislação de propriedade industrial é toda derivada de tratados internacionais, nada justificando-o, pois.

Assim, gozando a marca de alto grau de reconhecimento por parte do público em geral, tendo sido obtida por ato de comprovada má-fé e sendo ilícito o registro deferido, deve-se considerar imprescritível o direito de ação para anular o registro da marca.

6. UM CASO CONCRETO

Corroborar esse entendimento o acórdão a seguir – pedindo desde logo vênha por ser da lavra da própria autora – que indica a presença dos três requisitos.

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO RETIDO. OITIVA DE TESTEMUNHA. PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE. PRESCRIÇÃO. REGISTRO OBTIDO DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. MARCA QUE COPIA NOME E DESENHO DE OBRA ARTÍSTICA. IRREGISTRABILIDADE.

1. *É desnecessária a oitiva de testemunha quando inexistente controvérsia sobre os fatos que se pretende através dela provar.*
2. *Existindo no feito dois réus, um a ser citado por mandado de citação e outro por carta precatória, conta-se o trintídio para contestar a partir da juntada do último dessas peças (CPC – arts. 241, III e IV e 191).*
3. *Descabe anular a sentença, vez que, embora não conhecida a contestação pelo Juízo a quo, apesar de tempestiva, o vício apontado não causou prejuízo à defesa, tendo o referido ato alcançado sua finalidade, ao ser conhecida a defesa pela Turma.*
4. *Age com má-fé o requerente de registro marcário que, não estando autorizado pelo titular do direito autoral sobre obra notoriamente conhecida a fazê-lo, ainda assim o faz.*
5. *Não corre prescrição para as ações de nulidade de registro de marca notoriamente conhecida obtido de má-fé (art. 6º Bis (3) da CUP).*
6. *É irregistrável o sinal que copia nome de obra artística e seu desenho, se não havia consentimento expreso do respectivo autor ou titular para tal.*
7. *Agravo retido desprovido. Preliminar acolhida. Apelação desprovida.*"¹²

7. CONCLUSÃO

Marca é um sinal distintivo, visualmente perceptível, apto a distinguir produtos e serviços de uma pessoa física ou jurídica.

Não é possível haver um direito de exclusividade sobre dois objetos. Assim, para que um signo possa ser escolhido como marca, ele deve estar disponível.

Vigora no Brasil um sistema atributivo de registro de marcas.

As condições de viabilidade de uma marca são avaliadas por ocasião do registro, quando houver pedido de nulidade, seja ele em âmbito administrativo ou judicial, ou por pedido de adjudicação do registro.

A ação de nulidade do registro de marca prescreve em cinco anos contados da data da concessão (art. 174 da LPI).

¹²AC nº 2001.02.01.015057-2; TRF-2ª Região, 2ª Turma, Rel. Juíza Federal Convocada Liliane Roriz, jul. em 19/02/03, DJ-10/06/03.

A ação de nulidade de registro de marca obtido de má-fé é imprescritível (art. 6 bis (3) da CUP).

É necessário provar, além da notoriedade da marca impeditiva e das causas de nulidade do registro, que o mesmo foi obtido de má-fé.

O Direito constitui uma unidade, integrada pela ordem jurídica interna e pela externa. O tratado, uma vez incorporado ao direito interno, posiciona-se no mesmo nível hierárquico da lei ordinária, podendo ser por esta reformado, aplicando-se-lhes as regras gerais de antinomia entre normas, quais sejam: os critérios cronológico, hierárquico e da especialidade.

Em caso de conflito entre os critérios da especialidade e cronológico (norma anterior-especial incompatível com norma posterior-geral) a regra é: *lex posterior generalis non derogat priori speciali*, isto é, a especialidade da norma internacional a torna imune à incidência do critério cronológico.

No caso da aparente colidência entre o art. 6 bis (3) da CUP e o art. 174 da LPI, no que respeita à existência de prazo para ajuizamento da ação de nulidade do registro de marca, o que se tem é uma lei anterior que fixa a norma especial para registros obtidos de má-fé (a CUP) e uma lei posterior que fixa a norma geral de prescrição da ação de nulidade do registro.

São três os requisitos para que inorra a prescrição: a notoriedade do sinal impeditivo, a má-fé do registro e sua ilicitude.

A má-fé, mesmo entendida como conteúdo subjetivo de certos vícios da vontade, constitui-se em mero elemento do tipo, pois o que acarreta a imprescritibilidade prevista no art. 6º bis (3) não é só a presença da má-fé, mas sim, e principalmente, a ilicitude do registro, que foi deferido contrariando as normas em vigor no país, seja ela a CUP ou a LPI, e a ilicitude é sim um caso de nulidade do negócio jurídico, conforme consta do art. 166, II, do Código Civil em vigor, e não de mera anulabilidade.

Assim, gozando a marca de alto grau de reconhecimento por parte do público em geral, tendo sido obtida por ato de comprovada má-fé e sendo ilícito o registro deferido, é imprescritível o direito de ação para anular o registro da marca.

BIBLIOGRAFIA

- CORREA, José Antonio B. L. Faria. *O tratamento das marcas de alto renome e das marcas notoriamente conhecidas na Lei 9.279/96*. Revista da ABPI n.28, mai/jun de 1997, p. 33/39.
- FIGUEIREDO, Paulo Roberto Costa. *Ainda o artigo 6, bis, da CUP?* Revista da ABPI n. 29, jul/ago de 1997, p. 34/35.
- LEONARDOS, Luiz. *A proteção de marcas não registradas no Brasil e no Mercosul*. Revista da ABPI n. 34, mai/jun de 1998, p. 32/35.
- NEIVA, José Antonio Lisboa. *Questões processuais envolvendo propriedade industrial*. Revista da ABPI n. 56, jan/fev de 2002, p. 35/40.
- OLIVEIRA, Mauricio Lopes. *A imprecisão na definição legal de marca*. Revista da ABPI n. 38, jan/fev de 1999, p. 20/22.
- POLLAUD-DULIAN, Frédéric. *Droit de la propriété industrielle*. Paris: Edition Montcherstien, 1999.
- SCHMIDT, Lélío Denicoli. *A Convenção de Paris e o direito interno: alguns aspectos*. Revista da ABPI n. 27, mar/abr de 1997, p. 3/18.
- SILVEIRA, Newton. *A propriedade intelectual e as novas leis autorais*. São Paulo: Editora Saraiva, 1998.
- SOARES, José Carlos Tinoco. *Lei de patentes, marcas e direitos conexos*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997.
- SOARES, José Carlos Tinoco. *Marca de alto renome e marca notoriamente conhecida*. Revista da ABPI n. 24, set/out de 1996, p. 11/17.



O CONFLITO ENTRE MARCAS E NOMES DE DOMÍNIO

THEOPHILO ANTONIO MIGUEL FILHO

Juiz Federal no Rio de Janeiro

O CONFLITO ENTRE MARCAS E NOMES DE DOMÍNIO

1- INTRODUÇÃO

A mídia tem noticiado freqüentemente interessantes casos de conflito envolvendo os nomes de domínio e as marcas.

É cediço que a *Internet*, rede mundial de computadores, revolucionou e popularizou o acesso à informação, ampliando, sobremaneira, o universo de usuários, assim definidos como uma espécie de consumidor que utiliza a informática para consultar, comprar, se comunicar, enfim, consumir virtualmente.

Hodiernamente afigura-se impossível delimitar o conteúdo da *Internet* em virtude de sua universalidade. Todo e qualquer tipo de informação lá se encontra, bastando, para tanto, procurar o espaço virtual desejado. Este local denomina-se sítio, e designa-se por intermédio de um endereço, composto por uma combinação de expressões e letras.

Ocorre que não são raras as vezes em que o nome deste domínio, a fim de facilitar a procura do usuário, utiliza-se de conhecidas expressões, colidindo, destarte, com as marcas.

Como o Direito ainda não regulamentou este assunto,¹ incumbe ao intérprete utilizar-se dos meios postos à disposição pela ordem jurídica (analogia, princípios gerais de Direito e costumes, na forma do artigo da Lei de Introdução ao Código Civil) para deslindar os eventuais conflitos que lhe são submetidos à apreciação.

¹ Existem dois projetos de lei em trâmite no Congresso Nacional: o de número 2.300/2000, que prevê a inclusão de um parágrafo único ao artigo 131 da Lei 9.279/96 ("A proteção estende-se ao uso da marca ou de textos que a caracterizem inequivocamente, em documentos, dados ou nomes de domínio para uso em redes de computadores, inclusive a Internet"); e o de número 2.535/2000, que dá nova redação ao artigo 2º do mesmo diploma legal ("Cabe exclusivamente ao titular a utilização de marca notória ou registrada, nos termos da legislação vigente na formação de nomes de domínio, endereços, referências ou índices usados em redes integradas de computadores, inclusive a Internet").

2- REMOTAS ORIGENS DA *INTERNET*

Primitivamente, a *Internet* surge como ferramenta de comunicação entre computadores militares dos Estados Unidos da América na década de 1970, sendo estendida a universidades, agências governamentais e institutos de pesquisa no final dos anos 80. Com a implementação de avanços tecnológicos, os computadores passam a comunicarem-se entre si a partir de 1993 por meio de linhas telefônicas, propiciando o surgimento de uma rede mundial interligada.

Para que se viabilize a comunicação, imperioso identificar-se a máquina conectada à *Internet*, o que se faz pela atribuição de um endereço de acesso.

3- O REGISTRO DOS NOMES DE DOMÍNIO

A atribuição de análise para a obtenção de um nome de domínio é conferida à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP, conforme disciplinado pela edição da Portaria Interministerial número 147, de 31 de maio de 1995, dos Ministérios das Comunicações e da Ciência e Tecnologia (MC/MCT), que criou o Comitê Gestor *Internet* do Brasil, que, por sua vez, promulgou a Resolução número 001/98, de 15 de abril de 1998, que estabelece as regras de funcionamento do registro dos nomes de domínio.

Dois princípios capitais extraem-se do caput e parágrafo terceiro do artigo primeiro da indigitada Resolução:

- o registro do domínio será atribuído àquele que **primeiro** o requerer; (grifo nosso)
- os órgãos registradores dos nomes de domínio não teriam responsabilidade por eventual violação de direitos de terceiros.

Excetuadas as palavras de baixo calão, as palavras reservadas pelo Comitê Gestor e as marcas de alto renome ou notoriamente conhecidas, quando não requeridas pelo próprio titular, a teor do artigo 2º, inciso III, alínea “b”, Anexo I, da Resolução 001/98, **admite-se o registro de qualquer expressão como nome de domínio.**

Daí exsurgem os conflitos com as marcas que não se subsumirem nas mencionadas exceções.

4- A PROPRIEDADE INTELECTUAL E O DIREITO MARCÁRIO

Em sentido amplo, a propriedade intelectual compreende:

- a propriedade industrial (marca, nome comercial, indicações geográficas, patente de invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, certificado de adição, segredo de indústria, segredo de negócio, concorrência desleal);

- a propriedade intelectual em sentido estrito (direito de autor, direitos conexos, topografias de circuitos integrados);

- outros (diversidade biológica, conhecimento tradicional associado, franquias).

É cediço que *ubi jus ibi societas, ubi societas ibi jus*.² Afigura-se inconcebível a vida humana fora da sociedade, eis que, por excelência, o homem é ser sociável que busca no convívio com seus semelhantes suprir as carências vitais que, por si só, não consegue atingir. Tudo aquilo que se presta a satisfazer uma necessidade humana denomina-se bem.

Afirma Nagib Slaibi Filho que

“ao buscar assegurar sua existência e o desenvolvimento, o indivíduo volta seu interesse aos bens que possam suprir suas necessidades. Bem é, assim, tudo aquilo que possa suprir uma necessidade e interesse é a exigência que o indivíduo faz de determinado bem.

O interesse é a relação do indivíduo com o bem que vai satisfazer sua necessidade; no conceito de Groppali, interesse é a exigência de um bem que se considera útil, apto para satisfazer uma necessidade.

A maioria dos bens que o indivíduo busca não pode ser alcançada somente com a sua atividade. Volta-se, então, para o relacionamento com os outros indivíduos e, quanto mais suas necessidades aumentam de complexidade, mais intensifica o relacionamento social, buscando seus semelhantes para, com eles, em interação, solidarizar-se na satisfação de seus interesses.

A relação social é o meio que o indivíduo tem para alcançar os bens que sua própria atividade não pode alcançar.

² Literalmente: Onde está o direito está a sociedade, onde está a sociedade está o direito.

Os bens podem ser, quanto ao seu conteúdo, coisas (que são bens tangíveis, mensuráveis, como, por exemplo, um lápis, um prédio) e serviços, (que são as atividades que suprem tais necessidades, como, por exemplo, uma aula, o projeto de uma construção).

...

A busca dos bens que satisfaçam suas necessidades, morais ou patrimoniais, constitui a estrada pela qual passa a história de cada indivíduo. Sua peregrinação na satisfação de seus interesses, na busca da felicidade – o estado ideal no qual verá supridas todas as suas carências – é a causa suficiente que o impele a querer e agir.”³

Para Serpa Lopes⁴,

“sob a denominação de bens, são designadas todas as coisas que, podendo proporcionar ao homem uma certa utilidade, são suscetíveis de apropriação privada. Força é não confundir coisa com bens. Distinguem-se como a espécie do gênero. Todos os bens são coisas, mas nem todas as coisas são bens. Sob o nome de coisa, pode ser chamado tudo quanto existe na natureza, exceto a pessoa, mas como bem só é considerada aquela coisa que existe proporcionando ao homem uma utilidade, porém com o requisito essencial de lhe ficar suscetível de apropriação. Coisas são o sol, a lua, o mar, mas não são bens porque insuscetíveis de apropriação. Enquanto a palavra ‘bem’ deriva da palavra latina bonum, quer dizer, felicidade, bem estar, a palavra coisa possui um sentido mais amplo, pois compreende aquelas coisas que podem ser objeto de um bem, e assim consideradas pela ordem jurídica, como também, muitas outras que, por incapazes de apropriação pelo homem, se tornam estranhas à ordem jurídica.”

Segundo Caio Mário da Silva Pereira,

“dizendo que são objeto dos direitos os bens jurídicos, empregamos a expressão em sentido amplo ou genérico, para compreender tudo que pode ser objeto da relação jurídica, sem distinção da materialidade ou da patrimonialidade. Cuidando

³ SLAIBI FILHO, Nagib. *O interesse como fundamento do Direito*. Livro de Estudos Jurídicos. Rio de Janeiro, Instituto de Estudos Jurídicos, 1991.

⁴ SERPA LOPES, Miguel Maria de. *Curso de Direito Civil. Introdução, Parte Geral e Negócios Jurídicos*. Rio de Janeiro, Livraria Freitas Bastos S. A., 1953, página 270.

especificamente dos bens como o ativo do patrimônio, podemos, com Planiol, Ripert et Boulanger, defini-los como elementos de riqueza suscetíveis de apropriação.

Em sentido estrito, porém, o objeto da relação jurídica, o bem jurídico, pode e deve, por sua vez, suportar uma distinção, que separa os bens propriamente ditos das coisas. Os bens, especificamente considerados, distinguem-se das coisas, em razão da materialidade destas: as coisas são materiais ou concretas, enquanto que se reserva para designar os imateriais ou abstratos o nome bens, em sentido estrito... Sob o aspecto de sua materialidade é que se faz a distinção entre a coisa e o bem (Ruggiero, Teixeira de Freitas, Windscheid, Endemann).”⁵

Silvio Rodrigues explica que

“os vocábulos bem e coisa são usados indiferentemente por muitos escritores e, por vezes, pela própria lei. Trata-se, todavia, de palavras de extensão diferente, uma sendo espécie da outra. Com efeito, coisa é o gênero da qual bem é espécie. A diferença específica está no fato de esta última incluir na sua compreensão a idéia de utilidade e raridade, ou seja, a de ter valor econômico. Coisa é tudo que existe objetivamente, com exclusão do homem. Assim, o sol, a lua, os animais, os seres inanimados etc. O Código Civil português de 1867, em seu artigo 369, a conceituava ao afirmar que ‘coisa diz-se em direito tudo aquilo que carece de personalidade’. Como só o homem tem personalidade, coisa é tudo que existe exteriormente a ele.

Bens são coisas que, por serem úteis e raras, são suscetíveis de apropriação e contêm valor econômico.”⁶

A propriedade industrial afigura-se como espécie da propriedade intelectual considerada em seu sentido amplo, que tutela os bens imateriais aplicáveis nas indústrias, dentro da qual inserem-se as marcas de produto ou de serviço, definida como um sinal gráfico escrito ou simbolizado que se presta a diferenciar um produto, um artigo ou serviço de outros similares, impedindo, dessa forma, que o consumidor seja erroneamente levado a crer em inverídica origem do produto ou serviço.

⁵ PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de Direito Civil. Volume I.* Rio de Janeiro, Editora Forense, 1991, página 272.

⁶ RODRIGUES, Silvio. *Direito Civil. Parte Geral. Volume I.* São Paulo, Editora Saraiva, 1988, página 116.

Reza o artigo 123 da Lei 9.279/96 considerar-se marca de produto ou serviço aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa.

O inciso XXIV do artigo 5º da Constituição da República assevera que

“a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”, que se consubstanciam no aumento percentual da participação das indústrias relacionadas com a propriedade intelectual no Produto Interno Bruto, no incremento no número de empregos diretamente relacionados com a propriedade intelectual e uma conseqüente melhora na qualidade destas vagas, e no crescimento das receitas geradas no exterior, mediante o pagamento de royalties e venda de produtos com alto valor agregado relacionado com a propriedade intelectual.

Do conceito legal depreende-se destinarem-se as marcas a indicar a origem dos produtos, garantir-lhes a qualidade, viabilizar-lhes a propaganda e publicidade, coibindo a concorrência desleal, na forma preconizada pelo inciso VI do artigo 4º da Lei 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, que reza:

“A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendido os seguintes princípios:

...

VI – coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores.”

São requisitos de admissibilidade do registro perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, entidade autárquica dotada de atribuição exclusiva para tanto, o cunho distintivo, a novidade, a veracidade e o caráter lícito. Importante salientar, ainda, que o Brasil

adotou o sistema atributivo (*first do file*), onde o registro tem natureza eminentemente constitutiva do direito ao uso da marca, tendo como efeito o reconhecimento da propriedade que, antes dele, afigura-se desprovida de proteção.⁷

5- O CONFLITO ENTRE MARCAS E NOMES DE DOMÍNIO

Com muita propriedade, Bruno Jorge Hammes delimita o âmbito do objeto do presente trabalho ao afirmar que

“os nomes de domínio são endereços dos computadores conectados à Internet. A organização e a administração do sistema têm sido objeto de debates. Uma das questões importantes é a relação entre os nomes de domínio e as marcas. Originariamente destinadas a conectar os computadores, os nomes de domínio se converteram numa forma de identificação comercial, uma vez que são fáceis de recordar e utilizar. As empresas começaram a se dar conta do importante potencial dos sítios de Internet como meios primários para facilitar o comércio eletrônico. Utilizando suas marcas em seus nomes de domínio, as empresas esperam atrair clientes potenciais a seus sítios de Internet e aumentar a visibilidade de mercado e suas vendas e utilidades. Atualmente os nomes comerciais são regularmente utilizados na publicidade comercial para indicar o acesso possível via Internet. Com isso os nomes de domínio começaram a estar cada vez mais em conflito com as marcas. A possibilidade desse conflito surge da falta de conexão entre o sistema de registro de marcas, de um lado, e do registro de nomes de domínio, por outro lado. As marcas são registradas por uma administração pública (governamental) sobre uma base territorial quando normalmente o nome de domínio é administrado por uma organização não governamental sem limitação funcional. Os nomes de domínio se registram por ordem de chegada e oferecem uma presença global em Internet. Essas diferenças têm sido exploradas por indivíduos ou grupos

⁷ Os Estados Unidos da América adotam o sistema declarativo – *first do use* – onde o registro tem por efeito conferir ao titular da marca certas garantias especiais da lei. O modo de aquisição da propriedade é a ocupação, vale dizer, o uso da marca.

que registram marcas de outras pessoas ou empresas como nomes de domínios próprios (ocupação ilegal do ciberespaço).⁸

José Carlos Tinoco Soares, procedendo à análise de Direito Comparado, afirma que

“cybersquatting é o registro de nome de domínio que infringe um direito de marca.” Transcrevendo um elucidativo caso concreto, dispõe que “o policiamento se justifica quando o titular do direito de marca puder demonstrar que o registro do nome de domínio foi abusivo, isto é, a) o domínio é idêntico ou similar à marca na qual o declarante tem o seu direito; b) o detentor do nome de domínio não tem direitos ou legítimo interesse naquele nome; c) o nome de domínio foi registrado e é utilizado de má – fé, configurada esta por 1) um oferecimento à venda, aluguel ou transferência do domínio ao titular da marca ou ao seu concorrente; 2) uma tentativa de atrair os usuários da Internet ao detentor do nome de domínio ou mediante qualquer forma de locação on – line para obter ganhos financeiros; 3) registrando o nome de domínio para impedir ao titular da marca a sua própria proteção; e 4) registrando o nome de domínio no sentido de abalar o negócio do concorrente (cf. IPIT – Bulletin Intellectual & Information, n.5, junho de 2000, Melbourne, Austrália).⁹

6- CONCLUSÃO

Conceitual e finalisticamente, marca e nome de domínio discrepam. Todavia, quando confrontados sob a ótica do mercado consumidor, aquela deva preponderar sobre esse, não apenas em virtude de seu caráter eminentemente protecionista, que objetiva a repressão à concorrência desleal, bem como em razão de se consubstanciar o nome de domínio como um desdobramento, uma exteriorização da marca, não obstante, repita-se, se prestem substancialmente a finalidades distintas, haja vista ser absolutamente comum hodiernamente empresas e prestadores de serviços veicular produtos virtualmente, viabilizando, ainda, a comunicação eletrônica com seus clientes.

⁸ HAMMES, Bruno Jorge. *Internet, nomes de domínio, marca e nomes de comércio*. Estudos Jurídicos, volume 33, número 87, Janeiro / Abril de 2000, página 61.

⁹ SOARES, José Carlos Tinoco. *Abuso de direito pelo uso de nomes de domínio na Internet*. Revista dos Tribunais, ano 90, volume 786, abril de 2001, página 68.

Daí reconhecer-se ao titular do registro proteção contra a indevida utilização de sua marca como nome de domínio por terceiros de má-fé, com o propósito de venda, de impedir o pleno uso da marca por seu proprietário, perturbar sua atividade comercial ou aproveitar-se economicamente da confusão que se origina entre a marca e o nome de domínio, afinal, tal prática consubstancia-se em evidente concorrência desleal.

Em apertada síntese pode-se categoricamente afirmar que a utilização como nome de domínio de marca regularmente registrada de propriedade alheia consubstancia-se em usurpação da mesma, prática legalmente coibida e que reconhece ao prejudicado os mecanismos inerentes à defesa da propriedade industrial, na forma dos artigos 6 *bis*, que trata da marca notoriamente conhecida, e 10 *bis*, que aborda a repressão à concorrência desleal, ambos da Convenção da União de Paris, incorporada à nossa ordem jurídica positiva pelo Decreto 635/92. No mesmo diapasão, impende consignar que o Trips – *Trade Related Aspects of Industrial Property Rights*, tratado do qual o Brasil é signatário, sancionado pelo Decreto número 1.355/94, nos artigos 2 e 16 assegura ao titular da marca o direito exclusivo de impedir que terceiros, sem o seu consentimento, utilizem em operações comerciais, aí incluídas as virtuais, realizadas eletronicamente, sinais idênticos ou similares àqueles para os quais a marca está registrada. Além, obviamente, da proteção conferida pela Lei número 9.279, de 14 de maio de 1996, que protege a marca de alto renome e a marca notoriamente conhecida.

7- O CONFLITO ENTRE MARCAS E NOMES DE DOMÍNIO EM JUÍZO

Os litigantes devem deduzir seus argumentos perante o Juízo Cível da Justiça Estadual, sem a interveniência do INPI e da Fapesp, eis que ambos não detém qualquer responsabilidade pelo registro requerido indevidamente, afigurando-se a Fundação como destinatária de decisão judicial.

Oportuno transcrever o elucidativo entendimento esposado no Processo número 2002.001.057405-3, em trâmite perante a Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, onde figuram como litigantes Net Brasil S/A e Outro, como demandantes, e Momentus Informática Ltda, como demandada, em decisão da lavra do eminente Juiz Gustavo Bandeira da R. Oliveira.

“O INPI não é parte neste feito, o qual, como já dito, não envolve a legalidade do registro da marca NETRIO, o que é objeto de ação própria, mas sim obrigação de não fazer, consistente no uso do nome de domínio **netrio.com.br**, o qual viola os supostos direitos dos autores, que se dizem exclusivos proprietários da marca NETRIO e, portanto, legítimos interessados em evitar o seu uso indevido através da Internet. Aliás, esta questão já foi objeto de decisão pelo Juízo da 30ª Vara Federal, a qual deveria ter sido atacada através do recurso próprio.

Por outro lado, vale lembrar que o STJ já decidiu que a Justiça Federal não é competente para conhecer de demandas envolvendo o uso e o registro de nomes de domínio, considerando que tais ações não versam sobre matéria de interesse da União, entidade autárquica ou empresa pública federal (art. 109. I da CF/88), razão pela qual a competência seria da Justiça Estadual.

Consta do referido julgamento, proferido no Conflito de Competência nº 28.136-PR, em que foi relator o Ministro Nilson Naves, que o fato da FAPESP (parte naquele feito) atuar por delegação federal do Ministério das Comunicações e da Ciência e Tecnologia, por si só não atrai a competência para a Justiça Federal, não se aplicando, na espécie, a regra incidente nos mandados de segurança envolvendo ato de particular no exercício de atribuição federal delegada, os quais são de competência da Justiça Federal, conforme súmula 15 do antigo TFR.

Incabível, por outro lado, o pretendido deslocamento da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, em razão da alegada intervenção necessária da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de SP, o qual seria o órgão competente para o registro dos nomes de domínio, por delegação do

Comitê Gestor Internet Brasil, conforme art. 1º da Resolução Nº2, de 15/04/98 do referido CG.

Inexiste norma que determine, como àquela que prevê a intervenção obrigatória do INPI nos processos de nulidade de registro (art. 57 da Lei 9279/96), a intervenção da FAPESP nas ações envolvendo o registro de nomes de domínio, até porque o registro do nome de domínio, ao contrário do registro da marca pelo INPI, não é constitutivo, mas meramente gerencial, de coordenação dos registros de nomes de domínio, conforme Resolução nº 1, de 15/04/98, do Comitê Gestor Internet do Brasil.

Neste sentido é a doutrina de Fábio Ulhoa Coelho, *in* Curso de Direito Comercial, Vol. 3, p.37, verbis:

“O ato de assentamento do nome de domínio na FAPESP não tem a natureza constitutiva de que se reveste o registro da marca no INPI. Trata-se de mero cadastro gerencial, que evita colisões e viabiliza os procedimentos técnicos destinados a tornar o endereço acessível via internete. Por isso, o titular do direito industrial lesionado tem ação contra o terceiro que se antecipou ao apropriar o nome de domínio, mas não contra a FAPESP.”

Não se ignora a existência de doutrina e jurisprudência¹⁰ no sentido de que a FAPESP, como órgão responsável pelo registro dos nomes de domínio, pode ser incluída no pólo passivo de demandas objetivando a abstenção e o conseqüente cancelamento de tais registros. De fato, no conflito de competência acima aludido (CC 28.136/PR), julgado pelo STJ, a FAPESP integrava o pólo passivo da demanda que envolvia o uso e o registro do nome de domínio *aol.com.br*, questionado pela empresa América Online Incorporated.

Entretanto, entendemos, como Fábio Ulhoa, que a FAPESP apenas gerencia e controla os registros de nomes de domínio, não participando da relação jurídica de direito material que compõe a causa de pedir na hipótese.

Recorrendo à analogia com os casos envolvendo demandas objetivando a nulidade de determinado negócio jurídico envolvendo

¹⁰ Segundo jurisprudência citada por Jacques Labrunie, em artigo intitulado Conflitos Entre Nomes de Domínio e Outros Sinais Distintivos, *in* Direito e Internet - Aspectos Jurídicos Relevantes, Coordenada por Newton de Lucca e Adalberto Simão Filho, Ed. Edipro, p.252.

bem imóvel e o cancelamento do seu registro junto ao RGI, verifica-se que, nestes casos, o oficial registrador não é chamado a integrar a lide, eis que não se pode confundir a relação jurídica de direito material inquinada de nulidade, com a questão formal inerente ao próprio processo de registro.

Assim, o mesmo ocorre com as demandas envolvendo a abstenção do uso do nome de domínio. Nestas, também, a relação jurídica de direito material (violação ao direito de propriedade da marca) não sofre qualquer ingerência do órgão registrador, o qual limita-se a proceder ao registro solicitado, observadas as regras fixadas no respectivo regulamento. Com efeito, a causa de pedir, em tais demandas, qual seja, violação de direito, não envolve a referida fundação que, por este motivo, não deve integrar a lide.

Improcede, portanto, a suscitada preliminar de incompetência, seja em razão da desnecessidade de intervenção do INPI, seja em razão da manifesta ilegitimidade da FAPESP para figurar no pólo passivo da demanda, sendo descabido o pretendido declínio de competência, tanto para a Justiça Federal como para a Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo.

A pretendida denúncia da lide à FAPESP, por sua vez, também não encontra qualquer amparo jurídico.

Conforme já se disse, a atividade de registro realizada pela referida fundação não tem natureza constitutiva, mas sim de coordenação da atribuição de endereços IP (Internet Protocol) e do registro de domínios, conforme Resolução Nº1 de 15/04/98, do CGIB- Comitê Gestor Internet Brasil.

Além disso, a cláusula VI do **Acordo Registro .br**, anexado à fls. 177/179, revela que a FAPESP não é responsável pela escolha do nome de domínio, limitando-se a observar as regras inerentes ao registro, em especial àquelas relativas aos nomes não registráveis.

Neste sentido, dispõe a referida cláusula contratual:

*“VI. DA RESPONSABILIDADE PELO REGISTRO DE DOMÍNIO
A escolha do nome de domínio e a sua utilização, são de inteira
responsabilidade do REQUERENTE que, ao aceitar
eletronicamente este acordo, exime o REGISTRO .BR de toda e*

qualquer responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de seu uso, respondendo por quaisquer ações judiciais ou extra-judiciais que resultem violação de direitos ou de prejuízos causados a outrem e assumindo os ônus que se originarem daquelas ações.”

Da mesma forma, quase que repetindo os termos da citada cláusula contratual, prevê o art. 1º, §3º da Resolução nº001/98, do CGIB, que:

“§3º A escolha do nome de domínio requerido e a sua adequada utilização são da inteira responsabilidade do requerente, o qual, ao formular o requerimento de registro exige o CG e o executor do registro, se outro, de toda e qualquer responsabilidade (...)”

Com efeito, afigura-se incabível a pretendida denúncia da lide, nos moldes do art. 70, inciso III, do CPC, seja porque o próprio contrato exige a denunciada de qualquer responsabilidade pela eventual violação de direitos ou prejuízos causados a terceiros, no caso, violação do direito de propriedade da marca NETRIO, seja porque inexistente dispositivo legal que garanta à denunciante direito de indenização contra a denunciada, na medida em que não se vislumbra, por parte da FAPESP, a prática de qualquer conduta capaz de caracterizar, em tese, ato ilícito. Repita-se, a FAPESP apenas processa os pedidos de registro de nomes de domínio, sendo certo que, quem requer o registro indevido do nome, violando direito alheio, é quem pratica, em tese, ato ilícito, e não o órgão que se limita a processar o referido pedido.”

A natureza da pretensão autoral deduzida é adjudicatória, nos termos previstos no artigo 166 da Lei 9.279/96, objetivando a transferência do registro do nome de domínio para o titular da marca, cumulada com pedido indenizatório pela utilização indevida da marca usurpada.

8- BIBLIOGRAFIA

- DI BLASI, Gabriel; GARCIA, Mario Soerensen; MENDES, Paulo Parente Marques. A Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1998.
- HAMMES, Bruno Jorge. *Internet, nomes de domínio, marca e nomes de comércio*. Estudos Jurídicos, volume 33, número 87, Janeiro / Abril de 2000.
- PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de Direito Civil. Volume I*. Rio de Janeiro, Editora Forense, 1991.

- PINHEIRO, Waldemar Alvaro Pinheiro. *Do registro de marcas alheias na Internet*. Revista dos Tribunais, ano 87, volume 753, julho de 1998.
- RODRIGUES, Silvio. *Direito Civil. Parte Geral. Volume I*. São Paulo, Editora Saraiva, 1988.
- SERPA LOPES, Miguel Maria de. *Curso de Direito Civil. Introdução, Parte Geral e Negócios Jurídicos*. Rio de Janeiro, Livraria Freitas Bastos S. A., 1953.
- SLAIBI FILHO, Nagib. *O interesse como fundamento do Direito*. Livro de Estudos Jurídicos. Rio de Janeiro, Instituto de Estudos Jurídicos, 1991.
- SOARES, José Carlos Tinoco. *Abuso de direito pelo uso de nomes de domínio na Internet*. Revista dos Tribunais, ano 90, volume 786, abril de 2001.



PATENTES DE MEDICAMENTOS: QUESTÕES ATUAIS

MARIA ALICE PAIM LYARD

Juíza Federal no Rio de Janeiro

PATENTES DE MEDICAMENTOS: QUESTÕES ATUAIS

SUMÁRIO

1 - Introdução - 2 - Histórico da Proteção à Propriedade Intelectual no Brasil - 3 - Patentes Farmacêuticas - 3.1 - Proteção no Brasil - 3.2 - A Função Social da Propriedade - 3.3 - Licença Compulsória - 4 - Conclusão - 5 - Referências Bibliográficas

1 - INTRODUÇÃO

Questão de extrema atualidade, objeto das mais acaloradas discussões nos foros nacionais e internacionais, a matéria relativa ao patenteamento de medicamentos vem ocupando, de forma insistente, as páginas da imprensa de nosso país, suscitando distintos posicionamentos de ordem científica, legal, humanitária e moral, despertando o interesse, não só de estudiosos do Direito, mas de profissionais dos mais variados ramos de atuação.

Quando se fala em medicamento se fala também em doença, saúde, vida e morte, questões que dizem respeito a todos os seres humanos indistintamente.

A Constituição brasileira de 1988 estabeleceu o direito à saúde como um dos seus princípios fundamentais.

Segundo o art. 1º, III da Carta, a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito.

O inciso IV do art. 3º destaca a promoção do bem de todos como um dos objetivos da República Brasileira.

No capítulo relativo à Ordem Social, o direito de todos à saúde é tratado de forma específica com diretrizes e políticas essenciais à área da saúde.

Nenhuma norma infraconstitucional pode afrontar, impedir ou dificultar o exercício do direito à saúde. Entenda-se, aqui, incluídas as disposições constantes de tratados e acordos internacionais aprovados e ratificados pelo Brasil, os quais ganham, como sabemos, *status* de lei

ordinária no direito interno, conforme entendimento pacificado na doutrina e na jurisprudência do STF, com poucas vozes dissonantes.

Daremos enfoque, neste trabalho, a algumas questões atuais que vêm sendo objeto de debates acerca do tema *patentes de medicamentos*.

Longe de pretender esgotar o assunto, o presente estudo se inicia com um breve e sintético roteiro das principais normas legais relativas à proteção da propriedade intelectual em nosso país, para que, num momento seguinte, já dotados de algumas informações básicas, possamos adentrar a matéria central, objeto da presente monografia, consistente de atualíssimas questões referentes às patentes de medicamentos.

Em seguida, nos capítulos seguintes, trataremos da proteção às patentes de remédios em nosso país, ou de sua falta, durante longo período de nossa história, enfocando temas como o princípio constitucional da função social da propriedade e o instituto da licença compulsória, com ênfase ao tratamento dado pela lei brasileira e aos questionamentos a que vem sendo submetido, este instituto, na esfera internacional.

A relevância da matéria é notória, dada a ênfase que lhe foi conferida pela Constituição Federal.

Concluiremos o trabalho com alguns registros acerca da recém admitida, em nosso Direito e pelos países-membros da OMC, possibilidade de importação de medicamentos, no caso de quebra de patente, na hipótese de inexistirem condições de produção local do produto.

2 - HISTÓRICO DA PROTEÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL NO BRASIL

João da Gama Cerqueira, no Volume I, de sua notável obra *Tratado de Propriedade Industrial*¹, nos fornece um excelente relato da forma como ocorreu e evoluiu a proteção da propriedade intelectual no Brasil, desde os seus primórdios até 1945.

Ensina o ilustre doutrinador, na obra referida, que o Alvará de 28 de janeiro de 1809 fixa, no Brasil, o marco inicial da História da Propriedade Industrial.

¹ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. Volume I. Ed. Revista. Rio de Janeiro: Forense, 1946, p. 23.

O Regime Colonial a que estava submetido o país, até a transferência da Corte Portuguesa para o Brasil, em 1808, não propiciava qualquer progresso econômico ou desenvolvimento comercial e industrial, haja vista que o interesse da metrópole consistia apenas na exploração das riquezas naturais do país, bloqueando todo e qualquer surto de atividade que pudesse afrontar os interesses econômicos e financeiros da Coroa e que pudesse se constituir em ameaça à soberania e em risco de independência da colônia.

Com a assinatura da Carta Régia de 28 de janeiro de 1808, nos ensina o ilustre Mestre, o Príncipe Regente mandou abrir os portos brasileiros ao comércio e à navegação das nações amigas. Posteriormente, o Alvará de 1º de abril de 1808 liberou as indústrias de todas as restrições a que até então estiveram sujeitas. Com a importação livre de empecilhos, tornou-se necessário criar mecanismos de amparo às indústrias que surgissem para que pudessem concorrer com os produtos estrangeiros. Com o Alvará de 28 de janeiro de 1809, isentou-se de direitos a importação de matérias primas, ficando estabelecido que os fardamentos das tropas teriam que ser adquiridos das fábricas nacionais do Reino e daquelas que aqui se estabelecessem, ficando destinada parte da loteria nacional, criada pelo mesmo alvará, ao auxílio das manufaturas e artes que necessitassem desse amparo, quais sejam, as de lã, seda, fábricas de ferro e aço e, finalmente, foi possível a concessão de privilégios aos inventores e introdutores de novas máquinas.

O Alvará de 28 de janeiro de 1809, inspirado no Estatuto dos Monopólios da Inglaterra de 1623, continha os fundamentos da proteção legal das invenções, como instrumento de promoção do progresso das indústrias: o requisito da novidade e da realidade do invento, o caráter de privilégio, prazo limitado para sua concessão, a obrigatoriedade de ser publicada a invenção, findo o privilégio, para livre gozo da coletividade.

Merece registro o Alvará de 15 de julho de 1809, que, objetivando promover o progresso industrial, dotou a Real Junta de Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação, criada pelo Alvará de 23 de agosto de 1808, de recursos próprios para sua manutenção e para conferir prêmios à atividade inventiva daqueles que se destacassem, apresentando ou introduzindo alguma nova máquina ou qualquer

invenção útil nas artes, navegação e agricultura. Criada também a Sociedade de Encorajamento à Indústria e à Mecânica, com a atribuição de oferecer recompensas pecuniárias para novas invenções.

Com a independência do país, a Constituição do Império, promulgada em 1824, assegurou aos inventores o direito sobre suas produções (art. 179, inciso XXVI). A Constituição de 1824 não tratava, ainda, das marcas de fábrica e de comércio, nem de outras prerrogativas industriais.

Prescrevia o artigo 179, inciso XXVI daquela Carta, *verbis*:

Os inventores terão a propriedade de suas descobertas ou das suas produções. A Lei lhes assegurará um privilégio exclusivo e temporário ou lhes remunerará em ressarcimento da perda que hajam de sofrer pela vulgarização.

Promulgada a Lei de 28 de agosto de 1830, de acordo com a Constituição, regulamentou-se a concessão de privilégios e os direitos deles decorrentes. Consoante o artigo primeiro desta lei, garantia-se ao descobridor ou inventor de uma indústria útil a propriedade e o uso exclusivo de sua descoberta ou invenção. Concediam-se gratuitamente as patentes, pagos apenas o selo e o feito. O interessado comprovava a autoria da invenção, depositando, no Arquivo Público, a descrição exata e fiel dos meios e processos empregados. O privilégio tinha um prazo de duração que variava entre cinco e vinte anos, conforme a natureza da descoberta ou invenção. O invento era publicado quando o Governo o adquirisse, sendo o inventor obrigado, no caso contrário, a revelar o segredo da descoberta, uma vez findo o prazo do privilégio. O direito do inventor compreendia não apenas o uso exclusivo de sua criação, através da exploração direta, mas também a cessão a uma ou várias pessoas.

No que se refere às marcas industriais, a primeira lei em nosso país data de 1875.

A lei que dispunha sobre privilégios de invenção de 1830 vigorou até o advento da Lei n.º 3.129, de 14 de outubro de 1882, e, complementada pelo Decreto n.º 8.820, de 30 de dezembro de 1882, modificou completamente o regime dos privilégios então vigente, tanto no que diz respeito às formalidades relativas quanto ao pedido de concessão das patentes.

Seguiu-se o Decreto n.º 16.264, de 19 de dezembro de 1923, que manteve a lei e o Decreto de 1882, exceto no que se refere aos pedidos e à concessão dos privilégios, tendo criado a Diretoria Geral da Propriedade Industrial, constituindo-se a instituição do exame prévio das invenções sua principal inovação.

Em 1891, proclamada a República, a Constituição renovou a garantia da propriedade dos inventores, sendo que, com relação às marcas, o artigo 27, § 2º da Carta dispôs, *verbis*:

“A lei assegurará também a proteção das marcas de fábricas”.

A partir de 1934, a legislação sobre propriedade industrial sofreu poucas alterações com o regulamento de 1923 e na organização dos serviços administrativos. Com a Lei n.º 24.507, de 29 de junho de 1934, foi criado o Conselho de Recursos da Propriedade Industrial. Com o regime implantado pela Constituição de novembro e a intensa atividade legislativa que se seguiu, foi criado sério problema jurídico, eis que a própria Constituição outorgada deixara de consignar, entre os direitos individuais, as garantias relativas à propriedade das invenções, das marcas e do nome comercial, garantias expressamente consignadas nas constituições anteriores.

O Decreto-Lei n.º 7.903, de 27 de agosto de 1945, instituiu o Código de Propriedade Industrial.

Em 1970, com o advento da Lei n.º 5.648, de 11 de dezembro, foi criado o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, com atribuição de executar as normas que regulam a propriedade industrial.

A Lei n.º 5772/71 instituiu o Código de Propriedade Industrial, tratando dos direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

O Decreto n.º 75.572, de 08 de abril de 1975, promulga a *Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial segundo a Revisão de Estocolmo de 1967*. Pelo Decreto n.º 635, de 21 de agosto de 1992, ratificado pelo Decreto n.º 1.263, de 10 de outubro de 1994, o Brasil declara sua adesão aos artigos 1º ao 12, aos quais, inicialmente, não se tinha considerado vinculado.

O Decreto n.º 1.355, de 30 de dezembro de 1994, dispõe sobre o *Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio*.

A Lei de Biossegurança n.º 8974/95 trata do uso de técnicas de engenharia e liberação de organismos modificados no meio ambiente.

A Lei n.º 9.279/96, novo Código de Propriedade Industrial, regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Em vigor desde 15 de maio de 1997, substituiu a Lei n.º 5.772/71.

Em 19/02/98, foi promulgada a Lei de Programa de Computador, Lei n.º 9.609/98, em substituição à Lei n.º 7.646/87.

Em 19 de fevereiro de 1998, promulgada a Lei n.º 9.610/98, Lei de Direitos Autorais, que substituiu a Lei n.º 5.988/73.

O Decreto n.º 2.553/98 regulamenta artigos da Lei n.º 9.279/96 relativos a patentes de interesse da Defesa Nacional, bem como a retribuição devida a pesquisadores de instituições públicas pela exploração de patentes.

O Decreto n.º 3.201/99 dispõe sobre a concessão, de ofício, de licença compulsória nos casos de emergência nacional e de interesse público de que trata a Lei n.º 9.279/96 em seu artigo 71.

A Lei n.º 10.196, de 14/02/01, altera e acresce dispositivos da Lei de Propriedade Industrial.

Com o advento do Decreto n.º 4.830, de 4 de setembro de 2003, foi dada nova redação aos artigos 1º, 2º, 5º, 9º e 10º do Decreto nº 3.201, de 6 de outubro de 1999, que trata da concessão, de ofício, de licença compulsória nos casos de emergência nacional e de interesse público de que trata o artigo 71 da Lei n.º 9.279/96.

Uma vez traçada breve síntese histórica da legislação que protege a propriedade intelectual em nosso país, cabe, agora, considerando o relevante papel que os inventos e marcas assumiram no cenário mundial, mostrar de que forma essa proteção ocorre no direito internacional.

Com efeito, com o avanço da tecnologia, novas formas de expressão da capacidade criadora do homem surgiram e, com a crescente globalização da economia, verificada nas últimas décadas, a propriedade intelectual vem assumindo papel de grande vulto.

O reconhecimento e a proteção dos direitos de propriedade intelectual no âmbito dos direitos internos revela-se insuficiente. Carecem de proteção para além das fronteiras do Estado.

Em 20 de março de 1883, foi firmado o primeiro tratado multilateral de vocação universal, a Convenção da União de Paris, completada em 1891, na cidade de Madrid, por um Protocolo Interpretativo, já tendo sido, até os dias de hoje, objeto de seis revisões e uma emenda.

A Convenção de Paris de 1883 instituiu a União da Propriedade Industrial e foi revista em Bruxelas (1900), Washington (1911), Haia (1925), Londres (1934), Lisboa (1958), Estocolmo (1967) e emendada em outubro de 1979.

A União de Paris implica uma legislação convencional instituindo dois princípios: o tratamento nacional e o tratamento unionista. O tratamento nacional significa a aquisição de direitos, sua extensão e exercício, assim como a concessão de ações e garantia de sanções a todos os que se encontram em território unionista. Equiparam-se aos nacionais dos Estados membros da União de Paris (Estados Unionistas) as pessoas assimiladas em razão de domicílio ou sede de negócio em território de um dos Estados da União.

O Tratamento unionista implica vantagens e direitos especiais não conhecidos na época por nenhuma outra lei.

No Direito Internacional, a propriedade intelectual está regulamentada principalmente pela OMPI - *Organização Mundial de Propriedade Intelectual*.

A OMPI foi estabelecida por uma Convenção em Estocolmo, em 1967, que foi chamada de *Convenção de Estabelecimento da Organização Mundial da Propriedade Intelectual*. Entrou em vigor em 1970. Sua origem está em 1883, na *Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial*, e, em 1886, na *Convenção de Berna para a Proteção de Trabalhos Artísticos e Literários*.

Em 1974, a OMPI tornou-se uma das agências especializadas da ONU.

Com sede em Genebra, na Suíça, ela é hoje uma das dezesseis agências especializadas da ONU. Uma parte importante das atividades e pesquisas da OMPI está voltada para os países em desenvolvimento como o Brasil, e um de seus principais objetivos é promover a proteção da propriedade intelectual no mundo através da cooperação entre

Estados. Ela ainda encoraja a criação de novos tratados internacionais e a modernização das legislações internas, além de oferecer assistência técnica a países em desenvolvimento, mantendo serviços para facilitar a obtenção de proteção a marcas, invenções e desenhos industriais. É, ainda, responsável por tomar medidas apropriadas de acordo com a Convenção e com tratados por ela administrados, tudo com a finalidade de promover uma atividade intelectual criativa, facilitando a transferência de tecnologia relacionada à propriedade intelectual para os países em desenvolvimento, com vistas à promoção de um crescimento econômico, cultural e social. No campo da propriedade intelectual, a OMPI busca encorajar e aumentar, em quantidade e importância, a criação de invenções em países em desenvolvimento, promovendo tecnologia e competitividade no mercado internacional.

Em março de 1980, a OMPI se reuniu para discutir propostas de um novo texto para a Convenção de Paris quando, então, os países industrializados, insurgindo-se contra o texto proposto, propuseram a transferência da discussão para o GATT. A mudança do texto da Convenção de Paris flexibilizaria alguns princípios básicos em favor dos países em desenvolvimento. Os países industrializados, no entanto, pretendiam que as discussões, no sentido de reforçar os mecanismos de proteção à propriedade intelectual, se transferissem para O GATT - *Acordo Geral de Tarifas e Comércio*, o que revela o interesse de completar as deficiências do sistema de proteção da propriedade intelectual da OMPI e a necessidade de se vincular o tema, definitivamente, ao comércio internacional. Ressalte-se que a OMPI é uma organização de caráter preponderantemente técnico, cujo processo decisório baseia-se no princípio da igualdade de votos entre os Estados-partes. Inexiste um órgão com competência para verificar o adimplemento, pelos Estados, dos compromissos assumidos e um sistema de sanções oponíveis aos Estados inadimplentes.

A OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual) ou *WIPO* (*World Intellectual Property Organization*) é o órgão responsável pela promoção da proteção da propriedade intelectual no mundo e pela administração de tratados multilaterais sobre o assunto.

A primeira abordagem sobre a propriedade intelectual pelo GATT - *Acordo Geral de Tarifas e Comércio* – foi o TRIPS- *Trade Related*

Aspects of Intellectual Property Rights (Direitos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio).

O Acordo, chamado TRIPS – *Trade Related Intellectual Property Rights* (Direitos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio) foi assinado em 1994. O TRIPS regula a proteção dos direitos de propriedade intelectual, incluindo patentes, direitos autorais, marcas registradas, indicações geográficas e desenhos industriais. O Acordo requer que todos os membros da Organização Mundial do Comércio protejam a propriedade intelectual de acordo com a Convenção de Paris e outros acordos relacionados ao tema.

A criação da OMC (Organização Mundial do Comércio) foi decidida em 1994 pelos acordos de Marrakech, no final da Rodada do Uruguai (1987 a 1994) do GATT, que, pela primeira vez incluiu o comércio de serviços e ideais (propriedade intelectual) nos compromissos das partes envolvidas.

Segundo Maristela Basso, a OMC não é um organismo ou agência especializada da ONU, mas se constitui numa organização internacional independente econômico-comercial. Possui uma estrutura comum destinada à condução das relações comerciais internacionais entre os países-membros².

Os Estados partes do TRIPS assumiram reciprocamente o compromisso de implementar, em seus sistemas de direito nacional, os padrões mínimos de proteção fixados em comum.

Conforme o artigo 2º do TRIPS, as disposições desse acordo não afastam o cumprimento, pelos países signatários, das obrigações decorrentes da Convenção de Paris, da Convenção de Berna, da Convenção de Roma e do Tratado sobre Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados. Para alguns autores, surgiria um conflito entre as duas organizações internacionais, a OMPI e a OMC, de onde resultaria, na prática, a supremacia da OMC e do Acordo TRIPS, em virtude do maior grau de coercitividade de que a sistemática da OMC é dotada. Para outros, haveria supremacia dos acordos administrados pela

² BASSO, Maristela. *O Direito Internacional da Propriedade Intelectual*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 171.

OMPI, uma vez que suas obrigações foram mantidas e ressalvadas pelo artigo 2º do TRIPS.

A OMPI deve se valer da Corte Internacional de Justiça para promover o cumprimento das obrigações assumidas pelos Estados signatários das convenções internacionais que administra, enquanto que a OMC se vale do mecanismo integrado de solução de disputas que resultou da Rodada Uruguai e que, como se sabe, é muito mais ágil e eficiente, o que vem de encontro à verdadeira finalidade do TRIPS, qual seja, assegurar que os padrões mínimos de proteção da propriedade intelectual sejam efetivamente implementados, e não apenas reconhecidos. Assim, é de se esperar que, na prática, ocorra uma supremacia de atuação da OMC, ainda que, do ponto de vista teórico, as duas ordens jurídicas internacionais sejam coexistentes e os dois organismos internacionais possam ter competência concorrente em matéria de propriedade intelectual.

3 - PATENTES FARMACÊUTICAS

3.1 - PROTEÇÃO NO BRASIL

O regime das patentes se reveste de especial importância no âmbito da indústria farmacêutica, extremamente dependente de custosas inovações e pesquisas científicas.

O desenvolvimento tecnológico do setor farmacêutico jamais foi prioridade no Brasil, considerado, em muitos países, como de segurança nacional. A dependência estrangeira é bastante alarmante. O mercado nacional é dominado pelos oligopólios internacionais. Além disso, as empresas de capital nacional que atuam no mercado dependem do fornecimento de insumos básicos, na sua quase totalidade. As empresas nacionais, mesmo que produzindo no Brasil, dependem do fornecimento de matérias-primas pelas empresas transnacionais, o que faz aumentar, ainda mais, a dependência existente.

No período de 1945 a 1969, o Brasil concedia patentes apenas para processos farmacêuticos, negando-as para produtos. Com o advento do Código de Propriedade Industrial de 1971, a proteção patentária de processos e produtos farmacêuticos e alimentícios e de produtos químicos foi totalmente abolida.

Nesse sentido, o artigo 9º, letra c, da Lei n.º 5.772/71 dispunha:

art. 9º - Não são privilegiáveis:

...

c) as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação.

A exclusão dessas áreas tinha motivação essencialmente política, dentro de um modelo de industrialização autárquica, qual seja, a de proporcionar, via apropriação do conhecimento alheio, o desenvolvimento brasileiro nesses setores tecnológicos.

A decisão brasileira de não patentear produtos e processos farmacêuticos tinha fundamento e estava amparada na Convenção de Paris de 1883, da qual o Brasil foi um dos primeiros signatários.

A Convenção de Paris estabeleceu que o País poderia excluir do patenteamento qualquer produto essencial, por razões de interesse social, ameaça à saúde e à segurança pública.

Cabe ressaltar que a atitude brasileira não era inédita, uma vez que, países como Alemanha, Itália, Suíça, Japão e Espanha, que hoje estão dentre os mais industrializados, também adotaram estratégia similar à brasileira, objetivando evitar o sucateamento de suas indústrias, possibilitando investimentos no setor, enquanto não houvesse patenteamento, de forma a possibilitar a ulterior concorrência com empresas mais potentes de outros países. Apenas mais recentemente, em momento mais adequado, tornou-se possível a aprovação de leis modernas de propriedade industrial. O Japão, por exemplo, é hoje o segundo país no ranking mundial de produção e comercialização de produtos farmacêuticos. Sua estratégia de impedir que fossem patenteados processos e produtos farmacêuticos, em determinado momento de sua história, surtiu o efeito pretendido.

No Brasil, negado o patenteamento no período referido, a falta de uma política adequada ao setor impediu que investimentos se realizassem, sendo que, em nosso país, as instituições de pesquisa mendigam verbas ao governo federal, quando não as têm simplesmente reduzidas ou totalmente cortadas. Em conseqüência, assistimos ao dismantelamento do parque industrial farmacêutico pela inexistência de investimentos públicos em P&D no setor.

O início dos anos sessenta caracterizou-se pela entrada de empresas farmacêuticas internacionais que, aos poucos, foram ocupando o mercado interno, sem abrir as portas para o capital nacional, aqui se estabelecendo, sem criar nenhuma associação com as empresas nacionais. Com o passar dos anos, assistimos ao enfraquecimento dos laboratórios nacionais e a incapacidade dos mesmos para concorrer com os grupos estrangeiros. E, iniciou-se a desnacionalização do setor farmacêutico nacional.

O Brasil ocupa posição privilegiada no cenário internacional, nada menos do que o oitavo lugar no mercado mundial de fármacos. Somos um dos maiores mercados consumidores de produtos farmacêuticos do mundo. Isto significa, de um lado, grande fonte de riquezas para o primeiro mundo, pelo que consumimos e pelos *royalties* que pagamos, e, de outro lado, pelo que fornecemos ou poderemos fornecer em termos de matérias-primas até hoje não exploradas. Cabe ressaltar que a nossa biodiversidade é atualmente explorada por grupos internacionais representados por multinacionais ou universidades estrangeiras que se apropriam de nossa matéria-prima, cobiçada ainda pela biopirataria, que vem se apoderando do conhecimento indígena para enviar, aos laboratórios estrangeiros, plantas e animais existentes na floresta³.

Dentre os recentes registros de casos de biopirataria na Amazônia, onde sementes, insetos e flores podem significar ouro para a indústria farmacêutica, consta, de artigo publicado na imprensa⁴, matéria a respeito daquela que seria a terceira atividade ilegal mais lucrativa do mundo: a biopirataria, atrás do tráfico de drogas e de armas, com o relato do caso de um cidadão alemão que teria sido preso na Amazônia, com um carregamento de aranhas caranguejeiras, cujo grama vale até quarenta mil dólares no mercado negro internacional e cujo destino era um laboratório no exterior.

Das quinhentas empresas farmacêuticas existentes no país, quatrocentas possuem capital nacional e respondem por apenas 27%

³ HERINGER, Astrid. *Patentes Farmacêuticas & Propriedade Industrial no Contexto Internacional*. Curitiba: Juruá, 2001, p. 89.

⁴ ESCOBAR, Herton. *O Brasil é cobiçado pelos biopiratas*. *Jornal do Comercio*, Rio de Janeiro, Domingo, 7, e segunda-feira, 8 de setembro de 2003. Caderno A, p. 11.

(vinte e sete por cento) do mercado interno, sendo que trezentas são de pequeno porte e disputam apenas 1% (um por cento) do mercado interno. As cem restantes são empresas de capital externo e respondem por 73% (setenta e três por cento) do faturamento nacional. Essas empresas respondem por uma produção de seis mil produtos, número comparável com os melhores do mundo⁵. Nosso país é altamente deficitário, registrando mais importações do que exportações.

Curioso é constatar que a invasão de empresas estrangeiras ocorreu, principalmente, após a década de setenta, quando não mais havia a possibilidade de patenteamento dos produtos farmacêuticos. Nada obstante a ausência de patentes, o capital estrangeiro, assim mesmo, foi atraído.

O Brasil, por não reconhecer, na época, patentes farmacêuticas, sofreu diversas retaliações em razão de poderoso *lobby*, instaurado nos EUA, pela *Pharmaceutical Manufacturers Association - PMA*, junto ao governo norte americano. A PMA se constitui na maior representante dos laboratórios farmacêuticos dos EUA, protegendo os interesses de cerca de cem empresas transnacionais norte-americanas que atuam no ramo de medicamentos. Essas empresas, cuja atuação se dá, notadamente em P&D, produzem quase a totalidade dos medicamentos consumidos nos EUA e, em diversos países do mundo, incluindo o Brasil⁶. Tais empresas insurgiram-se contra a total falta de proteção patentária brasileira aos produtos farmacêuticos e a possibilidade de, no Brasil, se copiar, produzir e comercializar produtos inventados pelos membros da PMA, sujeitos a patentes nos EUA e em muitos outros países.

Em julho de 1990, deu-se o fim das retaliações quando, a então ministra da economia, anunciou que o Brasil encaminharia ao Congresso, até março de 1991, um Projeto de Lei, o de número 824/91, para revisar o Código de Propriedade Industrial, tendo por objetivo, dentre outros, o reconhecimento de patentes para produtos farmacêuticos.

A Lei n.º 9.279/96, novo Código de Propriedade Industrial, em conformidade com o disposto no artigo 27 do TRIPS (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao

⁵ HERINGER, Astrid. *Patentes Farmacêuticas & Propriedade Industrial no Contexto Internacional*. Curitiba: Juruá, 2001, p. 85.

⁶ HERINGER, Astrid. *op. cit.*, p. 37.

Comércio), prevê a concessão de patentes em todos os setores tecnológicos, inclusive para produtos químicos, alimentos e fármacos, que eram as áreas excluídas da patenteabilidade pelo CPI de 1971.

Dentre os pontos mais polêmicos do PL n.º 824/91⁷, estavam a licença compulsória e o dever de exploração local do objeto da patente, que foram incorporados à lei posteriormente aprovada, e que suscitaram questões variadas, as quais serão objeto de estudo no capítulo seguinte.

3.2 - A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE

No ordenamento jurídico brasileiro, a tutela constitucional dos direitos da propriedade industrial é conferida pelo artigo 5º, incisos XXII e XXIX, da Constituição Federal, entre os direitos individuais.

O preceito contido no artigo 5º, XXII e XXIX, da CF/88 consagra direito cuja eficácia e garantia depende de lei infraconstitucional, a Lei de Propriedade Industrial de 1996, que revogou o Código de Propriedade Industrial de 1971.

O texto constitucional subordina a propriedade ao atendimento de sua função social, conforme estatui o artigo 5º, XXIII, e como princípio da ordem econômica, contido no artigo 170, II e III.

Nos termos do artigo 5º, inciso XXIX da CF/88, *verbis*:

A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

O preceito constitucional se dirige ao legislador, determinando a este tanto o conteúdo da propriedade industrial (“a lei assegurará...”), quanto à finalidade do mecanismo jurídico a ser criado (“tendo em vista...”). A cláusula final, novidade do texto atual, torna claro que os direitos relativos à propriedade industrial não derivam diretamente da Carta, mas da lei ordinária; e tal lei só será constitucional na proporção em que atender aos seguintes objetivos:

⁷ TACHINARDI, Maria Helena. *A Guerra das Patentes – O Conflito Brasil X EUA Sobre Propriedade Intelectual*. São Paulo: Paz e Terra, 1993, p. 20.

- ♦ visar ao interesse social do país;
- ♦ favorecer o desenvolvimento tecnológico do país; e
- ♦ favorecer o desenvolvimento econômico do país.

Não basta, assim, que a lei atenda às finalidades genéricas do interesse nacional e do bem público; não basta que a propriedade intelectual se ajuste à sua função social, como o quer o artigo 5º, XXIII, da mesma Carta. Para os direitos relativos à propriedade industrial, a Constituição de 1988 estabeleceu fins específicos, que não se confundem com os propósitos genéricos recém-mencionados, nem com outros propósitos, que, embora elevados, não obedecem ao elenco restrito do inciso XXIX.

Com efeito, a lei ordinária de propriedade industrial que visar, por exemplo, atender interesses da política externa do governo, em detrimento do interesse social ou do desenvolvimento tecnológico do país, incidirá em vício insuperável, eis que confronta e atenta contra as finalidades que lhe foram atribuídas pela Lei Maior.

A Constituição não pretende estimular o desenvolvimento tecnológico em si, ou o dos outros povos mais favorecidos. Ao contrário, procura ressaltar as necessidades e propósitos nacionais, num campo considerado de fundamental importância para a sobrevivência de seu povo.

O artigo 5º, XXIX, da Carta estabelece um conjunto de objetivos que devem ser satisfeitos: o interesse social, o desenvolvimento tecnológico e o econômico. Eventual norma que, objetivando propiciar o desenvolvimento econômico, através da captação de investimentos externos, ignorasse o desenvolvimento tecnológico do país ou o nível de vida de seu povo, estaria inteiramente dissociada do parâmetro constitucional.

É inconstitucional, por exemplo, a norma ou lei regulamentar que, optando por um modelo francamente exportador, renuncie ao desenvolvimento tecnológico em favor da aquisição completa das técnicas necessárias no exterior; ou a lei que, a pretexto de dar acesso irrestrito das tecnologias ao povo, eliminasse qualquer forma de proteção ao desenvolvimento tecnológico do país.

Os mesmos objetivos vêm insculpidos nos artigos 218 e 219 da CF/88, que tratam da promoção e do incentivo à ciência e à tecnologia.

Lá também se determina que o estímulo da tecnologia e a concessão de propriedade dos resultados voltar-se-ão, preponderantemente, para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo e regional.

Também no artigo 219 se dispõe que o mercado interno será incentivado de forma a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e autonomia tecnológica do país. Ora, como se sabe, os instrumentos da propriedade industrial são exatamente mecanismos de controle do mercado interno - uma patente restringe a concorrência em favor do seu titular, impedindo que os demais competidores usem da mesma tecnologia.

Assim sendo, tanto a regulação específica da propriedade industrial, quanto os demais dispositivos que, na Carta de 1988, referem-se à tecnologia, são unânimes em eleger como princípio constitucional o favorecimento tecnológico do país (que o artigo 219 qualifica: desenvolvimento autônomo).

A função social não é um princípio limitado da propriedade, mas verdadeiro fundamento jurídico da mesma.

A inovação tecnológica está indissociavelmente ligada à idéia de crescimento econômico, o que leva os países a adotar medidas de incentivo à criação e ao fluxo de inovações. Dentre os incentivos, destaca-se aquele conferido para garantir a propriedade da tecnologia àquele que a inventou, para que possa comercializar com exclusividade o resultado de sua produção intelectual por um período de tempo limitado.

Os direitos da propriedade intelectual têm por alicerce a noção de que se deve garantir ao inventor o direito de usar e dispor do objeto de sua invenção, com exclusão de terceiros, de forma que possa recuperar o investimento despendido e obter lucro em troca da revelação de sua criação para a sociedade.

A patente é título de propriedade temporário concedido pelo Estado. Através da patente, o Estado confere aos inventores ou a empresas um direito exclusivo de exploração da invenção protegida. É, pois, um dos mecanismos legais de proteção à propriedade intelectual. A lógica econômica de tal mecanismo de proteção consiste na idéia de que os lucros proporcionados pela licença de produção de um produto

patenteado garantem ao detentor da patente o reinvestimento em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos.

O que caracteriza a patente como forma de uso social da propriedade é o fato de que ela consiste num direito limitado por sua função: existe enquanto socialmente útil.

Cabe ressaltar que a atuação dos países desenvolvidos no GATT foi largamente influenciada pelas principais teorias justificadoras do sistema de patentes, quais sejam: de um lado, a Teoria da Divulgação Tecnológica, baseada na Teoria do Contrato Social, desenvolvida nos séculos XVII e XVIII, na Europa, nos termos da qual existiria um contrato entre a sociedade e o inventor, onde seria garantida a proteção legal às invenções em troca de acesso tecnológico à sociedade e, de outro lado, a Teoria do Incentivo Econômico, onde a concessão da patente pelo Estado tem por objetivo promover o investimento tecnológico e, em consequência, o desenvolvimento comercial, com a eficiência dos modos de produção.

A função social da propriedade assume especial relevância em se tratando de patentes farmacêuticas, notadamente na atualíssima questão relativa aos medicamentos contra a AIDS, objeto de publicações diárias na imprensa mundial e de discussões acaloradas nas mais diversas instâncias nacionais e internacionais, sendo de grande interesse para o presente estudo.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), há, no mundo, mais de quarenta milhões de infectados com o vírus da AIDS. Trinta milhões vivem nos países subsaarianos.

Na África do Sul, um em cada dez sul-africanos e 20% (vinte por cento) das mulheres grávidas têm o vírus da AIDS, sendo que os remédios para tratamento da doença custam mais de US\$ 10.000 (dez mil dólares) anualmente, o que exclui grande parte da população do acesso aos mesmos, ou, ainda, o Governo, de comprá-los. Uma alternativa seria a utilização dos genéricos, muito mais baratos. No entanto, essa possibilidade só surge depois de expirado o prazo concedido aos inventores para a exploração comercial de seus produtos.

O governo sul-africano tenta compelir os detentores das patentes a licenciá-las para empresas que produzam genéricos, sob pena de

permitir a importação de remédios mais baratos de países que não respeitam o direito patentário. Os opositores da legislação argumentam que, se os direitos de propriedade não forem respeitados, as empresas privadas irão perder os incentivos para desenvolver novas drogas.

Trinta e nove laboratórios farmacêuticos internacionais promoveram uma ação judicial contra o governo da África do Sul na tentativa de impedir que aquele país importasse medicamentos genéricos mais baratos contra a AIDS. O processo decorreu de uma lei proposta pelo governo local regulamentando a importação de medicamentos genéricos da Índia e do Brasil. Este assunto tornou-se pauta obrigatória nas discussões da OMS e da ONU, sendo, que, ao final, pressionados pelas ONGs e pela opinião pública, os laboratórios referidos retiraram o processo e terminaram por fazer um acordo com a África do Sul para a venda de seus remédios a preços mais baratos.

O mesmo vem ocorrendo com o Brasil, que está pressionando as indústrias farmacêuticas produtoras de remédios contra a AIDS, a venderem seus medicamentos a preços acessíveis, sob pena de terem seus direitos patentários cassados em favor da fabricação do produto por laboratórios nacionais, mediante a licença compulsória, instituto que será estudado no capítulo seguinte. Positivamente, as indústrias farmacêuticas pretendem negociar, pois sabem que o Brasil tem grande experiência em produzir genéricos, além de possuir embasamento legal para fazê-lo.

O programa brasileiro de combate à AIDS, regulamentado pelo Governo Federal em 1996, tem ganhado destaque no cenário internacional por sua eficiência, tanto na prevenção, quanto no tratamento de infectados. Atualmente, o Brasil oferece tratamento gratuito de AIDS, a US\$ 4.100 (quatro mil e cem dólares) anuais por paciente. O coquetel anti-retrovirais, usado no tratamento da doença, é comprado pelo Ministério da Saúde e distribuído para a rede pública de saúde do país.

Nos EUA, este preço é de US\$ 16.000 (dezesseis mil dólares). Assim, a continuidade desse programa depende de negociações com as indústrias farmacêuticas, que anseiam vender seus produtos a preços elevados.

Ainda não há nenhum país que tenha requisitado a ajuda da

produção local de medicamentos. Muitos países africanos, devastados pela epidemia da AIDS, sequer têm a tecnologia para produzir medicamentos e precisam importá-los. O Brasil, nos últimos anos, ofereceu em diversas ocasiões, a esses países, a transferência de tecnologia para produzir genéricos para a Aids, mas, tanto por falta de vontade política, quanto por temor de sofrer sanções comerciais internacionais, tais países nunca aceitaram. Para os países africanos mesmo os genéricos são caros demais para a população empobrecida. Nenhum desses países tem projetos similares ao do Brasil, com a distribuição gratuita de remédios para a AIDS. Não se pretende com isso burlar os direitos de propriedade industrial, mas garantir o acesso da população aos medicamentos.

Insiste-se, portanto, na idéia de que a propriedade deve cumprir sua função social.

Nos países pobres, há que prevalecer a noção da função social da propriedade intelectual das patentes farmacêuticas. Nesse sentido, merecem registro duas recentes iniciativas de duas grandes empresas farmacêuticas: a Merck e a Bristol Myers, referentes, respectivamente, à redução acentuada dos preços dos medicamentos e à política de não mais impedir a fabricação de medicamentos genéricos anti-HIV na África.

A Comissão de Direitos Humanos da ONU, em abril de 2001, aprovou uma resolução, proposta pelo Brasil, reconhecendo o acesso a medicamentos como um dos direitos humanos. A proposta foi aprovada por cinquenta e dois dos cinquenta e três membros da comissão. Os EUA se abstiveram.

São evidentes os benefícios sociais da garantia de acesso aos medicamentos para pacientes com AIDS, agora reconhecido como direito fundamental.

3.3 - LICENÇA COMPULSÓRIA

No mês de julho de 2003, os principais jornais do país veicularam notícias diversas acerca da anunciada intenção do governo brasileiro de quebrar patentes, autorizando a importação de medicamentos genéricos contra a AIDS, protegidos por patentes no Brasil.

A importação dos genéricos produzidos na Índia e na China seria o primeiro passo para a quebra da patente desses produtos, que passariam a ser produzidos no país, pelo prazo aproximado de um ano.

De se ressaltar que Índia e China podem produzir os medicamentos em questão, porque só se adequarão ao TRIPS no ano de 2005.

O motivo alegado consiste em que o gasto do país, hoje, com a compra dos referidos remédios, é de R\$ 550.000.000 (quinhentos e cinquenta milhões de reais), por ano, sendo que, com a quebra das patentes, o custo cairia em 50% (cinquenta por cento). Alega-se, ademais, que o Brasil não tem capacidade de produção neste momento.

Nenhum medicamento teve sua patente quebrada no Brasil até o presente momento, apesar das ameaças anteriores neste sentido, perpetradas pelo antigo Ministro da Saúde, José Serra, no Governo anterior, quando se acenou com tal possibilidade, se os laboratórios não baixassem os preços dos anti-retrovirais. Na verdade, chegou-se a anunciar, em diversas ocasiões, que patentes de medicamentos seriam quebradas, estabelecendo-se, em seguida, negociações que culminaram com expressivas reduções de preços.

O Governo Lula, conforme noticiado, preparava-se para baixar um ato declaratório de emergência nacional. Além da redução dos preços, o Governo pretende pedir às empresas permissão para fabricar as drogas em laboratórios nacionais. Noticiaram, ainda, os jornais, a existência de negociações, em curso, para alterar a lei em vigor, de forma a permitir a importação de medicamentos protegidos por patentes no Brasil mas que, em outros países, são produzidos em sua forma genérica.

Com efeito, foi publicado, no DOU de 05 de setembro de 2003, o Decreto n.º 4.830, de 04 de setembro de 2003, que alterou o Decreto n.º 3.201, de 06 de outubro de 1999, o qual dispõe sobre a concessão, de ofício, de licença compulsória nos casos de emergência nacional e de interesse público, de que trata o artigo 71 da Lei n.º 9.279/96. Em seu artigo 10, faculta-se a importação do produto objeto da patente pela União, no caso em que não seja possível o atendimento às situações de emergência nacional ou interesse público com o produto colocado no mercado interno, ou se torne inviável a fabricação do objeto da patente por terceiro ou pela União.

Consta da Exposição de Motivos do Decreto n.º 4.830/2003 que a modificação introduzida, no que se refere ao artigo 10, vem a confirmar a importância das situações de emergência nacional e de interesse público frente à comercialização normal do objeto pretendido por patente, tornando possível que a União recorra ao mercado interno e externo para suprir o atendimento de tais necessidades excepcionais.

A licença compulsória, como se sabe, pode ser concedida com fundamento em abuso de direito, abuso de direito econômico e em caso de emergência nacional ou de relevante interesse público.

A Convenção de Paris estabelece em seu artigo 5º, Seção A, § 2º:

(...) são regidas pela lex fori as medidas adotadas para prever a concessão de licenças compulsórias para prevenir os abusos que poderiam resultar do exercício do direito exclusivo da patente.

Considera-se licença compulsória a autorização concedida, de ofício ou judicialmente, que faculta a suspensão temporária do direito exclusivo do titular da patente de impedir terceiros, sem seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar, com esses propósitos, produto objeto de patente ou processo obtido diretamente por processo patenteado (art. 42 da Lei n.º 9.279/96).

Nos termos do artigo 68 da Lei n.º 9.279/96, *verbis*:

Art. 68 - O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado, nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.

§ 1º Ensejam, igualmente, licença compulsória:

I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou

II - a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado.

...

§5º – A licença compulsória de que trata o § 1º somente será requerida após decorridos 3 (três) anos da concessão da patente.

Dispõe o artigo 71 da LPI, *verbis*:

Art. 71 - Nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória, temporária e não exclusiva, para a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular.

Parágrafo único. O ato de concessão da licença estabelecerá seu prazo de vigência e a possibilidade de prorrogação.

A Lei n.º 9.279/96 se vale desse instituto com o objetivo de privilegiar a fabricação local do objeto da patente, sempre que economicamente viável, facultando, alternativamente, a importação, não exclusiva do titular, evitando, assim, a criação de reserva de mercado ou monopólios de importação. A importação do objeto da patente somente ocorrerá, caso o detentor da patente demonstre a inviabilidade econômica de sua fabricação no Brasil, mas tal autorização estende-se também a seus concorrentes. O controle das práticas de mercado é feito pela livre concorrência. Se o titular importa o produto objeto da patente, qualquer empresa poderá fazer o mesmo.

Assim, se o titular estiver explorando regularmente sua patente, demonstrando a viabilidade econômica de sua fabricação no Brasil, descabe cogitar da possibilidade de obtenção de licença compulsória. Objetiva-se, com essa disposição, sujeitá-lo às sanções da licença compulsória apenas na hipótese de abuso de poder econômico ou abuso de direito. A falta de fabricação pelo titular fundamentada em inviabilidade da escala de produção não configura, nos termos da lei, abuso passível dessa penalidade. A lei fala em indeferimento da licença compulsória também nos casos em que a falta de fabricação no Brasil se justifique por obstáculos legais ou outras razões legítimas (art. 69, I e III da Lei n.º 9.279/86). De se ressaltar, a grande margem de argumentação e defesa que se confere ao titular da patente no caso.

De forma a garantir o atendimento do mercado nacional, nas condições de qualidade e preço do mercado internacional, faculta-se a importação dos produtos, não apenas pelo titular, mas também a terceiros - a chamada importação paralela.

Privilegia-se, desta forma, a fabricação local, suprida pela importação, em caso de sua inviabilidade econômica.

A lei permite, ademais, a concessão de licenças compulsórias para que terceiros explorem a patente nos casos de emergência nacional, interesse público, abuso de direito ou de poder econômico pelo titular da patente, nos limites fixados pelo Acordo TRIPS.

Os dispositivos da Lei n.º 9.279/96, relativos à fabricação local e licença compulsória, foram regulamentados por meio do Decreto n.º 3.201/99, alterado pelo Decreto n.º 4.830, de 4 de setembro de 2003.

O termo “licenciamento compulsório” não aparece no Acordo sobre Aspectos dos Direitos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (*TRIPS Agreement*). Mas, o artigo 31, desse Acordo, tem como título “Outro Uso Sem Autorização do Titular”. Uma das condições para que o uso da patente sem autorização seja permitido é que se tenham envidado esforços *a priori* para a obtenção voluntária da licença, em termos comerciais razoáveis.

O artigo 31, “b”, do acordo internacional, menciona casos de emergência nacional, circunstâncias de extrema urgência e práticas anticompetitivas como justificativas para um país membro da OMC permitir o uso da patente sem a autorização do detentor do direito. Na legislação brasileira, o artigo 71 diz que, em casos de emergência nacional ou interesse público, também será concedida a licença compulsória de uma patente.

O ex-ministro da Saúde José Serra, conforme já dito, desde o início de seu mandato, falava na possibilidade de quebra de patente de medicamentos anti-retrovirais para combate ao HIV, tendo como base a lei brasileira de propriedade industrial. O ex-ministro criticava os altos preços praticados pelos laboratórios internacionais e, em diversas ocasiões, manifestou sua intenção de incentivar a produção dos medicamentos por laboratórios brasileiros.

O licenciamento compulsório, previsto na nossa legislação, tem sido alvo de contestação por parte dos EUA, país onde se concentra a maior parte dos laboratórios que detêm as patentes de medicamentos anti-retrovirais.

Em 30 de maio de 2000, o governo norte-americano formulou na OMC (Organização Mundial de Comércio), um pedido de consultas ao governo brasileiro, fundado no artigo 4º do *DSU* (Entendimento

sobre Soluções de Controvérsias) e no artigo 64 do TRIPS - *Acordo Relativo aos Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio*, indagando acerca da compatibilidade de dispositivos da Lei de Propriedade Industrial Brasileira (Lei n.º 9.279/96) com normas do próprio TRIPS e do GATT/94- *Acordo Geral de Tarifas e Comércio*. Não obtendo esclarecimentos, que considerasse satisfatórios, o governo norte-americano, em janeiro de 2001, formulou novo pedido, requisitando a instauração de um painel arbitral, com a finalidade de solucionar a pendência. O estabelecimento do painel acabou ocorrendo em 1º de fevereiro de 2001, na reunião do Órgão de Soluções de Controvérsias.

A questão vem tratada por Mariângela Basso e colaboradores, em excelente artigo publicado na revista da ABPI n.º 55 ⁸, o qual sintetiza, com clareza ímpar, o desenrolar daqueles acontecimentos, enfrentando o questionamento acerca de nossa legislação pelo governo dos Estados Unidos da América, naquele foro de debates, proporcionado-nos uma análise lúcida da matéria, à luz das disposições legais aplicáveis à espécie.

Para os norte-americanos, a exigência de produção local prevista na Lei de Propriedade Industrial Brasileira, como condição para que o titular de uma patente possa gozar de direitos exclusivos, nos termos do § 1º, inciso I, artigo 68 da LPI, seria uma violação do pactuado em TRIPS.

O § 1º, inciso I do artigo 68 da Lei n.º 9.279/96 inclui a não exploração do objeto da patente no território brasileiro (por falta de fabricação, fabricação incompleta do produto ou falta de uso integral do processo patentado) como uma das situações que podem ensejar o licenciamento compulsório desta. O Brasil estaria, segundo o entendimento norte-americano, através dessa determinação legal, descumprindo as obrigações relativas à proteção dos direitos de propriedade intelectual e à não discriminação das mercadorias importadas, assumidas nos termos dos artigos 27 e 28 do TRIPS e do artigo III do GATT, respectivamente.

⁸ BASSO, Maristela; ESTRELLA, Ângela; FLOH, Fábio. *A Lei de Patentes Brasileira e As Regras da Organização Mundial do Comércio*. Revista da ABPI, n.º 55, Rio de Janeiro, Nov/Dez de 2001. Pág. 35.

O artigo III do GATT consagra o princípio do tratamento nacional em matéria de tributação e regulação internas, conhecido como princípio da não discriminação entre produtos. Consoante essa regra, proíbe-se a discriminação entre produtos nacionais e importados, após a internalização destes, determinando que taxas e impostos internos e legislações nacionais que afetem a venda interna, a compra, o transporte e a distribuição, não sejam utilizados de modo a promover a proteção ou o favorecimento dos produtos domésticos, em detrimento dos importados.

Segundo o artigo 27 do TRIPS, a patenteabilidade deve estar disponível para qualquer invenção de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, e os direitos de patente devem poder ser usufruídos sem discriminação em relação ao local da invenção, ao campo tecnológico, ou ao fato de os produtos patenteados serem importados ou produzidos localmente. Esse dispositivo reforçaria, naquele entender, a regra geral da não-discriminação prevista no artigo III do GATT, aqui aplicada especificamente quanto aos direitos de patentes e aos produtos patenteados.

Para os norte-americanos, o não reconhecimento incondicionado da importação do produto patentado, como meio de exploração do objeto da patente no território brasileiro, seria uma medida discriminatória, que violaria o princípio contido no artigo III do GATT, relativo à não-discriminação entre produtos. Neste caso, tal medida implicaria também em restrição à fruição dos direitos de patente (os direitos de patente só poderiam ser fruídos integralmente no caso dos produtos patenteados nacionais) o que, por sua vez, significaria descumprimento, pelo Brasil, das obrigações relativas à proteção dos direitos de propriedade intelectual.

O artigo 28 do TRIPS determina que a patente deve conferir ao seu titular direitos exclusivos de impedir terceiros, não autorizados por ele, de produzir, usar, oferecer para venda, vender ou importar, para tais propósitos, o produto objeto da patente (patente de produto) ou o produto obtido diretamente por meio de processo patentado (patente de processo), bem como de impedir o uso de um processo patentado. Assim, na mesma linha de raciocínio, com o licenciamento compulsório seriam eliminados os direitos exclusivos do titular da patente, pois o licenciado compulsório também passa a ter direito de explorar o objeto da patente, podendo produzir, usar, oferecer à venda,

vender ou importar para tais propósitos o produto objeto da patente, embora não tenha sido autorizado pelo titular dos direitos da patente. Isso configuraria proteção inadequada dos direitos da propriedade intelectual. Por outro lado, a vinculação, na legislação brasileira, entre a possibilidade de licenciamento compulsório e a não exploração do objeto da patente no território nacional por meio de fabricação local completa ou uso integral do processo patenteado, configuraria a alegada discriminação ao produto patenteado importado.

Em nosso entender, a legislação patentária brasileira se situa dentre as mais avançadas do mundo, incluindo os dispositivos autorizadores do licenciamento compulsório da patente, em certas circunstâncias, que encontram pleno fundamento nos textos internacionais.

Conforme concluiu a ilustre professora da USP, Maristela Basso, na publicação a que nos referimos anteriormente, a Lei de Patentes Brasileira não viola as regras da OMC, em especial as do TRIPS, nem os acordos internacionais anteriores. Ao contrário, como diz a ilustre doutrinadora, as disposições de nossa LPI representam a clara expressão da promoção da inovação e da difusão da transferência de tecnologia, consagradas como componentes fundamentais da política dos Estados-partes no acordo, em equilíbrio com a proteção da propriedade intelectual, conciliando o interesse do titular da invenção, com o interesse social, pelo qual são os governos responsáveis.

Como sabemos, as negociações do TRIPS se desenvolveram em contexto de conflito entre os interesses de proteção dos direitos de propriedade intelectual (predominante nos países desenvolvidos) e os interesses dos países em desenvolvimento em assegurar a difusão tecnológica. Em resultado, chegou-se a uma composição entre tais interesses, de forma que o acordo TRIPS não consagra um paradigma absolutista dos direitos de propriedade intelectual, no qual só interessa a proteção dos direitos do titular, mas, ao contrário, procura o equilíbrio entre a promoção da inovação e da difusão da transferência de tecnologia.

Nos termos dos artigos 8º do TRIPS, *verbis*:

Art. 8º

Princípios

1- Os Membros, ao formular ou emendar suas leis e regulamentos, podem adotar medidas necessárias para proteger

a saúde e nutrição públicas e para promover o interesse público em setores de importância vital para seu desenvolvimento sócio-econômico e tecnológico, desde que estas medidas sejam compatíveis com o disposto neste Acordo.

2- Desde que compatíveis com o disposto neste Acordo, poderão ser necessárias medidas apropriadas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual por seus titulares ou para evitar o recurso a práticas que limitem de maneira injustificável o comércio ou que afetem adversamente a transferência internacional de tecnologia.

O artigo 31 do TRIPS regulamenta o uso da patente por terceiros não autorizados pelo titular e o artigo 8º, ao destacar os princípios do acordo, consagra a importância da promoção da inovação e da difusão da transferência de tecnologia, como componentes fundamentais da política dos países-parte, autorizando a adoção, por estes, das medidas apropriadas para a consecução de tais objetivos.

O artigo 31 estabelece determinadas condições a serem respeitadas nos casos em que a legislação nacional de um país-membro da OMC permita o uso do objeto da patente sem a autorização do titular do direito, incluindo o uso pelo governo ou por terceiras partes autorizadas pelo governo. O simples fato de existir previsão expressa, disciplinando situação de permissão do uso do objeto da patente, sem autorização do titular, já deixa claro que os direitos e a exclusividade de que este deve usufruir não são absolutos (como implicitamente assume o questionamento norte-americano). O TRIPS efetivamente não utiliza os termos licença obrigatória ou licença não voluntária. No entanto, a expressão “*outro uso sem a autorização do titular dos direitos objeto da patente*” pode ser entendida como compreendendo tais significados.

A previsão, pois, pela lei brasileira, da licença compulsória não pode ser considerada, de *per si*, como configuração de proteção inadequada dos direitos de propriedade intelectual.

Merece registro, aqui, a *Declaração Sobre o Acordo de TRIPS e Saúde Pública formulada na IV Conferência Ministerial da OMC*, realizada em Doha, Catar, nos dias 06 e 14 de novembro de 2001, adotada pelos países-membros da OMC, que teve por objetivo inicial encontrar soluções para os sérios problemas enfrentados pelos países

menos desenvolvidos, principalmente a África, continente devastado por graves epidemias.

A Declaração de Doha reconhece, de forma expressa, que a aplicação das normas de proteção da propriedade intelectual (TRIPS) não deve impedir os países-membros de adotarem medidas internas/nacionais efetivas de saúde pública. Tal documento reafirma o direito do país-membro da OMC de recorrer às licenças compulsórias (quebra de patentes), estabelecendo, livremente, o que constitui *emergência nacional*, além de reconhecer as epidemias de Aids e outras doenças como questões de extrema urgência.

Nos termos do art. 6º da Declaração Sobre o Acordo de TRIPS e Saúde Pública, realizada em Doha e adotada em 14/11/2001, *verbis*:

*6. We strongly reaffirm our commitment to the objective of sustainable development, as stated in the Preamble to the Marrakesh Agreement. We are convinced that the aims of upholding and safeguarding an open and non-discriminatory multilateral trading system, and acting for the protection of the environment and the promotion of sustainable development can and must be mutually supportive. We take note of the efforts by members to conduct national environmental assessments of trade policies on a voluntary basis. **We recognize that under WTO rules no country should be prevented from taking measures for the protection of human, animal or plant life or health, or of the environment at the levels it considers appropriate**, subject to the requirement that they are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade, and are otherwise in accordance with the provisions of the WTO Agreements. We welcome the WTO's continued cooperation with UNEP and other inter-governmental environmental organizations. We encourage efforts to promote cooperation between the WTO and relevant international environmental and developmental organizations, especially in the lead-up to the World Summit on Sustainable Development to be held in Johannesburg, South Africa, in September 2002.*

A concessão de autorização para o uso do objeto da patente sem consentimento do titular deve ser considerada com base nas circunstâncias próprias (individuais) do caso (art. 31, alínea "a" do TRIPS).

O § 2º do artigo 68 da Lei n.º 9.279/96 estabelece que a licença só poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente.

O artigo 73, § 7º, indica que o INPI decidirá sobre a concessão e as condições da licença, no âmbito de processo administrativo. Para a concessão da licença compulsória na hipótese prevista na legislação brasileira, que não é automática, exige-se a análise das circunstâncias próprias de cada caso.

O uso do objeto da patente sem consentimento do titular só pode ser autorizado se, anteriormente ao uso, o candidato a usuário tiver buscado obter autorização do mesmo, em termos e condições comerciais razoáveis, e, se tais esforços não tiverem sido bem sucedidos, em um prazo razoável (TRIPS, artigo 31, alínea "b", primeira parte). A Lei n.º 9.279/96 não exige um período preliminar de tentativas de contato ou de negociações diretas, partindo do candidato a usuário ao titular da patente, exceto nas situações de patente dependente (artigo 70, III). Contudo, conforme artigo 73, o pedido de licença compulsória, ao ser formulado, deve vir acompanhado da indicação das condições oferecidas ao titular da patente, o qual, uma vez intimado, terá um prazo de sessenta dias para se manifestar.

Os requisitos da tentativa prévia de obtenção de autorização do titular da patente, em termos e condições comerciais razoáveis, podem ser dispensados em casos de emergência nacional, de extrema urgência ou de usos não comerciais, mas o titular da patente deve ser notificado, assim que possível, nas duas primeiras situações e prontamente, na última, quando o governo ou o contratante souber ou tiver base demonstrável para saber, sem proceder a uma busca, que uma patente vigente é ou será usada pelo ou para o governo (TRIPS, artigo 31, alínea "b", segunda parte).

A Lei n.º 9.279/96 prevê, em seu artigo 71, a concessão de licença compulsória temporária de ofício (independentemente de solicitação por um interessado) nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde

que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade. Não obstante, a lei exige o não atendimento da necessidade pública, pelo titular da patente ou seu licenciado, como condição para concessão da licença compulsória, o que supõe a notificação prévia deste acerca da situação. Além disso, como ato oficial no Brasil, a declaração da emergência nacional ou interesse público só se tornam efetivas após a publicação no Diário Oficial, o que também não deixa de ser uma forma de notificação.

A abrangência e a duração da autorização para uso do objeto da patente, sem consentimento do titular, deve ser limitada ao propósito para o qual foi autorizada. A Lei Brasileira prevê que o INPI decida sobre as condições da licença compulsória (artigo 73, § 7º), o que pode ser entendido como compreendendo, de forma geral, a abrangência e a duração da autorização.

O uso da patente sem consentimento do titular deve ser não exclusivo (TRIPS, artigo 31, alínea "d"), não transferível, exceto conjuntamente com a empresa ou parte da empresa que dele usufrui (artigo 31, alínea "e") e autorizado, predominantemente, para suprir o mercado interno (artigo 31, alínea "f").

A Lei n.º 9.279/96 prevê, de forma expressa, que as licenças compulsórias serão sempre concedidas sem exclusividade (artigo 72) e que, "após a concessão da licença compulsória, somente será admitida a sua cessão quando realizada conjuntamente com a cessão, alienação ou arrendamento da parte do empreendimento que a explore" (§ 3º, artigo 74) e que a licença deverá destinar-se, predominantemente, ao mercado interno.

A possibilidade de o titular requerer a cassação da licença compulsória é prevista no artigo 74, § 1º da Lei n.º 9.279/96, apenas no caso de o licenciado não iniciar a exploração do objeto da patente no prazo de um ano da concessão.

O titular da patente deve ser remunerado adequadamente, nas circunstâncias de cada uso, levando-se em conta o valor econômico da autorização (TRIPS, artigo 31, alínea "h"; artigo 73, § 6º da Lei n.º 9.279/96).

A validade legal de qualquer decisão relativa à autorização para o uso do objeto da patente sem autorização do titular, bem como a

validade legal de qualquer decisão relativa à remuneração devem estar sujeitas à revisão judicial ou a outro recurso independente junto a uma autoridade nacional superior àquela que concedeu a autorização (TRIPS, artigo 31, alíneas “i” e “j”).

A Constituição Federal Brasileira assegura a possibilidade de contestação da validade legal da decisão que concede a licença compulsória. A CF/88 assegura que nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito está excluída da apreciação do Poder Judiciário (art. 5º, inciso XXXV) e, o artigo 109, I, III e VIII estabelece a competência dos juízes federais para processar e julgar causas em que a União ou entidade autárquica federal (como o INPI) sejam partes interessadas, bem como causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional (caso do TRIPS) e mandados de segurança contra ato de autoridade federal.

A legislação brasileira, ao prever a concessão de autorização para o uso do objeto da patente, sem o consentimento do titular (licença compulsória), segue os parâmetros indicados nas alíneas “a” a “l” do artigo 31 do TRIPS.

A questão da alegada discriminação aos produtos patenteados importados, que estaria implícita na exigência de exploração do objeto da patente no território nacional por meio de fabricação local completa do produto ou de uso local integral do processo patenteadado, também não se sustenta, podendo ser solucionada pela aplicação dos princípios definidos no artigo 8º do TRIPS.

O primeiro item do artigo 8º refere-se à permissão da adoção, pelos países-membros do acordo, ao formular ou emendar suas leis e regulamentos, das medidas necessárias para promover o interesse público em setores de importância vital para os em desenvolvimento sócio-econômico e tecnológico, desde que tais medidas sejam compatíveis com o disposto no próprio TRIPS. O segundo item, do mesmo dispositivo, deixa claro que poderão ser necessárias medidas apropriadas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual por seus titulares, ou para evitar o recurso a práticas que limitem, de maneira injustificável, o comércio ou que afetem, adversamente, a transferência de tecnologia.

Na qualidade de princípios do próprio Acordo TRIPS, as regras estabelecidas no artigo 8.1 e 8.2 devem orientar a aplicação de todas as normas que integrem este compromisso internacional. Procedendo-se à interpretação sistêmica, resta clara, a compatibilidade, com o TRIPS, da invocada discriminação “ao produto patenteado importado”, consistente na concessão de licença compulsória, na ausência de produção local (como prevista na LPI), eis que baseada em objetivo definido pelo próprio Acordo, qual seja, a promoção da difusão da tecnologia.

A mera exploração do mercado brasileiro, por meio exclusivamente da importação, ao reduzir a industrialização local, inibe alguns dos preceitos do TRIPS mais importantes para os países em desenvolvimento, quais sejam:

Art. 7º

Objetivos

A proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual devem contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia, em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de uma forma conducente ao bem-estar social e econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações.

Art. 8º

Princípios

...

2 - Desde que compatíveis com o disposto neste Acordo, poderão ser necessárias medidas apropriadas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual por seus titulares ou para evitar o recurso a práticas que limitem de maneira injustificável o comércio ou que afetem adversamente a transferência internacional de tecnologia.

O artigo 68 da Lei n.º 9.279/96 encontra-se em fiel consonância com as disposições da CUP e do TRIPS, refletindo as expectativas da política industrial e de ciência e tecnologia do país. Sua inobservância constitui abuso penalizado por meio da licença compulsória.

Importante ressaltar que são assegurados, ao titular da patente, o

direito à contestação do pedido de licença compulsória e à ampla defesa.

Como já foi dito, ainda que ocorrido o licenciamento compulsório, os titulares das patentes continuam tendo direito de preferência para fornecimento do produto, basta que ofereçam o mesmo preço dos concorrentes.

Questão da mais absoluta atualidade, de grande interesse para o tema da saúde pública mundial, relativo aos medicamentos, que vem sendo objeto de constantes debates nas esferas nacionais e internacionais e que, conforme informa Maristela Basso e Thiago Luchesi em artigo publicado na imprensa ⁹, será alvo de todas as atenções na Conferência Ministerial da Organização Mundial do Comércio a se realizar neste mês de setembro, em Cancun, México, refere-se à possibilidade de importação de medicamentos, no caso de, quebrada uma patente, não ter o país condições de produzir localmente o produto.

Essa possibilidade existe em nosso país, prevista no artigo 10 do Decreto n.º 4.830/2003.

Por ocasião da Declaração de Doha, em novembro de 2001, houve o reconhecimento das dificuldades que os Membros da OMC teriam que enfrentar para operacionalizar o instituto da licença compulsória, na hipótese de não terem capacidade de produção no setor farmacêutico. Evidentemente que seu direito de recorrer ao instituto poderá ficar seriamente frustrado, se não lhes for permitido importar os medicamentos de outros países em desenvolvimento. Ficou determinado, pela Declaração, que o Conselho do TRIPS definiria alguma solução antes do final de 2002.

Discute-se, atualmente, nos foros internacionais, como operacionalizar essa importação sem que ocorra violação das normas comerciais internacionais. Segundo alguns autores, as normas propostas para resolver a questão transferem um poder excessivo na implementação do sistema para o Conselho da OMC, contrariando direitos e interesses dos países em desenvolvimento, resultando, inclusive, em aumento dos preços dos medicamentos.

⁹ BASSO, Maristela; LUCHESE, Thiago. *As chagas na saúde pública*. Jornal Valor Econômico. 08 de setembro de 2003.

Dentre medidas que já teriam sido aprovadas, consta a obrigatoriedade de se diferenciar com embalagens ou marcas, a serem produzidas no âmbito do sistema, o que poderá causar impacto no preço dos medicamentos, aumentando-o. Tal exigência permitiria garantir o destino final dos remédios para os pacientes de determinado país.

As Organizações não governamentais (ONGs) da área da saúde consideram que tantas são as exigências e condições que se pretendem impor, que os países pobres não irão se beneficiar, isto é, países, que não têm condições de produzir os remédios, dificilmente poderão importá-los. Para as ONGs, a OMC teria criado um mecanismo que, na prática, dificulta a importação de genéricos, deixando os países pobres vulneráveis à pressão das grandes potências.

Concluimos, lembrando que, no trato de questão especialíssima, como a que se refere às patentes de medicamentos, princípios de ordem humanitária e fundamentos do direito internacional dos direitos humanos, devem ser sempre considerados, sob pena de prevalecerem regras perversas ditadas pelo desequilíbrio do poder, o que se traduz em prejuízo para uma enormidade de seres humanos em todo o mundo.

4 - CONCLUSÃO

A Lei n.º 9.279/96 não viola as regras da Organização Mundial do Comércio, em especial as do TRIPS, nem os acordos internacionais anteriores.

Nos termos do artigo 8º do TRIPS, os países podem adotar medidas apropriadas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual por parte de seus titulares ou o recurso a práticas que limitem, injustificadamente, o comércio ou prejudiquem a transferência de tecnologia. Assim sendo, cada país fica livre para aplicar o regime de defesa da livre concorrência e a sistemática de licenças compulsórias.

A Comissão de Direitos Humanos da ONU, em abril de 2001, aprovou uma resolução, proposta pelo Brasil, reconhecendo o acesso a medicamentos como um dos direitos humanos.

Nenhum medicamento teve sua patente quebrada no Brasil, até o presente momento, apesar das ameaças anteriores neste sentido, perpetradas pelo antigo Ministro da Saúde, José Serra, no Governo

anterior, quando se acenou com tal possibilidade, se os laboratórios não baixassem seus preços dos anti-retrovirais. Na verdade, chegou-se a anunciar, em diversas ocasiões, que patentes de medicamentos seriam quebradas, estabelecendo-se, em seguida, negociações que culminaram com expressivas reduções de preços.

Consta da Exposição de Motivos do Decreto n.º 4.830/2003 que a modificação introduzida, no que se refere ao artigo 10, vem a confirmar a importância das situações de emergência nacional e de interesse público frente à comercialização normal do objeto pretendido por patente, tornando possível que a União recorra ao mercado interno e externo para suprir o atendimento de tais necessidades excepcionais.

O licenciamento compulsório, previsto na nossa legislação, tem sido alvo de contestação por parte dos EUA, país onde se concentra a maior parte dos laboratórios que detém as patentes de medicamentos anti-retrovirais.

A Declaração de Doha reconhece, de forma expressa, que a aplicação das normas de proteção da propriedade intelectual (TRIPS) não deve impedir os países—membros de adotarem medidas internas/nacionais efetivas de saúde pública. Tal documento reafirma o direito do país-membro da OMC de recorrer às licenças compulsórias (quebra de patentes), estabelecendo, livremente, o que constitui *emergência nacional*, além de reconhecer as epidemias de Aids e outras doenças como questões de extrema urgência.

A concessão de autorização para o uso do objeto da patente sem consentimento do titular deve ser considerada com base nas circunstâncias próprias (individuais) do caso (art. 31, alínea “a” do TRIPS).

A validade legal de qualquer decisão relativa à autorização para o uso do objeto da patente sem autorização do titular, bem como a validade legal de qualquer decisão relativa à remuneração devem estar sujeitas à revisão judicial ou a outro recurso independente junto a uma autoridade nacional superior àquela que concedeu a autorização (art. 31, alíneas “i” e “j”).

A Constituição Federal Brasileira assegura a possibilidade de contestação da validade legal da decisão que concede a licença compulsória. A CF/88 assegura que nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito está excluída da apreciação do Poder Judiciário (art. 5º,

inciso XXXV) e, o artigo 109, I, III e VIII estabelece a competência dos juízes federais para processar e julgar causas em que a União ou entidade autárquica federal (como o INPI) sejam partes interessadas bem como causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional (caso do TRIPS) e mandados de segurança contra ato de autoridade federal.

A legislação brasileira, ao prever a concessão de autorização para o uso do objeto da patente, sem o consentimento do titular (licença compulsória), segue os parâmetros indicados nas alíneas "a" a "l" do artigo 31 do TRIPS.

O artigo 68 da Lei n.º 9.279/96 encontra-se em fiel consonância com as disposições da CUP e do TRIPS, refletindo as expectativas da política industrial e de ciência e tecnologia do país. Sua inobservância constitui abuso penalizado por meio da licença compulsória.

Como já foi dito, ainda que ocorrido o licenciamento compulsório, os titulares das patentes continuam tendo direito de preferência para fornecimento do produto, basta que ofereçam o mesmo preço dos concorrentes.

Por ocasião da Declaração de Doha, em novembro de 2001, houve o reconhecimento das dificuldades que os Membros da OMC teriam que enfrentar para operacionalizar o instituto da licença compulsória, na hipótese de não terem capacidade de produção no setor farmacêutico. Evidentemente que seu direito de recorrer ao instituto poderá ficar seriamente frustrado, se não lhes for permitido importar os medicamentos de outros países em desenvolvimento.

Lembramos que, no trato de questão especialíssima, como a que se refere às patentes de medicamentos, princípios de ordem humanitária e fundamentos do direito internacional dos direitos humanos, devem ser sempre considerados.

5 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BASSO, Maristela. *O Direito Internacional da Propriedade Intelectual*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000.

BASSO, Maristela; ESTRELLA, Ângela; FLOH, Fábio. *A Lei de Patentes Brasileira e as Regras da Organização Mundial do Comércio*. Revista da ABPI n.º 55. Rio de Janeiro, Novembro/Dezembro de 2001.

- BASSO, Maristela; LUCHESI, Thiago. *As chagas na saúde pública*. Jornal Valor Econômico. 08 de Setembro de 2003.
- Boletim da Associação Brasileira Interdisciplinar da AIDS - ABIA*. Julho/Setembro de 2001.
- BRASIL, *Exposição de Motivos do Decreto n.º 4.830, de 04 de setembro de 2003*. E.M. Interministerial n.º 00075/MS/MDIC, Brasília. DF, 25 de agosto de 2003.
- CAMPANHOLE, Adriano e Hilton Lobo. *Constituições do Brasil*. 11ª edição. São Paulo: Atlas, 1994.
- CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*, Volume I. Edição: Revista. Rio de Janeiro: Forense, 1946.
- DIAS, José Carlos Vaz. *Licença Compulsória e Importação Paralela na Lei de Propriedade Industrial*. Revista da ABPI n.º 54. Rio de Janeiro, Setembro/Outubro de 2001.
- DOHA WTO MINISTERIAL 2001: MINISTERIAL DECLARATION, WT/MIN (01)/DEC/1, 20 November 2001, Ministerial Declaration, Adopted on 14 November 2001 (Declaração sobre o Acordo de TRIPS e Saúde Pública, formulada na IV Conferência Ministerial da OMC, Doha, em 14 de Novembro de 2001). Fonte: World Trade Organization, Rue de Lausanne 154, CH-1211 Geneva 21, Switzerland. Disponível em: <http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm>. Acesso em 15 de Setembro de 2003.
- ESCOBAR, Herton. *O Brasil é cobiçado pelos biopiratas*. Jornal do Commercio. Rio de Janeiro, Domingo, 07, e Segunda-feira, 08 de Setembro de 2003.
- HERINGER, Astrid. *Patentes Farmacêuticas & Propriedade Industrial no Contexto Internacional*. Curitiba: Juruá, 2001.
- PEREIRA, Manoel dos Santos. *A Regulamentação da Propriedade Intelectual e da Transferência de Tecnologia no Comércio Internacional*. Revista da ABPI n.º 39. Rio de Janeiro, Março/Abril de 1999.
- PICARELLI, Márcia Flávia Santini; ARANHA, Márcio Iorio, (Org.) & Colaboradores. *Política de Patentes em Saúde Humana*. São Paulo: Atlas, 2001.
- SANTOS, Manoel J. Pereira dos. *A Regulamentação da Propriedade Intelectual e Da Transferência De Tecnologia No Comércio Internacional*. Revista da ABPI n.º 39. Rio de Janeiro, Março/Abril de 1999.
- SCHOLZE, Simone H.C. *Fabricação Local, Licença Compulsória e Importação Paralela na Lei de Propriedade Industrial*. Revista da ABPI n.º 54. Rio de Janeiro, Setembro/Outubro de 2001.
- STRENGER, Irineu. *Marcas e Patentes*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1996.
- TACHINARDI, Maria Helena. *A Guerra das Patentes – O Conflito Brasil X EUA Sobre Propriedade Intelectual*. São Paulo: Paz e Terra, 1993.
- VAZ E DIAS, José Carlos. *Licença compulsória de Patentes e o Direito Antitruste*. Revista da ABPI n.º 54. Rio de Janeiro, Setembro/Outubro de 2001.

**A RETRIBUIÇÃO ECONÔMICA
DEVIDA AOS EMPREGADOS
PELA EXPLORAÇÃO DE
INVENÇÃO MISTA**

JÚLIO EMÍLIO ABRANCHES MANSUR

Juiz Federal no Rio de Janeiro

A RETRIBUIÇÃO ECONÔMICA DEVIDA AOS EMPREGADOS PELA EXPLORAÇÃO DE INVENÇÃO MISTA

SUMÁRIO:

INTRODUÇÃO. PARTE I – INVENÇÕES CRIADAS POR EMPREGADOS. Capítulo 1 – Modalidades de invenções criadas por empregados. Capítulo 2 – Natureza da legislação e princípios aplicáveis. Capítulo 3 – Critérios distintivos. *PARTE II – RETRIBUIÇÃO ECONÔMICA DEVIDA AOS EMPREGADOS.* Capítulo 1 – Retribuição econômica nos inventos livres e de serviço. Capítulo 2 – Retribuição econômica nos inventos mistos. 2.1 – Natureza da retribuição devida. Invenções não patenteáveis ou não patenteadas. 2.2 – Limitação do caráter supletivo da norma. 2.3 – Propriedade comum e exploração exclusiva. Divisão dos resultados econômicos obtidos. *PARTE III – FIXAÇÃO DA RETRIBUIÇÃO DOS EMPREGADOS NAS INVENÇÕES MISTAS.* Capítulo 1 – Fatores essenciais e método proposto. Capítulo 2 – Aferição do proveito econômico obtido com a exploração da invenção. 2.1 – Conceito de proveito econômico. 2.2 – Período de exploração do invento. 2.3 – Aferição do proveito econômico futuro. Capítulo 3 – Divisão do proveito econômico obtido com a exploração da patente. 3.1 – Critério proposto: grau de participação do empregador na criação e exploração do invento. 3.2 – Estrutura técnica disponibilizada para criação do invento. 3.3 – Estrutura técnica disponibilizada para o aperfeiçoamento e exploração econômica do invento. 3.4 – Patamares sugeridos. **CONCLUSÃO.**

INTRODUÇÃO

Um dos temas que mais enseja controvérsias no campo da propriedade industrial diz respeito às criações realizadas por inventores sujeitos à relação de trabalho, especialmente no que tange à titularidade das respectivas patentes e à retribuição econômica atribuída ao empregado-inventor.

Apesar de não ser um tema novo, remontando aos primórdios da Revolução Industrial e à própria criação dos sistemas legais de proteção aos inventos, vem ganhando maior relevância nos dias atuais em face da quase total absorção da figura isolada do inventor empreendedor pela do inventor assalariado¹, que se incorpora à estrutura da empresa num contexto de altos investimentos em tecnologia realizados em busca de maior competitividade no mercado.

Este inegável crescimento do papel do capital na criação de inventos não reduz, todavia, a importância crucial do espírito criativo do inventor em tal processo de avanço tecnológico, tendo em vista que, se por um lado, impõe-se estimular a atuação das empresas na busca de inovações na técnica, por outro, deve ser preservada a situação individual do inventor empregado, não somente pelos princípios básicos que regem a relação laboral, mas também como política de incentivo às criações e desestímulo à fraude e à concorrência desleal.

A busca desse equilíbrio envolve a ponderação de inúmeros aspectos, dentre os quais se destaca a fixação da contrapartida pecuniária a ser auferida pelo inventor empregado em virtude da exploração econômica de sua criação, objeto central deste trabalho.

Este tema ganha especial relevância diante de um sistema legislativo como o brasileiro, que utiliza conceitos abertos como “*justa remuneração*”², para orientar o aplicador da norma na difícil tarefa de estabelecer, no caso concreto, a retribuição do empregado inventor nas invenções mistas, a exigir uma profunda reflexão sobre todos os pontos envolvidos, para que se trace, de forma razoável, critérios objetivos que orientem tal atividade.

O presente trabalho, para atingir o escopo a que se propõe, abordará, ainda que de forma não exaustiva, outros aspectos relacionados ao tema principal, cuja análise prévia é essencial para sua exata compreensão, motivo pelo qual a primeira parte diz respeito aos

¹ Nuno T. P. Carvalho. Os inventos de empregados na nova lei de patentes – I. Revista da ABPI, n. 22, mai-jun 1996, p. 3. Citando alguns exemplos de inventores isolados (George Eastman, Alexander Bell, Henry Bessemer e William Kelly, Elias Howe, Charles Francis Jenkins e os irmãos Siemens), o autor os qualifica como empreendedores individuais que se contrapõem ao inventor assalariado da época atual, na qual “*a patente é tratada como um ativo empresarial*”.

² Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996, artigo 91, § 2º.

aspectos gerais relacionados às invenções criadas por empregados.

A partir desta abordagem, que ensejará uma visão global do sistema adotado pela legislação pátria, analisar-se-á, na segunda parte do trabalho, as questões que envolvem a remuneração atribuída aos empregados, também numa visão larga, para se chegar, na sua terceira e última parte, ao exame específico da fixação da retribuição econômica dos empregados nos inventos mistos, objeto da sondagem mais profunda que se pretende com o presente trabalho.

A título de esclarecimento, deve ser ressaltado que a expressão “retribuição econômica” adotada no título deste trabalho, equivale ao termo “remuneração”, previsto na legislação, que se mostra tecnicamente inadequado para representar contrapartida de índole civil, sem qualquer natureza salarial, decorrente da propriedade da patente, conforme será explicitado adiante.³ Do mesmo modo, a expressão “empregados” abrange, além dos inventores subordinados à empresa por vínculo laborativo, os estagiários e prestadores de serviço, cuja aplicação analógica é prevista na própria Lei nº 9.279/96 (artigo 92).

Por fim, ainda que haja referência expressa a “invenções” desenvolvidas por empregados, inclui-se no objeto deste trabalho todas as criações industriais passíveis de proteção legal, como os modelos de utilidade e desenhos industriais, em relação aos quais aplica-se o mesmo sistema normativo relativo às patentes de invenção obtidas mediante atuação de empregados.

PARTE I

INVENÇÕES CRIADAS POR EMPREGADOS

CAPÍTULO 1

MODALIDADES DE INVENÇÕES CRIADAS POR EMPREGADOS

São três, à luz da legislação em vigor, as modalidades de invenções criadas por empregados, distinguindo-se entre si não pelo maior ou

³ Parte II, Capítulo 2, “2.1 Natureza da retribuição devida. Invenções não patenteáveis ou não patenteadas”.

menor grau de "inventividade" ou pelo potencial econômico, mas pelo contexto específico no qual foi elaborado o invento, e as consequências jurídicas incidentes em cada espécie.

As invenções denominadas *de serviço* são aquelas decorrentes de contrato de trabalho executado no país cujo objeto (explícito ou implícito) seja a pesquisa ou a atividade inventiva. Neste caso, a tarefa do empregado é produzir a inovação técnica, motivo pelo qual pertence exclusivamente ao empregador a criação industrial daí obtida, tal como expresso no artigo 88 da Lei nº 9.279/96. A retribuição econômica ao inventor cinge-se ao salário ajustado, podendo haver, quando muito, premiação extra, prévia ou posteriormente estabelecida pelo empregador.

Em situação oposta, estão as invenções *livres*, nas quais a vinculação empregatícia do inventor configura mera coincidência, tendo em vista que o empregado não é contratado para desenvolver pesquisa ou invento, nem tão pouco utiliza a estrutura da empresa para chegar à inovação técnica. Como não poderia deixar de ser, a propriedade da criação industrial é atribuída exclusivamente ao empregado inventor, à luz do artigo 90 do mencionado Diploma Legal. A rigor, seria até mesmo dispensável a inclusão de tal dispositivo no capítulo da lei relacionado ao tema ora abordado, tendo em vista que a criação do invento em nada defluiu do vínculo empregatício existente entre o inventor e a empresa.

Por fim, na terceira modalidade, as invenções são denominadas *mistas*, caracterizando situação intermediária entre as invenções de serviço e livres. Nesta modalidade, embora a atividade inventiva ou de pesquisa não seja atribuição do empregado, há o desenvolvimento *ocasional* de invento mediante a utilização de "*recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador*", nos precisos termos do artigo 91, *caput*, da Lei nº 9.729/96. Dentre as três modalidades, é a que apresenta maior complexidade, em vista da propriedade comum da patente entre empregado e empregador, e da atribuição de exploração exclusiva por este último, mediante "*justa remuneração*" do empregado.

É exatamente a tormentosa fixação desta "*justa remuneração*" o objeto central deste trabalho.

Em linhas gerais, a sistemática adotada pela atual Lei de Propriedade Industrial não difere muito das legislações anteriores (Decreto-lei nº 7.903/45 e Lei nº 5.772/71), incluindo, portanto, nosso país no rol

dos países que melhor resguardam os interesses do empregado inventor, sem prejuízo dos legítimos direitos atribuídos ao detentor do capital que, de algum modo, coopera ou direciona o processo criativo.^{4 5}

Neste contexto, destaca-se a ausência de respaldo legal, no direito pátrio, para as denominadas “invenções de estabelecimento” ou de “empresa”, utilizadas por alguns autores como sinônimos de invenções mistas⁶, e que seriam aquelas invenções nas quais a criação do invento seria atribuída ao empregador em vista de suposta impossibilidade de se identificar o autor (ou autores) do mesmo. No Brasil, como destaca Nuno Carvalho⁷, tal alegada indeterminação da autoria do invento serviria apenas de pretexto para que o empregador fraudasse os direitos do empregado inventor, mencionando Mario de la Cueva para corroborar a tese, consagrada no direito brasileiro, de que só a pessoa física – dotada de inteligência e criatividade – pode realizar invenção.

CAPÍTULO 2

NATUREZA DA LEGISLAÇÃO E PRINCÍPIOS APLICÁVEIS

Embora inseridas no bojo da Lei de Propriedade Industrial, as regras que disciplinam os inventos criados por empregados têm, em sua maioria, natureza pública e cogente, como decorrência da aplicação dos princípios e regras típicos do Direito do Trabalho.

Outrossim, o regime de compropriedade, adotado nas invenções mistas, induz a aplicação de normas atinentes ao Direito Civil, que regulam as relações entre condôminos.

Ao lado do princípio geral de atribuição do privilégio de exploração ao criador do invento, destaca-se, especificamente neste tema, a exceção

⁴ João da Gama Cerqueira. *Tratado da propriedade industrial*. 2ª ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, 2 v. v. 1, p. 270-274.

⁵ Nuno T. P. Carvalho. Os inventos de empregados na nova lei de patentes – II Revista da ABPI, n. 22, mai-jun 1996, p. 7.

⁶ Elisabeth K. Fekete. *O regime jurídico das criações empresariais e terceirizadas*. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, 20, 21-2, ago. 2000, São Paulo. Anais do ... Rio de Janeiro: ABPI, 2000, P. 35-45. Primeira Sessão Plenária; Painel I (Moderador: Newton Silveira), p. 40.

⁷ Nuno Carvalho, op.cit. I, p.18.

a tal princípio, ao se atribuir ao empregador o direito à propriedade (exclusiva ou compartilhada) da patente obtida, direta ou indiretamente, de seu empreendimento econômico.

Ou seja, quando se trata de invenções criadas por empregados, a regra geral que atribui ao inventor a exploração de sua respectiva patente é excepcionada, em caráter absoluto (invenções de serviço) ou relativo (invenções mistas), com o intuito de resguardar os resultados obtidos através da empreitada econômica, como forma de incentivar o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

Aliás, tal finalidade encontra-se expressa no artigo 5º, inciso XXIX da Constituição Federal, que norteia a atuação do legislador no âmbito da propriedade industrial.

Todavia, ainda que legítimo o reconhecimento desta exceção ao princípio geral de que a titularidade do invento cabe ao seu inventor, não se pode olvidar que a mesma pressupõe, a par do investimento econômico, a vinculação do empregado mediante relação de trabalho, o que implica na adoção dos princípios que resguardam o valor do trabalho e a condição de hipossuficiência do trabalhador. Ademais, a ordem econômica, baseada na livre iniciativa, também se funda, à luz do disposto no artigo 170 do Texto Básico, na *valorização do trabalho humano*, além do que o *primado do trabalho* serve como base à ordem social do país (artigo 193 da Constituição Federal).

Como consequência, há que se buscar o justo equilíbrio entre os fatores principais relacionados aos inventos criados por empregados: os interesses do capital empreendedor, de um lado, e os interesses do trabalhador inventor de outro.

Para atingir este desiderato, deve-se dar especial atenção, em sede de princípios gerais de Direito, ao princípio da *vedação ao enriquecimento sem causa*, que, segundo a precisa análise de Nuno Carvalho “*é o leit motiv da legislação sobre inventos de empregados*”⁸, caracterizando o ponto de equilíbrio entre os interesses aparentemente antagônicos do capital e do trabalho no que se refere à propriedade industrial.

Portanto, é o princípio consagrado no artigo 884 de nosso Estatuto Civil o elemento crucial para ponderar políticas legislativas que visem

⁸ Ibid, p. 17.

equalizar o estímulo à criação de inventos pelo empregado e a necessidade de redução de custos, pela empresa, na sua obtenção.

Assentadas tais premissas, cumpre ainda destacar as reservas com que as regras de direito comparado possam vir a ser aplicadas no país, conforme pretendem alguns estudiosos do tema, tendo em vista não só o caráter cogente de nossa legislação, mas, sobretudo, diante das enormes diferenças existentes nas economias e sistemas trabalhistas de países desenvolvidos e emergentes.

CAPÍTULO 3

CRITÉRIOS DISTINTIVOS

A distinção entre as modalidades de inventos criados pelo empregado é tarefa extremamente delicada, que não dispensa o preciso exame dos requisitos caracterizadores de cada espécie.

De início, serão analisados os requisitos indispensáveis para se configurar uma invenção como sendo livre, para, em seguida, explicitar os elementos distintivos entre invenções de serviço e invenções mistas.

No que tange aos elementos essenciais para a configuração de um invento livre, deve se verificar, em primeiro lugar, se a vinculação empregatícia do inventor com a empresa configura mera coincidência. Ou seja, o empregado não é contratado para desenvolver pesquisa ou invento, nem tão pouco utiliza a estrutura da empresa para chegar à inovação técnica, de modo que a invenção em nada deflui do vínculo empregatício existente com o empregador (mesmo que haja eventual relação da invenção com o objeto explorado pela empresa).

Neste passo, destaca-se a denominação utilizada por Luiz Guilherme Loureiro para distinguir as *"invenções de missão"* (de serviço) das *"invenções fora de missão"* (livres), acentuando o contexto no qual é desenvolvida a criação industrial, ou seja, dentro ou fora do âmbito da relação de emprego ou de trabalho.⁹

Outro aspecto essencial para distinguir entre as invenções livres e as demais modalidades reside na qualificação de eventuais recursos ou

⁹ Luiz Guilherme de A. V. Loureiro. *A lei de propriedade industrial comentada*: Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996. São Paulo: LEJUS, 1999, p. 183.

dados utilizados pelo empregado como sendo exclusivos do empregador. Em outras palavras, não é qualquer recurso ou dado da empresa, eventualmente disponibilizado ao empregado, que caracteriza uma invenção, que a princípio seria livre, como sendo mista. A utilização, por exemplo, de dados de conhecimento geral, ou banais, não se presta a tal finalidade, já que não integram o *know-how* específico da empresa, nem tão pouco seu “patrimônio técnico”.¹⁰

Explicitados os fatores que caracterizam ou não a existência de um invento livre, resta distinguir invenções de serviço das invenções mistas.

Para tanto, pode se traçar um paralelo comparativo entre as situações nas quais a criação do invento é a *finalidade* do empreendimento daquelas em que a obtenção da inovação técnica configura *consequência* desse mesmo empreendimento. Obviamente, quando se fala em empreendimento, não nos referimos à empresa como um todo, mas à atividade específica da qual surgiu a criação industrial. Ou seja, se tal atividade específica – exercida pelo empregado inventor – tinha por finalidade, ainda que indiretamente ou de forma paralela, a pesquisa e a criação de inventos, configura-se hipótese de invenção de serviço. Porém, se a obtenção do invento ocorreu de forma casual, sem se relacionar à finalidade da atividade desempenhada pelo empregado, estamos diante de uma invenção mista, na qual a inovação tecnológica caracteriza mera consequência, não intencional, da atividade desenvolvida por este. Preponderam nesta hipótese a casualidade e o imprevisto, ao invés de uma atividade direcionada a um fim. Daí a justificativa da expressão “*invenções colimadas*”, utilizada por Pontes de Miranda para conceituar as invenções de serviço.¹¹

De qualquer modo, a análise dos seguintes fatores pode auxiliar na classificação de uma invenção como sendo de serviço, caracterizando situação oposta (invenção mista) caso não se constate a ocorrência cumulativa de tais requisitos:

- a) exclusividade, ou ao menos preponderância, de atividades de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico pelo empregado;

¹⁰ Nuno Carvalho, op.cit. II, p. 18 (nota de rodapé) e Elizabeth Fekete, op. cit, p. 41.

¹¹ Pontes de Miranda. *Tratado de direito privado*. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, v. 16, p. 305.

- b) remuneração diferenciada em relação às atividades “não-inventivas” exercidas nos demais setores da empresa;¹²
- c) condução do processo inventivo conforme as orientações e diretrizes estabelecidas pelo empregador. Nas invenções mistas, ao contrário, o empregador apenas *viabiliza*, através de sua estrutura, o processo inventivo, sem, contudo, direcioná-lo ou conduzi-lo (ausência de estratégia de desenvolvimento da pesquisa);
- d) onerosidade de eventual modificação contratual na qual o empregado passe a desempenhar atividades de pesquisa ou desenvolvimento técnico. Como não pode haver gratuidade nas relações de trabalho, em vista de seu caráter sinalagmático, são nulas as cláusulas modificativas gratuitas, que poderiam lesar o empregado cuja atividade inventiva ocasional (mista ou livre) já tivesse iniciado, de modo que iminente invenção fosse caracterizada como sendo de serviço e, portanto, de propriedade exclusiva do empregador. Nesta hipótese, é presumida a coação econômica, decorrente da subordinação típica dos contratos de trabalho.^{13 14}

PARTE II

RETRIBUIÇÃO ECONÔMICA DEVIDA AOS EMPREGADOS

CAPÍTULO 1

RETRIBUIÇÃO ECONÔMICA NOS INVENTOS LIVRES E DE SERVIÇO

A questão relativa à retribuição econômica devida ao empregado inventor não enseja grandes controvérsias quando se trata de invenções livres ou de serviço.

No primeiro caso, a rigor, não seria adequado falar sequer em

¹² Nuno Carvalho, op.cit. I, p. 4. Destaca o mencionado autor que “o inventor, definitivamente, não é um assalariado como qualquer outro”.

¹³ Ibid, p. 31.

¹⁴ Nuno Carvalho, op.cit. II, p. 20-21.

retribuição, já que a titularidade da patente e o direito à sua exploração, ocorrem, de maneira exclusiva, em proveito do empregado, tal como um inventor que não se submete a qualquer vínculo trabalhista. Ou seja, não há exploração por terceiro do invento desenvolvido pelo empregado, prevalecendo a regra geral em propriedade industrial de que o direito à patente e à sua exploração pertence ao inventor.

Não é outra a regra contida no artigo 90 da Lei de Propriedade Industrial, cuja previsão seria até mesmo dispensável em vista do acima exposto.

Já no caso dos inventos de serviço, há efetivamente retribuição ao empregado pela criação do invento, que pode limitar-se ao salário ajustado, ou ser acrescida, em caráter supletivo, pela concessão de premiação pelo empregador, sendo que neste caso, tal pagamento não se incorpora ao salário ajustado.

É o que se infere da leitura dos artigos 88 e 89 da Lei nº 9.729/96.

Como se vê, a retribuição devida ao empregado inventor é, a princípio, apenas o salário ajustado para a função, que deve ser adequado ao desempenho da atividade inventiva contratada¹⁵, diferenciando-se do pagamento efetuado para atividades de natureza diversa. Em suma, o salário diferenciado cobre completamente a atividade de meio exercida pelo empregado, na qual a obtenção ou não da invenção sempre será aleatória.

Ocorre que o empregador pode prever, no contrato de trabalho ou nos regulamentos da empresa, o pagamento de retribuição extra para os empregados que desenvolvam patentes de serviço, como política de incentivo a tal produção inventiva e desestímulo à fraude. Tal retribuição tem natureza de prêmio, o que afasta a possibilidade de incorporação ao salário.

Embora a previsão de prêmio seja facultativa, uma vez realizada passa a integrar o contrato de trabalho, não podendo ser afastado seu pagamento sob pena de se caracterizar revisão contratual em detrimento do empregado.

¹⁵ Parte I, Capítulo III.

CAPÍTULO 2

RETRIBUIÇÃO ECONÔMICA NOS INVENTOS MISTOS

2.1 - NATUREZA DA RETRIBUIÇÃO DEVIDA. INVENÇÕES NÃO PATENTEÁVEIS OU NÃO PATENTEADAS

Muito embora o § 2º do artigo 91 da Lei de Propriedade Industrial utilize a expressão “*justa remuneração*” para qualificar a retribuição devida ao empregado pela exploração econômica de sua invenção mista, em verdade, não se trata de remuneração de índole salarial, mas de *royalties*, correspondentes ao “*preço a ser pago pela cessão ou licença de direitos de propriedade industrial*”.¹⁶ A origem de tal pagamento não é a relação trabalhista, mas a relação civil de propriedade comum que surge com a criação do invento, sendo certo que tal “remuneração” corresponde aos rendimentos produzidos por tal patrimônio.

Em sendo assim, pouco importa, para o pagamento da “remuneração” devida ao empregado o valor de seu salário, mas apenas o conteúdo econômico que surge da exploração da referida invenção.

Tal retribuição é devida ainda que a invenção não seja patenteável, em virtude de impedimento legal, ou simplesmente não patenteada, seja por desídia do empregador, seja para que se preserve segredo da empresa, de modo que, uma vez realizada a exploração econômica do invento, devida será a “justa remuneração” ao empregado, independentemente da existência de patente.¹⁷

Tal conclusão se fundamenta no princípio que veda o enriquecimento sem causa, já explicitado anteriormente¹⁸, e que inevitavelmente seria violado em detrimento do empregado caso não lhe fosse concedida a “justa remuneração” na hipótese de inexistir patente.

A retribuição somente deixaria de ser devida na hipótese de ausência de exploração da patente pelo empregador, situação na qual, decorrido o prazo de um ano de sua concessão, transfere-se a titularidade da

¹⁶ Nuno Carvalho, op.cit. II, p. 27.

¹⁷ Ibid, p. 18-24.

¹⁸ Parte I, Capítulo 2.

mesma para o empregado, cessando a compropriedade, tal como expressamente prevê o § 3º do artigo 91 do Estatuto de Propriedade Industrial.

Por fim, no caso de inexistirem a patente e a exploração econômica pelo empregador (como, por exemplo, na hipótese de haver cumulativamente segredo de empresa e omissão da mesma em explorar o invento, por conveniência própria) o empregado fará jus à indenização correspondente ao conteúdo econômico da invenção, sem prejuízo da possibilidade de explorar por si próprio (ou por terceiro) a invenção, ressalvado o dever de sigilo, bem como a vedação de concorrência ao patrão na hipótese de persistir o vínculo empregatício.

2.2 - LIMITAÇÃO DO CARÁTER SUPLETIVO DA NORMA

Inobstante a ressalva existente na parte final do artigo 91 da Lei de Propriedade Industrial (que estabelece o caráter supletivo de tal dispositivo), devem ser vistas com sérias ressalvas as estipulações contratuais que, previamente, afastam do empregado os direitos aos quais naturalmente faria jus pela criação de uma invenção mista.

Com efeito, nesta modalidade de invento o empregado não é remunerado para inventar, de modo que a única participação do empregador na realização do invento é a disponibilização dos recursos necessários ao processo inventivo. E exatamente em virtude disto, o empregador faz jus à compropriedade da patente e ao direito exclusivo de sua exploração, excepcionando a regra geral de que o proveito do invento cabe apenas ao seu inventor.

Assim, qualquer cláusula que torne ainda mais onerosa, em detrimento do empregado inventor, a relação jurídica que se estabelecerá em virtude da criação do invento deve ser analisada tendo em mente a situação de dependência e subordinação do empregado (presunção de coação econômica), além, é claro, o princípio fundamental nesta área que veda o enriquecimento sem causa.

Do contrário, restaria inócuo o sistema adotado em nossa legislação, na medida em que a modalidade de invenção mista seria mera ficção

jurídica, consagrando-se a possibilidade de confisco do invento pela existência do vínculo laboral.¹⁹

De antemão, é absolutamente nula qualquer cláusula que estabeleça a renúncia da compropriedade de inventos futuros ou da remuneração respectiva, pelo simples fato que se estaria renunciando a um bem cuja existência sequer se configurou. Do mesmo modo, haveria nulidade da cláusula que prevesse a cessão futura de invento mediante pagamento de preço previamente estipulado, tendo em vista que faltaria ao empregado conhecimento de elemento essencial do contrato, qual seja, o conteúdo econômico da invenção que poderá vir a existir.

Tal entendimento é corroborado por Pontes de Miranda²⁰ que, ainda sob a égide do Decreto-lei nº 7.903/45, afirmava que *“a cessão de direitos patrimoniais sobre invenções futuras é contrária à política legislativa do trabalho”*.

A nosso ver, a possibilidade de suplência da norma legal, previamente à criação do invento, restringe-se à possibilidade de estabelecer a alienação futura do quinhão do empregado para o empregador (compra e venda futura), e mesmo assim sem prévia fixação do preço, que será ajustado, consensualmente ou mesmo arbitrado, levando em conta o conteúdo econômico da patente. Tal solução seria vantajosa tanto para o empregador, que teria o direito de afastar, mediante pagamento de preço adequado, o regime de comunhão sobre a patente, quanto para o empregado, que receberia antecipadamente a retribuição econômica correspondente sem assumir os riscos da empreitada de exploração, cujo resultado negativo poderia até anular o proveito econômico que dá ensejo à “justa remuneração”.

2.3 - PROPRIEDADE COMUM E EXPLORAÇÃO EXCLUSIVA. DIVISÃO DOS RESULTADOS ECONÔMICOS

A criação de uma invenção mista enseja a propriedade comum, em partes iguais, sobre a mesma, tal como expressamente prevê o *caput* do art. 91 da Lei nº 9.729/96. Inequívoca, portanto, a conclusão de que se

¹⁹ Nuno Carvalho, op.cit. II, p. 37.

²⁰ Pontes de Miranda, op. cit, p. 298-299.

estabelece condomínio sobre o objeto da patente, em quinhões iguais, entre empregado e empregador, ressalvada a hipótese prevista no § 1º do mencionado dispositivo legal.

Todavia, a dúvida surge no que diz respeito à exploração econômica do invento, atribuída exclusivamente ao empregador mediante justa remuneração do empregado (art. 91, § 2º da LPI).

A princípio, poder-se-ia concluir que os resultados da exploração econômica da patente seriam repartidos igualmente, tendo em vista a identidade dos quinhões.²¹

Esta, todavia, não nos parece a solução mais correta, sobretudo interpretando os dispositivos acima mencionados de maneira sistemática.

Neste sentido, destaca-se a posição de Gama Cerqueira²², ao distinguir entre a *“comunhão na propriedade do invento e (a) sociedade na sua exploração”*, concluindo que *“não seria justa esta solução (repartição dos lucros da exploração em partes iguais) para o empregador, pois a exploração do invento exigiria capitais e acarretaria trabalho, despesas e outros ônus, que só ele teria de suportar, podendo, ainda, dar prejuízos de que não participaria o empregado”*.

Seguindo a mesma orientação, Elisabeth Fekete destaca que a repartição do proveito econômico obtido com a exploração da patente deve levar em consideração *“a colaboração de cada um dos condôminos na invenção, a importância econômica desta e os riscos e despesas incorridos pelo empregador na implementação da estrutura de exploração do invento”*.²³

De todo modo, ainda que compartilhe do mesmo entendimento, no sentido de que a repartição do proveito econômico da exploração da patente pode ocorrer em partes desiguais, diverso, entretanto, dos fundamentos expostos pelos brilhantes doutrinadores para justificar esta posição.

Em se tratando de invenções mistas, não procede o argumento de que os investimentos realizados e os riscos suportados na empreitada pelo empregador justificariam, por si mesmos, repartição desigual do proveito econômico obtido, até porque nesta modalidade de invenção,

²¹ Nuno Carvalho, op.cit. II, p. 28.

²² Gama Cerqueira, op. cit., p. 280-281.

²³ Elisabeth Fekete, op. cit., p. 42.

não há investimento do empregador destinado diretamente para a atividade inventiva, mas mera criação ocasional de uma invenção pelo empregado, considerada como não “colimada” pela empresa. Assim, não há que se falar em “desestímulo” a investimentos em pesquisa pelo empregador, já que esta não é a finalidade nos inventos mistos. A rigor, a verdadeira “mola propulsora” do processo inventivo é o empregado, ainda que se reconheça a atuação indireta do empregador nesta atividade, mediante a disponibilização de sua estrutura técnica.

A nosso ver, o que justifica a repartição do proveito econômico em partes possivelmente desiguais é a sistemática adotada no texto legal, ao desmembrar, de um lado, a compropriedade sobre o objeto da patente, e de outro, a exploração exclusiva pelo empregador, assegurando-se ao empregado “a *justa remuneração*”.

Partindo do princípio que a lei não possui palavras e expressões inúteis, e já que a propriedade da invenção “*será comum, em partes iguais*”, não seria necessário fazer qualquer menção à “*justa remuneração*” atribuída ao empregado, se a intenção do legislador fosse apenas assegurar a repartição em partes idênticas do proveito obtido com a exploração do invento. Ainda que se atribuisse, como de fato se atribuiu, exclusividade para o empregador na exploração da invenção, desnecessário seria prever a remuneração equitativa do empregado se a intenção do legislador fosse apenas repartir os resultados da exploração na mesma proporção do condomínio, já que pela legislação civil, os frutos da propriedade incumbem aos condôminos na proporção dos respectivos quinhões.

Se o legislador vinculou os ganhos do empregado à “*justa remuneração*”, é porque visava afastar a correspondência entre o recebimento de frutos da propriedade e a proporção dos quinhões.

E qual seria a finalidade do legislador em assim proceder?

Considerando que as invenções mistas surgem da reunião ocasional de esforços do empregado (atividade inventiva) e do empregador (estrutura técnica), nada mais justo do que proceder à divisão dos resultados obtidos com a exploração da invenção com base na proporção em que cada sujeito desta relação *sui generis* colaborou para criação do invento, conforme melhor será explicitado na parte seguinte deste trabalho.²⁴

²⁴ Parte III, Capítulo III, 3.1.

Não fosse correta esta a justificativa, totalmente inútil restaria a menção expressa à “justa remuneração”, já que na repartição dos frutos do invento afastado estaria qualquer grau de equidade que a mencionada expressão legal obrigatoriamente induz.

Em face de eventual alegação de que tal sistemática (repartição equitativa do proveito econômico) tornaria inócua a compropriedade, em partes iguais, estabelecida no *caput* do artigo 91 da LPI, contrapõe-se o argumento no sentido de que a possível desigualdade ocorreria apenas quanto aos lucros obtidos com a exploração do invento, e não em relação ao valor da patente considerado para o fim de alienação do respectivo quinhão a terceiro ou ao outro condômino (muito embora a proporção fixada na repartição dos resultados certamente interferirá no valor do respectivo quinhão de propriedade, quer se trate do empregado, quer se trate do empregador).

PARTE III

FIXAÇÃO DA RETRIBUIÇÃO DOS EMPREGADOS NAS INVENÇÕES MISTAS

CAPÍTULO 1

FATORES ESSENCIAIS E MÉTODO PROPOSTO

O conceito do que seja “justa remuneração” é por demais aberto, o que impõe o estabelecimento de critérios claros, lógicos e objetivos para que a atividade equitativa de fixar a retribuição devida ao empregado ocorra de maneira satisfatória.

No âmbito jurisdicional, incumbindo tal tarefa ao magistrado, a adoção de critérios com tais características assegura que a decisão tomada seja adequadamente fundamentada, conforme determina consagrado impositivo constitucional (artigo 93, IX da Constituição Federal), o que já afasta, ou ao menos reduz, a possibilidade do estabelecimento de retribuições desamparadas de qualquer fundamento lógico e razoável, ou em desacordo com o sistema legal aplicável.

Outrossim, a observância de tal conduta criteriosa pelo juiz assegura às partes, uma vez não resignadas com o conteúdo da decisão,

impugná-la de maneira mais adequada, em vista da redução do grau de subjetividade no desempenho da atividade julgadora.

Em outras palavras, por mais amplo que seja o conceito de “justa remuneração” previsto na lei, e ainda que o exercício da equidade afaste a rigidez excessiva nos parâmetros a serem aplicados, mesmo assim deve o julgador utilizar-se de critérios dotados de clareza, objetividade e adequação lógica ao sistema legal em vigor, aplicado à hipótese sob julgamento.

Com este escopo, devem ser identificados os fatores essenciais que nortearão tal atividade, bem como estabelecer o modo pelo qual serão os mesmos apreciados e ponderados.

Assim, num primeiro momento, sugerimos a análise do conteúdo econômico da invenção, para que seja aferido o proveito econômico decorrente da exploração da patente.

Numa fase posterior, e já estabelecido o resultado econômico do invento, segue-se a divisão de tal *quantum* entre os titulares da patente, conforme critério equitativo relacionado ao grau de participação de cada condômino para criação e exploração da invenção comum.

Sugere-se, portanto, um método no qual a fixação da retribuição devida ao empregado ocorre num sistema de fases, sendo que na primeira é aferido o proveito econômico obtido com a exploração da invenção mista, para, na segunda fase, estabelecer-se a repartição do *quantum* apurado, conforme critério equitativo consistente no grau de relevância atribuído a cada um dos titulares para a obtenção do invento comum, tal como melhor será explicitado nos tópicos seguintes.

CAPÍTULO 2

AFERIÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A EXPLORAÇÃO DA INVENÇÃO

2.1 - CONCEITO DE PROVEITO ECONÔMICO

Inclui-se no conceito de proveito econômico toda e qualquer vantagem, de natureza pecuniária, que derive, direta ou indiretamente, da exploração da invenção.

De início, distingue-se entre a exploração *própria*, realizada pelo empregador, e a exploração por *terceiros*, mediante concessão de licenciamento.

Nas duas situações, as vantagens econômicas obtidas podem ser diretas ou indiretas.

Em se tratando de exploração própria, considera-se proveito *direto* aquele decorrente da comercialização do produto obtido com a utilização do invento. Neste caso, há que se considerar apenas o lucro líquido obtido (real, não o contábil) e, em cima deste, destacar o percentual correspondente à utilização da patente, tal como se, por ficção, houvesse o pagamento de *royalties* a titular diverso. Para tanto, deve-se observar a prática usual do comércio para se chegar ao percentual incidente sobre o lucro líquido que determinado tipo de licenciamento de patente obteria no mercado.²⁵

Ainda no bojo da exploração própria, considera-se proveito *indireto* aquele advindo não da comercialização do objeto da patente, mas da aplicação da invenção no processo produtivo, com conseqüente redução nos custos da atividade econômica exercida, ou melhoria da qualidade final do produto, incrementando seu valor de venda. Neste caso, a conversão pecuniária do proveito obtido é mais complexa, exigindo, via de regra, liquidação por arbitramento (artigo 607 do CPC).

De outro lado, a exploração da invenção realizada por terceiros (que não os titulares da patente) também pode ensejar proveito econômico direto e indireto. Seria direto o proveito caracterizado pelo pagamento de *royalties* pelo licenciamento da invenção, correspondendo, a princípio, ao valor pecuniário estabelecido no contrato de licenciamento. Mas nada impede que seja considerado o real valor de mercado, na hipótese de atuação aparentemente perdulária do empregador ao licenciar o produto, evitando-se fraude ao direito do empregado inventor.²⁶

Aliás, é exatamente este escopo de coibir fraudes que justifica a aferição das vantagens econômicas indiretas advindas para o

²⁵ Nuno Carvalho, op. cit. II, p. 28 (nota de rodapé).

²⁶ Ibid, p. 28.

empregador mediante a exploração do invento por terceiros. Considera-se, neste caso, proveito indireto, vantagem econômica diversa do pagamento de *royalties*, como, por exemplo, contrato ou cláusula paralela pela qual o empregador fornecerá outros produtos para o licenciado, o que fatalmente provocará a redução do valor dos *royalties*, sem, contudo, ensejar redução do proveito econômico auferido pelo empregador.

Cabe lembrar que o empregador, ao licenciar a utilização da invenção a terceiros, age amparado por *representação legal* (artigos 115 a 120 do Código Civil), decorrente da exploração exclusiva atribuída pelo § 2º do art. 91 da Lei nº 9.729/96. Na qualidade de representante legal, tem o dever de informar o co-titular da patente acerca de todas as negociações realizadas envolvendo o direito em questão, podendo o empregado, com o fito de se resguardar, notificá-lo para tanto. A omissão ou falsa informação pelo empregador, configura ilícito civil (e eventualmente criminal, *ex vi* dos artigos 168 e 171 do Código Penal), sujeitando o infrator ao ressarcimento dos danos sofridos pelo empregado.

2.2 - PERÍODO DE EXPLORAÇÃO DO INVENTO

Ao se referir à modalidade mista, a LPI (artigo 91) menciona a “*propriedade de invenção*”. Assim, tanto para o empregado quanto para o empregador, foi assegurada mais do que a simples titularidade da patente de invenção, mas a efetiva propriedade sobre a própria invenção, que existirá ainda que não haja a obtenção de patente²⁷.

Tal fato enseja a conclusão de que todo proveito econômico advindo da exploração do invento, mesmo que anterior à concessão da patente respectiva, deve ser levado em conta para a aferição equitativa da “justa remuneração” devida ao empregado inventor.

Outrossim, o período de exploração do invento a ser considerado para a finalidade acima exposta deve corresponder, quanto ao seu termo final, à data correspondente ao término da vigência da patente, vez que após esta, a invenção cai em domínio público, não existindo mais privilégio em sua exploração.

²⁷ Parte II, Capítulo 2, 2.1.

Na hipótese de invenções não patenteáveis ou não patenteadas há que se estabelecer período equivalente ao da vigência da patente, admitindo-se, por ficção, que a mesma tivesse sido concedida.

2.3 - AFERIÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO FUTURO

A lei não estabelece em que momento será efetuado o pagamento da “justa remuneração” devida ao empregado inventor. Contudo, via de regra, e não havendo pactuação ajustada entre os titulares, a retribuição terá início com a concessão da patente, resguardado o período anterior em que tenha havido exploração da invenção.²⁸

A questão torna-se complexa quando surge a necessidade de se mensurar proveitos econômicos futuros, ainda não caracterizados no momento da aferição. A dificuldade decorre do fato de que o conteúdo econômico de uma invenção, normalmente, varia ao longo do tempo, tendo em vista a incidência de fatores como a depreciação do valor da invenção, variações no mercado consumidor e surgimento de inventos mais avançados.

Como não se trata apenas de verificar o proveito econômico que o invento já ensejou, mas também de estimar o quanto ainda irá gerar, impõe-se que a liquidação de eventual sentença condenatória se faça por artigos, na forma prevista pelo artigo 608 do Estatuto Processual Civil, sem prejuízo, contudo, do arbitramento da parcela já consumada, e do prévio estabelecimento da proporção de divisão, que será objeto da fase seguinte do método ora proposto.

CAPÍTULO 3 DIVISÃO DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A EXPLORAÇÃO DA PATENTE

3.1 - CRITÉRIO PROPOSTO: GRAU DE PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR NA CRIAÇÃO E EXPLORAÇÃO DO INVENTO

Uma vez estabelecido o *quantum* pecuniário equivalente ao proveito

²⁸ Nuno Carvalho, op. cit. II, p. 29 (nota de rodapé).

econômico obtido com a exploração da patente, passa-se à segunda fase do método ora sugerido, na qual será fixada a proporção que cada condômino fará jus na divisão daquele.

Conforme já exposto²⁹, a proporção a ser estabelecida para a divisão não corresponderá necessariamente aos respectivos quinhões dos proprietários da invenção, devendo se observar critério equitativo que atenda à exigência legal de “justa remuneração”.

Para se chegar a um critério adequado, deve se desprezar o potencial econômico da patente em si – tendo em vista que este aspecto já terá sido considerado na fase anterior – e o nível de “atividade inventiva” da criação industrial, pois, em verdade, esse nível servirá apenas para configurá-la como invenção ou modelo de utilidade, e o conseqüente grau de proteção conferido pela lei.

O caminho a ser seguido, portanto, deve estar em consonância com a modalidade de invenção ora em exame – mista – cujos requisitos caracterizadores indicam a “chave” para esta questão.

Em se tratando de invenção mista, temos, de um lado, a “contribuição pessoal” do empregado, caracterizada pela atividade inventiva, e de outro, a *estrutura técnica* disponibilizada pelo empregador para realização do invento, integrada pelos “recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos”, nos termos precisos do artigo 91 da Lei de Propriedade Industrial.

Neste contexto, verifica-se que o fator relacionado ao empregado – atividade inventiva – terá sempre a mesma relevância para a criação do invento, na medida que sempre haverá uma criação industrial, pouco importando se tratar de invento ou um modelo de utilidade, já que, em todo caso haverá sempre uma criação industrial a ser explorada conjuntamente.

Em outras palavras, não faz diferença, para se estabelecer o critério equitativo que norteará a divisão do proveito econômico, se tal proveito é de mil ou de um milhão de dólares, ou se o proveito advém da exploração de uma invenção ou de um modelo de utilidade, posto que sempre haverá atividade inventiva pelo empregado.

O que irá variar, na modalidade mista, será o *grau de participação*

²⁹ Parte II, Capítulo 2, 2.3.

do empregador para o surgimento da invenção (ou modelo de utilidade). Este, portanto, será o fator decisivo para a distribuição equitativa do bônus advindo da exploração do invento comum.

Com efeito, não seria justo que o empregador fizesse jus ao mesmo percentual sobre o proveito obtido com o invento independentemente do grau de sua participação no surgimento deste, de modo que uma participação mínima fizesse jus ao mesmo retorno econômico que uma contribuição extrema.

Examinemos os seguintes exemplos.

Numa primeira hipótese, o empregado de uma indústria farmacêutica (que efetua elevados investimentos em pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos), atuando em setor não relacionado à pesquisa (administrativo, por exemplo), cria um medicamento totalmente inovador, mediante a utilização contínua do laboratório e de materiais da empresa, bem como pelo acesso que teve a dados sigilosos desta, acumulados ao longo de vários anos de pesquisa, sendo certo que sua criação industrial tomou como ponto de partida a técnica (ainda não inventiva) desenvolvida pelo empregador.

Numa segunda hipótese, na mesma indústria farmacêutica, o mesmo empregado também desenvolve o medicamento idêntico, utilizando-se, contudo, esporadicamente do laboratório e materiais da empresa, bem como se valendo de pouca informação técnica acumulada pelo empregador.

Em ambas as hipóteses, há o desenvolvimento de invenção mista de igual potencialidade econômica. Todavia, haveria equidade em distribuir de forma idêntica o proveito econômico obtido com a exploração do invento nas duas situações?

Penso que a resposta não pode ser afirmativa, tendo em vista que, no primeiro caso, o *grau de participação do empregador* para o surgimento da invenção é, inequivocamente, muito superior do que no segundo, a justificar, na primeira hipótese, uma retribuição proporcionalmente maior para a empresa, invertendo-se a situação na segunda hipótese.

A questão também pode ser analisada sob ponto de vista diverso, chegando-se, contudo, à mesma conclusão de que o *grau de*

participação do empregador para o surgimento da criação industrial será o fator decisivo para a distribuição equitativa do proveito advindo de sua exploração.

Explico.

Partindo de uma análise comparativa entre as três modalidades legais de inventos criados por empregados, e tomando como base as duas situações extremas – inventos livres e inventos de serviço – podem ser destacados seus fatores essenciais, tanto para aproximá-las, quanto para distingui-las.

Em um dos extremos situam-se os inventos livres, nos quais o fator decisivo é a atuação inventiva do empregado, para a qual não contribuiu efetivamente o empregador.

No outro pólo, situam-se os inventos de serviço, onde o fator decisivo é atuação do empregador no sentido de dirigir e coordenar o processo inventivo, arcando com toda a estrutura técnica necessária, sendo a atuação do empregado inventor, apesar de essencial, totalmente retribuída pelo salário ajustado e eventual premiação concedida pela empresa.

Comparando as duas situações extremas, constata-se a existência de um fator de convergência, presente em ambas (e também na situação intermediária), consistente na atividade inventiva realizada pelo empregado.

De outro lado, há um fator de divergência e distinção entre as mesmas, consistente no grau de participação do empregador para o surgimento do invento. Nos inventos livres, o grau de participação do empregador é inexistente ou irrelevante, tendo em vista tratar-se de mera coincidência ser o inventor seu empregado. Já nos inventos de serviço, a situação é inversamente oposta.

É exatamente este fator de divergência entre as modalidades extremas que servirá como parâmetro para aferir, na hipótese intermediária (invenções mistas), o percentual sobre o proveito econômico cabível ao empregado a título de “justa remuneração”.

Isto porque nas invenções mistas este fator de divergência nunca será absoluto em nenhum dos extremos, já que o grau de participação do empregador para o surgimento do invento será sempre relativo.

Assim, considerando que a fixação da retribuição do empregado

pela exploração da invenção deve ser “justa”, ou em outras palavras, equitativa, será o grau, maior ou menor, de participação do empregador para sua criação o fator decisivo para estabelecer a distribuição do proveito econômico obtido.³⁰

Estabelecido tal ponto, cabe indagar quais elementos servirão como base para se aferir o grau de participação do empregador para o surgimento do invento.

A resposta está expressa no próprio texto legal (artigo 91 da LPI): “recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador” (utilizados pelo empregado no processo inventivo).

Tais elementos, analisados em conjunto, podem ser agrupados sob a denominação de *estrutura técnica disponibilizada para o invento*, subdividindo-se esta em a) estrutura técnica disponibilizada para a criação do invento; e b) estrutura técnica disponibilizada para o aperfeiçoamento e exploração econômica do invento; cuja análise detalhada será objeto dos dois tópicos seguintes.

3.2 - ESTRUTURA TÉCNICA DISPONIBILIZADA PARA CRIAÇÃO DO INVENTO

A estrutura técnica disponibilizada para a criação do invento consiste nos “recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos” disponibilizados ao empregado para realização da criação industrial e que, por si só, justificam excepcionar a regra geral de que o invento pertence ao seu inventor.

Tal estrutura técnica, por sua vez, pode ser dividida conforme a natureza dos elementos disponibilizados para o empregado, sejam de ordem *material*, sejam de ordem *imaterial*.

³⁰ Recente decisão da justiça gaúcha, da lavra da pretora Iara Mongelos Wallim (1ª Vara da Comarca de Cachoeirinha, ação ordinária nº 17904), reconheceu o direito de estagiário à compropriedade de modelo de utilidade criado pelo mesmo, consistente em aparelho medidor ciclométrico, destacando, ao arbitrar o percentual cabível ao inventor, o papel fundamental da atuação do empregador, ao propiciar “*fatores favoráveis*” para a criação industrial, dentre os quais as experiências realizadas anteriormente por outros empregados que não lograram sucesso. A referida decisão foi confirmada, em grau de recurso, pelo Tribunal de Justiça/RS.

Considera-se estrutura técnica material todos os recursos, materiais e equipamentos que compõem o parque industrial da empresa ou os respectivos laboratórios e centros de pesquisa, sendo, portanto, de fácil identificação.

Já a estrutura técnica imaterial é composta pelos dados e meios operacionais dos quais se vale o empregado para realizar um invento. Porém, em se tratando de dados de conhecimento geral, ou banais, não há que se falar em utilização da estrutura técnica do empregador, já que não integram o *know-how* específico da empresa, nem tão pouco seu “patrimônio técnico”, conforme já exposto anteriormente.

A utilização deste patrimônio técnico do empregador é o fator decisivo para aferir o nível de importância da estrutura da empresa para a criação do invento, já que, via de regra, tais dados são protegidos por sigilo de empresa, possuindo elevado valor econômico. Além disto, o *know-how* e o patrimônio técnico de uma empresa normalmente são frutos de elevados investimentos em pesquisa ao longo do tempo, o que, por si só, justifica atribuir à sua utilização grau elevado de importância para obtenção da criação industrial.

Nos dias atuais, em que idéias genuinamente criativas são cada vez mais raras, o processo inventivo deflui, na maioria dos casos, da evolução de pesquisas anteriores realizadas por terceiros, sendo rara a criação de inventos isolados do contexto de um processo tecnológico prévio.

3.3 - ESTRUTURA TÉCNICA DISPONIBILIZADA PARA O APERFEIÇOAMENTO E EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DO INVENTO

Ao lado da estrutura técnica disponibilizada para a criação do invento, há também que ser levada em conta, para o fim de efetuar a equânime distribuição do seu proveito econômico, a estrutura técnica disponibilizada para o aperfeiçoamento e exploração econômica do invento, que se caracteriza por fatores técnicos e produtivos *posteriores* à comunicação do invento pelo empregado, e que visam otimizar sua exploração econômica.

Em outras palavras, caracteriza-se tal estrutura por uma ou mais atividades, técnicas ou econômicas, agregadas à invenção já criada.

A observância dessa estrutura na repartição do proveito econômico se justifica porque, do contrário, haveria flagrante violação, desta vez em detrimento do empregador, do princípio da vedação do enriquecimento sem causa, já tantas vezes invocado para proteger a parte economicamente mais fraca, mas que também se aplica para evitar excessos em favor da mesma.

Dentre os fatores que visam otimizar a exploração do invento já criado destacam-se, de um lado, aqueles realizados em prol do aperfeiçoamento e experimentação da criação industrial, que possibilitará sua inserção no mercado, e de outro lado, todos os investimentos realizados para a mais proveitosa exploração econômica do produto, como os gastos efetivados com publicidade e instalação de novas unidades industriais.

Quanto ao primeiro aspecto (aprimoramento do invento), cumpre destacar que dificilmente um invento é inserido no mercado (ou na própria atividade produtiva do empregador) sem exaustiva experimentação, que visa assegurar a segurança e eficiência do produto desenvolvido.

No que tange ao segundo aspecto (otimização da exploração), os investimentos efetivados com tal finalidade podem representar elevado grau de risco para o empreendimento do empregador, em contraste com a situação segura do empregado que somente participará dos lucros eventualmente obtidos, nunca dos prejuízos. Outrossim, o empregador poderia optar em não realizar tais investimentos, o que seguramente reduziria o proveito econômico obtido com a exploração da invenção, motivo pelo qual a situação oposta deve ser considerada em favor da empresa para uma equânime distribuição dos lucros auferidos.

Novamente utilizaremos os exemplos expostos neste capítulo (3.1), concernentes à mesma suposta invenção desenvolvida por empregado de indústria farmacêutica.

Imagine-se que, no primeiro caso, após a comunicação do invento pelo empregado, a empresa desenvolveu inúmeros testes e promoveu o aperfeiçoamento do novo produto, além de realizar elevados investimentos para viabilizar sua exploração econômica (publicidade, novas instalações industriais).

De outro lado, no segundo caso, imagine-se que, após a comunicação do invento pelo empregado, a empresa não testa ou aperfeiçoa o produto, nem tampouco o explora por si mesma, preferindo licenciar a utilização da patente por terceiros mediante o pagamento de *royalties*.

No primeiro caso, a estrutura técnica disponibilizada pelo empregador para o aperfeiçoamento e exploração da invenção foi elevada, justificando, portanto, maior participação deste na distribuição do proveito econômico que venha a ser auferido, cabendo solução diametralmente oposta para o segundo caso.

3.4 - PATAMARES SUGERIDOS

Estabelecido o método (bi-fásico), fixado o critério de aferição (grau de participação do empregador para o surgimento do invento) e explicitados os parâmetros de ponderação deste critério (estrutura técnica disponibilizada pelo empregador), pode-se proceder à divisão do proveito econômico (mensurado na primeira fase) de modo claro, objetivo e adequado à finalidade de se assegurar ao empregado a “justa remuneração” pela exploração de sua criação.

Ainda que não se pretenda empregar nesta tarefa qualquer rigor matemático – até porque seria inviável numa atividade essencialmente cognitiva, apesar de criteriosa –, é de todo recomendável sugerir alguns patamares padrões que facilitem a aplicação do sistema sugerido, sem, contudo, impedir equacionamento diverso, que venha a se mostrar mais adequado para o caso concreto.

Neste sentido, sugerimos que a qualificação do grau de participação do empregador para o surgimento do invento se dê em três patamares distintos: *alto*, *médio* e *baixo*, variando conforme a estrutura técnica disponibilizada. Para cada patamar estabelecido corresponderá um nível percentual de “remuneração” para o empregado, de modo a possibilitar a divisão do proveito econômico.

Em tal contexto, penso ser razoável estabelecer níveis mínimo e máximo de “remuneração” equivalente, respectivamente, a 25% e 75%, incidente sobre o *quantum* arbitrado, por entender que níveis mais

extremos, para baixo ou para cima, dificilmente deixariam de onerar excessivamente uma das partes em detrimento da outra.³¹

Em suma, são estes os patamares padrões de distribuição do proveito econômico sugeridos:

- a) *alto* grau de participação do empregador para o surgimento do invento – remuneração do empregado equivalente a 25% do proveito econômico total obtido com a exploração da invenção;
- b) *médio* grau de participação do empregador para o surgimento do invento – remuneração do empregado equivalente a 50% do proveito econômico total obtido com a exploração da invenção;
- c) *baixo* grau de participação do empregador para o surgimento do invento – remuneração do empregado equivalente a 75% do proveito econômico total obtido com a exploração da invenção.

Por fim, cumpre destacar que por mais que possam parecer complexos os métodos e critérios ora propostos, o arbitramento da “justa remuneração” devida ao criador do invento exige inevitavelmente a apuração acurada e criteriosa de todos os aspectos que envolvem a criação e a exploração do invento misto, sob pena de, a pretexto de uma pretensa simplificação, não se alcançar o desiderato da regra contida no § 2º do artigo 91 da LPI, que é assegurar a retribuição equitativa ao empregado inventor.

CONCLUSÃO

Ao término deste trabalho, expomos, em linhas sintéticas, as conclusões obtidas sobre o tema analisado:

- 1) A legislação brasileira admite três modalidades de invenções desenvolvidas por empregados, a saber, *livres*, *mistas* e de *serviço*, não encontrando abrigo no sistema pátrio as denominadas invenções de *estabelecimento*, nas quais a empresa

³¹ O patamar mínimo de 25%, equivalente a ¼ do proveito econômico total, impede estipulações irrisórias, fundamentadas no nefando raciocínio de que para o empregado inventor qualquer “migalha” basta.

consta como inventor em vista da suposta impossibilidade de identificá-lo.

- 2) A regra geral que atribui ao inventor a propriedade sobre a invenção (artigo 5º, XXIX da CF) é excepcionada no caso das invenções de serviço e mistas, sendo que neste último caso, a propriedade é compartilhada.
- 3) O princípio que veda o enriquecimento sem causa (artigo 884 do Código Civil) é o fundamento para estabelecer o ponto de equilíbrio entre os interesses do empregador e do empregado inventor, sobretudo nas invenções mistas.
- 4) Nas invenções de serviço a obtenção da patente é *colimada* pelo empregador, ao passo que nas mistas a criação do invento é *ocasional*, utilizando-se o empregado da estrutura técnica disponibilizada pela empresa. Nas invenções livres, o fato de existir relação trabalhista é mera coincidência.
- 5) A retribuição econômica devida ao empregado nas invenções de serviço limita-se ao salário ajustado, que poderá ser acrescido de premiação fixada, prévia ou posteriormente pelo empregado, que uma vez estipulada, passa a ser obrigatória. Nas invenções livres, o empregado recebe integralmente todo o proveito econômico advindo de sua exploração.
- 6) A “remuneração” atribuída ao empregado nas invenções mistas (artigo 91, § 2º da LPI) tem natureza civil, e não trabalhista, equivalendo ao preço pago pela utilização da patente comum (*royalties*). A exploração da invenção, ainda que não patenteável ou patenteada, dá ensejo ao pagamento de tal retribuição pelo empregador.
- 7) O caráter supletivo da norma é seriamente limitado nas invenções mistas, sobretudo no que tange à cessão de inventos futuros, tendo em vista o caráter protetor e cogente das normas que regem o vínculo trabalhista e o princípio crucial que veda o enriquecimento sem causa pelo empregador.
- 8) O fato de existir propriedade comum, em partes iguais, nas invenções mistas (artigo 91, *caput* da LPI), não induz que o proveito econômico obtido com a sua exploração seja repartido igualmente entre seus

titulares, tendo em vista o caráter equitativo imposto pela expressão “justa remuneração” contida no § 2º do mencionado dispositivo legal.

- 9) Em face disto, e considerando que o conceito de “justa remuneração” é excessivamente aberto, impõe-se que a fixação da proporção de tal retribuição, mediante a divisão do proveito econômico auferido, ocorra com método, critérios e parâmetros objetivos e adequados ao sistema legal das invenções mistas.
- 10) Propõe-se no presente trabalho a adoção de um método bifásico, onde a primeira fase corresponde à *quantificação do proveito econômico* auferido com a exploração da invenção, e a segunda fase, por sua vez, corresponde à *divisão do quantum* apurado na primeira, conforme critério a seguir explicitado.
- 11) Na apuração do proveito econômico obtido com a exploração da patente considerar-se-á, de um lado, a exploração realizada pelo próprio empregador, e de outro, a exploração da invenção por terceiros. Em ambas situações, deve-se aferir tanto o proveito direto quanto o indireto. Mesmo o proveito econômico advindo antes da concessão da patente deve ser levado em conta, ao passo que a aferição do proveito futuro exige a necessidade de liquidação por artigos (artigo 608 do CPC).
- 12) O critério proposto para orientar a divisão proporcional do proveito econômico é o *grau de participação do empregador no surgimento e exploração do invento*, caracterizado pela *estrutura técnica disponibilizada para o invento*.
- 13) Os elementos que compõem tal estrutura técnica são os “recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos” do empregador (artigo 91 da LPI), e subdividem-se em estrutura *material* e *estrutural imaterial* (dados e know-how agregados ao “patrimônio técnico” da empresa).
- 14) A estrutura técnica disponibilizada pode ser verificada em dois momentos: antes e após a comunicação do invento pelo empregado. No primeiro caso, relaciona-se à criação do

invento. No segundo, ao aperfeiçoamento e otimização da exploração deste (experimentação, investimentos para a produção).

- 15) Verificada a estrutura técnica disponibilizada para o invento, e, portanto, o grau de participação do empregador no seu surgimento e exploração, efetivar-se-á, em consonância com tal critério, a divisão do proveito econômico auferido, sugerindo-se os patamares, em favor do empregado, de 75%, 50% e 25%, correspondentes à qualificação do referido grau de participação do empregador como sendo, respectivamente, *baixo, médio ou alto*.

BIBLIOGRAFIA:

- BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2ª ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.
- CARVALHO, Nuno T. P. *Os inventos de empregados na nova lei de patentes – I. Revista da ABPI*, n. 22, mai-jun 1996.
- . *Os inventos de empregados na nova lei de patentes – II. Revista da ABPI*, n. 23, jul-ago 1996.
- CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade industrial*. 2ª ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, 2 v. v. I.
- DANNEMAN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA. *Comentários à lei da propriedade industrial e correlatos*. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.
- DI BLASI, Gabriel; GARCIA, Mario Soerensen; MENDES, Paulo Parente M. *A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996*. Rio de Janeiro: Forense, 2000.
- FEKETE, Elisabeth Kasznar. *O regime jurídico das criações empresariais e terceirizadas*. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, 20, 21-2, ago. 2000, São Paulo. Anais do ... Rio de Janeiro: ABPI, 2000, p. 35-45. Primeira Sessão Plenária; Paineil I (Moderador: Newton Silveira).
- LOUREIRO, Luiz Guilherme de A. V. *A lei de propriedade industrial comentada: Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996*. São Paulo: LEJUS, 1999.
- MIRANDA, Pontes de. *Tratado de direito privado*. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, v. 16.
- PAES, P. R. Tavares. *Nova lei de propriedade industrial*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996.
- SOARES, José Carlos Tinoco. *Tratado de propriedade industrial: patentes e seus sucedâneos*. São Paulo: Jurídica Brasileira, 1998.

**MARCA NOTORIAMENTE
CONHECIDA:
ESPECTRO DE PROTEÇÃO LEGAL**

MARIA DE LOURDES COUTINHO TAVARES

Juíza Federal no Rio de Janeiro

MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA: ESPECTRO DE PROTEÇÃO LEGAL

INTRODUÇÃO

O objetivo deste trabalho consiste na abordagem de aspectos que contribua para uma compreensão do espectro da proteção legal conferida às marcas notoriamente conhecidas.

No terreno da discussão acerca da marca notoriamente conhecida necessariamente deve estar presente o estudo da marca de alto renome, seja por razões históricas, seja em virtude de traços semelhantes e relevantes observados em ambas as figuras. Donde surge a necessidade de se distinguir ambos os signos famosos, também com o objetivo de evitar confusões conceituais causadas pela plasticidade terminológica que envolve o conceito de “marca notória”, qualificativo ínsito a ambas figuras.

1. TERMINOLOGIA

Para uma boa compreensão da abordagem desenvolvida neste trabalho, é impositivo que as nomenclaturas designativas das marcas em estudo sejam corretamente empregadas. Infelizmente, a doutrina não construiu uma terminologia uniforme e padronizada para os signos distintivos famosos. Os especialistas têm contribuído bastante para gerar divergências de nomenclaturas que ensejam imprecisão e confusão para os estudiosos na matéria, os quais se defrontam com a dificuldade de diferenciar as espécies de marcas famosas ou identificar os efeitos jurídicos decorrentes da proteção legal conferida a cada uma delas.

No Brasil, sob a égide da Lei 5.772/71, o dispositivo do seu art. 67 e o do art. 6 bis da Convenção da União de Paris (CUP) eram os únicos vigentes que reconheciam um alargamento da proteção das marcas, em virtude da notoriedade. Tal fenômeno – notoriedade – não foi objeto de definição legal, embora o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) tenha traçado alguns critérios para dar um contorno mais definido à noção.

A par disso, o INPI, por muito tempo, mostrou-se refratário à aplicação do art. 6 bis da CUP, por considerar a sua disposição incompatível com o sistema atributivo adotado pela legislação brasileira. Muita confusão houve no campo de proteção das “marcas notórias” e das marcas “notoriamente conhecidas”, a ponto de ambas as expressões serem associadas, embora identificassem figuras distintas. Em consequência, por um período o órgão optou por não aplicar a norma convencional e invocar o art. 67 do Código revogado como a única hipótese de amparo às marcas notórias, incorrendo em confusão de conceitos cujos efeitos ainda são sentidos na época atual.

As duas últimas leis brasileiras exibem terminologias distintas. A Lei 5.772/71 cuidou apenas da marca notória, no art. 67, enquanto que a Lei 9.279/96 disciplina a marca notoriamente conhecida e a marca de alto renome.

A título ilustrativo, vale citar os autores que não distinguem a marca notoriamente conhecida da marca de alto renome: Albert Chavanne e Jean-Jacques Burst, que consideram *marques notoires* como sinônimos de “*marques de haute renommée, de haute réputation, de grande notorieté, connues au loin ou mundiales*”¹

Luiz Guilherme de A. V. Loureiro (1999) compartilha a mesma opinião:

“Embora a Lei nº 9.279/96 se refira no art. 125 às marcas de alto renome e, no art. 126, às marcas notórias, o legislador parece não fazer distinção entre estes conceitos. Na verdade, trata-se de sinônimos. As marcas de renome, são aquelas de alta reputação, de grande notoriedade, conhecidas mundialmente. Essas marcas constituem uma exceção ao princípio da necessidade de registro.”

A maioria dos doutrinadores distingue a marca notoriamente conhecida da marca de alto renome. Entre os estrangeiros, Dassas, Portet, Guglielmetti, Novoa, Monteagudo, Ladas, Bertone e Cabanellas.² Entre os brasileiros, Leonardos (1995) e Barbosa (2003).

Merece referência a classificação adotada por alguns doutrinadores que considera a marca notória como gênero, do qual são espécies a marca notoriamente conhecida e a marca de alto renome. É essa a

¹ Citado por Moro (2003), p. 93.

² Citados por Moro (2003), p. 93.

posição adotada por Moro (2003:92):

“Notório é aquilo que é conhecido de uma substancial fração do público. A proteção atribuída e a razão de existir da marca notoriamente conhecida e da marca de alto renome se devem ao fato de serem notórias, e por isso estarem mais expostas ao abuso por parte de terceiros de má-fé. São institutos diversos, mas decorrentes da manifestação de um mesmo fato, a notoriedade. Logo, não há por que não considerar a marca notória como gênero, e a marca notoriamente conhecida e a marca de alto renome como espécies pertencentes a este gênero.”

Data *vênia*, a consideração da marca notória como gênero, à luz do atual ordenamento jurídico, não se afigura prudente, na medida em que pode se prestar como uma armadilha para a ocorrência de confusão conceitual originária do código revogado, cujos efeitos ainda são percebidos pelos operadores do direito. Ao se fazer referência à marca notória (gênero) é possível que surja uma vinculação com a marca notória prevista no art. 67 da Lei 5.772/71, e não àquela (considerada espécie) denominada como “notoriamente conhecida”, no art. 129 da Lei 9.279/96.

Na opinião de Luiz Leonardos (1995:15):

“Parece-nos, contudo, que a questão não está bem colocada quando se procura conceituar a marca de alto renome ou marca famosa como uma espécie de marca ‘notoriamente conhecida’ e, tampouco, seria ela uma espécie de marca ‘notória’.”

Com o intuito de evitar que o emprego inadequado da terminologia dos sinais em estudo seja um obstáculo para a boa compreensão do tema, convém que seja adotada exatamente a nomenclatura utilizada pela atual Lei de Propriedade Industrial. A utilização da expressão marca notória exige o necessário cuidado por parte do operador do direito na tarefa de distinguir ambos os tipos de marcas com rigor terminológico consentâneo com o atual sistema normativo de propriedade intelectual.

2. MARCA NOTÓRIA À LUZ DA LEI 5.772/1971

Faz-se relevante comentar o panorama normativo que disciplinou a marca notória tratada no art. 67 do anterior Código de Propriedade

Industrial, o que contribuirá para uma análise da evolução legislativa da matéria e das mudanças de procedimento implementadas na esfera administrativa. O entendimento dos efeitos dessas mudanças auxilia o estudo das marcas famosas tratadas na atual lei de propriedade industrial.

A marca de alto renome prevista no art. 125 da Lei 9.279/96 corresponde à denominada marca notória disciplinada no Código revogado (Lei 5.772/71), e toda cautela é pouca para que essa figura não seja confundida com a marca notoriamente conhecida tutelada no artigo 6 bis da Convenção da União de Paris, em sua versão de Estocolmo, internalizado no Brasil por força do Decreto nº 635/92 e transposto para o artigo 126 da Lei 9.279/96.

Insta notar que tratamento conferido à marca de alto renome na atual lei de propriedade industrial afigura-se diferente do disciplinamento traçado no código revogado para os sinais então denominados "notórios". Com efeito, de acordo com o art. 67 do CPI anterior, a marca considerada notória no Brasil, desde que registrada, terá assegurada "proteção especial" em todas as classes, mantido registro próprio para impedir outro registro idêntico ou similar, se houver possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos, ou prejuízo para a reputação da marca.

O Código anterior, assim como o atual, excepcionou o princípio da especialidade, porém, o registro de uma marca notória conferia uma proteção especial bastante peculiar, na medida em que não produzia o efeito de criar propriedade em todas as classes, e sim tinha uma finalidade puramente defensiva e acautelatória, de impedir o registro e o uso de outros sinais iguais ou parecidos em todas as classes, vale dizer, com relação a outros signos que assinalassem produtos ou serviços de classes diferentes, desde que houvesse possibilidade de causar confusão quanto à origem ou prejuízo para a reputação da marca.

Tal proteção, portanto, não era ilimitada, porquanto colimava alcançar todas as classes, desde que houvesse "possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos, mercadorias ou serviços ou prejuízo para a reputação da marca" (Lei 5.772/71). Em outras palavras, a concessão do registro da marca notória não conferia necessariamente uma proteção em todas as classes, e sim nas classes em que houvesse possibilidade de confusão ou prejuízo à sua reputação.

Barbosa atentou para essa peculiaridade: “Vê-se, desta feita, que o registro é meramente acautelatório, não produzindo quaisquer efeitos se inexistir possibilidade de confusão ou de prejuízo à reputação”.³

O registro especial de uma “marca notória” não conferia ao titular exclusividade marcária em todas as classes e produtos, vez que o registro era apenas defensivo ressalvados os direitos de terceiros, já adquiridos. A condição para que o titular de uma marca notória adquirisse a propriedade era a obtenção de um outro registro regular (além do registro especial de marca notória) nas classes relativas aos produtos assinalados pela marca. De qualquer forma, esse registro especial conferia uma proteção especial de marca notória.

Existia uma relação de acessoriedade do registro especial com o registro regular, como bem ressalta Barbosa (1980:8): “a extinção do registro ativo, pelo mesmo princípio de acessoriedade, implica em cessação de efeitos da inscrição no registro de notoriedade”. Coerentemente, conclui o referido Autor que a inscrição da marca notória no tomo especial não conferia ao titular o direito de licenciar nas classes e produtos não amparados no registro regular.

Portanto, os requisitos legais exigidos pela Lei 5.772/71 para a concessão de proteção especial a uma “marca notória” eram os seguintes: o registro prévio no Brasil, a comprovação do fenômeno da notoriedade e a possibilidade de confusão. A par disso, o registro especial era condicionado à vigência do título originário, não deixando dúvidas quanto ao seu caráter acessório.

O curso do processo instaurado perante o INPI para a concessão do registro de marca notória era apreciado e julgado o pedido de reconhecimento da notoriedade da marca. Os titulares de marcas conhecidas que não lograram êxito junto ao órgão administrativo, buscavam na via judicial a declaração de notoriedade.

Como exemplo de marca que teve sucesso em obter o registro de declaração de notoriedade em juízo: marca Chanel para produtos de beleza, perfumes, cosméticos e artigos de tocador em geral (TRF2-AC 90.02.06513-2 – Rel Sergio D’Andrea – DJ 21.10.1993); a marca “Vigor” (TFR – AC 94.541-RJ – Rel Min. Eduardo Ribeiro –

³ Citado por Moro (2003), p. 100.

DJ 13.11.1986); a marca “Tostines” (JF/RJ – 9 VF – Ação Ordinária 5357659 – Juiz Silvério Cabral – j. 28.11.1983).⁴

Entre as marcas que não conseguiram reverter o ato administrativo de negativa do pedido de notoriedade de marca, são exemplos: a marca figurativa “Toyota” para automóveis (TRF2 – AC. 90.02.13987-0 – Rel. Des. Arnaldo Lima – DJ 10.08.1995); as marcas “Vida e Saúde”, o “Atalaia” e “Nosso Amiguinho” para revistas de circulação restrita (TFR- AC 90.224-RJ – RTFR 117/216 e ss., jan. 1985).⁵

A partir desse registro especial a marca passava a gozar de presunção de notoriedade, como forma de resguardar o consumidor adquirente da falsa crença de que os bens assinalados por um determinado signo distintivo teriam a mesma procedência da marca famosa.

Surgiram várias manifestações de inconformismo na Doutrina com relação a exigência de um registro especial para a tutela de uma marca notória, já que a morosidade do trâmite do processo administrativo deixava o titular da marca desguarnecido de qualquer proteção no aguardo da concessão do registro especial.

Alvo também de insurgência pela Doutrina foi a exigência de “provas de notoriedade da marca”, tida como absolutamente incorrente à luz do direito processual civil, segundo o qual os fatos notórios independem de prova.

Outra crítica ao registro especial de declaração de notoriedade questionava o tempo de duração de existência e reconhecimento da notoriedade, que não necessariamente coincidia com o prazo de validade marca.

Fróes (1973:4-6), ao comentar a regulamentação pelo INPI da norma revogada, tece considerações críticas que englobam esses aspectos, as quais merecerem ser transcritas porque resumem de forma completa todas as questões surgidas àquela época:

“Mais de um ano após a entrada em vigor desse Código, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial regulamentou a matéria, dispondo, na Portaria nº 31, de 2.1.73, sem maiores explicações, que ‘com o pedido de transformação em marca notória’ (sic) deveriam ser apresentadas ‘provas de notoriedade da marca’, mais

⁴ Citado por Moro (2003), p. 99.

⁵ Citado por Moro (2003), p. 99.

o original do certificado de registro e procuração adequada (Revista da Propriedade Industrial, nº 59, de 18.1.73, pg. 4).

Ficou-se sabendo, então, e só então, que o Instituto havia decidido que o 'registro próprio' de marca notória deveria resultar da transformação de um registro já existente.

É primeiramente, injustificável que o legislador tenha condicionado a tutela da marca notória a um registro especial, o que, na prática, vem dificultar, consideravelmente, sua efetivação, dado o acúmulo de serviço existente, ainda, na repartição administrativa. A própria transformação do registro de marca comum em registro de marca notória, que pareceria simples, à primeira vista, na realidade não o é, pois até hoje, passados vários meses da entrada em vigor da Portaria nº 31, não foi deferido nenhum requerimento nesse sentido!

Além disso, a notoriedade, muitas vezes, é adquirida de forma quase instantânea, sobretudo por força de modernos métodos de promoção publicitária, de sorte que o titular da marca que atingiu esse status fica sem proteção adequada enquanto o registro especial não é concedido.

Por outro lado, a notoriedade não é permanente, podendo durar muitos anos, alguns anos ou poucos anos. Nesse caso, desaparecendo a notoriedade, a permanência do registro passará a ser um estorvo, impossibilitando, durante certo lapso de tempo, a adoção, uso e registro, por parte de terceiro, de marca idêntica ou parecida, para distinguir artigos ou serviços totalmente diversos.

Se a criação do "registro próprio" foi inconveniente, mais inconveniente, ainda, se tornou, depois da regulamentação operada pela deficiente Portaria n 31/73. Dizer-se, como aí se disse, que o pedido de "transformação em marca notória" deverá ser instruído com "provas de notoriedade da marca", é o mesmo que não se dizer coisa alguma. É regra conhecida, no Direito Processual, que os fatos notórios independem de prova (art. 211, do Código de Processo Civil), acrescentando a esse respeito Pontes de Miranda, que "os fatos notórios, que estão na ordem dos fatos empíricos como as proposições evidentes na ordem lógica, prescindem de prova".

Não obstante o art. 67 da lei revogada não tenha feito menção ao

impedimento do uso de marca notória, e apenas ao registro em classes diversas, não se pode conceber que tal proteção seja limitada apenas ao registro. Uma exegese sistemática do referido diploma legal faz concluir que foi vedado também o uso, tendo em vista a previsão desse fato como agravante do crime de contrafação.

3. NOTORIEDADE DA MARCA E PROTEÇÃO ESPECIAL NO REGIME DO CÓDIGO ATUAL

O direito à propriedade e uso exclusivo da marca, em regra, é parametrizado pelo princípio da territorialidade e pela regra da especialidade. Tirante as situações elencadas no art. 132 da Lei 9.279/96, os direitos do titular da marca restringem-se ao ramo de atividade para o qual a marca foi registrada, e a proteção encontra limitação geográfica no país em que tiver sido efetuado o registro.

A notoriedade de uma marca é um fenômeno aferido a partir do expressivo conhecimento, sucesso e aceitação junto ao público consumidor, em virtude de uma variedade de critérios, tais como a antigüidade da marca, a intensidade da publicidade, reputação, qualidade do produto, volume de vendas. O valor econômico e o maior poder de distintividade dessas marcas as tornam mais vulneráveis à cobiça, à usurpação e a práticas maliciosas de desvio de clientela, razão por que necessitam de uma proteção especial, diferente daquela outorgada às marcas normais limitada pelos dois princípios, da territorialidade e especialidade.

No regime da nova lei, a tutela especial aos sinais considerados notórios depende tão-somente da aferição do fenômeno da notoriedade no determinado momento que se erige tal questionamento. O art. 125, da Lei 9.279/96 exige o registro no Brasil para a proteção da marca de alto renome, devendo o registro designar essa qualidade, e, acertadamente, dispensou os pressupostos fixados previstos no art. 67 do no Código de 1971, quais sejam a possibilidade de confusão e/ou prejuízo à reputação da marca. O legislador ao suprimir tais pressupostos eliminou uma redundância, à evidência de que a possibilidade de confusão ou associação é consectário inexorável da notoriedade granjeada pela marca.

A Lei 9.279, no seu artigo 125, não cuidou de traçar uma definição exata do que seria uma marca de alto renome, nem fixa critérios para o seu reconhecimento, mas assegura-lhe a proteção especial em todos os ramos de atividade, explicitando e ratificando, destarte, uma exceção ao princípio da especialidade.

A identificação de uma marca de alto renome não exige reflexão demorada, nem suscita indagações; do contrário, não há de ser considerada uma marca de alto renome. A despeito do alto grau de subjetivismo que impregna a noção de notoriedade dessa marca, a sua identificação dá-se instantaneamente na mente do consumidor, como um *flash* ou ato reflexo, perceptível pelo público em geral, e não apenas pelo consumidor alvo do produto (ou serviço) e pelos profissionais do mesmo ramo de atividade.

A notoriedade de uma marca de alto renome não necessariamente está vinculada à qualidade excepcional do produto ou do serviço que identifica, e, na maioria dos casos, decorre de uma reputação internacional e do elevado número de bens vendidos. São vários os critérios sopesados subjetivamente que amparam a proteção de uma marca de alto renome em todas as classes, entretanto o fato preponderante, sem dúvida, é o intenso poder de atração sobre o público em geral.

Interessante citar os subsídios adotados pelos técnicos do INPI para identificar uma marca como sendo de alto renome, nas Diretrizes de Análise de Marcas, instituídas pelo já revogado Ato Normativo nº 123, de 04/08/94 (publicado no Revista da Propriedade Industrial, nº 1.236, de 09/08/94). Alguns critérios que orientavam o órgão administrativo são os seguintes: valor da marca no ativo da empresa, valor dos gastos em propaganda diretamente relacionados com a marca, abrangência de mercado interno e externo, com número estimado de consumidores e esclarecimentos de sua participação relativa no setor, enumeração das empresas nacionais e estrangeiras que utilizam a marca; enumeração de países em que a marca se encontra registrada; pesquisa de opinião pública.

O atual Código desburocratizou o procedimento atinente à marca de alto renome, na medida em dispensou o antigo procedimento administrativo de declaração de notoriedade. Atualmente, basta o

simples fato da notoriedade na modalidade de alto renome para que o signo tenha o espectro de proteção ampliado além dos limites do ramo de atividade para o qual está registrado, resguardados apenas os direitos adquiridos de terceiros.

Não se há de negar, todavia, os efeitos decorrentes das declarações de notoriedade emitidas por registros concedidos sob a égide do código revogado; se a notoriedade ainda é reconhecida, perdura, até os dias de hoje.

Questão que tem suscitado controvérsias diz respeito aos efeitos produzidos por uma declaração de alto renome de uma marca, num processo administrativo de terceiro, atacado pelo titular da marca que se pretende de alto renome. Em tese, essa declaração não produz efeitos *erga omnes*, não atinge terceiros que não foram partes no processo administrativo. Não engendra os mesmos efeitos produzidos do antigo registro declaratório previsto no código revogado.

Resta aos titulares dessas marcas consagradas a alternativa da busca de uma tutela jurisdicional para o reconhecimento do *status* de alto renome do signo. Desta forma, um título executivo judicial com conteúdo cominatório/condenatório presta-se como meio mais viável para suprir a falta do procedimento específico eliminado pela atual Lei de Propriedade Industrial. A via judicial manejada com tal propósito pode, em tese, prestar-se um caminho mais célere do que a esfera administrativa, nas situações em que o INPI aquiesce, em juízo, que a marca *sub judice* ostenta os predicativos próprios de uma marca de alto renome, abreviando por demais o processamento do feito judicial.

A marca notoriamente conhecida veio a ser protegida pelo art. 6 bis, da Convenção da União de Paris e trouxe uma exceção à regra da territorialidade da marca, diferentemente da marca de alto renome, que excepcionou a regra da especialidade. Graças a esse instituto ganham proteção as marcas estrangeiras que possuem um certo grau de conhecimento do público num determinado país-membro da União onde terceiros pretendam (ou possam pretender) tirar proveito da sua notoriedade, independentemente de ter o registro nesse país.

A despeito de ambas as marcas de notoriedade serem contempladas com uma proteção especial, a marca notoriamente conhecida possui traços completamente distintos da marca de alto renome. Enquanto

esta necessita de estar registrada no Brasil para receber proteção especial, a marca notoriamente conhecida será protegida mesmo sem o registro no País, porque a limitação geográfica foi derogada no âmbito dos países signatários da CUP, em face das modificações implementadas no texto original da Convenção pela Conferência de Haia de 1925.

4. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE

De regra, à luz do sistema atributivo brasileiro, existe um limite jurídico-geográfico dentro do qual uma expressão não pode ser registrada como marca de outrem para distinguir outros produtos idênticos ou semelhantes de origem diversa: o território do país onde se dá o registro da marca. Fora deste limite, o mesmo signo é passível de registro em nome de outrem.

Na lição de Gusmão (1996):

“O princípio da territorialidade inerente ao direito de propriedade industrial, em geral, deriva do princípio maior da territorialidade das leis, segundo o qual as leis de determinado Estado são aplicáveis única e exclusivamente no território daquele Estado.”

Releva destacar que a proteção deferida ao titular do direito marcário, em todo o território nacional do país onde efetuado o registro, independe do fato de a marca ser explorada apenas em determinada região ou área territorial. A partir da concessão do registro será nacional a proteção contra o uso de terceiros, para produtos ou serviços iguais ou semelhantes.

Merece referência uma importante observação feita por Moro (2003:66) no sentido de que o caráter nacional da marca se dá pelo registro:

“O que é bastante coerente, pois, se a marca é reconhecida tão somente pelo uso, sua proteção se daria nos locais onde a marca circulasse, o que não necessariamente representa todo o território nacional. Já no caso de existir um registro para todo o país essa questão de localização da utilização da marca desaparece, pois a marca é protegida em todo o território.”

A marca notoriamente conhecida protegida pelo art. 6 bis, da Convenção da União de Paris traz uma exceção ao princípio da regra

da territorialidade da marca, na medida em que está registrada ou não no país de origem do seu titular, com registro de valor atributivo ou declaratório, mas é suscetível de proteção noutro país-membro em que também tenha granjeado notoriedade e no qual não necessariamente tenha sido registrada. Por força do art. 6 bis da CUP, o titular da marca notoriamente conhecida pode impedir o registro ou o uso por outrem nos países membros onde não existe o registro da mesma.

No tocante ao legítimo utente da marca notoriamente conhecida, que ainda não tenha obtido o registro no país em que é pedida a proteção, tem o mesmo o direito de preferência para a obtenção do registro, em detrimento de um pretense usurpador. Uma vez que a proteção assegurada no art. 6 bis da CUP independe da existência do registro (declaratório ou atributivo) noutro país-membro, cabe ao utente da marca famosa comprovar a notoriedade no país em que pleiteia a proteção e a anterioridade do seu uso – pelo menos - no país de origem.

No entanto, o art. 158, parágrafo 2º da nova Lei de Propriedade Industrial obriga o titular da marca notoriamente conhecida a postular o registro do signo no Brasil, no prazo de sessenta dias contados do protocolo de uma oposição contra um pedido de registro de marca de terceiro, se tal oposição tiver sido fundamentada no 6 bis da CUP, para que passe a ter duplicidade de registros (no exterior e no Brasil).

A obrigatoriedade do depósito prevista no art. 158, parágrafo 2º da Lei de Propriedade Industrial gera a obrigação do uso da marca notoriamente conhecida, a qual, todavia, foi isenta da prova do pré-uso para gozar de proteção especial, face ao disposto no art. 6 bis da CUP. À primeira vista, o referido dispositivo legal mostra-se incompatível com a norma convencional.

Ao se perscrutar qual seria a finalidade do registro exigido do opoente, poder-se-ia inferir uma condição de procedibilidade da oposição ou uma forma de demonstração do efetivo interesse do titular da marca notoriamente conhecida em dar prosseguimento à oposição oferecida na esfera administrativa. Todavia, tal condicionante não repercute – e é indiferente - no fenômeno da notoriedade, aspecto preponderante, suficiente e decisivo para a tutela especial da marca famosa.

Com efeito, ainda que o oponente não deposite a sua marca e esta não seja efetivamente usada no território brasileiro, a sua notoriedade pode ser sentida e se perpetuar; ela continuaria sendo notoriamente conhecida no Brasil, e a norma internacional não poderia ser ignorada. Vale dizer, o titular da marca notoriamente conhecida não poderia ficar desguarnecido de proteção, em virtude da não observância desse requisito erigido em lei ordinária. A adoção de tal postura pelo nosso País pode ser compreendida como uma forma de violação a acordos internacionais, sujeitando-o a indesejáveis sanções pelo injustificado descumprimento.

Convém lembrar que a regra do *pacta sunt servanda* opera em sua plenitude, de maneira que, a partir da vigência do compromisso, o seu fiel cumprimento se impõe às partes, e a denúncia unilateral, se e quando possível, estará subordinada a regras prefixadas, acautelatórias dos interesses dos demais pactuantes.

A questão é crucial e ainda não foi enfrentada pela nossa Jurisprudência. A polêmica que salta aos olhos surge ao se atentar que o titular de uma marca notoriamente conhecida registrada, mas não utilizada no Brasil, sucumbiria na oposição embasada no pedido de caducidade, enquanto que aquela que não estivesse registrada e desobrigada do uso estaria em situação favorável diante desse mesmo argumento.

A propósito são instigantes as reflexões de Leonardos (1998) que conduzem ao questionamento do verdadeiro interesse jurídico do registro exigido no parágrafo 2º, do art. 158 da LPI:

"Assim, indago: será que uma marca notoriamente conhecida, que sempre foi isenta de obrigação de uso no Brasil (porque, afinal, ela é protegida independentemente de registro segundo o art. 6 bis), estaria agora sujeita - por via indireta - à obrigação de uso? Se dissermos que sim, então temos um paradoxo: uma marca notoriamente conhecida registrada estaria em uma situação mais desfavorável que outra, não registrada. Explico: uma oposição fundamentada em uma marca notoriamente conhecida registrada poderia ser contra-atacada, pelo depositante da marca oposta, com a utilização de um pedido de caducidade do registro da oponente, ao passo que, no caso da marca notoriamente conhecida não estar ainda registrada (v.g.

nas primeiras oposições feitas pelo oponente com base no 6 bis), a oposição será procedente e o depositante não terá nenhuma arma de defesa. Para evitarmos o paradoxo, então temos que chegar à conclusão que o art. 158, § 2º exige um registro que está excepcionado da obrigação de uso. Esta última opção é a única que se coaduna com o texto do art. 6 bis da CUP (aliás, lembro que a CUP foi incorporada, por referência, ao TRIPs e, por conseguinte, ao Acordo da OMC; logo, atualmente, descumprir a CUP significa - ao menos em tese - correr o risco de sofrer sanções comerciais através da OMC). Alguns países do mundo (não muitos) têm um sistema de registros de marcas de defesa, excepcionadas da obrigação de uso; em tais países, normalmente, há uma norma expressa excepcionando tais marcas (normalmente marcas notoriamente conhecidas) da obrigação de uso. No Brasil - vimos acima - não há norma expressa excepcionando a obrigação de uso (ao contrário: há norma exigindo o depósito da marca!), mas será que podemos chegar a esta conclusão através de uma interpretação sistemática da CUP c/c LPI? Nesta hipótese, alguém poderia dizer, então, que o único objetivo do registro decorrente do art. 158, § 2 é dar publicidade (através das publicações na Revista da Propriedade Industrial - RPI e da base de dados do INPI) às marcas notoriamente conhecidas? Se este é o objetivo do art. 158, § 2, então eu novamente diria que ele é supérfluo, pois, por definição, os empresários envolvidos em determinada atividade já conhecem (ou pode-se presumir que conhecem) todas as marcas notoriamente conhecidas dentro dessa atividade, pois, do contrário, tais marcas não seriam notoriamente conhecidas! Para finalizar, indago, então: a obrigatoriedade imposta pelo art. 158, § 2 serve a algum interesse jurídico?"

Diante da obrigatoriedade do uso da marca notoriamente conhecida, faz-se impositiva a aplicação dessa regra com o tempero do princípio da repressão à concorrência desleal e com as normas de proteção do direito do consumidor, pois, do contrário, o não uso da marca notoriamente conhecida pode servir de pretexto para a contrafação e para iludir a boa-fé do consumidor.

É oportuno lembrar que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), no seu artigo 4º, cuida da política nacional das relações de consumo, atendendo, entre outros princípios, à coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no

mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais, das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores. Não há de se olvidar, também, que a defesa do consumidor é um dos princípios informadores da ordem econômica, de índole constitucional (art. 170, inc. V, da CR/88).

O dilema em questão é dirimido mediante a técnica teleológica de interpretação com o exame conjugado da Lei de Propriedade Industrial, do TRIPS, da CUP e da atual ordem constitucional. Espera-se que intérprete e o operador do direito atendam às mudanças sócio-econômicas e aos valores vigentes na sociedade atual.

Leciona Diniz (2002:166) que

“A teleologia social terá um papel dinâmico e de impulsão normativa. Se assim não fosse, a norma jurídica seria, na bela e exata expressão de Rudolf von Ihering, um ‘fantasma de direito’, uma reunião de palavras vazias. Sem conteúdo substancial esse ‘direito fantasma’, como todas as assombrações, viveria uma vida de mentira, não se realizaria, e a norma jurídica – ainda o mestre de Gottingen quem diz – foi feita para se realizar. A norma não corresponderia a sua finalidade; seria, no seio da sociedade, elemento de desordem e instrumento de arbítrio. Viveria numa ‘torre de marfim’, isolada, à margem das realidades, auto-suficiente, procurando em si mesma o seu próprio princípio e o seu próprio fim”.

O acesso à Internet rompeu com barreiras geográficas e propiciou a transmissão rápida e simultânea de informações entre diferentes países, permitindo que as marcas se projetem com celeridade e sem obstáculos pelo mundo afora. Os empresários não precisam se deslocar fisicamente de seus países para conhecer novas marcas e, num piscar de olhos, acessam às informações pertinentes ao seu ramo de atividade e realizam negócios com base em dados colhidos no mundo virtual.

Novos paradigmas eclodiram no atual ambiente econômico mundial moldado pelas constantes inovações tecnológicas e com a crescente afirmação da Era da Informação e do Conhecimento. Faz parte desse cenário o processo de abertura de nossas fronteiras ao comércio internacional e a crescente globalização dos mercados. A legislação marcária deve ser transposta para essa nova realidade.

Nesse contexto, determinado signo torna-se larga e intensamente conhecido no segmento de mercado específico dos produtos assinalados, a ponto de não ser possível negar a sua existência na esfera do empresariado dedicado ao respectivo ramo de negócio. Diante dessa situação incide a regra do art. 124, inc. XVIII, da Lei 9.279/96 (“*marca que o requerente não poderia desconhecer em razão de sua atividade.*”)

A solução de uma controvérsia envolvendo uma marca notoriamente conhecida dependeria, pois, de se averiguar se o empresariado do ramo de atividade dos produtos ou serviços assinalados pelo signo famoso poderia ou não desconhecer a existência do sinal e, em caso negativo, uma vez inquestionável a notoriedade, seria impositiva a proteção especial do art. 6 bis da CUP, ainda que o produto (ou serviço) não seja vendido no território brasileiro.

Outro aspecto a ser destacado é que a proteção internacional de marcas famosas é uma tendência forte e irreversível. Um número cada vez maior de países têm avançado no sentido de aumentar a proteção local das marcas de notoriedade (“well-known marks”). Enquanto alguns países estabeleceram garantias específicas em suas legislações, outros optaram por permitir que as suas Cortes de Justiça definam o conceito do que seja uma “famous” ou “well-known” mark e a extensão da proteção que lhes deve ser conferida. Os países têm sido intensamente compelidos a adaptar as suas leis nacionais às necessidades oriundas da globalização do comércio internacional. E o Brasil não pode ficar à margem desse processo evolutivo.

Cite-se, como exemplo dessa tendência, a Resolução derivada da Reunião do Comitê Executivo, da “*Association Internationale Pour La Protection de La Propriété Industrielle*” (AIPPI), realizada em Barcelona (30 de setembro a 05 de outubro de 1990), ocasião em que foram fixados alguns parâmetros mínimos de proteção às marcas renomadas, tendo sido levado em consideração que a proteção prevista no art. 6 bis da CUP deveria ser revista no contexto atual do desenvolvimento do mercado internacional. Impende destacar que a citada Resolução recomendou a abolição da exigência do uso da marca famosa no território onde a proteção é requerida – frise-se – como um parâmetro mínimo de proteção. É elucidativa a leitura de parte do texto da

Resolução:

“AIPPI, having considered that

- as a general rule, marks are protected only against use or registration in respect of goods and services which are identical or similar to those for which they are registered or used and in many countries such a protection depends on registration;
- There are marks, however, which deserve a protection which goes beyond the protection described above;
- Protection of well-known marks under Art. 6 bis of the Paris Convention needs to be reviewed in the context of developments in international trade;
- Domestic laws often do not provide for sufficient protection of marks which have acquired a reputation;

And having regard to previous resolutions of AIPPI, in particular The Resolution of Berlin in 1963, and to the work undertaken by WIPO adopts the following Resolution:

A) With regard to the question of well-known trademarks (6bis)

To ensure better protection against misappropriation, the protection of well-known marks should conform to the following **minimum standards**:

(...)

3) NO CONDITION OF USE IN THE JURISDICTION WHERE PROTECTION IS SOUGHT SHOULD BE REQUIRED”. (não negrito no original)

De toda sorte, por fim, cumpre ressaltar que o regime de proteção traçado pela Lei de Propriedade Industrial é de tal ordem que não desampara o titular de uma marca notoriamente conhecida que porventura não exerça em tempo hábil o seu direito de precedência ao registro (art. 158, parágrafo 2º, LPI), porquanto sempre será viável a ação por concorrência desleal, na esfera da responsabilidade civil, contra atos prejudiciais à reputação ou aos negócios alheios, capazes de criar confusão entre estabelecimentos comerciais ou industriais ou entre produtos e artigos postos no comércio (art. 209, da Lei n 9.279/96).

5. EXTENSÃO TERRITORIAL DA PROTEÇÃO ÀS MARCAS NOTORIAMENTE CONHECIDAS – LUGAR ONDE É AFERIDA A NOTORIEDADE

A norma convencional incorporada no art. 126 da Lei 9.279/96 proíbe o uso de marca que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares.

No que respeita ao lugar em que deve ser aferido o fenômeno da notoriedade, para ser reconhecida a proteção especial prevista na norma convencional, não há mais controvérsias diante da clareza do disposto no art. 6 bis da CUP, que expressamente se refere à notoriedade no país onde se postula a proteção, e não no país de origem do seu titular. Logicamente, caberá às autoridades locais do país, onde é pedida a proteção, decidirem, em cada caso, se a marca faz jus ao título de notoriamente conhecida.

Nessa linha de entendimento julgou o Tribunal de Justiça de São Paulo, na AC 100.913.4/0:

“O tema, à primeira vista, diante da liberalidade da redação do art. 126 da Lei de Propriedade Industrial, não ofereceria muita dificuldade interpretativa. De fato, dispõe a referida norma que ‘a marca conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6 bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil’. Ocorre que a norma referida da Convenção realça como notoriedade aquela ‘...mark considered by the competent authority of the country of registration to be well-known in that country’ que em tradução livre significa, ‘marca que a autoridade competente do país do registro considere notoriamente conhecida naquele país’ (...). Resulta dos termos da Convenção da União de Paris que o país-membro não é obrigado a proteger marcas notoriamente conhecidas, mas que não o são dentro de seu território. Portanto, a proteção se dirige a ‘uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida’” (TJSP – AC 100.913-4/0 – Rel. Ruyter Oliva – j 17.10.2000).

Em decorrência, curiosamente, uma marca estrangeira pode ser considerada notória no Brasil, independentemente de ser a mesma notória ou não no país de origem.

A Internet e revistas estrangeiras de grande tiragem nas capitais do país destacam-se como veículo poderoso de divulgação e propaganda de uma marca, e por isso, não podem ser ignorados no exame da notoriedade no território brasileiro. A regra é que a notoriedade seja aferida no país onde é postulada a proteção, mas não há limitações ou restrições com relação aos meios pelos quais tal notoriedade é conquistada.

6. ABRANDAMENTO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE PARA AS MARCAS NOTORIAMENTE CONHECIDAS

Partindo-se da premissa de que o princípio da especialidade não é excepcionado para as marcas notoriamente conhecidas, um enfoque especial deve ser dado à aplicação desse princípio, considerando-se os critérios que melhor se amoldam ao sistema de proteção do direito marcário. Se, por um lado, a lei proíbe o registro de marca que constitua reprodução ou imitação de marca alheia anteriormente registrada, por outro lado, tal proibição não é absoluta, por força do princípio da especialidade das marcas.

A marca é compreendida como um sinal distintivo com a função de identificar e diferenciar um produto ou serviço assinalado de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa. Para atender ao fim a que se destina, de acordo com a sua definição, as marcas devem satisfazer os seguintes requisitos: distintividade, novidade, veracidade e caráter lícito.

Para melhor alcance e entendimento do princípio da especialidade, o requisito novidade deve ser focado de modo relativo, considerando-se uma marca como realmente nova, se a mesma não assinala produtos idênticos, semelhantes ou afins.

Com sua costumeira maestria, Cerqueira (1982:778), renomado especialista na matéria, explica que:

“A novidade da marca é relativa, bastando, para considerar-se nova, que a marca não seja ainda usada para assinalar produtos

idênticos ou semelhantes. Diz-se, por isso, também, que a marca deve ser especial, isto é, deve aplicar-se a certo produto ou classe de produtos, ou a certo gênero de comércio ou indústria, conforme o sistema de cada lei. A novidade da marca, portanto, resulta de sua especialização, o que Allart explica com justeza, dizendo: Em resumo, a novidade exigida em matéria de marcas consiste na especialização do sinal adotado pela sua aplicação a certo produto; é o que se costuma exprimir dizendo-se que a marca deve ser especial, isto é, não deve confundir-se com qualquer outra anteriormente empregada para objetos semelhantes”.

Bastos (1997:219) tece explicações elucidativas sobre a proteção conferida à marca pelo princípio da especialidade:

“Princípio pelo qual se assegura a proteção marcária para os produtos, mercadorias ou serviços correspondentes à atividade do titular. Corresponde à esfera dentro da qual se aplica a proteção conferida à marca. De acordo com este princípio, o sinal registrado como marca terá amparo legal apenas para determinados produtos ou serviços, idênticos ou similares àquele a que se destina a proteção conferida, dentro de determinado segmento comercial ou industrial, e não todo o setor ou mercado. Nos casos dos produtos compreendidos em setores completamente diversos, como, por exemplo, alimentos e máquinas calculadoras, o titular da marca não poderá impedir que outro utilize o mesmo sinal ou denominação, podendo perfeitamente haver coexistência de ambos os registros, já que não há risco de confusão”.

Considera-se, portanto, que não constitui infração ao direito marcário a reprodução de uma marca alheia para assinalar produtos ou serviços que não sejam do mesmo gênero, dentro da idéia da anterioridade do registro. Questão que desperta discussões, muitas vezes, surge na definição dos limites que cercam a idéia de exclusividade no que concerne ao universo das atividades alcançadas pela proteção do registro.

Enquanto uma linha de entendimento tende a apreciar a colidência de marcas unicamente em função de suas respectivas classes, outra vertente mais moderna e mais afinada com o princípio da repressão à concorrência desleal tende a considerar a afinidade e semelhança sob

um enfoque mais amplo, que se estende além da classificação adotada pelo órgão administrativo como um critério de busca e arquivamento.

Resta superada e anacrônico o entendimento de se considerar apenas o fator classe na apreciação de colidência de marcas. As fronteiras da especialidade tem se ampliado moldando uma concepção mais extensiva e flexibilizada do critério de novidade relativa, considerando-se a afinidade entre os segmentos mercadológicos dos produtos ou serviços assinalados, que seja passível, ou não, de induzir o consumidor à crença de que os bens comercializados tenham uma mesma procedência.

As classes de atividades econômicas de indústria e comércio estabelecidas pelo INPI assumem um papel preponderantemente administrativo, utilizado como critério de busca de anterioridade e arquivamento. Como ressaltam Chavanne e Burst, “les marques administratives en effet ne déterminent pas l’étendu de la protection”.⁶

Fróes (1969:32) sustenta nesse sentido que “As classes não são compartimentos estanques, mas, ao revés, se interpenetram. Pode haver colidência entre marcas distintas de artigos incluídos em classes diversas, da mesma forma que pode inexistir conflito se os artigos pertencerem a uma mesma classe”

O autor norte-americano Milton Wright (1993:34), especialista na matéria, segue essa mesma trilha, esclarecendo que “*what constitutes the same class of goods is a matter not always so clear as one might imagine*”.⁷

E exemplificando Wright (1993:34) cita algumas situações ilustrativas:

“You might, for example, that hat is an article of clothing. That is what Rosenberg Brothers & Company, Rochester clothing manufactures, thought when they brought an infringement suit against John F. Elliot, owner of men’s furnishing store in Shenandoah, Pa. Elliot had used the trademark ‘Fashion Park’ on hats and caps. The courts declared that there was no infringement, because hats and caps may be called furnishings, apparel, or haberdashery but never clothing.

⁶ texto de Chavanne e Burst citado por Moro (2003), p. 69.

⁷ citado por Maurício Lopes de Oliveira (1997:31)

On the other hand, Lord & Taylor, a large New York department store, succeeded in restraining a manufacturer of underwear from using the trade-mark "Onyx", a trade-mark Lord & Taylor Lord and Yaylor had registered for hosiery. The ground of the decision was that hosiery and underwear are sold in the same stores, frequently over the same counterss, and the public naturally would think the same manufacturer made both articles bearing the same trade-mark".

Como bem assinala Moro (2003:70), ao distinguir classe e ramo de atividade:

"Há uma grande diferença entre classe e ramo de atividade, pois nem sempre o ramo de atividade está contido em uma só classe, podendo ser mais abrangente que esta. E não necessariamente os produtos ou serviços elencados em uma classe pertencem a um mesmo ramo de atividade. Para o titular da marca, melhor é a proteção em seu ramo de atividade, pois é neste que ele poderá sofrer mais prejuízos se um terceiro registrar marca igual ou semelhante, para assinalar produto igual ou afim".

Nesse panorama, o princípio da especialidade há de ser interpretado com maior amplitude, tendo-se como parâmetro o ramo de atividade em que são explorados os produtos ou serviços assinalados por um signo distintivo, e não apenas e simplesmente a classe correspondente à atividade.

Atualmente, há uma tendência cada vez maior à diversificação de atividades comerciais e industriais pelas empresas, na busca de uma penetração mais ampla no mercado. Para tanto, empresas tradicionalmente dedicadas a um determinado segmento de negócio têm enveredado para a exploração de outros ramos de atividades. Como consequência, setores econômicos acabam se entrelaçando, fenômeno perfeitamente perceptível na ocasião em que é realizada a oferta ao público consumidor, seja por meio de veículos de publicidade (televisivos, encartes de jornais e revistas), seja pela posição física dos produtos nos estabelecimentos comerciais. Como exemplo, uma mesma marca pode assinalar produtos de classes e ramos de atividades distintas, v.g., eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos.

Especificamente com relação à marca notoriamente conhecida, o art. 6 bis da Convenção de Paris mostra-se fiel ao princípio da

especialidade, ao conferir proteção à marca de fama frente aos signos idênticos ou similares destinadas a assinalar bens idênticos ou similares àqueles identificados pela mesma. No entanto, mister se faz que a regra da especialidade seja amoldada e concebida com certo temperamento, para que o seu verdadeiro sentido não seja desvirtuado maliciosamente. Do contrário, o princípio da especialidade poderia se prestar como instrumento de desvio de clientela manejado pelos não concorrentes diretos do titular da marca, os quais justificariam a usurpação, apoiando-se no fato de atuarem em ramo de atividade distinto da marca que conquistou notoriedade. Essa seria uma situação típica de fraude à lei perpetrada como prática de concorrência desleal.

Nesse passo, a princípio, a extensão necessária do conhecimento da marca a que se refere o art. 6 bis, da CUP, é verificada nos círculos comerciais interessados ou, como dispõe o art. 16.2 do Acordo sobre as questões de comércio relativas à propriedade intelectual (TRIPS), no “setor pertinente do público”. Tendo o Brasil aprovado este acordo pelo Decreto nº 30, de 15/12/94, promulgando-o pelo Decreto nº 1.355, de 30/12/94, deve ser conjugado com o texto referido da CUP, surgindo daí uma polêmica acerca do conceito e alcance do que seja “setor pertinente do público”.

Conclui-se que o grau de conhecimento necessário para a proteção prevista, a princípio, é limitado a determinados ramos do mercado onde a marca transita, tendo-se em conta que o signo distintivo pode assinalar produtos ou serviços ligados a segmentos distintos (casos de diversificação de ramos de atividade).

Como ressaltado, a princípio, existiria esse limite – ramo de atividade explorado pela marca -, todavia, podem acontecer situações especiais que exijam uma proteção da marca notoriamente conhecida além do ramo de atividade explorado. Vislumbra-se, para tanto, a situação em que o público que compra os produtos da marca notoriamente conhecida é o mesmo público a que se destina o da marca que pretenderia registrar ou ser usada na outra atividade, e existe um risco de associação ou confusão na mente do consumidor com a marca alheia.

Nessa matéria, cada caso concreto merece um exame especial que leve em consideração suas peculiaridades, não sendo possível estabelecer uma fórmula exata para aplicação indiscriminada a todas

as situações. E imperiosa, sim, a fixação de critérios e parâmetros mínimos para a aplicação das regras e princípios.

Moro (2003:104) destaca que:

“Não basta o elevado conhecimento da marca por parte da pessoa que a registrou no país em seu nome. O conhecimento da marca deve ser mais amplo. Deve ser constatado entre os consumidores do produto (ou serviço) assinalado por essa marca. Em outras palavras, pode-se dizer que é uma notoriedade setorial (‘no ramo de atividade’).”

Como observou Barbosa (1980: 879-881), “A definição do TRIPS acolhe a noção de que a notoriedade se deva apurar junto ao público, e não junto aos empresários, mas não adota a noção de que seja o público em geral. (...) O setor pertinente do público, como o que o TRIPs 16.2 é exatamente o de outra atividade econômica, que não aquela explorada pelo titular da marca. Neste caso, provavelmente será razoável exigir-se que o conhecimento da marca se dê pelo público em geral, ainda que não seja por todo o público”

Exemplificadamente, vale citar um precedente submetido a meu julgamento, em que foi solucionada conflito entre um signo distintivo estrangeiro de um *software*, amplamente conhecido no mercado de tecnologia da informação (Unix) – tido como uma marca notoriamente conhecida – e idêntica marca que assinala livros, álbuns, moldes de papel e impressos em geral, artigos para escritório, material didático e de desenho. Nesse caso, afigurou-se-me óbvio que os produtos assinalados pela marca brasileira são comercializados no mercado onde podem ser facilmente associados à marca estrangeira, conhecida mundialmente, embora pertençam a classes e ramos de atividade distintas. Nesse caso, é certo que os consumidores estabeleçam nas suas mentes, ainda que no subconsciente, alguma vinculação (ou associação) da marca com o sistema operacional, por ser este mais conhecido, mais divulgado, com poder de atração mais forte.

Extraí-se desse exemplo a constatação de que é insuficiente, para a análise de colidência de marcas, a mera verificação das classes dos produtos e dos ramos de atividade, quando o público alvo da marca estrangeira é mais abrangente e engloba o mercado consumidor dos produtos assinalados pela marca que se pretende registrar. Essa proteção

mais alargada é impositiva, ainda que os titulares dos direitos envolvidos não mantenham entre si uma concorrência direta, bastando que exista a possibilidade de que os produtos designados pela marca brasileira (que se pretende registrar ou usar) se mostre ao consumidor médio como se fossem originários do titular da marca estrangeira.

Essa linha de raciocínio guarda congruência com o disposto no art. 16, item 3 do TRIPS, o qual veio ampliar a dimensão da proteção conferida à marca notoriamente conhecida, que esteja registrada, em relação a bens e serviços que não sejam similares àqueles para os quais uma marca famosa esteja registrada. Do seu texto, conclui-se que basta a possibilidade de associação de um bem ou serviço com uma marca registrada que já alcançou reconhecimento e respeitabilidade no mercado, independentemente de serem idênticos, semelhantes ou afins os produtos e serviços designados pelas marcas em conflito, para que a marca notoriamente conhecida seja contemplada com uma proteção especial.

Observa-se um critério expressamente previsto na norma internacional que amplia o alcance da proteção das marcas excepcionalmente notórias, e atenua sobremaneira o princípio da especialidade.

Todavia, o art. 16.3. do TRIPS deve ser interpretado com a necessária cautela e ponderação face às normas e princípios do sistema de proteção à propriedade intelectual, a fim de que não seja utilizado como pretexto ou argumento para negação ao princípio da especialidade (não excepcionado para a marca notoriamente conhecida) e não engendre equívocos e confusões com o trato da marca de alto renome, uma vez que a norma exige que a marca famosa esteja registrada no Brasil.

Na opinião de Leonardos (1995:15),

“embora ampliando a proteção, o art. 16.3, do TRIPS não resolverá a questão. Em primeiro lugar, exige ele que a marca a ser protegida esteja registrada, o que descartará a possibilidade de proteção na maioria dos casos, pois a finalidade principal do art. 6 bis, da CUIP, é a de proteger as marcas ainda não registradas contra sua apropriação indevida por terceiros. Em segundo lugar, condiciona a proteção a que os interesses do titular da marca sejam possivelmente prejudicados por tal uso. Esta última condição será apreciada quer pela autoridade administrativa,

quer pelo juiz, segundo critérios não especificados e, portanto, submetidos a alta dose de subjetividade."

E conclui com bastante propriedade o especialista na matéria:

"Melhor teria sido presumir que a reprodução ou a imitação de marca notoriamente conhecida seria sempre prejudicial ao seu titular e, também, aos consumidores em virtude do engano a que pode levá-los". (Leonardos, 1995:15)

Diante desse panorama, o critério que se afigura mais eficaz e razoável para a solução de conflitos envolvendo uma marca notoriamente conhecida é aquele fixado no art. 124, inc. XXIII, da Lei 9.279/96 (*"marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento (...)"). Afere-se a notoriedade com relação ao empresariado, que, em virtude da atividade econômica desenvolvida, não poderia deixar de desconhecer-la, seja porque atue no mesmo ramo de negócio ou em setor de atividade que se entrelaça com o segmento de mercado onde transita a marca famosa.*

Não convém insistir na questão tormentosa relativa ao conceito de uma marca que mereça proteção ampliada como sendo marca notoriamente conhecida, conceito esse que a lei se absteve de traçar. A aferição da notoriedade de uma marca envolve a análise subjetiva de vários aspectos e suscita diversas indagações, que surgem em cada caso, não sendo possível estabelecer uma fórmula ou conceituação fechada do fenômeno. A par disso, não existe uma concepção única e pacificada a respeito do que seria "setor pertinente do público" a que alude o art. 16.2 do TRIPS, de sorte que a regra do art. 124, inc. XXIII da Lei de Propriedade Industrial funciona como um "termômetro" que, em cada caso, regula e tempera a subjetividade inerente à análise da questão.

Uma interpretação sistemática da CUP, do TRIPS e da atual Lei de Propriedade Industrial conduz à conclusão de que, mesmo sem prévio registro no país em que é pedida a proteção, a marca ganha uma proteção especial, simplesmente por ter se tornado notoriamente conhecida, bastando que a sua notoriedade seja reconhecida nos ramos de atividade próprios dos produtos ou serviços por ela assinalados e

em outros setores econômicos afins que se entrelaçam com aqueles, por atingirem o mesmo público alvo, a ponto de os empresários dos ramos de atividade envolvidos não poderem assumir que não conheciam a marca famosa.

É oportuno citar as diretrizes emitidas pelo Comitê da Organização Mundial de Propriedade Industrial que se prestam como parâmetros subjetivos da notoriedade:

“Relevant sectors of the public shall include, but shall not necessarily be limited to:

- i) actual and/or potential consumers of the type of goods and/or services to which the mark applies;*
- ii) persons involved in channels of distribution of the type of goods and/or services to which the mark applies;*
- iii) business circles dealing with the type of goods and/or services to which the mark applies.*

Where a mark is determined to be well known in at least on relevant sector of the public in a Member State, the mark shall be considered by the Member State to be a well-known mark.

Where a mark is determined to be known in at least on relevant sector of the public in a Member State, the mark may be considered by the Member State to be a well-known mark.

A Member State may determine that a mark is a well-known mark, even if the mark is not well known or (...) known in any relevant sector of the public of the Member State.

A Member State shall not require, as condition for determining whether a mark is a well-known mark:

- i) that the mark has been used in, or that the mark has been registered or that an application for registration of the mark has been filed in or in respect of, the Member State;*
- ii) that the mark is well known in, or that the mark has been registered or that an application for registration of the mark has been filed in or in respect of, any jurisdiction other than the Member State; or*
- iii) that the mark is well known by the public at large in the Member State.*

(...) a Member State may require that the mark be well known in one or more jurisdictions other than the Member State. (Barbosa, 2003:879)

A regra da especialidade da marca, por não ser absoluta, é contemporizada em função da vigia mestra do sistema de propriedade industrial, princípio de repressão à concorrência desleal (art. 2º, inc. da Lei 9.279/96). Por conseguinte, a proibição do registro de uma marca idêntica ou semelhante a outra que o depositante não poderia desconhecer é norma imposta na Lei de Propriedade Industrial (art. 123, inc. XXXIII) e prevalece como um critério de peso na solução de conflito relacionado também com uma marca notoriamente conhecida.

Não é suficiente restringir a proteção da marca notoriamente conhecida ao universo de produtos idênticos ou similares ou ao público consumidor do produto (ou serviço) assinalado. Uma marca famosa pode ser imitada em outro ramo de atividade não similar, onde não poderia também deixar de ser conhecida, causando o risco de associação ou confusão na mente do consumidor.

Tendo em consideração o amplo espectro de proteção da marca notoriamente conhecida, conclui Dannemann (2001:261):

“A causa finalis do dispositivo em exame, modificativo da dimensão do art. 6 bis da Convenção da União de Paris é reprimir o benefício gracioso, indireto, parasitário, que decorreria da associação de um sinal distintivo a outro, independentemente de não serem similares ou idênticos os produtos.”

Esse raciocínio aplica-se inclusive na hipótese de um conflito que envolva uma marca notoriamente conhecida, registrada ou não no País em que é pedida a proteção, pois, do contrário, estar-se-ia premiando a má-fé de um pretensu usurpador de uma marca de prestígio, algo inconcebível nas práticas comerciais e extremamente pernicioso para o comércio externo do legítimo (e primeiro) utente da marca e para os genuínos fins econômicos almejados pelo sistema de propriedade industrial.

Di Blasi *et al* (1998:168) opinam nesse mesmo sentido sobre a necessidade de flexibilização do princípio da especialidade:

“Constata-se, no entanto, que com a globalização do mercado internacional, o referido princípio, outrora consolidado pela doutrina, está se enfraquecendo, já que as empresas vêm divulgando, no mundo inteiro, através dos mais diversos meios de comunicação, seus produtos e serviços, além de diversificar

sua área de atuação. Desta maneira, o uso por terceiros de uma marca registrada conhecida do público em geral, para um determinado segmento mercadológico (mesmo que seja para distinguir produtos ou serviços completamente diversos), poder gerar o risco de diluição desta marca, enfraquecendo-a ou desgastando-a no mercado. Isto, além de tudo, pode ser motivo de aproveitamento parasitário de terceiros”.

8. A NOTORIEDADE DA MARCA FACE AO PRINCÍPIO DA REPRESSÃO À CONCORRÊNCIA DESLEAL.

Impende destacar que a norma do art. 124, inc. XXIII, da Lei 9.279/96, que erige uma hipótese de irregistrabilidade, colimando situações de fraude em que não está em jogo a notoriedade da marca, e sim segmentos do mercado em que não seria razoável que o empresariado desconhecesse a existência do signo distintivo.

O propósito do art. 124, inc. XXIII, da Lei 9.279/96 não foi dar amparo apenas e especificamente às marcas de alto renome e às marcas notoriamente conhecidas – vez que os artigos 125 e 125 buscaram cumprir tal finalidade – e sim criar mecanismos concretos e criteriosos para conferir efetividade ao princípio da repressão à concorrência desleal, para todos os casos de conflito entre marcas, de modo a coibir o enriquecimento sem causa decorrente de flagrante fraude à lei.

Neste particular, releva sublinhar as considerações tecidas por Dannemann et al (2001:124):

*“O inciso XIII funciona como válvula reguladora, tendo como causa finalis a fraude à lei. Não seria preciso, pela boa técnica – e nisso, ironicamente, bem andou o Código pretérito – que o legislador manifestasse expressamente o desejo de evitar a fraude. Basta que se beba na fonte do direito comum. O brocardo romano *fraus omnia corrumpit* é absoluto, imperando como um dos sustentáculos de todo o edifício do direito. Esse é o axioma máximo que orienta a exegese de qualquer ato jurídico. Se o ato tem como causa o desiderato de lesar, indiretamente, direito alheio, desjuridiciza-se, tombando à margem do direito. A experiência ruínoza, porém, que o País viveu, ao longo de muitos anos, em decorrência de incompreensível desprezo a que a lei*

nova, ditada pelo espírito de ampla proteção às marcas, frutos que são de investimento e trabalho contra o enriquecimento sem causa, chamasse para dentro de seu domínio o princípio de que não se pode apropriar, como se sua fosse, marca sabidamente de terceiro.”

De certa forma, entende-se a razão pela qual o legislador se absteve de conceituar ou de fixar os critérios identificadores de uma marca notoriamente conhecida, dada a inviabilidade decorrente do grau de subjetividade que impregna o conceito de notoriedade e os variantes fatores que o compõem em cada situação específica.

Nesse diapasão, a aferição da notoriedade de uma marca deixou de ser um critério absoluto e prioritário para a solução de conflitos que envolvam uma marca notoriamente conhecida, para se tornar um dos aspectos a serem enfrentados na averiguação de cometimento de atos incompatíveis com práticas honestas e leais de concorrência.

A notoriedade, por si só, ainda que em grau menor, de uma marca famosa, pode dar azo ao aproveitamento parasitário, quando, maliciosamente, empresários buscam se aproveitar da reputação e do sucesso adquiridos pelo titular de uma marca e, para tanto, reproduzem ou imitam uma marca que necessariamente não poderiam desconhecer, a despeito de as marcas em conflito se situarem em ramos de atividades econômicos distintos. Por isso, mais relevante se afigura o enfoque sobre o fato da reprodução ou imitação de uma marca que não poderia ser desconhecida, seja em razão de sua notoriedade, seja em razão da atividade empresarial desenvolvida, ou, em virtude de ambos os aspectos conjugados.

Incluem-se nesse raio de proteção as marcas de alto renome, as notoriamente conhecidas e, também, aquelas marcas (não tão excepcionalmente famosas) que se tornaram conhecidas ou famosas suficientemente para serem cobiçadas pelos concorrentes ou empresários de segmentos de mercado distintos (não concorrentes), os quais se valem do magnetismo desses signos para atraírem os consumidores, induzindo-os ao erro e à falsa crença de que os produtos assinalados tenham a mesma procedência.

Seguindo essa trilha, no passado, o INPI prestigiou a teoria do aproveitamento parasitário da fama e do renome da marca para coibir

a fraude à lei ou abuso de direito, ao emitir as Diretrizes de Análise de Marcas, aprovadas pelo ato normativo INPI nº 123/94. Essa teoria serve como orientação no sentido de que a proteção da propriedade de uma marca não se restringe apenas a produtos e serviços semelhantes e afins, se o signo distintivo é inconfundível, e não poderia jamais ser desconhecido nos segmentos econômicos em que circula.

Uma moderna concepção a respeito da extensão da notoriedade da marca para que seja merecedora de uma proteção especial é fruto da evolução do direito tendente mais a reprimir os atos lesivos ao proprietário de um sinal distintivo e coibir o fenômeno do parasitismo.

O sistema de propriedade industrial é todo plasmado para atender o interesse social e contribuir para o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, em consonância com o artigo 5º, inciso XXIX da Constituição da República de 1988. Isso só se torna viável se forem reprimidos todos os atos contrários às regras e práticas leais de concorrência que rigorosamente devem nortear as atividades econômicas. O progresso no campo tecnológico e econômico não encontra terreno saudável onde há práticas desleais de concorrência.

Cumprе salientar que, antes do advento da Lei 9.279/96 (art. 2º, inc. V), o princípio da repressão à concorrência desleal já se encontrava incorporado ao nosso ordenamento jurídico através da Convenção da União de Paris, em seu artigo 10 bis, erigindo-se como cláusula pétrea de todo o sistema da propriedade industrial. Aliás, normas de repressão à concorrência desleal tradicionalmente estão incorporadas nas leis de propriedade industrial, desde o Código de 1945 (Decreto-lei nº 7.903/45)

É de se ressaltar que o tema da concorrência desleal domina o universo da propriedade industrial e, defendendo essa tese Campos⁸ sustentou, em um de seus pareceres, que o registro representa a simplificação do direito mais complexo da concorrência, tendo por finalidade tornar isentos de dúvida ou questão certos dados de fato, de maneira que mais certa e mais segura venha a ser a proteção jurídica dispensada aos bens imateriais”.

⁸ *apud* Repertório Enciclopédico do Direito Brasileiro, vol 47, p. 259, verbete “Registro de Marca”, citado no painel Anais do XXI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual (2001), por Luiz Henrique O. do Amaral.

9. ASSOCIAÇÃO, CONCEITO DISTINTO DE CONFUSÃO E TEORIA DA DILUIÇÃO

A determinação da colidência entre signos distintivos idênticos é facilmente solucionada e detectada em função do princípio da especialidade e da anterioridade do registro. A utilização de sinais idênticos para bens (ou serviços) que sejam idênticos àqueles para os quais a marca está registrada não suscita indagações, em face do disposto no art. 16.1 do TRIPS que presume a possibilidade de confusão para essa situação

Discussões surgem quando um conflito envolve signos idênticos ou semelhantes, de diferentes titulares, que assinalam produtos ou serviços semelhantes ou afins. Nesta hipótese, não se cogita de confusão, e sim de um fenômeno um pouco diferente, o risco de confusão, que pode comprometer a função essencial de uma marca, a sua função distintiva.

A semelhança entre os sinais pode gerar na mente do consumidor a idéia de que os produtos ou serviços tenham uma mesma proveniência, fazendo com que o mesmo, ao fazer a sua escolha, tome um produto por outro. Com relação às marcas notoriamente conhecidas, esse risco é mais acentuado, em virtude do seu maior valor econômico e do poder de atratividade mais intenso.

Soma-se a isso o enriquecimento sem causa do titular da marca que se aproveita da boa fama e reputação da marca famosa, tirando proveito de todas as espécies de investimentos empregados (tecnologia, publicidade, etc) pelo titular originário. O desvio de clientela e o aproveitamento econômico indevido da notoriedade de uma marca famosa são consequências perversas sofridas pelo titular da marca notoriamente conhecida, acentuadas pelo magnetismo exercido sobre o público consumidor.

Como ressalta Guglielmetti, o poder atrativo, como valor patrimonial, está diretamente ligado à notoriedade da marca:

“Potere attrattivo o di vendita (selling power) del marchio deve quindi essere inteso come potere di richiamare l’attenzione del pubblico, e quindi, di spingerlo all’acquisto, sui prodotti collegato ai quali il marchio ha ottenuto celebrità ed inoltre su quei prodotti

che il pubblico è indotto a credere provenienti dallo stesso imprenditore titolare del marchio celebre”.⁹

O risco de confusão constitui um dos critérios legais que, aliado à regra do art. 124, inc. XXXIII da Lei de Propriedade Industrial (marca que o “requerente” não poderia desconhecer em razão de sua atividade), deve ser aplicado pelo órgão administrativo e pelo Judiciário, para solução de um conflito marcário, com o fito de coibir práticas desleais de concorrência, prejuízos ao titular da marca e falsas associações por parte do consumidor.

Vale destacar os critérios de aferição de colidência de marcas recomendados por Cerqueira (1982:919)

“ 1º) as marcas não devem ser confrontadas e comparadas, mas apreciadas sucessivamente, a fim de se verificar a impressão causada por uma e a impressão causada por outra; 2º) as marcas devem ser apreciadas, tendo em vista não as suas diferenças, mas as suas semelhanças; 3º) finalmente, deve-se decidir pela impressão de conjunto das marcas e não pelos seus detalhes”.

É o caso concreto a ser examinado que indicará os fatores a serem sopesados na averiguação de ocorrência de semelhança marcária. Também para tal análise não se pode prescrever uma fórmula ou uma receita. Vale citar alguns aspectos relevantes para os quais atentou Carlos Olavo, que considera que a confusão deve ser medida com relação ao consumidor de atenção média, e para defini-lo haveria necessidade de considerar: o(s) produto(s) em questão, bem como a condição social e a cultura do público a que esses produtos são destinados.¹⁰

Insta ressaltar que a matéria atinente à colidência de marcas suscetíveis de causar risco de confusão envolve fatos, dependentes de comprovação, não se cuida, pois, de matéria puramente de direito.

A propósito, destaca-se a lição de Cerqueira (1982:918), que reconhece a complexidade e dificuldade da tarefa de se decidir se duas marcas são confundíveis ou não, face ao inegável caráter subjetivo da apreciação dada a cada caso:

⁹ citado por Moro 2003, p. 120.

¹⁰ citado por Moro 2003, p. 124.

“A apreciação das limitações, ou da possibilidade de confusão entre marcas semelhantes, na opinião de todos os autores, constitui questão de fato, que ao juiz ou à autoridade administrativa, conforme o caso, compete decidir. Considera-se, também, como questão opinativa e de certo modo o é, porque o critério subjetivo, assim como as qualidades pessoais do observador, não deixam de influir sensivelmente na sua decisão. Mas só nesse sentido pode admitir-se o conceito e não no sentido de se tratar de matéria arbitrária, em que cada pessoa pode opinar livremente, como quiser e entender. Isso porque, se opinativo significa aquilo ‘que tem por base a opinião particular, questão opinativa é só ‘aquela em que se pode seguir o conselho próprio por falta de regra ou, preceito superior’, como se lê no dicionário de Caldas Aulete”.

Ao se abordar o fenômeno do risco de associação, inevitavelmente há uma tendência a se fazer uma correlação ou vinculação com o critério do risco de confusão. É o que se observa no estudo do direito comparado. A Diretiva da Comunidade Européia de 21/12/1988, cujo objetivo era harmonizar as leis nacionais de marcas dos países integrantes daquela comunidade (posteriormente renomeada por “União Européia”) estabeleceu que

“o pedido de registro de uma marca será recusado ou, tendo sido efetuado, o registro poderá ser declarado nulo (...) se, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior, e devido à identidade ou semelhança dos produtos e serviços a que as duas marcas se destinam, existir, no espírito do público, um risco de confusão que compreenda um risco de associação com a marca anterior”. (Leonardos, 1997:53)

No entendimento da Corte de Justiça de Benelux (jurisdição formada em conjunto pela Bélgica, Holanda e Luxemburgo, o risco de associação compreende três hipóteses: 1) o caso em que o consumidor confunde o sinal e a marca em questão (risco de confusão direta); 2) o caso em que o consumidor estabelece uma ligação entre os titulares do sinal e da marca e os confunde (risco de confusão indireta ou associação), significando a possibilidade de que o consumidor pudesse presumir que haveria algum tipo de relacionamento entre o proprietário da marca mais antiga e o usuário da marca mais nova (v.g, uma relação de franquia, licença); 3) caso em que o consumidor efetua uma

apreciação entre o sinal e a marca, estabelecendo uma relação, sem todavia os confundir (risco de associação propriamente dita).

O Tribunal de Justiça Europeu, no julgamento de uma ação proposta pela empresa Puma AG contra Sabel BV, originária do Tribunal de Justiça Alemão, manifestou o seu entendimento no sentido de que o risco de associação nada mais é do que uma das formas de apreciação do risco de confusão, e não um conceito independente como ocorre no direito do Benelux.¹¹

A atual Lei de Propriedade Industrial, no seu art. 124, incisos XIX e XVIII, ao prever o critério do risco de associação, fê-lo com relação a produtos idênticos, semelhantes ou afins, e sendo o dispositivo conjugado com o art. 126 e com o TRIPS, a sua aplicação é válida também para os casos de conflitos de marcas que assinalem produtos diversos ou não similares.

Cabe a cada sistema normativo de proteção à propriedade industrial resguardar o titular de uma marca notoriamente conhecida do risco de que o consumidor faça alguma associação na sua mente com a uma marca de terceiro que assinale produto diferente daquele por ela assinalado. A marca famosa transmite alguns valores que a destacam, que constituem a razão da sua notoriedade, v. g., *status* social, prestígio, segurança. São esses valores transmitidos pela marca famosa e que são buscados pelo consumidor quando adquire o produto. Sendo assim, se um terceiro resolve se aproveitar da notoriedade da marca e utilizá-la para assinalar produtos diferentes, poderá existir o risco de associação. Ainda que não ocorra um prejuízo material imediato ou redução da demanda do produto (ou serviço) distinguido pela marca famosa, há possibilidade de abalo na reputação da marca, sobretudo de for questionável a qualidade do bem comercializado pelo usurpador da marca originária. Quaisquer que sejam as conseqüências, com clareza fica configurada uma prática de concorrência desleal e enriquecimento ilícito que devem ser rigorosamente combatidos.

Diante dessas considerações, interpreta-se a Lei de Propriedade de Industrial, concluindo que o risco de associação constitui um elemento que se presta para a apuração da ocorrência do risco de confusão.

¹¹ citado Leonardos (1997), p. 52.

Conquanto a Lei de Propriedade Industrial expressamente não faça menção ao risco de diluição de uma marca, o titular de um signo famoso dele está protegido, à luz do art. 130, inc. III, *verbis*:

"Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

(...)

III – zelar pela sua integridade material ou reputação".

A teoria da diluição foi construída pela doutrina e jurisprudência norte-americanas e refere-se aos casos de marcas que se tornaram suficientemente distintivas a ponto de ganharem uma certa notoriedade no mercado. A diluição da marca ocorre com a usurpação pelo titular ou utente de um signo idêntico ou similar, para produtos diferentes daqueles assinalados pela marca famosa, com o aproveitamento indevido da fama e dos valores por ela transmitidos. Dentre os efeitos diretos prejudiciais produzidos, os mais nefastos são a perda da distintividade e a ofensa à sua reputação.

Epstein (1997) comenta a respeito de uma notável e histórica inovação na legislação norte-americana, que denomina "Revision of the Lanham Act", The Federal Trademark Dilution Act of 1995", em vigor desde janeiro de 1996, que protege amplamente o titular de uma marca famosa dos efeitos do fenômeno da diluição, conferindo-lhe mecanismos judiciais para combater os efeitos danosos à qualidade distintiva do sinal famoso, desde que o uso indevido por terceiro tenha se iniciado após a marca ter adquirido notoriedade.

Convém transcrever o texto do preceito legal norte-americano ("The Lanham Act"), *in verbis*:

"§ 43 (C) (1). The owner of a famous mark shall be entitled, subject to the principles of equity and upon such terms as the court deems reasonable, to an injunction against another person's commercial use in commerce of a mark or trade name, if such use begins after the mark has become famous and causes dilution of the distinctive quality of the mark, and to obtain such other relief as is provided in this subsection."

Ressalta Epstein (1997) que a questão preliminar, nesta matéria, consiste em aferir se uma determinada marca é suficientemente famosa para merecer uma proteção tão ampla. A tendência dos Tribunais

americanos é considerar uma marca como suficientemente famosa, se a sua aceitação não é limitada a uma área geográfica reduzida. A jurisprudência majoritária americana destaca, então, que a proteção contra os efeitos da diluição é assegurada a todas as espécies de marca famosa, uma vez que a lei não faz distinção – como no Brasil – entre marca de alto renome e marca notoriamente conhecida, bastando que o uso da marca similar dilua ou diminua a sua capacidade de distinguir a origem dos bens ou serviços (“*the owner’s goods or services*”).

Diz, ainda, o citado especialista, para que uma marca seja considerada famosa e faça jus à tutela prevista na referida lei (“The Lanham Act”), a mesma deve ser utilizada em área geográfica do território do país de extensão considerável, não sendo suficiente o uso e reconhecimento local ou regional.

E, concluindo o Autor norte-americano, a solução depende de fatores a serem sopesados em cada caso (Epstein, 1997):

“As with so many other trademark issues, however, the determination of whether a mark is famous is highly fact-specific, and precedent may prove to be of little value in predicting the result in future cases.”

O processo de degeneração da marca e os prejuízos decorrentes (da diluição) são percebidos a longo prazo, de forma progressiva e lenta, diferentemente dos danos provocados pela confusão.

No direito norte-americano, em que houve um estudo mais aprofundado sobre a teoria da diluição, a doutrina reconhece três manifestações de diluição: a maculação (*tarnishment*), a ofuscação (*diminishment*) e *blurring* (perda da ditingüibilidade)

A maculação, como a expressão dá a entender, decorre de uma conduta que causa dano à reputação do sinal, em geral, porque o mesmo é associado com um produto ou serviço de qualidade inferior assinalado por marca semelhante cujo titular não necessariamente é concorrente do legítimo utente (concorrência parasitária). Esse fenômeno é comum em casos que envolvem o uso de uma marca associado à pornografia ou a produtos ou serviços que possam ser tidos como moralmente ofensivos.

A ofuscação consiste na “perda do brilho”, em virtude de diminuição do grau de sua aceitação ou prestígio junto ao consumidor

e tem como efeito direto a diminuição do poder de venda. Vale citar como exemplo, por bastante ilustrativo um precedente julgado pela Justiça norte-americana:

“Ringling Bros-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. versus Celozzi-Ettelson Chevrolet, Inc., em que a autora é proprietária de um circo de renome nos Estados Unidos, que identifica seus espetáculos com a marca ‘The greatest show on earth’ (o maior espetáculo da terra); o réu, um revendedor de automóveis novos e usados, passou a adotar o sinal ‘the greatest used car show on earth’ (o maior espetáculo de carros usados da terra) em seu salão de exposições, com o mesmo tipo estilizado de letra da autora e com adornos circuncens. O Tribunal de Apelação da 7 região confirmou a sentença de primeiro grau no sentido de que ‘o uso do slogan ‘The Greatest Used Car Show on Earth’ pelo réu ofusca a forte associação que o público faz com a marca da autora, e seu circo e, portanto, acarreta um dano irreparável”.
(Cabral, 2002: 25)

No que respeita ao fenômeno da ofuscação, merece referência um precedente judicial citado por Epstein (1997), que envolve um conflito entre uma marca famosa e um nome de domínio – Panavision Int’L x Toeppen, no qual a Justiça norte-americana reconheceu os direitos da Panavision contra o nome de domínio pirata que se apropriou do nome da marca da autora, com o objetivo de se aproveitar da fama da marca para venda de “camera makers”. Ressalta o referido Autor norte-americano que a lei daquele país serve de suporte para resguardar os direitos de titulares de marcas famosas contra a ação de nomes de domínios enganosos (“deceptive Internet addresses”), que são tidos como formas de diluição. No caso Panavision, a Justiça avançou na aplicação da teoria da diluição, reconhecendo que o réu estava diminuindo um canal de comércio que deveria estar disponível exclusivamente para o titular da marca famosa.

A perda da distinguibilidade ocorre em situações de uso de uma marca similar a de uma marca famosa para distinguir produtos ou serviços não similares ou não afins. As Cortes americanas se valem de alguns fatores para dirimir conflitos que cuidam desse fenômeno, quais sejam, a similaridade das marcas, a similaridade dos bens assinalados, o grau de sofisticação do consumidor, ocorrência de má-fé e o grau

de reconhecimento e aceitação das marcas. Destaca (Epstein, 1997) que o aspecto relacionado com a similaridade dos produtos obviamente não é adequado no contexto de uma ação que aborda a teoria da diluição, uma vez que esta não está embasada no risco de confusão a que pode incorrer o consumidor.

Outro parâmetro relevante advindo da teoria da diluição aplicada nos Estados Unidos diz respeito à prova da intenção (má-fé). O citado diploma legal norte-americano reza claramente que tal prova não é necessária como requisito para a configuração do fato diluição. Sendo assim, a inexistência de má-fé (“willfully intend to trade on the owner’s reputation or to cause dilution of the famous mark”) não favorece o réu, mas, se configurada a má-fe, esta servirá como elemento para a fixação de vultosas indenizações e honorários advocatícios

A teoria da diluição no Brasil constitui ferramenta preciosa na seara da marca notoriamente conhecida, e também da marca de alto renome, pois são as mais cobiçadas, e sua utilização seria proveitosa para a solução justa de conflitos em que tal fenômeno é detectado. Ainda que se considere que a Lei de Propriedade Industrial não faça previsão expressa ao fenômeno da diluição – argumento refutável face ao disposto no art. 130, LPI – é de se reconhecer que a aplicação dessa teoria é uma forma de concretização do princípio da equidade.

É indubitável que quanto mais famosa for a marca, maior o poder de atração e distintividade e mais suscetível de deterioração pela diluição. E maior o prejuízo causado pela diluição. O mesmo não ocorre com as marcas ditas comuns ou que se encontram no anonimato, cujos danos não serão tão expressivos, se houver uso concomitante de signo idêntico ou semelhante por terceiros em segmentos mercadológicos distintos.

A teoria da diluição está harmonizada com a repressão ao aproveitamento parasitário, que também repudia a reprodução ou imitação de marcas famosas em ramos não concorrentes ou afins de mercado. A idéia matriz e propulsora da repressão à concorrência parasitária não é uma exclusividade da marca de alto renome, na medida em que, em determinadas situações – examinadas neste trabalho - a marca notoriamente conhecida também faz jus à proteção especial, em relação a produtos distintos ou ramos de atividades diversos, quando

presentes cumulativamente os critérios legais (marca que terceiro não poderia desconhecer em razão de sua atividade e risco de confusão ou associação). Visa-se a tutela jurídica do patrimônio moral e material do titular de um signo distintivo, para resguardá-lo da concorrência parasitária, quando o poder evocativo do sinal é ameaçado além das fronteiras do segmento mercadológico onde transita.

Além da perda da distintividade da marca, o aproveitamento deliberado e malicioso do prestígio e boa fama da marca renomada gera uma vantagem econômica para o terceiro que não fez nada por merecer tal enriquecimento, e sim valeu-se de todos os esforços e investimentos promovidos pelo titular da marca. Esse comportamento deve ser coibido e gravemente repreendido, na esfera da responsabilidade civil e criminal, por causar lesão ao patrimônio do legítimo titular e vulnerar o princípio da repressão à concorrência desleal e os direitos do consumidor.

CONCLUSÃO

A Lei n. 5.772/71, em seu art. 67, utilizava a expressão “marca notória” para designar categoria de signo cuja proteção se estendia a todos os ramos de mercado. O registro especial de “marca notória” tinha uma finalidade puramente defensiva e acautelatória e conferia ao signo uma presunção de notoriedade. Não concedia o direito de propriedade e uso exclusivo em todas as classes e produtos; para tanto, era necessário um outro registro dito regular nas classes relativas aos produtos (ou serviços) assinalados.

Na atual Lei de Propriedade Industrial está clara a distinção entre a marca notoriamente conhecida e a marca de alto renome. Enquanto esta deve ser registrada para ser protegida e o seu registro impede o uso e registro da marca em qualquer segmento de mercado, aquela está dispensada do registro para a obtenção de tutela, em razão da notoriedade conquistada no seu ramo de atividade.

Diz-se que ambas excepcionam os parâmetros limitadores da proteção do direito de propriedade e uso exclusivo da marca. A marca notoriamente conhecida constitui uma exceção ao princípio da territorialidade, uma vez que sua proteção extrapola os limites

geográficos do país de origem. A marca de alto renome afasta a regra da especialidade.

A identificação de uma marca de alto renome, em geral, não exige muito esforço; aliás, deve ser instantânea, surgir como um “flash” na mente do público consumidor em geral, e não apenas do consumidor alvo do ramo de atividade específico do produto (ou serviço) assinalado pelo signo famoso.

A repressão à concorrência parasitária sempre serviu de ferramenta de aplicação para resguardar a marca de alto renome dos riscos de usurpação e desgaste oriundos da diluição, aos quais está mais suscetível, dado o seu intenso poder de atração. Todavia, a flexibilização do princípio da especialidade para a marca notoriamente conhecida necessariamente também é pontuada pelo princípio da repressão à concorrência parasitária. Essa é a solução encontrada para compatibilizar o direito com a nova realidade e aperfeiçoar o aparato legal construído para combater atos de verdadeira fraude à lei e práticas lesivas aos legítimos titulares e aos consumidores.

A exigência do art. 158, parágrafo 2º, da Lei de Propriedade Industrial, impõe uma obrigação de uso da marca, estabelecendo uma restrição não prevista no art. 6 bis da Convenção da União de Paris. O princípio da repressão à concorrência desleal e as normas de proteção do direito do consumidor temperam essa exigência, na medida em que existem marcas famosas e não utilizadas no Brasil, mas cuja notoriedade é incontestável. E, por isso, não seria admissível a usurpação por terceiros titulares de marcas similares que designam produtos (ou serviços) idênticos ou similares. Esse fato não encontra o beneplácito da lei, à evidência da ilegitimidade dos fins e a ilicitude dos meios empregados, como prática de flagrante concorrência desleal lesiva aos interesses do consumidor, induzido a erro na aquisição de bens.

Tais ponderações conduzem a uma releitura da exigência do art. 158, par. 2º para compatibilizá-lo com as normas internacionais e servem de norte para uma interpretação da norma mais consentânea com a realidade do mundo moderno, fruto de uma rápida – e relativamente recente - evolução tecnológica e da ampliação do acesso aos meios eletrônicos de comunicação (disponibilizados inclusive para segmentos sociais e faixas etárias mais diversificados).

Uma interpretação da legislação mais consentânea com a realidade do mundo moderno e com a crescente globalização do comércio internacional - em que o aumento da competitividade está ligado ao aumento da capacidade de os fornecedores e clientes se valerem da comunicação eletrônica e relacionado com a estratégia de diversificação de atividades de comércio e indústria – exige o abrandamento do princípio da especialidade, de acordo com os seguintes critérios legais cumulativos: 1º) proteção da marca notoriamente conhecida em ramos de atividades distintos do produto (ou serviço) assinalado, os quais se entrelaçam com o segmento de mercado relacionado com o sinal famoso, tendo-se em conta que o pretense usurpador (terceiro, requerente do registro) não poderia deixar de conhecer o signo famoso em razão das suas atividades (art. 124, inc. XXIII, da LPI); 2º) ocorrência de confusão, risco de confusão, associação e diluição da marca).

O sistema protetor dos direitos relativos à propriedade industrial foi todo alicerçado no princípio da repressão à concorrência desleal (art. 2º, inc. V, da Lei 9.279/96), também erigido como um dos pilares do Código de Defesa do Consumidor (art. 4º, inc. VI). A proteção especial deferida às marcas notoriamente conhecidas, além da esfera do ramo de atividade em que circula, constitui uma ferramenta poderosa e imprescindível de inibição e reprimenda às tentativas de aproveitamento malicioso da fama e do prestígio de marcas conhecidas, como forma de se resguardar os interesses do legítimo titular, que dispendeu esforços para alcançar a notoriedade, e, também, os direitos do consumidor, mais suscetível a ser ludibriado.

BIBLIOGRAFIA

- ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (AIPPI). *Rapports des Représentants de Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle*, Réunion du Comité Exécutif. Barcelona: Annuaire 1991/1.
- BASTOS, Aurelio Wander. *Dicionário Brasileiro de Propriedade Industrial e Assuntos Conexos*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1997.
- BARBOSA, Denis Borges. *Notas sobre a proteção da marca notória*. In *Atualidades Forenses*, p. 3-8, set. 1980.

- _____. *Uma introdução à propriedade intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.
- CABRAL, Filipe Fonteles. *Diluição de marca: uma teoria defensiva ou ofensiva ?* In Revista ABPI n. 58, p. 24-29, mai/jun 2002.
- CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado de Propriedade Industrial*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, vol. 2, 1982.
- DANNEMANN *et al.* *Comentários à Lei da Propriedade Industrial e correlatos*. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.
- DI BLASI, Gabriel *et al.* *A propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Forense, 1998.
- DINIZ, Maria Helena. *Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro Interpretado*. São Paulo: Saraiva, 2002.
- EPSTEIN, Jeffrey. *Trademarks Update: 1996*. Apresentado no The 6th Intellectual Property Institute for Corporate Counsel, São Francisco: Cowan, Liebowitz & Latman, P.P., 28 janeiro 1997.
- FRÓES, Carlos Henrique de Carvalho. *Âmbito de Proteção à Marca*. In Revista dos Tribunais, v. 403, p. 30-36, maio de 1969.
- _____. *Marcas Notórias*. In Informativo Quinzenal Abifarma, n. 237, 15 jul. 1973.
- GUSMÃO, José. *A nova Lei de Propriedade Industrial no contexto internacional*. In Anais do Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, 1996.
- LOUREIRO, Luiz Guilherme de A. V. *A Lei de Propriedade Industrial Comentada*. São Paulo: Lejus, 1999.
- LEONARDOS, Gabriel. *Art. 6 bis da Convenção de Paris e Nova LPI Brasileira*. Disponível na Internet, 22 de outubro de 1998.
- _____. (Leonardos, :53). *A definição de risco de associação no direito de marcas da União Européia*. In Revista ABPI n. 27, p. 52-55, mar/abr. 1997.
- LEONARDOS, Luiz. *A superação do conceito de notoriedade na proteção contra as tentativas de aproveitamento de marcas alheias*. In Revista da ABPI n. 19, p. 13-16, nov/dez. 1995.
- MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Direito de Marcas*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003.
- OLIVEIRA, Mauricio Lopes de. *O âmbito de proteção à marca registrada*. In Revista da ABPI, n. 31, p. 26-34, nov/dez. 1997.
- WRIGHT, Milton. *Inventions, Patents and Trade-marks*. McGraw-Hill Book Company, 1993.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A PERDA DA DISTINTIVIDADE DAS MARCAS REGISTRADAS

HUDSON TARGINO GURGEL

Juiz Federal no Rio de Janeiro

CONSIDERAÇÕES SOBRE A PERDA DA DISTINTIVIDADE DAS MARCAS REGISTRADAS

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO - CAPÍTULO 1 – MARCA - DEFINIÇÃO E
VISÃO GERAL - 1.1 – Visão panorâmica e contextualização
jurídica da Propriedade Industrial - 1.2 – Conceito, aspectos
gerais e fundamentais - CAPÍTULO 2 – A HIPÓTESE DE
DILUIÇÃO DO PODER DISTINTIVO DA MARCA
REGISTRADA - CONCLUSÃO - REFERÊNCIAS

INTRODUÇÃO

No bojo do amplo espectro abrangido pela chamada propriedade industrial - que compreende a invenção, o modelo de utilidade, o desenho industrial e a marca - destaca-se esta última que, do ponto de vista estritamente legal, decorre do registro de sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais (Lei nº 9.279, de 14.5.96).

Sua importância no bojo da vida social ou, mais precisamente, psico-social, é inferida a partir da percepção de que a marca, hoje, representa por si só “um objeto do desejo de consumo especificado.”¹ Realmente, a sociedade de consumo, que tem seus objetos e bens identificados por marcas é, na realidade, um imenso processo de produção de valores-signos cuja função é conotar posições, além de reinscrever diferenças sociais em uma era igualitária que destruiu as hierarquias de nascimento².

Como não poderia deixar de ser, tal função determina o indiscutível relevo econômico que, no contexto da propriedade industrial, tem-se

¹ OLIVEIRA, Mauricio Lopes de. *Marca: objeto do desejo*. Revista da APBI nº 24. São Paulo, Setembro/Outubro de 1996, p. 27.

² *Ibid.*, p. 28.

atribuído às marcas. Nunes³ explicita, a propósito, seu poder de capacitar o produto a alcançar um preço maior, de aumentar o volume de vendas (*market share*), de reter e aumentar seu uso por seus consumidores no longo prazo. Afirma textualmente o articulista:

Marca estabelece também uma demanda estável no longo prazo através de uma relação funcional, emocional e filosófica com os seus consumidores, criando uma barreira à entrada e um grande diferencial competitivo de longo prazo.

Do lado funcional, a marca garante o reconhecimento e auxilia a decisão de compra do consumidor, através da garantia de qualidade. Do lado emocional, ela satisfaz requerimentos aspiracionais e de auto-expressão. (...) Do ponto de vista filosófico, existe uma identificação total com a marca pelo consumidor. Ele compartilha da visão e valores da marca (...).

Tais ponderações afiguram-se suficientes a que se depreenda a importância das marcas para o indivíduo, para o mercado e para a sociedade e, conseqüentemente, a importância de seu estudo.

Nesse contexto, o presente trabalho tem por escopo examinar, juridicamente e de modo breve, qual o alcance da distintividade reclamada pela vigente Lei da Propriedade Industrial (LPI) - Lei nº 9.279, de 14.5.96 - para que um sinal qualquer possa ser licitamente registrado como marca⁴; em especial, busca verificar qual a conseqüência jurídica da perda desta distintividade após a consolidação da marca no patrimônio jurídico de seu titular.

A questão será analisada basicamente a partir da letra da Lei nº 9.279/96, que "Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial". Será também exposta a doutrina mais autorizada e, sempre que disponível, a posição do Poder Judiciário.

Sobreleva registrar, a propósito, que os principais ajustes internacionais sobre propriedade industrial⁵ foram internalizados no

³NUNES, Gilson. *Marca é o maior atrativo das empresas na nova economia*. Revista da ABPI nº 63. São Paulo, Março/Abril de 2003, p. 69.

⁴ Como salientado no primeiro parágrafo, a Lei 9.279/96 estabelece sejam registrados como marca apenas os "sinais distintivos" (art. 122).

⁵ Em especial, a Convenção União de Paris (CUP), cujo texto vigente (revisão de Estocolmo, de 1967) foi promulgado com reservas pelo Decreto nº 75.572, de 8.4.75 e, bem assim, o Acordo sobre Direitos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (ADPIC), assinado em 1994 e promulgado pelo Decreto nº 1.355, de 30.12.94.

ordenamento jurídico brasileiro antes do advento da vigente Lei de Propriedade Industrial; isto posto e, considerando que inexistia hierarquia entre tais ajustes e a legislação federal ordinária, aplica-se a norma posterior, consoante prescreve a Lei de Introdução ao Código Civil, art. 2º, § 1º⁶.

CAPÍTULO 1 – MARCA - DEFINIÇÃO E VISÃO GERAL

1.1 - VISÃO PANORÂMICA E CONTEXTUALIZAÇÃO JURÍDICA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

O desenvolvimento da economia industrial vem exigindo a criação de uma nova categoria de direitos de propriedade. Como referido por Barbosa⁷, tal se deu essencialmente a partir do momento em que a tecnologia permitiu a reprodução em série de produtos visando à comercialização. Passou-se a reconhecer a propriedade sobre o produto e, bem assim, a exclusividade sobre a própria idéia que permite a (re)produção de um bem. “A estes direitos, que resultam sempre numa espécie qualquer de exclusividade de reprodução ou emprego de um produto (ou serviço) se dá o nome de ‘Propriedade Intelectual’. Já o seguimento da Propriedade Intelectual que tradicionalmente afeta mais diretamente ao interesse da indústria de transformação e do comércio, tal como os direitos relativos a marcas e patentes, costuma-se designar por ‘Propriedade Industrial’”.

⁶ Nada obstante pare alguma discussão sobre o tema, impende salientar, a propósito, que o STF reiteradamente tem decidido que “Os tratados ou convenções internacionais, uma vez regularmente incorporados ao direito interno, situam-se, no sistema jurídico brasileiro, nos mesmos planos de validade, de eficácia e de autoridade em que se posicionam as leis ordinárias, havendo, em consequência, entre estas e os atos de direito internacional público, mera relação de paridade normativa. Precedentes. No sistema jurídico brasileiro, os atos internacionais não dispõem de primazia hierárquica sobre as normas de direito interno” (ADI 1480 MC / DF - DISTRITO FEDERAL MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Relator(a): Min. CELSO DE MELLO Julgamento: 04/09/1997 Órgão Julgador: Tribunal Pleno Publicação: DJ DATA-18-05-01 PP - 00429 EMENT VOL – 0203 I - 02 PP-00213).

⁷ BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumens Júris, 2003, p. 15.

Desta forma, verifica-se, grosso modo, que o entendimento doutrinário prevalente classifica a Propriedade Industrial em espécie do gênero Propriedade Intelectual⁸.

De lege lata o ordenamento jurídico nacional trata do tema basicamente no âmbito da mencionada Lei de Propriedade Industrial, Lei 9.279/96, na qual estabelece a seguinte regra geral:

Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, se efetua mediante:

I – concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;

II – concessão de registro de desenho industrial;

III – concessão de registro de marca;

IV – repressão às falsas indicações geográficas;

V – repressão à concorrência desleal. (Grifei).

Assim, resta indubitado que o registro de marca é um dos meios legalmente dispostos à proteção da propriedade industrial.

1.2 - CONCEITO, ASPECTOS GERAIS E FUNDAMENTAIS

Seguindo a linha geral adotada, algo conceitual⁹, a LPI também limita o que distingue como marca: “São suscetíveis de registro (...) os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais” – art. 122 da Lei nº 9.279/96.

Nos termos do art. 124, as citadas proibições legais são:

[...]

I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;

II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

⁸ *Ibid.*, p. 1.

⁹ Destaque-se que dos quatro bens que consubstanciam a propriedade industrial (invenção, modelo de utilidade, marca e desenho industrial), a invenção é o único não definido pela lei.

III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração;
IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público;
V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

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

VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;

VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;

IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;

X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;

XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza;

XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154;

XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;

XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país;

XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular;

XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir;

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva;

XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;

XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

Do ponto de vista histórico, observe-se que a legislação anterior enumerava os sinais em tese passíveis de registro; agora, a LPI defere

proteção a todos os sinais, desde que não alcançados pelas proibições legais¹⁰ acima transcritas.

Assim, **primo**, é passível de registro como marca qualquer sinal, dêse que sujeito à representação visual (“sinal visualmente perceptível”) e, destarte, restam excluídos **ex vi lege** os signos olfativos, gustativos, sonoros e tácteis.¹¹

Além de visualmente perceptível, **duo**, o signo deve ter também a finalidade específica de distinguir: (a) produto ou serviço de outro idêntico ou afim, de origem diversa (LPI, art. 123, I - marca de produto ou serviço); (b) de outros produtos ou serviços que não atendam determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada (LPI, art. 123, II – marca de certificação); e, enfim, (c) daqueles produtos ou serviços que não provenham de membros de uma determinada entidade (LPI, art. 123, III – marca coletiva).

Relativamente ao tema em tela, Miranda¹² anotou o seguinte:

(...) a marca tem de distinguir. Se não distingue, não é sinal distintivo, não assinala o produto, não se lhe podem mencionar elementos característicos. Confundir-se-ia com as outras marcas registradas, ou apenas em uso, antes ou após ela. A distinção da marca há de ser em relação às marcas registradas ou em uso, e em si mesma; porque há marcas a que falta qualquer elemento característico, marcas que são vulgaridades notórias.

Em trabalho mais recente, Barbosa¹³ aprofunda o exame da distintividade e seu preciso pensamento merece transcrição:

A questão aqui é um dos principais elementos essenciais das

¹⁰ O direito anterior (Código de Propriedade Industrial, Lei nº 5.772/71) estabelecia o seguinte: “São registráveis como marca os nomes, palavras, denominações, monogramas, emblemas, símbolos, figuras e quaisquer outros sinais distintivos que não apresentem anterioridades ou colidências com registros já existentes e que não estejam compreendidas nas proibições legais.” (Art. 64).

¹¹ Quanto aos signos sonoros, aponte-se que a definição é imperfeita. Como referido por Maurício Lopes Oliveira, os signos musicais, porque podem ser representados graficamente, seriam passíveis de registro (Revista da ABPI, nº 38 – jan/fev 1999).

¹² MIRANDA, Pontes de. *Tratado de direito privado - parte especial*. 1. ed. Tomo XVII. São Paulo: Borsoi, 1956, p. 7.

¹³ BARBOSA, *op. cit.*, p. 814

marcas: o requisito da distintividade ou distinguibilidade. Tal exigência se exprime, no campo jurídico, pela exigência de que a marca, destacando-se suficientemente do domínio comum, possa ser apropriada singularmente.

*Não se pode reconhecer a propriedade privada e exclusiva sobre alguma coisa – inclusive expressões verbais – quando sobre tal coisa já existe direito idêntico e alheio. Quando, por exemplo, outra pessoa já tenha exclusividade igual (**res aliena**). Ou então quando todo o povo tenha direito de usar em conjunto do mesmo objeto, como ocorre com as ruas e as praças (**res communis omnium**). Assim, o símbolo pretendido como marca tem de ser destacado em grau suficiente para separar-se eficazmente daquilo que está e deve permanecer no domínio comum.*

*Pois cercar uma praça e construir nela uma casa para uso privado é tão absurdo quanto querer apropriar-se de uma expressão de uso comum para proveito de uma pessoa só. É claro que o Direito – seja brasileiro, seja o de qualquer país – não vai dar a alguém o uso exclusivo de uma expressão que era antes de uso comum, necessário, uma expressão que o povo precisa para se comunicar. A questão se resume, pois, em demonstrar que, ao dar o registro, o INPI invadiu a propriedade pública e violou a **res communis omnium** (ou, no caso, o **sermus communis**, que é o mesmo no campo das palavras).*

Apenas à guisa de registro, anote-se a correta crítica formulada por Oliveira¹⁴ sobre a definição legal das marcas de produto ou serviço:

Segundo o artigo 123, inciso I, considera-se marca de produto ou serviço aquela usada para distinguir um produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa.

Imprecisa a definição considerando-se a delimitação ao que é de origem diversa. Afinal, uma marca também serve para distinguir um produto de outro idêntico quando ambos tenham uma única origem.

[...]

Ora, uma empresa pode, por exemplo, produzir vinhos de qualidades diferentes – é o caso da respeitada vinícola

¹⁴ OLIVEIRA, Mauricio Lopes de. *A imprecisão na definição legal de marca*. Revista da ABPI nº 38. São Paulo. Janeiro/Fevereiro de 1999, p. 22.

portuguesa A. A. Ferreira S.A., produtora do cobiçado Barca Velha - , identificando-os através de marcas distintas.

A introdução deste requisito teleológico (finalidade distintiva) objetiva a substituir o apelo à classe de atividades. Como destaca o citado Barbosa¹⁵, “A doutrina e a jurisprudência têm repetido que a classe é apenas um instrumento de administração marcária – um método de arquivamento e recuperação para efeitos de busca de anterioridades e colidência”.

A corroborar o acima afirmado, vide o julgado abaixo que, apesar de fulcrado no antigo Código de Propriedade Industrial, traz conclusões plenamente aplicáveis à vigente ordem jurídica:

ACÓRDÃO

ORIGEM: TRIBUNAL - SEGUNDA REGIÃO

CLASSE: AC - APELAÇÃO CIVEL

PROCESSO: 8902039641 UF: RJ

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA TURMA

DATA DA DECISÃO: 04/04/1990 DOCUMENTO: TRF200008288

FONTE: DJ DATA: 10/05/1990

EMENTA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DISTINTIVIDADE. REGISTRO QUE SE IMPÕE, MESMO PORQUE A PLEITEANTE JA E TITULAR DE OUTROS REGISTROS IDÊNTICOS. COMPROVADO QUE A MARCA PLEITEADA SE REVESTE DE SUFICIENTE CUNHO DISTINTIVO E NÃO INCIDE NOS IMPEDIMENTOS DO ARTIGO 65, ITENS 6 E 20 DA LEI NO. 5772/71, É DE SER DEFERIDO O PEDIDO, EM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE. TANTO MAIS QUE A PLEITEANTE JÁ É DETENTORA DA MARCA MICRODIGITAL OBTIDA ATRAVÉS DE TRÊS REGISTROS ANTERIORES. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

Verificada a necessidade do requisito da distintividade da marca, a pergunta que ora se impõe é, exatamente, **quid juris** se o signo não distingue.

¹⁵ BARBOSA, *op. cit.*, p. 72.

Observe-se que se a não-distintividade já precede o depósito do pedido de registro, a solução afigura-se singela: deve o Estado, por meio do INPI, indeferi-lo. Não o fazendo, prevê a Lei de Propriedade Industrial processo administrativo de nulidade (arts. 168 **usque** 172) que, no prazo de 180 dias contados da data da expedição do certificado de registro, pode ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse.

Ainda em tal caso, a nulidade do registro pode também ser declarada pelo Poder Judiciário em ação cujas características especiais estão previstas nos artigos 173 a 175 da LPI.

Se, contudo, a marca perde sua distintividade, isto é, dilui-se após o deferimento do registro, a questão já não é tão singela, como se verá no item seguinte.

Conclui-se, assim, que o registro somente será deferido pelo Estado se o signo respectivo ostentar duas características básicas: a uma, ser visualmente perceptível; a duas, se distinguir o produto ou o serviço.

CAPÍTULO 2 – A HIPÓTESE DE DILUIÇÃO DO PODER DISTINTIVO DA MARCA REGISTRADA

Como já examinado, a falta de distintividade originária do signo acarreta, necessariamente, a impossibilidade de seu registro. Contudo, o que se pretende examinar por ora é a situação jurídica da marca que, posto licitamente registrada, veio a perder posteriormente essa característica da distintividade.

Forte corrente doutrinária tende a considerar a marca ineficaz quando demonstrado que perdeu sua distintividade. Tal idéia, **e.g.**, permeia o pensamento de Schmidt¹⁶, consoante se depreende do seguinte excerto:

*(...) Nulidade Superveniente ou Precimento do Direito?
É possível, porém, que à época da concessão do registro a marca não fosse de uso comum, vulgar, genérico ou necessário, mas*

¹⁶ SHIMIDT, Lélío Denicoli. *A invalidação das marcas constituídas por expressões de uso genérico, vulgar, comum ou necessário*. Revista da APBI nº 38. São Paulo, Janeiro/ Fevereiro de 1999, p. 11/19.

que assim tenha se tornado com o passar do tempo. No dizer de José Carlos Tinoco Soares, "esta atuação é devida primordialmente à má aplicação das marcas na distinção dos produtos no mercado, posto que deveriam elas especificar os produtos que assinalam, cujo elemento característico é a marca, e não deixar que a marca de produto passe a ser entendida como sendo o próprio. Casos típicos que nos vêm à lembrança dizem respeito às marcas Xerox, de conhecimento internacional, e Isopor, de empresa nacional. Difícil será para quem quer que seja solicitar uma 'cópia eletrofotográfica', porque sempre, indiscutivelmente, pedirá uma 'cópia xerox', não importando qual a máquina que a tire. Por outro lado, ninguém é capaz de pedir 'um balde, uma caixa, um recipiente de poliuretano granulado e expandido', porque a sua solicitação recairá sempre em 'um balde, uma caixa, um recipiente de isopor'.

Nesta hipótese, a falta de distintividade será superveniente. Será que se poderia falar aqui em nulidade? Parece-nos que não. Este vício fulmina o ato por defeito existente em seu nascedouro. Pode variar, por certo, a eficácia do recolhimento desta invalidade, quer seja absoluta (**ex tunc**), quer seja relativa (**ex nunc**). Tanto num caso quanto noutro, porém, o motivo que levou a invalidade terá sido concomitante à formação do ato em questão (que no caso consiste na concessão do registro).

Sobre o tema, ensina Antônio Junqueira de Azevedo que 'a validade é, pois, a qualidade, que o negócio deve ter, ao entrar no mundo jurídico, consistente em estar de acordo com as regras jurídicas ('ser regular)'. Caio Mário da Silva Pereira igualmente destaca que 'é a nulidade a sanção para a ofensa à predeterminação legal'. Portanto, a mácula caracterizadora da invalidade deve existir no momento da prática do ato jurídico ao qual a mesma se refere.

Esta sistemática é incompatível com a situação ora em foco. Antes de perder a distintividade, o registro de marca não continha nenhum vício ou ineficácia. Não pode, pois, vir posteriormente a ser reputado como nulo, pois o ordenamento jurídico não contempla hipóteses de nulidade superveniente. Conseqüentemente, o prazo do artigo 174 da LPI não tem aplicação na espécie, já que o mesmo só se refere à ação de nulidade, não sendo esta a ação cabível na hipótese.

Quando a falta de distintividade vier a se manifestar posteriormente à outorga do título de propriedade sobre a marca,

não nos parece que seja o caso de nulidade ou mesmo de anulabilidade, mas sim de superveniente ineficácia. Ao se tornar genérica, a marca terá perdido a sua característica essencial (a distintividade). Isto acarretará o perecimento do direito de exclusividade que advinha do registro. Incidirá na espécie o artigo 77 do Código Civil: 'perece o direito, perecendo seu objeto', tendo-se presente o disposto no artigo 78, inciso I, do mesmo diploma legal, segundo o qual 'entende-se que pereceu o objeto do direito: I – quando perde as qualidades essenciais ou o valor econômico'. Tudo se passará como os terrenos definitivamente invadidos pelo mar: extingue-se o direito de propriedade que sobre eles havia.

As hipóteses de extinção do registro de marca não estão exaustivamente contempladas no artigo 142 da LPI. Há de ser acrescentada a hipótese de que cuidam os artigos 77 e 78, I, do Código Civil. Esta regra geral se aplica cumulativamente àquela norma especial, pois entre elas não há colidência. Como preconiza o artigo 2º, § 2º, da Lei de Introdução ao Código Civil, 'a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior'.

Tal ponto de vista – que, como referido, espelha forte corrente doutrinária – parte da determinação constante do Código Civil de 1916, art. 78, I, segundo a qual perece o objeto do direito quando perdidas suas qualidades essenciais, ou seu valor econômico; o raciocínio sublinha ainda que esta disposição é norma geral relativamente ao art. 142 da LPI¹⁷ e, portanto, aplicam-se ambas consoante prescreve a Lei de Introdução ao Código Civil (LICC), art. 2º, § 2º.

Assim, se por qualquer razão a marca deixa de ser distintiva, de individualizar o produto ou o serviço, por exemplo, pereceria o direito respectivo a teor do disposto no já citado art. 78, I, do Código Civil.

Tal entendimento, entanto, não se afigura o melhor.

¹⁷ LPI, art. 142. O registro de marca extingui-se:

I – pela expiração do prazo de vigência;

II – pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;

III – pela caducidade;

IV – pela inobservância do disposto no art. 217.

Destaque-se, **ab ovo**, que a regra do Código Civil de 1916, art. 78, I, não foi reproduzida pelo vigente Código Civil (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002) e, por isso, não se há falar mais em aplicação de norma geral.

Também não colhe argumentar que a regra apenas preconizava o óbvio e, por isso, seu espírito persiste no novo Código Civil. Não é assim. A propriedade sobre a marca, que se adquire pelo registro validamente expedido (LPI, art. 129), não existe como uma realidade fática ou “biológica”; é uma ficção, um ente cultural e, conseqüentemente, sua extinção dá-se na forma da legislação própria.

Assim, como instituto apenas jurídico e cultural que é, a propriedade não sofre evidentemente morte fática ou “biológica”. Seu perecimento dá-se quando verificadas as hipóteses previstas em lei.

Nada obstante tal constatação, que demonstra a inaplicabilidade do raciocínio sob o pálio do vigente Código Civil, impende acentuar que ainda sob a égide do velho Código de 1916 a tese era inadequada a teor da própria letra do citado art. 2º, § 2º, da Lei de Introdução ao Código Civil (LICC).

Com efeito, referida norma, textualmente, limita-se a assegurar vigência simultânea à lei geral e à lei específica, como regra; a aplicação conjunta de ambas as normas somente se afigura possível em havendo compatibilidade dos dois sistemas e, como se demonstrará, além de não haver harmonia entre as normas em cotejo, a aplicação da lei geral (Código Civil de 1916) subverteria a sistemática implantada pela LPI, **in casu**, a lei especial.

Na esteira de tal entendimento a civilista Diniz¹⁸, ao analisar a LICC, art. 2º, escreveu os seguintes comentários:

O critério da especialidade (lex specialis derogat legi generali) visa a consideração da matéria normada, com o recurso aos meios interpretativos. Entre a lex specialis e a lex generalis há um quid specie ou uma genus au speci. Uma norma é especial se possuir em sua definição legal todos os elementos tipos da norma geral e mais alguns de natureza objetiva ou subjetiva,

¹⁸ DINIZ, Maria Helena. Lei de introdução ao código civil brasileiro interpretada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 71/72.

denominados especializantes. A norma especial acresce um elemento próprio à descrição legal do tipo previsto na norma geral, tendo prevalência sobre esta, afastando-se assim, o bis in idem, pois o comportamento só se enquadrará na norma especial, embora também esteja previsto na geral (RJTJSP, 29:303). O tipo geral está contido no tipo especial. A norma geral só não se aplica ante a maior relevância jurídica dos elementos contidos na norma especial, que a tornam mais suscetível de atendibilidade do que a norma genérica. Para Bobbio, a superioridade da norma especial sobre a geral constitui expressão da exigência de um caminho da justiça, da legalidade à igualdade, por refletir, de modo claro, a regra da justiça suum cuique tribuere. Ter-se-á, então de considerar passagem da lei geral à execução como uma passagem da legalidade abstrata à equidade. Essa transição da norma geral à especial seria o percurso de adaptação progressiva da regra de justiça às articulações da realidade social até o limite ideal de um tratamento diferente para cada indivíduo, isto porque as pessoas [e direitos] pertencentes à mesma categoria deverão ser tratadas da mesma forma, e as de outra, de modo diverso. Há, portanto, uma diversificação do desigual. Esse critério serviria, numa certa medida, por ser decorrência do princípio constitucional da isonomia, para solucionar antinomias, tratando desigualmente o que é desigual, fazendo as diferenciações exigidas fática e axiologicamente, apelando para isso a ratio legis. Realmente, se, em certas circunstâncias, uma norma ordena ou permite determinado comportamento somente a algumas pessoas, as demais, em idênticas situações, não são alcançadas por ela, por se tratar de disposição excepcional, que só vale para as situações normadas.

(...)

A norma geral só não se aplicará ante a maior relevância jurídica dos elementos contidos na norma especial. Se a lei nova for norma geral, e a antiga, especial, ou vice-versa, ambas poderão ter vigência, desde que uma não venha a colidir com a outra. Deve-se então averiguar caso por caso se há ou não incompatibilidade; se não houver, ambas as disposições coexistirão (...).

No sentido das conclusões acima, de que a lei especial, em princípio, afasta a aplicação da lei geral, as decisões adiante colacionadas:

ACÓRDÃO

ORIGEM: STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CLASSE: AGRESP - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 247493

PROCESSO: 200000103730 UF: RS

ÓRGÃO JULGADOR: TERCEIRA TURMA

DATA DA DECISÃO: 15/05/2001 DOCUMENTO: STJ000392579

FONTE - DJ DATA: 11/06/2001 PÁGINA:203

RELATOR(A) - ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO

DECISÃO -VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS OS AUTOS EM QUE SÃO PARTES AS ACIMA INDICADAS, ACORDAM OS MINISTROS DA TERCEIRA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.

OS SRS. MINISTROS ARI PARGENDLER, CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO E NANCY ANDRIGHI VOTARAM COM O SR. MINISTRO RELATOR.

EMENTA-AGRAVO REGIMENTAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. TAXA DE JUROS. LIMITAÇÃO. ITERATIVA JURISPRUDÊNCIA. APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 413/69. OFENSA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO CONFIGURADA. JURA NOVIT CURIA.

I – O JULGADOR NÃO FICA ADSTRITO AOS FUNDAMENTOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES, AS QUAIS SEQUER PRECISAM MENCIONAR OS ARTIGOS DE LEI QUE ENTENDAM APLICÁVEIS AO CASO (CPC, ART. 282). AO JUIZ CABE CONFERIR O ADEQUADO ENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS SUBMETIDOS À SUA APRECIÇÃO.

II – OS TÍTULOS DE CRÉDITO COMERCIAL SÃO SUBMETIDOS A DISCIPLINA LEGAL ESPECÍFICA, PREVALECENDO AS DISPOSIÇÕES DO DECRETO 413/69 SOBRE AS DA LEI Nº 4.595/64 QUE COM ELAS FOREM INCOMPATÍVEIS. LEI ESPECIAL DERROGA A LEI GERAL.

III – A RESOLUÇÃO Nº 1.064/85 NÃO SIGNIFICA AUTORIZAÇÃO DO CMN PARA A PRÁTICA DE JUROS ACIMA DO LIMITE LEGAL.

IV – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO

ACÓRDÃO

ORIGEM: STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CLASSE: AGA - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - 50863

PROCESSO: 199400108010 UF: SP

ÓRGÃO JULGADOR: QUINTA TURMA

DATA DA DECISÃO: 16/05/1994 DOCUMENTO: STJ000071031

FONTE - DJ DATA: 05/09/1994 PÁGINA: 23120 RSTJ VOL: 00067 PÁGINA: 84

RELATOR(A) - EDSON VIDIGAL

DECISÃO -POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.

EMENTA - LOCAÇÃO RESIDENCIAL. DESVIO DE USO. MULTA. RECURSO ESPECIAL.

1. A LOCAÇÃO PREDIAL URBANA É TRATADA POR LEI ESPECIAL, APLICANDO-SE O CÓDIGO CIVIL QUANDO HÁ OMISSÃO. NO CASO DESTES AUTOS, REGULADA MATÉRIA PELA LEI N. 6649/79, ART. 39, ENTÃO EM VIGOR, NÃO SE ADMITE SUA SUBSTITUIÇÃO PELO CÓDIGO CIVIL, ART. 159.

2. AGRAVO IMPROVIDO.

Subsumindo tais lições ao problema em análise, verifica-se, como acima afirmado, que a lei geral – Código Civil de 1916, art. 78, I - somente se aplicaria à LPI em havendo compatibilidade jurídica entre seus comandos, o que não há. Tal conclusão baseia-se na própria lógica da LPI que, em nenhum momento, trata de questões importantes como, **v.g.**, o necessário procedimento (inclusive administrativo) para o reconhecimento da diluição da marca, os critérios a serem adotados etc.

Observe-se ainda que a diluição não é fenômeno de simples detecção e comprovação. Como destacou Cabral,¹⁹ a doutrina norte-americana a divide em maculação, ofuscação e adulteração de marca;

¹⁹ CABRAL, Filipe Fonteles. *Diluição de marca: uma teoria defensiva ou ofensiva?*. Revista ABPI nº 58. São Paulo. Maio/Junho de 2002, p. 25.

cada tipo ostentando suas características e peculiaridades próprias e, também por isso, afigura-se inevitável concluir que o silêncio da LPI não é simples omissão, na verdade o referido diploma foi preciso quando estabeleceu as formas de extinção do direito à marca, não prevendo propositamente sua diluição por posterior da distintividade.

Nem se diga que a perda da distintividade geraria apenas a ineficácia do direito que, assim, se manteria íntegro. Tal argumento não convence porque o escopo dos direitos é produzir efeito e, no caso da LPI, efeitos claramente econômicos. Assim, no plano das coisas, a perda da eficácia levaria às mesmas conseqüências práticas que a perda do direito.

Aliás, inversamente do que se tem afirmado, o texto da Lei nº 9.279/96 busca reforçar os efeitos do registro concedido e os direitos daí decorrentes, não havendo nenhum dispositivo que permita vislumbrar na LPI a intenção de autorizar a extinção da marca por diluição ulterior.

Como o Direito não existe fora do seio social, observe-se que a possibilidade de se entender ineficaz a marca por perda posterior de distintividade gera, ainda, problemas intransponíveis, inclusive para a análise do Estado - INPI ou Poder Judiciário – pois a perda da qualidade de distinção pode, inclusive, ter se dado em apenas uma região qualquer deste País, de dimensões continentais. Aliás, é consabido que marcas extremamente conhecidas em uma região (chegando até a serem confundidas com o próprio produto), sequer são comercializadas no resto do País.

Assim, mister se faz concluir que a possibilidade jurídica de extinguir a marca ante a perda da sua distintividade não parece condizente com o atual estágio da evolução comercial e cultural do Brasil, pois sem que seja necessário invocar outros números, destaque-se que nada obstante em 2002 as exportações brasileiras tenham crescido 4%, o país permaneceu na 26ª posição entre os maiores exportadores e sua participação no comércio mundial sequer chega hoje a 1%²⁰. Atualmente, o país tem 12% da população com mais de 15 anos

²⁰ Dados extraídos do seguinte endereço eletrônico: <http://www.mdic.gov.br/publica/SECEX/doc/200308acompanhaOMC.pdf>.

analfabeta²¹ e, segundo o INEP, há no país 30 milhões de analfabetos funcionais²².

Tais dados, somados ao tamanho do Brasil, afiguram-se suficientes para demonstrar que poucas marcas, efetivamente, seriam aprovadas num teste rigorosamente científico sobre sua distintividade em todo o território nacional.

Por todos os aspectos jurídicos e fáticos demonstrados, ou se presume (**jure et de jure**) a distintividade do signo ou põe-se em risco o sistema estabelecido pela Lei nº 9.279/96. Esta parece ser a melhor solução jurídica à questão ora em exame, inclusive por não se afastar da realidade.

CONCLUSÃO

A concessão do registro de marcas é, hodiernamente, um eficaz instrumento de defesa da propriedade intelectual. Sua destacada importância depreende-se da constatação de que a sociedade orbita e se desenvolve em torno de signos de prestígio que demonstram a qualidade do produto ou do serviço e, em alguns casos, distinguem o próprio consumidor e classificam-no em certo grupo econômico, social ou cultural.

Tal efeito, que mede o valor (econômico e psico-social) da marca, é reconhecido e tutelado pelo vigente ordenamento jurídico por meio da Lei de Propriedade Industrial que, em diversos dispositivos, estabelece quando e em que condições um signo merece proteção marcária; estabelece os requisitos a serem observados para o registro da marca (seu nascimento) e em que hipóteses específicas extingue-se tal direito, não prevendo em seu texto e em sua própria lógica o caso de perda posterior da distintividade da marca.

A questão não é meramente doutrinária. Acentue-se que tem efeitos práticos bastante relevantes porque, dependendo do ponto de vista

²¹ Jornal Folha de São Paulo - 03/09/2003. Governo quer acabar com fome e analfabetismo até 2007, diz PPA. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/foha/brasil/ult96u53028.shtml>.

²² Para o INEP são analfabetos funcionais as pessoas com menos de quatro anos de estudos. Disponível em http://www.inep.gov.br/imprensa/noticias/outras/news03_19.htm

adotado, poderá haver grande impacto sobre o sistema de proteção às marcas estabelecido pela LPI, sempre com severas conseqüências econômicas para seus titulares, para os consumidores e para o Estado.

REFERÊNCIAS

- BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumens Júris, 2003.
- BASSO, Maristela. *O direito internacional da propriedade intelectual*. 1. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000.
- CABRAL, Filipe Fonteles. *Diluição de marca: uma teoria defensiva ou ofensiva?*. Revista ABPI nº 58. São Paulo. Maio/Junho de 2002.
- CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade industrial*. v. II, tomo II, parte III. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1956.
- COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de direito comercial*. Vol. I, 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2002.
- CORREA, José Antonio B. L. Faria. *Eficácia dos registros de marca*. Revista da APBI nº 23. São Paulo, Julho/Agosto de 1996.
- DANNEMANN, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira. *Comentários à lei da propriedade industrial e correlatos*. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.
- DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. *Direito administrativo*. 10. ed. São Paulo: Atlas, 1999.
- DINIZ, Maria Helena. *Lei de introdução ao código civil brasileiro interpretada*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1996.
- FERREIRA, Sergio de Andréa. *As duas espécies de ações de nulidade de registro marcário*. Revista Forense. Rio de Janeiro, Abril/Maio/Junho de 1999.
- LYRIO, Alexandre da Cunha. *Proteção jurídica das marcas de indústria e comércio e do nome comercial*. Revista da ABPI nº 47. São Paulo, Julho/Agosto de 2000.
- MIRANDA, Pontes de. *Tratado de direito privado - parte especial*. 1. ed. Tomo XVII. São Paulo: Borsoi, 1956.
- NUNES, Gilson. *Marca é o maior atrativo das empresas na nova economia*. Revista da ABPI nº 63. São Paulo, Março/Abril de 2003.
- OLIVEIRA, Mauricio Lopes de. *A imprecisão na definição legal de marca*. Revista da APBI nº 38. São Paulo, Janeiro/Fevereiro de 1999.
- _____. *Marca: objeto do desejo*. Revista da APBI nº 24. São Paulo, Setembro/Octubro de 1996.
- REZEK, José Francisco. *Direito internacional público*. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 1998.
- SHIMIDT, Lélío Denicoli. *A invalidação das marcas constituídas por expressões de uso genérico, vulgar, comum ou necessário*. Revista da APBI nº 38. São Paulo, Janeiro/Fevereiro de 1999.

SOARES, José Carlos Tinoco. *Lei de patentes, marcas e direitos conexos*. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997.

_____. *Marca de alto renome e marca notoriamente conhecida*. Revista dos Tribunais. São Paulo, Abril de 1997.

STRENGER, Irineu. *Marcas e patentes*. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1996.

XVI SEMINÁRIO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, 1996, São Paulo. *Anais do XVI Seminário Nacional de Propriedade Intelectual*. São Paulo: Revista da ABPI, 1996. 144 p.

XVIII SEMINÁRIO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, 1998, São Paulo. *Anais do XVIII Seminário Nacional de Propriedade Intelectual*. São Paulo: Revista da ABPI, 1998. 184 p.



INTRODUÇÃO ÀS MARCAS

JOSÉ CARLOS ZEBULUM

Juiz Federal no Rio de Janeiro

INTRODUÇÃO ÀS MARCAS

SUMÁRIO

RESUMO. INTRODUÇÃO. Capítulo 1 AS MARCAS NA ANTIGÜIDADE. Capítulo 2 AS MARCAS NA IDADE MÉDIA. Capítulo 3 AS MARCAS NA IDADE CONTEMPORÂNEA. Capítulo 4 AS MARCAS NO DIREITO BRASILEIRO. 4.1 A Lei n.º 2.682 de 1875. 4.2 A Convenção de Paris de 1883. 4.3 A Revisão de Madri de 1891. 4.4 Os Códigos da Propriedade Industrial brasileira. Capítulo 5 AS MARCAS NA LEI N.º 9.279/96. 5.1 Conceito. 5.2 Funções da Marca. 5.3 Requisitos da Marca. 5.4 O Princípio da Especialidade e suas exceções. 5.5 Natureza do Registro Concessivo da Marca. 5.6 Teoria da Distância. 5.7 Marca e Nome Empresarial. CONCLUSÃO. BIBLIOGRAFIA.

RESUMO

O presente estudo não tem pretensão de esgotar seu objeto, senão simplesmente divulgar os aspectos mais importantes e relevantes acerca do tema das marcas, tão importante quanto imprescindível para a atual sociedade.

Nos três primeiros capítulos deste breve estudo sobre marcas abordo sua utilização, respectivamente, na Antiguidade, Idade Média e Idade Contemporânea.

No capítulo 4 passo ao estudo das marcas no Direito Brasileiro, analisando aspectos mais relevantes de sua evolução para, finalmente, no capítulo 5, abordar a matéria à luz dos dispositivos da Lei n.º 9.279/96.

INTRODUÇÃO

Na atualidade, produtores, comerciantes e prestadores de serviços utilizam-se das marcas ou sinais distintivos para identificar no mercado seus produtos e serviços. A identificação é de suma importância, não só para evitar prejuízos àqueles que disponibilizam produtos e serviços,

como também para proteger aqueles que ingressam no mercado à procura de tais produtos e serviços, ou seja, os consumidores.

Todavia, em nosso sistema, para que se goze da tutela legal aludida *supra*, não basta criar a marca e lançá-la no mercado, ainda que o faça primeiro. Necessário se torna requerer e obter seu registro em repartição central do Governo. O registro, via de regra, será deferido, desde que a marca a ser registrada não apresente colidência com pedidos anteriores ou registros já concedidos, nem seja proibida por lei.

CAPÍTULO 1 AS MARCAS NA ANTIGÜIDADE

Mesmo na remota Antigüidade, já encontrávamos marcas utilizadas como sinal distintivo, com a finalidade de identificar armas, animais e utensílios e seus proprietários. Identificados o sujeito e o objeto do direito, tornava-se possível a transmissão da propriedade. Evidentemente, naquela época, não se vislumbrava nas marcas o caráter comercial que posteriormente vieram a adquirir e conservar até nossos dias, no entanto, já serviam como indicação de procedência, pois já na Antigüidade existia o costume de indicar a origem do produto agrícola ou industrial.

Outrossim, as marcas serviam como indicação segura da excelência e do prestígio do produto, como atestam as denominações clássicas: o óleo *venafro*; o vinho *falerno*, célebre produto da Campânia, ou ainda o *cecubo*, vinho famoso produzido no Lácio. No campo industrial podemos citar como exemplos a cerâmica de Arezzo, o mármore de Luni e o linho de Milão.

Muito embora a utilização das marcas na Antigüidade já revelasse algumas funções similares àsquelas existentes em seu uso moderno (indicação de origem e qualidade do produto ou serviço), inexistia qualquer proteção jurídica que vedasse designar vinho, grão ou qualquer outro produto com marca que não correspondesse à sua real origem. Tampouco havia um caminho legal para que os produtores se opusessem a usurpação do nome ou signo adotado como marca. Franceschelli¹ afirma que a *actio injuriarum* e a *actio falsi* não se

¹ REMO FRANCESCHELLI, *Trattato di Diritto Industriale*, vol. 1, Giuffrè, Milão, 1973, p. 76.

destinavam, efetivamente a punir o uso indevido de marca, mas sim o engodo acerca da origem, quantidade ou identidade da coisa vendida. É clássico o exemplo do vidro vendido como pedra preciosa, citado por Levi².

De qualquer forma, não se discute que as marcas eram efetivamente utilizadas no período Romano, tanto pelo Estado, como por particulares. Também não se discute que já naquela época o homem convivia com a contrafação, e as imitações tinham livre curso, como demonstra Domingues³, ao afirmar que “a contrafação é parte integrante da natureza humana”.

Pode-se concluir afirmando-se que antes da Idade Média as marcas, embora freqüentes, não revelavam o caráter nitidamente comercial de nossos dias, servindo antes para personalizar produtos, encontrando-se geralmente em produções artísticas (vidro, seda, armeiros, etc.), sem aquela conotação moderna de proteção ao produtor ou ao consumidor.

CAPÍTULO 2 AS MARCAS NA IDADE MÉDIA

Neste período havemos de destacar a existência das corporações medievais e da *negotiatorum matricula*, que apresenta um elenco das pessoas que a integram ou solicitaram inscrição em referida corporação. Assim, as *negotiatorum matricula* davam origem a um registro geral que relacionava todos os oficiais de arte inscritos na corporação, detalhando nome, cognome, filiação, data de admissão, a eventual relação de sociedade ou dissolução da mesma, e a *marca* do artífice.

Franceschelli⁴ ressalta que somente no despertar do século XI podemos notar um sentido comercial nas marcas, a partir do tímido renascimento das relações de comércio, pois até então, os aventureiros vendedores ambulantes não se mostravam preocupados em efetuar um aviamento através de uma marca ou qualquer signo distintivo.

Assim, como salienta Gabriel⁵, na Idade Média, quando surgiram as comunas e cidades, vislumbramos os primeiros sinais do reinício das

² N. LEVI, *La frode in commercio*, Torino, 1926, p.5 e segs.

³ DOUGLAS GABRIEL DOMINGUES, *Marcas e Expressões de Propaganda*, Forense, Rio de Janeiro, 1984, p. 4.

⁴ FRANCESCHELLI, *Trattato*, cit. p. 102.

⁵ DOUGLAS GABRIEL DOMINGUES, *Marcas e Expressões de Propaganda*, Forense, Rio de Janeiro, 1984, p. 7.

relações comerciais, com um retorno à divisão de mercado, trabalho e competência. A partir de então já podemos encontrar as marcas eivadas de caráter nitidamente mercantil, muito embora não constituíssem, ainda, um sistema dotado de regras específicas como nos dias atuais.

Há que se notar que as marcas corporativas sofreram razoável evolução até assumirem a função de aviamento comercial. Se no início das atividades comerciais eram usadas como meros identificadores de estabelecimentos e como sinais de propriedade, no caso de animais de diferentes donos que usavam pasto comum, posteriormente passaram a ter utilização mais próxima da moderna, quando passaram a ser grafadas sob a atividade exercida, e que figurava na matrícula, identificando-se, portanto, como própria da pessoa, ou representando eventual relação de corporação ou sociedade.

Assim, tais marcas de propriedade, de garantia, de origem, de controle ou de comércio, passaram a constituir importante elo vinculando o produto ou atividade a uma determinada pessoa ou sociedade, e a partir de tais marcas é que as pessoas ou sociedades se individualizam e se distinguem das demais.

Franceschelli⁶ recorda que, na época, a parte essencial das marcas italianas era a cruz, não só pelo uso que dela faziam os analfabetos, como também pelo costume medieval de unir a cruz ao nome da firma ou a um sinal para invocação divina.

Ao final do período renascentista as marcas já apresentariam o gérmen do instituto jurídico modernamente conhecido, visto que já eram objetos de compra, venda, doação, troca, contestação, lides, tendo, portanto, um valor economicamente apreciável, constituindo-se, assim, em bens jurídicos. As marcas faziam parte do patrimônio das entidades ou das pessoas, podendo ser, assim, objeto de eventuais relações travadas por aquelas, fossem estas entre vivos ou *mortis causa*. Já se fazia possível o ressarcimento de danos causados pelo uso não autorizado de marca alheia, a cessão parcial do direito de marca e os contratos de licença de uso.

⁶ FRANCESCHELLI, *Trattato*, cit. p. 185.

CAPÍTULO 3 AS MARCAS NA IDADE CONTEMPORÂNEA

A estrutura das corporações de artes e ofícios erguida no período medieval começa, no século XVIII, a sofrer sérios abalos em razão da Revolução Industrial, cujas características mostravam-se inconciliáveis com o regime corporativo de outrora. Como bem ressaltou Gabriel⁷, as finas e elaboradas produções personalizadas dos artesões passaram a ser substituídas pela produção mecânica de grandes e potentes máquinas, que confeccionavam produtos em série, rigorosamente iguais e cada vez mais perfeitos. Os mestres foram substituídos por empresários que assumiam os riscos do negócio e mantinham a produção em marcha, pagando baixos salários à classe operária que então se formava.

A existência no mercado de produtos uniformes, praticamente iguais, deu nova dimensão às marcas comerciais e provocou o aparecimento das primeiras formas de propaganda, o *reclame*, a que logo se juntaram novas técnicas de venda através de agentes, viajantes e até mesmo as vendas por correspondência, tudo de acordo com a nova sistemática de produção e de mercado então vigente.

Neste panorama, começaram a aparecer as primeiras experiências legislativas no âmbito do Direito Marcário. A primeira lei francesa de marcas data de 12 de abril de 1803 e, embora tenha sido elaborada de acordo com os parâmetros de produção medievais, já apresenta algumas características condizentes com a feição moderna das marcas, a saber: proteção legal conferida ao titular da marca mediante o depósito de exemplar no Tribunal de Comércio e punição de contrafação de marcas particulares através do pagamento de indenização ao titular.

Posteriormente, foram editadas as seguintes leis, todas tratando de matéria atinente às marcas comerciais: a lei orgânica francesa de 23 de junho de 1857, a lei italiana de 30 de agosto de 1868, as leis inglesas de 25 de agosto de 1883 e de 23 de agosto de 1887, esta última regulando tema voltado a marcas fraudulentas. A primeira lei Norte-Americana a respeito do assunto foi editada em 3 de março de 1881.

⁷ DOUGLAS GABRIEL DOMINGUES, *Marcas e Expressões de Propaganda*, Forense, Rio de Janeiro, 1984, p. 41.

CAPÍTULO 4 AS MARCAS NO DIREITO BRASILEIRO

4.1 A LEI N.º 2.682 DE 1875

Cabe destacar que a primeira lei brasileira sobre o tema foi editada em 23 de outubro de 1875, a lei n.º 2.682/75. Antes de 1875 não existia no país qualquer tipo de proteção legal à propriedade industrial, pelo que eram freqüentes as contrafações. Os prejudicados tentavam, em vão, responsabilizar judicialmente os responsáveis, ante o silêncio e completa omissão do Código Criminal do Império. Tentava-se enquadrar a marca falsa, por analogia, em delitos outros, tais como falsificação de escrito público ou privado, supressão de escrito verdadeiro, furto, estelionato, crime contra a propriedade artística e literária ou abuso da liberdade de imprensa. Jamais lograva-se êxito, uma vez que os crimes acima descritos apresentam tipos legais completamente estranhos à contrafação, e, como é cediço, a lei penal não admite que se faça uso da analogia em prejuízo do acusado.

Interessante relatar o caso ocorrido em nosso país por volta de 1875, por estar intrinsecamente relacionado à edição da referida lei: nesta ocasião, a firma “Meuron & Cia.”, que fabricava rapé com a marca “Arêa Preta”, começou a ter dificuldades com um concorrente – “Moreira & Cia.” - que lançara no mercado o mesmo produto sob a marca “Arêa Parda”. O fato de ambas as empresas serem estabelecidas na Bahia, aliado à relativa semelhança nas razões sociais de ambas as envolvidas, contribuía para instaurar enorme confusão no mercado e no espírito do consumidor, com reais e evidentes prejuízos para a empresa que primeiro se utilizava da marca. Esta, patrocinada pelo ilustre advogado baiano, Rui Barbosa, ingressou em juízo alegando ursupação de marca. Apesar da decisão de 1ª instância ter sido favorável à autora, o Tribunal baiano anulou o processo *ab initio*, argumentando, justamente, falta de base legal para condenação dos réus.

O caso acabou ganhando notoriedade, e a decisão do Tribunal não agradou aos comerciantes, que, juntamente com o demandante, encaminharam representação ao Poder Legislativo, denunciando a insegurança geral que se instaurava entre os industriais, que vinham sendo vítimas de emblemas e invólucros falsificados ou contrafeitos. A representação foi acolhida, daí resultando na elaboração de projeto

de lei que, aprovado, fez nascer a já citada lei n.º 2.682, de 23 de outubro de 1875. A lei protegia apenas o fabricante do produto ou seu vendedor, e só permitia que fossem assinaladas com marca mercadorias destinadas ao comércio.

O artigo 2º da referida lei já conferia ao registro de marca o caráter atributivo consagrado pela lei atual, ou seja, a propriedade do sinal distintivo somente era reconhecida e assegurada pelo Estado após tornado público o registro da marca. Gama Cerqueira⁸ observa que o projeto da lei era ainda mais explícito quanto a tal caráter, pois estatuiu que: “ninguém poderá *pretender* a propriedade dela (marca) sem que previamente tenha registrado”. Entretanto, na exposição de motivos, a comissão encarregada de elaborar o referido projeto, exprimia que: “*não cria, porém, o registro, a propriedade da marca, que, como propriedade do nome patronímico, não encontra limitação nem no tempo, nem no espaço. A propriedade preexiste ao registro; mas este é exigido como condição do exercício da ação criminal, ficando sempre e em todo caso salva a ação cível por perdas e danos.*”

Porém, a redação original da comissão foi alterada no artigo 2º acima citado, substituindo-se a palavra “*pretender*” pela palavra “*reivindicar*”, à semelhança do que ocorrera com a lei francesa, onde idêntica substituição de palavras foi feita com igual propósito. Mas ainda assim a lei brasileira prestava-se à dupla interpretação, pois a redação do dispositivo contrastava com a exposição de motivos acima citada, o que levava o intérprete à situação de perplexidade. A questão foi esclarecida por decisão do Governo Imperial em 29 de outubro de 1877, no sentido de que “*o fato do registro não destrói o direito que alguém possa ter à sua propriedade (da marca), desde que prove posse anterior*”.

Cumprе ressaltar que a lei de 1875 surgiu da necessidade premente de se regular a proteção de marcas no país, até então desprovida de qualquer diploma legal. Versando sobre matéria pouco conhecida pelos nacionais, e feita, como depois afirmaria Visconde de Ouro Preto, “às pressas”, a lei revelou-se imprecisa e padecedora de falhas insanáveis, a tal ponto que já em 1882 cogitava-se de alterá-la. Foi apresentado

⁸ JOÃO DA GAMA CERQUEIRA, *Tratado da Propriedade Industrial*, Vol. 1, Introdução, Parte 1, p.36, Forense, 1946.

projeto de lei com esta finalidade à Câmara de Deputados, mas tal projeto sequer chegou a ser discutido.

4.2 A CONVENÇÃO DE PARIS DE 1883

Em 1883 realizou-se em Paris um Congresso Internacional para proteção da propriedade industrial, no qual se fizeram representar vários países, dentre os quais o Brasil. Como resultado deste Congresso, a Convenção foi promulgada pelo Brasil em 28 de junho de 1884, passando as normas nacionais a sofrer influência direta das disposições contidas na referida Convenção, que gerou, ainda, uma tendência de uniformização internacional da disciplina jurídica sobre direito de invenção e de marcas.

Esta tendência de uniformização de disciplina jurídica a nível internacional já se manifestava, inclusive, em outras áreas do Direito, já que, a partir do surpreendente desenvolvimento ocorrido nos meios de transporte e de comunicação, estreitaram-se as relações entre os povos, fomentando-se, por conseqüência, o intercâmbio comercial mundial. Sentiu-se, assim, a necessidade de que fossem criadas normas nacionais uniformes, de forma a não causar embaraços ao estreitamento dos laços comerciais entre os diversos Estados Nacionais.

Assim, a Convenção de Paris foi realizada em meio a esta tendência de uniformização internacional do Direito, sendo certo que, no campo da propriedade industrial, a uniformização revelava-se ainda premente, já que a proteção não seria efetiva se não se consolidasse a nível mundial.

Os participantes da Convenção de Paris declararam-se em estado de União para proteção da propriedade industrial, estabelecendo, entre outras regras:

- A criação de um escritório internacional denominado Bureau Internacional da União para a Proteção da Propriedade Industrial que funcionaria às expensas dos países integrantes da União;
- Criação de salvaguarda temporária da novidade das invenções, modelos e marcas, para fins de depósito em países unionistas, instituindo a figura da *prioridade*;

- Aos países unionistas a possibilidade de efetuarem acordos particulares relativos à proteção da propriedade industrial, desde que não contrariassem as disposições da Convenção;
- A possibilidade de depósito de marca de um país nos outros, salvo se a mesma fosse considerada contrária à moral e à ordem pública;
- A possibilidade de novas adesões;
- A proteção provisória das marcas, invenções, modelos e desenhos privilegiáveis que participassem de exposições internacionais reconhecidas oficialmente e organizadas em território de um dos países unionistas.

4.3 A REVISÃO DE MADRI DE 1891

A primeira revisão da Convenção de Paris foi realizada em 1890/1891, tendo sido ponto de maior destaque a insistência da França em regular de forma adequada a questão da falsa indicação de origem. Contra esta posição se levantava a Itália, que pretendia que a matéria continuasse regulada pelas disposições originárias da Convenção. Na falta de uma deliberação conclusiva a respeito do assunto, dez países firmaram uma convenção restrita, denominada *Acordo de Madri*, concernente à repressão das falsas indicações de origem dos produtos.

4.4 OS CÓDIGOS DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL BRASILEIRA

A partir da década de quarenta encontramos a legislação brasileira sobre marcas e patentes compendiada em quatro Códigos. O Decreto-Lei n.º 7.903, de 27 de agosto de 1945, instituiu o primeiro Código da Propriedade Industrial brasileiro. Este foi substituído pelo Decreto-Lei n.º 254, de 28 de fevereiro de 1967, que por sua vez deu lugar ao Decreto-Lei n.º 1005, de 21 de outubro de 1969. Este foi revogado pelo Código da Propriedade Industrial de 1971 (Lei n.º 5.772, de 21 de dezembro de 1971) que emana do Poder Legislativo, ao contrário dos três primeiros, originários do Executivo. Mais tarde, já em 1996, foi finalmente editada a Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula, atualmente, os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial no Brasil.

Feitas estas considerações históricas sobre tema, passaremos a desenvolver nosso estudo a respeito das marcas, já à luz dos dispositivos da lei em vigor.

CAPÍTULO 5 AS MARCAS NA LEI N.º 9.279/96

5.1 CONCEITO

Sem olvidarmos que a atual Constituição da República de 1988, seguindo exemplo das anteriores, confere proteção aos direitos inerentes à propriedade industrial (art. 5º, inciso XXIX da Constituição), cumpre iniciarmos nossa abordagem teórica a aspectos legais, doutrinários e jurisprudenciais a respeito da proteção conferida aos titulares de direitos relativos às marcas comerciais.

A Lei atual inicia a regulamentação das marcas estabelecendo em seu artigo 122 que são registráveis como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, desde que não compreendidos nas proibições legais. Assim dispendo a lei contrariou, de certa forma, a tradição dos Códigos acima citados, uma vez que estabelece de forma bem ampla a definição do que seja, ou do que possa ser registrado como marca, ressaltando as proibições legais.

Segundo Gama Cerqueira⁹, conceitua-se marca de fábrica e de comércio como sendo *“todo sinal distintivo apôsto facultativamente aos produtos e artigos das indústrias em geral para identificá-los e diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa.”*

Temos assim que marca é o sinal distintivo que identifica e distingue mercadorias, produtos e serviços de outros idênticos ou assemelhados. Originariamente o conceito de marca vinculava-se a um sinal eminentemente gráfico, isto é, prendia-se apenas à apresentação visual do sinal, sem cogitar da impressão sonora de uma marca emblemática ou verbal junto aos consumidores. Atualmente, com o desenvolvimento da radiodifusão e das telecomunicações, a confusão sonora de marcas parecidas é uma realidade que não pode ser descartada. Daí que a proteção não pode ser restringir

⁹ JOÃO DA GAMA CERQUEIRA, *Tratado da Propriedade Industrial*, Rio de Janeiro: Revista Forense, 1946, V. I, p. 364-365.

ao campo visual, devendo ser exigido que a marca constitua um conjunto distintivo de impressão visual e sonora. Caso contrário, a proteção prevista na lei e na Constituição não se efetivará.

Soares¹⁰ já se atém mais ao aspecto gráfico do sinal marcário, salientando que *“a marca é o sinal gráfico, figurativo ou de qualquer natureza isolado ou combinado e que se destina à apresentação do produto e/ou do serviço ao mercado. Por isso que deve ser distinta, especial e inconfundível. Consistindo a marca num sinal qualquer, e empregada esta palavra genericamente, subentende-se que a marca é Tudo, dispensando-se assim qualquer forma enumerativa, exemplificativa ou restritiva. Este sinal comumente se apresenta de forma gráfica, tendo por objeto a letra, sílaba, palavra, conjunto de palavras; o número ou conjunto de números, o risco, traço, conjunto de riscos e de traços; a sua forma figurativa ou ainda o conjunto das primeiras com esta última”*.

A lei, em seu artigo 123, inovou, quando fez previsão expressa da marca de certificação e da marca coletiva. A primeira corresponde àquela consagrada pelo esmero de fabricação dos produtos ou pela excelência dos serviços prestados pelos membros de determinada organização. Visa a garantia, uma vez que atesta ou certifica a origem, o material, o processo de fabricação ou de prestação dos serviços, induzindo no consumidor a idéia de qualidade. A segunda corresponde à marca de toda uma comunidade, destinada a assinalar e distinguir os produtos oriundos de uma cidade, região ou país, como se fora o selo de garantia, autenticidade, excelência e qualidade.

5.2 FUNÇÕES DA MARCA

Sem nos estendermos em discussões sobre quais seriam as funções principais e, por conseguinte, as secundárias do sinal de marca, matéria amplamente exposta por Gabriel¹¹, podemos assim discriminá-las:

¹⁰ JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES, *Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos*, Editora Revista dos Tribunais, 1997, p. 122.

¹¹ DOUGLAS GABRIEL DOMINGUES, *Marcas e Expressões de Propaganda*, Forense, Rio de Janeiro, 1984, p. 84 e segs.

- Indicação de origem dos produtos ou serviços;
- Garantia de qualidade dos produtos ou serviços; e
- Propaganda ou publicidade dos produtos ou serviços.

A marca permite a seu titular distinguir suas mercadorias ou serviços de outros disponibilizados no mercado de consumo, de procedência diversa. Intrinsecamente relacionada a esta primeira função, está a segunda, pois os consumidores, certificando-se da procedência do produto, terão uma garantia de sua qualidade. De fato, se já adquiriu produto de determinada procedência e ficou satisfeito, irá procurar produto similar que tenha a mesma origem, sendo, assim, esperada a mesma qualidade.

A terceira função acima assinalada, diz respeito ao fato da marca constituir-se num dos principais veículos de propaganda dos produtos e serviços por ela cobertos. Indiscutível a força atrativa que determinados signos exercem sobre o mercado de consumo, induzindo nos consumidores a idéia de que, se optarem pelo produto ou serviço assinalado, obterão, certamente, o nível de satisfação, garantia e qualidade procurados.

Não são necessárias maiores divagações para concluirmos que as funções acima indicadas estão em absoluta conformidade e harmonia com o que preconiza o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 4º, inciso VI, ao reprimir, em defesa dos consumidores, qualquer espécie de abuso praticada no mercado de consumo, aí incluindo os atos qualificados como concorrência desleal.

5.3 REQUISITOS DA MARCA

Segundo Gama Cerqueira¹², os requisitos a serem atendidos pelos sinais a serem registrados como marca, são os seguintes:

- Cunho distintivo;
- Novidade;
- Veracidade; e
- Caráter lícito.

¹² JOÃO DA GAMA CERQUEIRA, *Tratado da Propriedade Industrial*, Rio de Janeiro: Revista Forense, 1946, V. I, Parte I, p. 379 e segs..

A distintividade do sinal marca deve ser avaliada segundo dois aspectos: subjetivo e objetivo.

O primeiro diz respeito ao fato da marca ser distintiva em si mesma, ou seja, o sinal adotado deve apresentar grau mínimo de força distintiva, para que se possa operar a distinção entre os produtos e serviços. Deste requisito não se olvidou o legislador, quando estabeleceu, no artigo 124, inciso II, a vedação ao registro de letras, algarismos e datas, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva. Interpreta-se o dispositivo entendendo-se que linhas, círculos, letras ou números, em sua forma ordinária, não são elementos idôneos para registro como marca, porque, por conta de sua simplicidade e vulgaridade, não possuem suficiente cunho distintivo.

Interessante exemplo doutrinário sobre o tema¹³ é aquele segundo o qual um fornecedor de massas não poderia registrar como marca de seus produtos a expressão “*macarrão*”, na forma como é ordinária e genericamente conhecida. Não podendo registrá-la como marca, não poderá impedir seu uso pelos concorrentes. Somente poderá pleitear o direito industrial se revestir o signo “*macarrão*” de suficiente força distintiva, alterando-lhe, por exemplo, a forma ordinária pela qual é vulgarmente conhecida.

O aspecto objetivo do cunho distintivo diz respeito ao fato da marca a ser registrada ser diferente de outras marcas já em uso. Este aspecto está ligado ao requisito da novidade, a ser analisado em seguida.

O requisito da novidade não deve ser entendido de forma absoluta, daí porque é também conhecido como novidade relativa, como se verifica da decisão que segue:

“MANDADO DE SEGURANÇA - MARCA COMERCIAL - O REGISTRO DE MARCA DEVE OBEDECER OS REQUISITOS DE DISTINGUIBILIDADE, NOVIDADE RELATIVA, VERACIDADE E LICITUDE. BUSCAM, ALEM DISSO, EVITAR REPETIÇÕES OU IMITAÇÕES QUE LEVEM TERCEIROS, GERALMENTE O CONSUMIDOR, A ENGANO. DE OUTRO LADO, CUMPRE OBSERVAR A NATUREZA DA

¹³ FÁBIO ULHOA COELHO, *Curso de Direito Comercial*, São Paulo, Saraiva, Vol. 1, 6ª Edição, 2002, p. 162.

MERCADORIA. PRODUTOS DIFERENTES, PERFEITAMENTE IDENTIFICAVEIS E INCONFUNDIVEIS, PODEM, PORQUE NÃO LEVAM AQUELE ENGANO, APRESENTAR MARCAS SEMELHANTES."

(STJ, MS 328, proc. 199000008450/DF, 1ª seção, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, v.u., j. 24/04/1990, DJ 21/05/1990, p.4.421.)

Satisfaz-se o requisito quando a marca já não seja usada para assinalar produtos idênticos ou semelhantes. Ou seja, *salvo exceções a serem abordadas oportunamente*, o titular do direito de marca tem direito à proteção legal em relação àquela classe de produtos em que se insere o seu, e não nos demais ramos do mercado. A proteção conferida pela marca é informada pelo *princípio da especialidade*, pelo qual aplica-se a tutela apenas em relação a produtos idênticos, semelhantes ou afins (vide artigo 123, inciso I, da lei n.º 9.279/96), ou a certo gênero de comércio ou indústria.

O requisito da veracidade impõe que uma marca não deve conter indicação contrária à verdade, de modo a induzir em erro o consumidor, acerca da origem ou da qualidade do produto ou serviço assinalado. É bem verdade que são admitidos como marca nomes de fantasia, emblemas, etc, ou seja, não se exige que o signo adotado esteja absolutamente atrelado à origem, composição ou processo de que se originou o produto ou serviço. O que se veda é que o sinal extrapole desta flexibilização admitida pela lei, para induzir o consumidor em erro, acerca da origem ou qualidade do produto que pretende adquirir.

A meu ver, resta violado o princípio da veracidade o empresário registra como marca de adoçante a expressão "*aspartamex*", ou "*aspartamil*", se o produto não contiver, efetivamente, em sua composição química, o elemento conhecido como *aspartame*. De fato, a associação pelo consumidor será inevitável, sendo este induzido em erro sobre a natureza do produto que adquire. A marca, certamente, não poderia ser registrada.

Quanto ao caráter lícito, exige-se que o sinal adotado não seja escandaloso, contrário à moral e aos bons costumes, nem ofenda qualquer dos valores eleitos pelo constituinte como dignos de especial proteção, tais como a honra, a dignidade, a imagem, etc. O princípio foi lembrado pelo legislador, estando expresso no artigo 124, inciso III, da lei n.º 9.279/96.

Há que se distinguir as marcas verdadeiramente ilícitas daquelas que são lícitas, mas que são empregadas de forma ilícita, ou seja, a ilicitude está no uso que dela se faz. A marca será ilícita, como vimos, quando recairmos em qualquer das situações descritas no artigo 124, inciso III, da lei n.º 9.279/96. O uso ilícito de marca válida revelar-se-á quando o sinal adotado for perfeito, mas destinado a assinalar produtos cuja venda é proibida, ou pelo menos restrita.

5.4 O PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE E SUAS EXCEÇÕES

Como já vimos, o registro de sinal marcário encontra-se adstrito ao princípio da novidade, que não pode ser tomado em termos absolutos, mas relativos. Isto porque o registro da marca busca evitar que os consumidores sejam induzidos em erro, e acabem adquirindo produtos ou serviços induzido por expressões ou quaisquer sinais que causem confusão com outros já existentes. Ora, tal erro só será possível se os sinais assemelhados referirem-se a produtos ou serviços da mesma classe ou gênero do que se procura, caso contrário será impossível a confusão. Daí que, como vimos, plenamente aplicável o princípio da especialidade, segundo o qual a proteção conferida pela marca restringe-se a uma determinada classe ou gênero de produtos ou serviços. Assim, via de regra, o registro da marca não confere proteção que extrapole o ramo de atividade em que se insere o produto ou serviço assinalado. Produtos ou serviços diferentes, perfeitamente identificáveis e inconfundíveis, podem, por não ser viável, neste caso, a confusão, o engano, apresentar marcas semelhantes. Ressalte-se, no entanto, que quanto mais distintiva for a marca, maior deverá ser a proteção a ela deferida. Confirma-se a jurisprudência:

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COMPROVAÇÃO DE QUE A APELADA NÃO É DETENTORA DE MARCA DE ALTO RENOME. DUAS MARCAS IDÊNTICAS PODEM CONVIVER SIMULTANEAMENTE, DESDE QUE EM SEGUIMENTOS DIFERENTES.

- Apelação cível de EBEL INTERNATIONAL LIMITED em face da sentença que julgou improcedente o pedido que objetivava a anulação dos atos administrativos do Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, que indeferiram os pedidos de

registros, por entender que estaria havendo uma tentativa de aproveitamento parasitário do bom nome de EBEL S/A.

- Prevalência do princípio da especialidade, segundo o qual duas marcas idênticas podem conviver simultaneamente, desde que em segmentos mercadológicos diferentes, não trazendo, assim, prejuízo ao consumidor ou ao titular da marca anterior.

- A EBEL INTERNATIONAL demonstra, através da apresentação de relevante documentação, que não estaria a empresa EBEL S/A albergada pela norma constante do art. 125, da Lei 9.279/96, ou seja, não seria marca de alto renome.

- Não há que se falar em aproveitamento parasitário em relação ao elemento "EBEL" utilizado em vários produtos da apelante, visto que ambas empresas atuam, com sucesso, em diferentes setores de mercado.

- Não obstante o fato de as duas empresas usarem a mesma marca "EBEL", ambas dedicam-se a segmentos distintos do mercado, o que permite a aplicação do princípio da especialidade das marcas para possibilitar a coexistência das mesmas.

- Recurso provido."

(TRF 2ª Região, AC 249208, proc. 200002010597860/RJ, 1ª Turma, rel. Des. Fed. Ricardo Regueira, v.m., j.03/12/2001, DJ 09/07/2002.)

No entanto, como ressaltamos linhas acima, o princípio vale como regra geral, mas há exceções. As exceções referem-se às *marcas de alto renome*, previstas no artigo 125 da lei n.º 9.279/96. A tais marcas a lei assegura proteção especial em todos os ramos de atividade. Assim, pelo princípio da especialidade, a proteção da marca registrada é limitada aos produtos e serviços de mesma classe ou gênero, salvo quando o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI a declara "marca de alto renome", como bem observado por Ulhoa¹⁴.

O autor acima indicado prossegue advertindo que a proteção especial que se dá à marca registrada declarada de alto renome, além de significar a possibilidade de o titular impedir a utilização de sinal idêntico ou assemelhado em qualquer outro ramo de atividade

¹⁴ FÁBIO ULHOA COELHO, *Curso de Direito Comercial*, São Paulo, Saraiva, Vol. I, 6ª Edição, 2002, p. 159.

econômica, apresenta também outro aspecto, relativo às características essenciais responsáveis pelo seu amplo conhecimento junto aos consumidores. Isto significa que a marca de alto renome não pode ter sua forma distintiva principal utilizada por ninguém. Quando se trata de marca comum, seu titular está protegido contra reproduções e semelhanças dentro da mesma classe. Mas não poderá impedir o uso de signos visuais ou expressões lingüísticas comuns aos concorrentes, ainda que tenha sido o primeiro a ostentá-los em sua marca. São as chamadas marcas *débeis*, *fracas* ou *frágeis*, já reconhecidas pela jurisprudência de nossos tribunais:

"ADMINISTRATIVO - MARCAS FRACAS - SUFIXO DE USO COMUM CONSTANTE DE DUAS OU MAIS MARCAS OBRIGAMA CONVIVENCIA DAS MESMAS.

- PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE QUANTO AO RECONHECIMENTO E NULIDADE DE MARCA.

- PARA QUE HAJA GARANTIA DO USO EXCLUSIVO DE DETERMINADA MARCA, E NECESSARIO QUE O PROPRIETARIO CRIE NOVIDADE, ISTO E, ESTABELEÇA MODO DIFERENCIATIVO NO PRODUTO DE SUA INDUSTRIA OU COMERCIO.

- A GARANTIA SO E CONCEDIDA A QUEM CONSTITUI MARCA QUE EXPRIMA NOVIDADE E VERACIDADE.

- O CRITERIO DE APRECIACÃO DA COLIDENCIA DAS CHAMADAS MARCAS FRACAS, DADO SEU CARATER EVOCATIVO, E MENOS RIGIDO DO QUE O EMPREGADO NAS HIPOTHESES EM QUE A ANTERIORIDADE SE REVESTE DE SUFICIENTE CUNHO DE ORIGINALIDADE, ELEMENTO FUNDAMENTAL NAS MARCAS.

- ASSIM, AS MARCAS EM CONFLITO - SILASTIC E JISLASTIC -, COMPOSTAS DO MESMO SUFIXO, DE USO COMUM AOS PRODUTOS DE BORRACHA E ELASTICIDADE, HÃO QUE SUPORTAR O ONUS DA CONVIVENCIA COM OUTRAS MARCAS.

- APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, POR UNANIMIDADE."

(TRF 2ª Região, AC, proc. 9002228864/RJ, 3ª Turma, rel. Des. Fed. Celso Passos, v.u., j.28/04/1993, DJ 12/08/1993.)

"ADMINISTRATIVO E CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DE MARCA. ANULACAO DA DECISAO QUE INDEFERIU O REGISTRO DA MARCA 'LISTAS AMARELAS'.

1. A DESPEITO DA FORMA NOMINATIVA DO PEDIDO DE REGISTRO DA MARCA, A EXPRESSAO 'LISTAS AMARELAS' TEM SUFICIENTE FORMA DISTINTIVA PELO CONJUNTO FORMADO.

2. EMBORA EVOCATIVA, COMO FRACA E SUSCETIVEL DE REGISTRO.

3. APELO IMPROVIDO, A UNANIMIDADE."

(TRF 2ªRegião, AC, proc. 9002140711/RJ, 2ª Turma, rel. Des. Fed. Alberto Nogueira, v.u., j.17/10/1990, DJ 29/11/1990.)

"ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO, COM BASE NO ART. 65, ITEM 20, DO CODIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, DE PEDIDO DE REGISTRO DA MARCA 'RAMCARD', DESTINADA A ASSINALAR, NA CLASSE 09, APARELHOS ELETRONICOS.

1. EM SE TRATANDO DE MARCA EVOCATIVA, OU FRACA, NÃO SE TORNA IMPRESCINDIVEL A FORMA DISTINTIVA, SENDO SUFICIENTE, NA NOMINATIVA, A ORIGINALIDADE.

2. A JUSTAPOSIÇÃO DE RAM COM CARD, COMPONDO NOVA PALAVRA, NÃO REGISTRADA NOS LEXICOS, SE INSERE NESSA PERSPECTIVA LEGAL E DOUTRINARIA, PLACITADA PELA JURISPRUDENCIA.

3. APELO IMPROVIDO, A UNANIMIDADE."

(TRF 2ªRegião, AC, proc. 8902040259/RJ, 2ª Turma, rel. Des. Fed. Alberto Nogueira, v.u., j.28/08/1990, DJ 23/10/1990.)

A indústria farmacêutica fornece-nos exemplos bastante esclarecedores a este respeito. Os medicamentos são muitas vezes denominados através de variações lingüísticas do nome científico de seus componentes componente básico ou do mal a que se destina combater. É o caso, por exemplo, do *Cefalon* e do *Cefalit*, destinados à atenuação dos efeitos da cefaléia (os exemplos são do próprio autor acima citado). Tais marcas revelam-se como marcas fracas, já que tomam como sinal termo muito assemelhado à denominação genérica inerente ao ramo de atividade em que atuam. Seus titulares não poderiam impedir que outro empresário, interessado em atuar no mesmo

ramo (combate aos efeitos da cefaléia), adote como marca nome comum e assemelhado aos sinais por eles adotados, associado a outros elementos.

Assim, denominação de cunho genérico e evocativo, ainda que registrada como marca, não impede a utilização da mesma por terceiros, juntamente com outros elementos identificadores. Vejamos outros exemplos:

*“PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA REGISTRADA
'BANKNOTE' - DENOMINAÇÃO GENÉRICA DE PRODUTO.
DESNECESSIDADE DE ANULAÇÃO DO REGISTRO.*

I - A marca registrada junto ao INPI de cunho genérico, estreitamente ligada ao produto, torna possível o uso por empresas do mesmo ramo de atividades, desde que no sentido comum e em conjunto com outros elementos identificadores, não havendo que se falar em exclusividade e anulação de registro por via própria.

II - Recurso especial da ré conhecido e provido.”

(STJ, Resp 128136, proc. 199700266109/RJ, 3ª Turma, rel. Min. Waldemar Zveiter, v.u., j. 17/08/2000, DJ 09/10/2000, p. 141.)

*“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA REGISTRADA
TERERÊ - DENOMINAÇÃO GENÉRICA DO PRODUTO.
ANULAÇÃO DO REGISTRO. DESNECESSIDADE.*

1. O termo 'TERERÊ' significa 'refresco de mate, sorvido com bombilha e que se distingue do chimarrão por ter água fria em vez de água quente' (Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa).

2. A denominação registrada é a marca comercial da autora. No entanto, o registro no INPI não impede o uso desta por terceiros, em seu sentido comum, juntamente com outros elementos identificadores.

3. Permanece o registro da expressão obtido pela apelante, para que o use com exclusividade como sua marca comercial. Entretanto, a expressão em seu sentido comum e genérico pode ser utilizada por seus concorrentes sem a necessidade de anulação de registro.

4. Apelação improvida.”

(TRF 1ª Região, AMS - 34000009727, proc. 199934000009727/DF, 5ª Turma, rel. Des. Fed. Selene Maria de Almeida, v.u., j. 27/05/2002, DJ 10/06/2002, p. 59.)

Situação bem diferente é aquela ostentada pela marca de alto

renome, que recebe proteção especial mesmo em relação aos signos de uso comum. É o caso, por exemplo, da marca *McDonald's*, de que é titular conhecidíssima rede de *fast-food*. O prefixo *Mc* identifica de tal forma a rede que, embora se trate de sinal lingüístico comum – sobretudo na composição de nomes pessoais -, não pode ser utilizado por nenhum outro empresário. Ela é, em todo o mundo, de tal forma conhecida por seu prefixo – largamente explorado nas propagandas e na identificação de seus produtos-, que impediria, certamente, o registro de marcas como *Mc Chinese*, como ilustra Wolfgang Berlit¹⁵, citado por Ulhoa.

Vejam algumas decisões sobre o tema:

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL - RECONHECIMENTO DE MARCA COMO DE ALTO RENOME - PROTEÇÃO DIFERENCIADA - ART. 125, DA LEI N.º 9.279/96 - RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - ART. 269, 11, DO CPC - REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA - SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.

1- Embargos de Declaração conhecidos e providos apenas para retificar o equívoco contido no item I, da V. Ementa de fls. 848, ressaltando-se que nada há a ser modificado no Voto, que permanece integral.

2- Prevalece, com o provimento dos Embargos de Declaração, a Ementa, que passa a conter o teor a seguir.

3- É assegurada proteção especial à marca considerada de alto renome, registrada no Brasil, proteção esta que alcança todos os ramos de atividade. Este é o princípio contido no art. 125, da Lei n.º 9279/96.

4- A pretensão não foi contestada pelo INPI, que se manifestou, reconhecendo ser a marca DAKOTA de alto renome e, por isso, merecedora da proteção conferida pelo art. 125, da Lei n.º 9279/96.

5- Reconhecida a procedência do pedido exordial, incide a norma ínsita no inc. II, do art. 269, da Lei de Ritos.

6- Remessa necessária improvida.

7- Sentença integralmente mantida.”

(TRF 2ª Região, REO 209913, proc. 199902010418821/RJ,

¹⁵ WOLFGANG BERLIT, *Das neue Markenrecht*. München, Verlag C. H. Beck, 1995, p. 184.

5ª Turma, rel. Des. Fed. Raldênio Bonifacio Costa, v.u., j.24/04/2001, DJ 24/07/2001.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE REGISTRO E ABSTENÇÃO DO USO DE MARCA – ART. 173, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 9.279/96 - ABSTENÇÃO DE USO DE NOME DE DOMÍNIO.

I - Avulta a fumaça do bom direito, pois o nome 'GLOBO' e suas variantes são por todos conhecidos, tendo sido registrados em várias classes ligadas a atividades do ramo da comunicação. Inclusive, a Lei n.º 9.279/96 confere expressa proteção à marca de alto renome, impedindo o seu uso por outrem em qualquer ramo de atividade (art. 125);

II - Não são registráveis como marca a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação (art. 124, V da Lei 9.279/96). Também, não é registrável a marca que reproduzir ou imitar, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, marca alheia registrada, para distinguir ou certificar serviço ou produto idêntico, semelhante ou afim, causando, da mesma forma, confusão ou associação (art. 124, XIX da Lei 9.279/96);

III - O perigo na demora também se faz presente, porquanto a gama de consumidores sujeita à confusão proveniente da convivência entre as duas marcas em comento é enorme, o que poderá ocasionar as perdas materiais relatadas pela Agravada;

IV - Perda parcial do objeto, tendo em vista a reconsideração pelo MM. Juízo a quo, relativa ao pedido de abstenção de uso de domínio;

V - Recurso desprovido.”

(TRF 2ª Região, AG 85122, proc. 200102010361443/RJ, 4ª Turma, rel. Des. Fed. Valmir Peçanha, v.u., j.23/09/2002, DJ 11/12/2002, p.251.)

5.5 NATUREZA DO REGISTRO CONCESSIVO DA MARCA

Há dois sistemas referentes à natureza do registro da marca. O primeiro deles é conhecido como registro declarativo, adotado pelos Estados Unidos, pelo qual o modo de aquisição da propriedade industrial dá-se pelo efetivo uso da marca, tendo o registro caráter meramente

declaratório desta aquisição, e tendo por efeito conferir ao titular da marca já adquirida pelo uso, certas garantias especiais previstas em lei.

No segundo sistema, conhecido como atributivo, o registro assume caráter constitutivo da propriedade e, por conseguinte, do direito ao uso exclusivo da marca. Antes do registro a propriedade é privada de proteção. O Brasil adota este sistema, como se verifica da redação do artigo 129, *caput*, da lei n.º 9.279/96. No entanto, há exceções à regra aqui estabelecida.

A primeira exceção está prevista expressamente no artigo 126 lei n.º 9.279/96. O artigo atribui poderes ao INPI para indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, ainda que de forma parcial, uma outra marca, que notoriamente não pertence ao solicitante. Tal previsão legal representa o cumprimento, pelo Brasil, de compromisso internacional assumido quando de sua adesão ao à Convenção da União de Paris, já abordada neste trabalho. Pelo artigo 6º *bis* (I), os países unionistas se comprometem a recusar ou invalidar registro, bem como proibir o uso, de marca que constitua reprodução, imitação ou tradução de uma outra, que se saiba pertencer a pessoa diversa, nascida ou domiciliada em outro país signatário da Convenção. Assim, como ressaltado por Ulhoa¹⁶, a *marca notoriamente conhecida* goza de proteção especial, que independe de registro no INPI. Se alguém pretender apropriar-se de marca que evidentemente não lhe pertence, o seu pedido poderá (deverá) ser indeferido pelo INPI, mesmo que não exista registro anterior da marca no Brasil. Confira-se a jurisprudência sobre o tema:

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL MARCA - TITULARIDADE - TRANSFERENCIA A FALTA DE REGISTRO DA TRANSFERENCIA NÃO IMPEDE QUE O CESSIONARIO DEFENDA SEU DIREITO AO USO EXCLUSIVO. INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 87 E 88 PAR. 1. DO CODIGO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CADUCIDADE - REQUERIMENTO A CIRCUNSTANCIA DE HAVER SIDO REQUERIDA A DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE NÃO CONSTITUI, POR SI, CAUSA OBSTATIVA DA

¹⁶ FÁBIO ULHOA COELHO, *Curso de Direito Comercial*, São Paulo, Saraiva, Vol. 1, 6ª Edição, 2002, p. 160.

TRANSFERENCIA DE TITULARIDADE A PROTEÇÃO CONFERIDA A MARCA, PODE SER NOTORIAMENTE CONHECIDA 'COMO JA SENDO A MARCA DE UM CIDADÃO DE OUTRO PAIS CONTRATANTE' (ART. 6. BIS), CONSTITUI GARANTIA DISTINTA DA OUTORGADA PELO ARTIGO 2. DA MESMA CONVENÇÃO. NO BRASIL, INDEPENDE DO REGISTRO."

(STJ, Resp 36102, proc. 199300170821/RJ, 3ª Turma, rel. Min. Eduardo Ribeiro, v.u., j.28/02/1994, DJ 28/03/1994, p.6.315.)

"ADMINISTRATIVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA NOTÓRIA INTERNACIONALMENTE. PROTEÇÃO. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO ADMINISTRATIVA AO REGISTRO. EXCLUSÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL IMPOSTA AO INPI.

- A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade, no país de origem, nos termos do art. 6º da Convenção da União de Paris, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

- Os registros da marca 'Fossil', concedidos à Guty Calçados e transferidos à Catuai Comercial para assinalar artigos de viagem e roupas e acessórios para uso comum, esportes e uso profissional, não podem subsistir, ante a notoriedade e anterioridade da marca registrada pela Fossil Inc. no segmento de relógios, nos Estados Unidos da América, em 1987. Descabe cogitar se a notoriedade no estrangeiro já havia efetivamente sido alcançada quando, dois anos depois, foi obtido o primeiro registro pelas empresas brasileiras, posto que, certamente, àquela altura, já se faziam os investimentos para que a marca se tornasse notória.

- Não responde o INPI pela verba de sucumbência, posto que, ao deferir o registro da marca à Guty Calçados, agiu conforme a Lei nº 5.772/71, sem que a Fossil Inc. opusesse, na oportunidade, o recurso previsto no art. 101 do diploma legal, então vigente.

- Apelação e remessa improvidas."

(TRF 2ª Região, AC 187868, proc. 9802491675/RJ, 5ª Turma, rel. Des. Fed. Nizete Rodrigues, v.u., j.27/11/2002, DJ 06/02/2003, p.143.)

"ADMINISTRATIVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA NOTÓRIA INTERNACIONALMENTE. PROTEÇÃO. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO ADMINISTRATIVA AO REGISTRO. EXCLUSÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL IMPOSTA AO INPI.

- A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade, nos termos do art. 6o bis (I) da Convenção da União de Paris, goza de proteção especial independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. Inteligência do art. 126 da Lei 9.279/96.

- O registro da marca 'The BS By The Body Shop', concedido à Vitaderm para assinalar produtos de perfumaria e beleza, não é suficientemente distinto da expressão 'The Body Shop' que, ademais, é distintiva do nome comercial da apelada, nos termos do art. 8o da Convenção de Paris e do art. 65, 5, do CPI.

- Não responde o INPI pela verba de sucumbência, posto que, ao deferir o registro da marca à Vitaderm, agiu conforme a Lei nº 5.772/71, sem que a The Body Shop opusesse, na oportunidade, o recurso previsto no art. 101 do diploma legal, então vigente.

- Apelo da Vitaderm improvido. Apelação do INPI e remessa providas."

(TRF 2ª Região, AC 175992, proc. 9802289116/RJ, 5ª Turma, rel. Des. Fed. Nizete Rodrigues, v.u., j. 16/10/2002, DJ24/01/2003, p.268.)

A segunda exceção ao caráter atributivo do registro vem prevista no próprio artigo 129, em seu parágrafo 1º, da lei n.º 9.279/96. O dispositivo trata do direito de precedência ao registro, atribuído pela lei àquele que de boa-fé, na data da prioridade ou do registro, usava no país, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim.

5.6 TEORIA DA DISTÂNCIA

A Teoria parte do pressuposto que, já estando os consumidores habituados à coexistência de marcas assemelhadas, referentes a produtos ou serviços idênticos ou afins, o surgimento de novas marcas parecidas ou assemelhadas às antigas não causará confusão com estas. Isto porque os consumidores já estarão habituados a prestar atenção

nas diferenças existentes entre as marcas em questão, sendo certo que o surgimento de novas marcas, tão assemelhadas à marca tomada como parâmetro, quanto as já existentes, não poderá causar confusão, ou induzir os consumidores em erro.

A Teoria foi elaborada pela doutrina alemã e avalia a força distintiva da marca com base em eventual convívio pacífico da mesma com outras já existentes. Assim, o surgimento de uma nova marca que não se aproxime mais da primeira do que aquelas já existentes, não poderá alterar o panorama de convivência pacífica já existente.

De fato, se os consumidores já estão habituados à existência pacífica de uma determinada marca com outras que lhe são assemelhadas, referentes à mesma classe ou gênero de produtos ou serviços, terão adquirido grau de sensibilidade suficiente para diferenciar a marca em questão com as já existentes. Assim, não serão induzidos a erro pelo surgimento de nova marca que não guarde maior grau de semelhança em relação à marca tomada como referência, do que aquelas que lhe antecederam.

5.7 MARCA E NOME EMPRESARIAL

A marca e o nome empresarial têm diferentes objetos. Enquanto a marca identifica, direta ou indiretamente, produtos e serviços, o nome empresarial identifica o sujeito de direito, isto é, o empresário, pessoa física ou jurídica. Muito embora possa ser conveniente em termos econômicos, a adoção do mesmo núcleo lingüístico nos dois designativos, para o Direito é irrelevante o fato de haver ou não identidade lingüística. Cada designativo segue o regime jurídico que lhe é previsto na legislação, e terá a proteção nela prevista. Os regimes jurídicos apresentam diferenças significativas entre si, podendo ser apontadas, para efeitos didáticos, como faz Ulhoa¹⁷, as seguintes:

- O órgão responsável pelo registro;
- O âmbito material da tutela;
- O âmbito territorial da tutela;
- O âmbito temporal da tutela.

¹⁷ FÁBIO ULHOA COELHO, *Curso de Direito Comercial*, São Paulo, Saraiva, Vol. I, 6ª Edição, 2002, p. 181.

A primeira diferença diz respeito ao órgão em que são registrados. A proteção ao nome empresarial deriva da inscrição da firma individual, ou do arquivamento do ato constitutivo da sociedade, na Junta Comercial, ao passo que a marca decorre, como sabemos, do registro junto ao INPI. São atividades diferentes, seus resultados são distintos e, é bom frisar, o registro no INPI não substitui o registro na Junta, e vice-versa. Assim, a marca será protegida, nos termos da lei, após seu registro no INPI, enquanto o nome empresarial adquirirá a tutela prevista no regime que lhe é próprio após registrado na Junta Comercial. Este aspecto foi bem realçado, inclusive, na decisão abaixo ementada, da qual foi relatora a ilustre Desembargadora Federal Maria Helena Cisne Cid:

“Direito Comercial. Nome comercial (Arquivamento dos atos constitutivos na Junta Comercial). Marca (Registro no INPI). Art. 65, do Código de Propriedade Industrial (Lei nº 5.772/71).

I - Não há confundir-se marca e nome comercial. A primeira, cujo registro é feito junto ao INPI, destina-se a identificar produtos, mercadorias e servidores. O nome comercial, por seu turno, identifica a própria empresa, sendo bastante para legitimá-lo e protegê-lo, em âmbito nacional e internacional, o arquivamento dos atos constitutivos no Registro do Comércio.

II - Em havendo colidência entre marca e nome comercial, prevalece este se foi levado a registro na Junta Comercial em data anterior à da junto ao INPI. Observância do art. 65, do então vigente Código de Propriedade Industrial (Lei nº 5.772/71), que veda o registro como marca de título de estabelecimento ou nome comercial.

III - Recurso providos. Custas e honorários na ordem de 10% sobre o valor atualizado da causa.”

(TRF 2ª Região, AC 177367, proc. 9802310697/RJ, 3ª Turma, rel. Des. Fed. Maria Helena Cisne, v.u., j. 20/03/2001, DJ 17/07/2001.)

A segunda diferença, relacionada ao âmbito material da tutela, refere-se ao fato da marca, salvo as exceções assinaladas, ser informada pelo princípio da especialidade, ou seja, a proteção se dirige tão somente a uma determinada classe ou gênero de produtos e serviços, enquanto o nome empresarial recebe proteção independentemente do ramo de atividade econômica a que se dedica o empresário. Isto

porque a proteção dirigida ao empresário não tem como foco principal impedir a confusão entre os consumidores, como ocorre com a marca, mas sim o de preservar a reputação do empresário, junto a seus fornecedores e financiadores. Bem de ver que o protesto de um título em nome de um poderá prejudicar outro empresário, com nome assemelhado, e este prejuízo independe do específico ramo de negócio explorado por eles. Assim, o empresário que primeiro registrar o nome na Junta Comercial poderá opor-se a que outro adote, no Estado correspondente (a seguir teceremos breves comentários sobre o aspecto territorial), nome igual ou semelhante, ainda que os ramos de mercado não sejam concorrentes.

A terceira diferença está no fato de que a proteção conferida pela Junta Comercial se exaure nos limites do Estado a que pertence (artigo 1166 do Código Civil), enquanto que os efeitos do registro de marca são de âmbito nacional. Como o registro do nome empresarial tem abrangência estadual, e não nacional, seus efeitos estão restritos aos Estados em que o empresário tem sede ou filial. Se tiver interesse em expandir a tutela para outros Estados, o empresário deverá providenciar o arquivamento nas Juntas Comerciais dos respectivos entes federados (artigo 1166, parágrafo único, do Código Civil). Situação diferente se observa quando do registro de uma marca no INPI, em que a proteção se verificará ao longo de todo o território nacional. Há que se ressaltar, no entanto, que a limitação da proteção conferida ao nome empresarial às fronteiras do Estado membro não vem sendo aceita pacificamente pela doutrina, sustentando-se tal posicionamento em vários argumentos, dentre os quais podemos citar o que entendemos ser, talvez, o mais forte: se os empresários estrangeiros teriam, com base na Convenção de Paris, proteção no âmbito de todo o território nacional, a limitação imposta aos empresários nacionais violaria o princípio da isonomia que tem, como sabemos, arcabouço constitucional.

A quarta e última diferença a ser abordada diz respeito ao prazo de duração da proteção. Enquanto o direito de utilização exclusiva da marca se extingue após transcorridos dez anos, se não for requerida prorrogação, aquele que emerge da inscrição do nome empresarial vigora por prazo indeterminado. Enquanto a sociedade ou firma estiver em funcionamento regular, será tutelado o respectivo nome empresarial. Apenas a *declaração de inatividade da empresa*, que ocorre nas

condições previstas do artigo 60, §1º, da Lei n.º 8.934, de 18 de novembro de 1994, que dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, pode importar na extinção do direito ao nome empresarial contra a vontade de seu titular, como se verifica abaixo:

"Art. 60. A firma individual ou a sociedade que não proceder a qualquer arquivamento no período de dez anos consecutivos deverá comunicar à junta comercial que deseja manter-se em funcionamento.

§ 1º Na ausência dessa comunicação, a empresa mercantil será considerada inativa, promovendo a junta comercial o cancelamento do registro, com a perda automática da proteção ao nome empresarial."

Estabelecidas as diferenças entre nome empresarial e marca, cumpre tecermos alguns comentários sobre uma questão que já vem causando discussões doutrinária e jurisprudencial: pode haver colidência entre nome comercial e marca?

Imaginemos, como exemplo, que o titular de uma marca deseje impedir que o sinal distintivo de seus produtos ou serviços seja utilizado na identificação de sociedade de terceiros. Imaginemos, ainda, que alguém pretenda registrar junto ao INPI sinal que já integra nome comercial devidamente registrado na Junta Comercial. Como solucionar estes possíveis conflitos? A jurisprudência tem se orientado no sentido de se priorizar a anterioridade do registro, seja este de um ou de outro, como já se pôde observar na decisão acima transcrita. Confirmam-se outras decisões a respeito do tema:

"COMERCIAL. MARCA. NOME COMERCIAL. Subsistência do registro do nome comercial, porque o depósito da marca que aproveita uma de suas palavras foi feito posteriormente. Recurso especial conhecido e provido."

(STJ, Resp 158668, proc. 199700905128/AM, 3ª Turma, rel. Min. Ari Pargendler, v.u., j. 29/11/2002, DJ 24/03/2003, p.213.)

"Nome comercial. Marca. Conflito. Mesmo mercado. Especificidade. Precedentes.

1. A proteção ao nome comercial impede o registro posterior de marca igual por terceiro, ainda mais quando no mesmo ambiente de mercado, o setor agropecuário.

2. *Recurso especial conhecido e provido.*”

(STJ, Resp 284742, proc. 200001102885/SP, 3ª Turma, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, v.u., j. 20/08/2001, DJ08/10/2001, p.212.)

“Nome comercial. Marca. Princípio da anterioridade. Ausência de registro da marca pela empresa ré. Utilização de patronímico. Precedentes da Corte.

1. *A circunstância do uso de patronímico não altera o princípio maior da proteção ao nome comercial, subordinado ao princípio da anterioridade, nos termos do art. 8º da Convenção de Paris, na forma da revisão de Haia de 1925.*

2. *Dispondo a autora de registro de marca em diversas categorias, não pode a empresa ré, que não dispõe sequer de registro, havendo nos autos indicação de mero pedido, invadir a exclusividade nas classes registradas, que impede a utilização por terceiros.*

3. *Recurso especial conhecido e provido.*”

(STJ, Resp 406763, proc. 200200034750/SP, 3ª Turma, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, v.u., j. 19/09/2002, DJ 11/11/2002, p.212.)

CONCLUSÃO

Avizinha-se o termo final da tarefa a que me propus. Antes de dada por encerrada, cumpre elencar algumas conclusões.

Não será taxativo o rol. E não o será porque, em trabalho dessa natureza, encontram-se conclusões quase a cada parágrafo.

Mesmo assim, não podem deixar de ser destacados alguns pontos, sem prejuízo de outros que já foram referidos no corpo do texto.

Ei-los:

1. Mesmo na remota Antigüidade, já encontrávamos marcas utilizadas como sinal distintivo, muito embora não ostentassem o caráter comercial que posteriormente vieram a adquirir e conservar até nossos dias;

2. Ao longo da Idade Média, período em que surgiram as corporações medievais, a utilização das marcas passou por significativa evolução, sendo certo que ao final do período renascentista as marcas

já apresentariam o gérmen do instituto jurídico modernamente conhecido, sendo dotadas, então, de valor economicamente apreciável, constituindo-se, assim, em bens jurídicos;

3. Com o advento da Revolução Industrial, as relações de produção sofreram grandes transformações, sendo caracterizada pela produção seriada, alargamento dos mercados, e difusão da propaganda dos produtos. Neste período o Direito Marcário passou por profundas transformações com uma crescente preocupação em legislar-se sobre a propriedade industrial;

4. A primeira experiência legislativa brasileira sobre o tema ocorreu em 1875, com a edição da n.º 2.682, de 23 de outubro de 1875, que já conferia ao registro de marca o caráter atributivo consagrado pela lei atual. Até então eram freqüentes os casos de contrafação, fracassando-se qualquer tentativa de se responsabilizar judicialmente os responsáveis, ante o silêncio e completa omissão do Código Criminal do Império;

5. De acordo com o atual regramento, o registro da marca, via de regra, não confere proteção que extrapole o ramo de atividade em que se insere o produto ou serviço assinalado. Produtos ou serviços diferentes, perfeitamente identificáveis e inconfundíveis, podem, por não ser viável, neste caso, a confusão, o engano, apresentar marcas semelhantes. No entanto, quanto mais distintiva for a marca, maior deverá ser a proteção a ela deferida;

6. Como reconhece a jurisprudência de nossos tribunais, denominações de cunho genérico e evocativo, ainda que registradas como marca, não impedem sua utilização por terceiros, juntamente com outros elementos identificadores;

7. A Lei n.º 9.279/96, em seu artigo 125, confere expressa proteção à marca de alto renome, impedindo o seu uso por outrem em qualquer ramo de atividade;

8. No Brasil, o registro assume caráter constitutivo da propriedade e, por conseguinte, do direito ao uso exclusivo da marca. Antes do registro a propriedade é privada de proteção. Vale como regra, mas há exceções.

9. Perfeitamente possível a colidência entre nomes comerciais e sinais de marca, sendo que neste caso, a jurisprudência vem se posicionando no sentido de priorizar a anterioridade do registro.

Eis o meu entendimento.

BIBLIOGRAFIA

- CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade industrial: introdução*, parte I. Vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 1946.
- COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de direito comercial*. Vol. I. 6ªed. São Paulo: Saraiva, 2002.
- DOMINGUES, Douglas Gabriel. *Marcas e expressões de propaganda*. Rio de Janeiro: Forense, 1984.
- FRANCESCHELLI, Remo. *Trattato di diritto industriale*, Vol. I. Milão: Giuffrè, 1973.
- LEVI, N. *La frode in commercio*. Torino: 1926.
- SILVEIRA, Newton. *A propriedade intelectual e as novas leis autorais*. 2ªed. São Paulo: Saraiva, 1998.
- SOARES, José Carlos Tinoco. *Lei de patentes, marcas e direitos conexos*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997.



PATENTES FARMACÊUTICAS E CONTROLE DE MERCADOS

CAROLINE MEDEIROS E SILVA

Juíza Federal no Rio de Janeiro

PATENTES FARMACÊUTICAS E CONTROLE DE MERCADOS

SUMÁRIO:

1. INTRODUÇÃO I – PRIMEIRA PARTE: 1. Histórico 1.1. Panorama do mercado farmacêutico: suas características 1.2.1. Agências reguladoras: sua atuação no mercado farmacêutico II – SEGUNDA PARTE: 2. TRIPS 2.1. The Doha Declaration 2.1. TRIPS-PLUS 3. LEGISLAÇÕES: 3.1. BRASIL: 3.1.1. Constituição Federal de 1988 3.1.2. Lei de Propriedade Intelectual 3.1.3. Medicamentos Genéricos 3.1. Outras Legislações 3.1.1. Espanha 3.1.2. Estados Unidos 3.1.3. Japão 3.1.4. Reino Unido 3.1.5. União Européia 3.1.6. República Popular da China 3.2. Acordos Bilaterais III – TERCEIRA PARTE: 4. SALVAGUARDAS: 4.1. Licenciamento compulsório: 4.1.1. Ausência da fabricação ou uso da patente 4.1.2. Abuso de direitos e de poder econômico 4.1.3. Emergência nacional ou interesse público 4.1.4. Experiência internacional 4.2. Importação paralela 4.2.1. Exaustão de direitos 4.3. Pipeline 5. JURISPRUDÊNCIA 5.1. Eficácia interna do acordo TRIPS 5.2. Polêmica na OMC: Brasil x Estados Unidos 5.3. África do Sul x 39 laboratórios multinacionais 5.4. Importação paralela: Centrafarm x Hoffmann-La Roche 6. CONCLUSÃO BIBLIOGRAFIA: ANEXOS: ANEXO I (Gráfico–p. patente depositado no país no setor farmacêutico) ANEXO II (Gráfico–patentes pipeline) ANEXO III (Hegemonia do capital multinacional no setor farmacêutico) ANEXO IV (Faturamento do setor conforme origem do capital investido) ANEXO V (Gráfico–tempo/custo no desenvolvimento de medicamento) ANEXO VI (Quadro comparativo: TRIPS x legislação nacional) ANEXO VII (Acórdão sobre prazo de vigência da patente-TRF 2ª Região) ANEXO VIII (Decisão na OMC sobre artigo 6º da Declaração de Doha) ANEXO IX (Acordo TRIPS)

1. INTRODUÇÃO:

Este trabalho tem por objetivo apresentar um panorama do direito patentário, com enfoque especial sobre as patentes farmacêuticas, a

codificação interna da matéria e as implicações do TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights ou, na tradução para o português, Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio) e outros diplomas legais de cunho transnacional, com reflexos sobre o ordenamento jurídico de várias nações, notadamente sobre o Brasil.

Buscaremos analisar as transformações sofridas pelo Direito patentário, desde sua concepção inicial, quando então era tratado como um privilégio excepcionalmente concedido, até alcançar o estágio atual no qual fora erigido à categoria de propriedade privada, fortemente defendida por setores econômicos controlados por multinacionais.

Um exemplo da força de tais interesses seria o acordo Trips, surgido no âmbito de GATT, como resultado da coalizão formada entre países desenvolvidos e corporações transnacionais de diversos setores, visando à criação de um regime que assegurasse a observância em escala mundial dos direitos de propriedade intelectual, de modo que os países signatários do mesmo não discriminassem, quanto a patenteabilidade, qualquer área de conhecimento, nem mesmo bens essenciais como remédios.

Tal orientação, porém, expôs uma série de efeitos perversos, em especial, no que diz respeito à saúde pública, na medida em que a aplicação indiscriminada e global dos direitos de propriedade intelectual gera preços de monopólio, impedindo sua aquisição por países mais pobres. A solução seria evitar a deturpação dos direitos de patentes em favor de alguns grupos de interesses, buscando a flexibilização do Acordo sobre Patentes em campos nos quais estejam em jogo prerrogativas ligadas aos direitos humanos, permitindo, com isso, a quebra de patentes para produção e importação de genéricos, sem que tal importe em retaliações econômicas pelos países mais desenvolvidos.

Um passo neste sentido foi a Declaração assinada na Conferência da OMC de 2001, em Doha, na qual se permite a países signatários a adoção de medidas para proteção da saúde pública.

No caso específico do Brasil, vale ressaltar que o mesmo ostenta a posição de um dos cinco maiores mercados farmacêuticos do mundo, com fortes possibilidades de aumentar suas inversões financeiras, principalmente em face da internacionalização das normas referentes aos acordos com o Mercosul, e outros mercados internacionais.

De outro giro, não se pode olvidar que a existência de um adequado sistema de patentes é de importância fundamental para a própria sobrevivência da indústria farmacêutica, que realiza investimentos muito altos em atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), sendo tal processo lento e com demorado retorno financeiro – em média, de 10 a 15 anos de estudos - paralelamente a necessidade de inversões contínuas com custos muito altos. Um estudo realizado no Reino Unido demonstrou que, de 319 produtos novos, todos na fase de pesquisa, em sete laboratórios farmacêuticos, 198 (62%) eram abandonados e a principal causa do cancelamento da pesquisa era o comportamento farmacocinético inadequado (39%), a falta de eficácia (30%), a toxicidade em animais (11%), e 10% por razões comerciais, como inviabilidade de desenvolver o remédio com custos comerciais.

Some-se a isso, as exigências cada vez maiores feitas pelos organismos governamentais, no que tange a concessão de autorizações para comercialização de medicamentos, tornando o processo de desenvolvimento de novos fármacos ainda mais complexa e demorada. Nos anos 60, despendia-se aproximadamente oito anos com esta fase; hoje, são exigidos, em regra, 15 anos para por um novo medicamento seguro no mercado. Neste passo, o custo médio do desenvolvimento de um novo medicamento, que era de aproximadamente 50 milhões de dólares na década de 60, nos anos 90 já passava de 400 milhões (vide anexo V).

Tais dados dão uma dimensão da importância de se ter um adequado sistema de patentes que permita às empresas recuperar os investimentos feitos, além de viabilizar a pesquisa de novos produtos no futuro, cabendo concluir que o setor industrial farmacêutico é um daqueles no qual o sistema de patentes apresenta maiores repercussões, em especial por serem produtos que, uma vez desenvolvidos, têm sua fórmula facilmente copiada, com tempo de vida útil pequeno, face ao contínuo desenvolvimento de novas tecnologias que permitem alcançar remédios mais avançados, eficazes e com menos efeitos colaterais.

Destacados tais pontos, estruturamos o trabalho da seguinte forma: a primeira parte do estudo adstringe-se à apresentação de um histórico sobre o desenvolvimento da concepção de patentes, inclusive quanto ao aspecto dos fármacos, até os dias de hoje, desenhando, a seguir, um panorama do mercado farmacêutico, com suas características mais

marcantes, dentre elas a concentração de mercados e a atuação de agências governamentais como meio de coibir abusos. Na segunda parte do trabalho, nos concentraremos nos diplomas legais que regem a matéria, tanto no âmbito internacional como nacional, confrontando diversas legislações e dando especial atenção à legislação nacional e o tratamento dispensado à matéria. Na terceira parte do trabalho, tentaremos nos aprofundar em alguns institutos com implicações relevantes na matéria, as salvaguardas, e com distintos reflexos conforme a política nacional adotada para a área (licenciamento compulsório, importação paralela, *pipeline*). Por fim, na última parte do estudo, traremos à colação alguma jurisprudência nacional e internacional, a fim de dar uma dimensão das disputas empreendidas no campo dos produtos farmacêuticos, em especial entre os governos de países em desenvolvimentos, na luta para implementar um dos direitos mais básicos de todo cidadão - a saúde - em confronto direto com o poderio da indústria farmacêutica, principal interessada em uma política estrita de defesa máxima das patentes, a fim de, com isso, fazer frente aos altíssimos gastos em pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos (P & D). Ao cabo do trabalho, acrescentamos Anexos, nos quais juntamos alguns quadros comparativos de legislações bem como dados de mercado quanto à produção e consumo de medicamentos, e os gastos *per capita* com os mesmos em diversos países.

Por derradeiro, releva destacar o recente acordo fomentado no âmbito da OMC que permite a importação de genéricos por parte de países subdesenvolvidos, sob a condição dos mesmos não serem revendidos a países desenvolvidos conforme se deflui do documento juntado ao Anexo VIII.

Em síntese, estes serão os pontos objeto de exame da presente monografia sobre as patentes farmacêuticas e o controle de mercados.

I – PRIMEIRA PARTE

1. HISTÓRICO:

Os primórdios do Direito patentário remontam a Idade Média, mais precisamente ao Feudo de Veneza, que teria aprovado, em 1474,

o primeiro diploma legal relacionado a patentes, concedendo aos inventores o direito exclusivo de produzir sua invenção durante um certo período. Antes disso, porém, já havia notícia de concessão das primeiras cartas de proteção, na Inglaterra, ainda no século XIV. Na segunda metade do século XV, passou-se a conceder proteção aos autores de obras literárias. A mesma Veneza já teria concedido, em 1469, direito de exclusividade de exploração para a indústria de impressão. As proteções a esta época eram concedidas por reis e senhores feudais sob critérios heterogêneos, conforme o arbítrio dos soberanos.

Visando a fixação de critérios mais objetivos é que em 1623, o Parlamento inglês elaborou o *Statute of Monopolies*, o qual estabelecia condições para a outorga de patentes, com prazo máximo de vigência de 14 anos.

Tal diploma legal gerou influências sobre várias legislações, em especial sobre a norte-americana, a qual, de forma pioneira, garantiu em sua Magna Carta cláusula protetiva de invenções por meio de patentes e de obras artísticas, através de *copyright*. Também foram os EUA que promulgaram a primeira lei de patentes de âmbito nacional, em 1790, estabelecendo prazo de 14 anos de validade para a patente concedida, bem como taxa para concessão da patente, além de exigir a apresentação de critérios objetivos para a concessão da registro.

O progressivo desenvolvimento das patentes, essencial à defesa do setor de produção, e das marcas, importante ao desenvolvimento do comércio, fez florescer, no século XIX, o campo da Propriedade Intelectual, ainda limitados os seus efeitos às fronteiras nacionais, de modo que outros países poderiam apropriar-se de idéias desenvolvidas em outros territórios.

Na França, a primeira lei sobre a matéria remonta a 1791, e fixava prazo de 15 anos para validade da mesma; na Suíça, a primeira legislação foi de 1890, e atualmente data de 1992; a Áustria promulgou sua lei em 1810; a Rússia, em 1812; a Prússia, em 1815; a Bélgica e Holanda, em 1817; a Espanha em 1820; o Vaticano, em 1833; a Suécia, em 1834; Saxônia em 1843 e, finalmente, Portugal, em 1837.

No Brasil, o primeiro documento que tratou da matéria foi o Alvará do Príncipe D. João VI, de 28 de abril de 1809, no qual se estabelecia que o privilégio da invenção teria validade por 14 anos, findo os quais

toda a Nação gozaria do fruto da inovação. Tal estipulação visava a fomentação da agricultura, bem como incremento do comércio, de acordo com o próprio documento.

A Constituição Imperial de 1824 manteve a proteção ao direito patentário, em seu artigo 179, item XXVI.

Visando a evitar o efeito perverso que as cópias internacionais de produtos patenteados em seus países de origem poderiam ocasionar aos mesmos, é que, em 1883, várias nações, dentre eles o Brasil, firmaram a Convenção de Paris, a qual, através de três princípios básicos estabeleceu as bases da Propriedade Intelectual: independência das patentes e marcas – ou seja, a concessão de um país não tem influência sobre a concessão dada por outro - tratamento isonômico, tanto entre nacionais quanto estrangeiros – o que impede tratamento preferencial em favor do nacional - direitos de prioridade – concedendo ao depositário da patente, em qualquer dos países signatários, preferência, dentro do prazo estipulado no documento, para depósito do mesmo pedido nos demais países da Convenção. A internalização de suas propostas no ordenamento de cada país era facultativa.

A partir do século XX, mais especificamente nas décadas de 30 e 40, o mundo vivenciou um movimento de supressão das normas protetivas dos direitos intelectuais, ao fundamento de que tal seria um dos passos necessários ao desenvolvimento industrial interno. Assim é que a Itália revogou sua legislação em 1939, o Japão e a Suíça, por volta de 1945.

Na mesma ocasião, o Brasil, que até então protegia produtos e processos farmacêuticos, a partir de 1945, durante o governo Getúlio, proibiu a concessão de patentes, excluindo de privilegiabilidade as invenções que tivessem por objeto produtos químicos, alimentícios e farmacêuticos, mantendo a patenteabilidade de processos farmacêuticos. Em 1969, com o Decreto-Lei 1.005/69, antecedido pelo DL 254/67, uma mudança no Código Brasileiro de Propriedade Industrial aboliu, por completo, o patenteamento para toda a área farmacêutica, o que se manteve com a promulgação da Lei 5.771/71 (artigo. 9º – c) até o advento da nova lei de patentes em 1996.

Tal movimento de enfraquecimento das patentes, àquele tempo, não causou grande reação posto que a produção mundial de medicamentos

ainda não havia alcançado escala global. A partir de final dos anos 70 e início dos anos 80, porém, iniciou-se um movimento de retomada das patentes, principalmente face à comercialização de produtos a nível mundial, e conseqüente aumento de gastos, não apenas com pesquisa e desenvolvimento, notadamente no desenvolvimento de novas tecnologias, como a engenharia genética, mas também com publicidade, para conquista de mercados. O resultado de tais esforços é o acordo TRIPS, assinado por 124 países, dentre eles o Brasil, em 15 de abril de 1994.

Segundo a OMPI – Organização Mundial de Propriedade Intelectual – em 1987, p. ex, eram muitas as restrições vigentes nos mais diversos países, no que tange às condições para a patenteabilidade, conforme se depreende do quadro infra-apresentado relativo à exclusão de patenteabilidade de processos e produtos ligados ao setor de fármacos*:

| PAÍS | PROCESSO | PRODUTO |
|---------------------------|--|-----------------------|
| Alemanha Ocidental | Sempre protegeu | A partir de 1968 |
| Áustria | Sempre protegeu | Não protegia até 1987 |
| Canadá | Sempre protegeu | Não protegia até 1987 |
| Dinamarca | Sempre protegeu | Não protegia até 1987 |
| Espanha | Sempre protegeu | A partir de 1992 |
| Estados Unidos | Sempre protegeu | Sempre protegeu |
| França | A partir de 1944 | A partir de 1960 |
| Holanda | A partir de 1949 | A partir de 1949 |
| Inglaterra | Até 1919; posteriormente retomada a proteção a partir de 1949. | A partir de 1949 |
| Itália | A partir de 1978 | A partir de 1976 |
| Japão | A partir de 1976 | A partir de 1976 |
| Suécia | Sempre protegeu | A partir de 1978 |
| Suíça | A partir de 1974 | A partir de 1977 |

* extraído de El problema de las patentes en el sector farmacéutico, Eduardo White, Centro de Estudios de Desarrollo y Relaciones Económicas Internacionales, Buenos Aires, nov/87

O acordo Trips, fruto de debates iniciados em 1986, por ocasião da Rodada Uruguai, no âmbito do GATT, expressão da grande indústria internacional quanto ao reforço dos direitos ligados a patente, ao contrário da Convenção de Paris, extirpou a possibilidade de não-concessão de proteção patentária, como ocorria até então com os fármacos. Tal acordo

regulamentou quais os direitos conferidos pela patente, os casos em que se permite o uso sem autorização, as nulidades, a caducidade, o tempo de vigência da patente, e a inversão do ônus da prova. Foi incorporado ao ordenamento pátrio pelo Decreto 1.355/94.

No caso específico do Brasil, a Lei 9.279/96, restou alcunhada de TRIPS-PLUS, por enrijecer ainda mais o sistema, restringindo salvaguardas e concedendo direitos, em moldes não previstos nem mesmo no Acordo Internacional. Dentre tais direitos conferidos ao titular da patente, tem-se a ausência de restrições relativas à remessa de *royalties*.

De todo o exposto, o que se pode concluir é que, inobstante os esforços de desenvolvimento de setores tecnológicos brasileiros, ainda que por via de apropriação de conhecimento alheio, o que teria motivado a não-concessão de patentes farmacêuticas, entre os interregnos de 1945 a 1996, tal não resultou em fortalecimento da indústria nacional ao mesmo tempo em que não restringiu o crescimento das empresas estrangeiras instaladas no país, as quais chegaram a dominar 90 % dos ativos das empresas do ramo, de modo que nem mesmo a expectativa quanto ao processo substitutivo de importações chegou a ser implementado pela indústria farmacêutica (vide quadro quanto a aquisições e incorporações de empresas nacionais por estrangeiras junto ao Anexo III).

A indústria nacional de remédios manteve-se adstrita a seguimentos de produtos populares, desenvolvidos sem grande dispêndio com pesquisas ou crescimento tecnológico, e que podem ser vendidos sem prescrição médica, sendo, outrossim, o seguimento menos lucrativo, posto que responde por aproximadamente 10 % do mercado.

Na fase atual, adotando postura diametralmente oposta, ou seja, permitindo a concessão de patentes para o setor farmacológico, mais do que expressão da pressão sofrida pelo país por parte dos países desenvolvidos, notadamente EUA, e grande indústria do setor, buscou o país inaugurar uma nova política neste campo, atraindo a instalação de novas unidades de produção e a intensificação de investimentos e ofertas de produtos de última geração. Até o presente momento, porém, o que se observa é o crescimento das importações com graves reflexos sobre nossa balança comercial, no mesmo ritmo de crescimento dos registros de patentes de medicamentos, em especial por parte dos Estados

Unidos, e Alemanha, totalizando, até 2001, aproximadamente, 700 patentes, 510 norte-americanas e 160 alemãs, contra 36 brasileiras (vide quadro comparativo quanto a pedido de patentes, dividido pela origem-nacionalidade, no Anexo I).

1.1. PANORAMA DO MERCADO FARMACÊUTICO: SUAS CARACTERÍSTICAS.

O setor farmacêutico representa porção significativa da movimentação de capitais em escala mundial, sendo responsável pela geração de milhares de empregos, e desenvolvimento científico e tecnológico. Nada obstante a tal poderio, sua dinâmica é muito própria, apresentando tendência à formação de oligopólios, ocasionando divisão e controle de mercados, o que torna necessária a atuação de órgãos governamentais a fim de evitar o desvirtuamento do setor, em especial em casos de nações como o Brasil, com baixo desenvolvimento tecnológico e grande dependência das multinacionais.

Feita esta breve digressão sobre o setor farmacológico, podem citar como principais características de funcionamento do mesmo:

1) Tendência à formação de oligopólios:

Uma das características mais marcantes dos produtos farmacêuticos é sua heterogeneidade, ou seja, os mesmos são divididos em classes e subclasses terapêuticas, com baixa substitutividade, de modo que é comum a formação de monopólios e oligopólios em torno das ditas classes ou subclasses, muitas das vezes com um único laboratório dominando mais da metade de um mercado específico, o que pode ser reforçado mediante o controle de fontes de matérias-primas. Estima-se que 80% do mercado mundial de medicamentos seja controlado pelas 50 maiores empresas multinacionais do ramo.

2) Difusão e dependência de marcas:

Embora sejam altos os gastos com pesquisa e desenvolvimento de novos princípios ativos e compostos químicos, por regra, o mercado de

remédios não apresenta barreiras naturais a competidores de mercado. Este é monopolizado pelas grandes empresas, além da via da proteção patentária, que garante a exclusividade ao titular da inovação durante certo lapso temporal, também e principalmente através do grande investimento em marcas, de modo a garantir o controle do mercado mesmo após a caducidade da patente. O dispêndio com marketing direcionado a médicos e farmacêuticos é tamanho que não raras vezes supera os gastos com o próprio desenvolvimento do produto. Os principais difusores desta técnica são Estados Unidos, Japão e Suíça.

3) Insuficiência de informações:

Os grandes laboratórios mantêm o monopólio quanto às informações relacionadas ao funcionamento do próprio medicamento, quanto à eficácia, efeitos colaterais e contra-indicações, de modo a tornar todos, consumidores, médicos e farmacêuticos, dependentes da indústria que controla tais informações conforme sua conveniência de conquista de mercados. Daí a importância cada vez maior dos órgãos de vigilância sanitária no controle deste mercado.

4) Presença de interesses contrapostos:

Há três elementos que se debatem neste panorama e são essenciais a definição de qual produto consumir: preço, qualidade e demanda. O interesse do consumidor se contrapõe, portanto, ao da indústria (fornecedor). Ao primeiro interessa preços acessíveis, melhor qualidade e oferta abundante, até porque, com isso, o preço do produto torna-se mais baixo. Todavia, a realidade imposta é de preços altos, e oferta restrita, em especial pela divisão de nichos entre as próprias empresas, de modo a dificultar ainda mais o acesso aos medicamentos, e patrocinar, por via transversa, a queda na qualidade, a partir da difusão de remédios pirateados, que mesmo de procedência duvidosa, encontram mercado, principalmente nos países pobres e em desenvolvimento, face ao baixo poder aquisitivo do consumidor destas nações.

5) Altos investimentos em pesquisa e desenvolvimento:

Não se pode olvidar que o ritmo acelerado de desenvolvimento tecnológico é uma das “matérias-primas” desta indústria sendo os gastos tão elevados que, por vezes, não compensam a pesquisa. Tal se dá pelo fato de que os poucos laboratórios que controlam este setor mantêm entre si concorrência acirrada, ao menos no que tange ao desenvolvimento de novos produtos, de modo que, se duas empresas obtiverem o mesmo produto, ainda que por processos diversos, aquele que primeiro patenteá-lo, poderá receber *royalties* do segundo, a quem somente restará a patente do processo produtivo criado, posto que o primeiro além do seu processo, patenteia também o produto. Também se leva em conta nos gastos da pesquisa, a possibilidade de retorno, resultando daí que custos muito elevados definitivamente inviabilizam o desenvolvimento de novos produtos, dada a restrição do mercado consumidor, imposto pelos altos preços, em confronto com o baixo poder aquisitivo da maior parte da população mundial.

Além disso, o mercado farmacêutico pode ser dividido em dois tipos básicos de indústria: aquela concentrada, formada por um pequeno grupo de transnacionais, e a difusa, formada por laboratórios locais ou nacionais e pequenas. As primeiras investem vultosas somas em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, o que lhes proporciona altos lucros através dos direitos exclusivos emanados da proteção garantida pelas patentes. Daí o interesse deste tipo de indústria em uma proteção rígida das patentes. O segundo tipo de empresa é formado por produtoras de genéricos e de licenciados, o que importa em poucos investimentos em pesquisa de novas tecnologias. É o principal tipo de indústria farmacêutica de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento.

No caso específico da indústria farmacêutica brasileira, a mesma se caracteriza por controle quase absoluto por parte de empresas transnacionais, dado o processo de desnacionalização sofrido desde o pós-guerra, até os anos 80, provocado pela falta de produtos inovadores, consequência direta da política de controle de preços do governo militar, e da falta de investimento nacional em pesquisa científica, notadamente junto às universidades, redundando em absorção de empresas de capital nacional por empresas multinacionais,

principalmente mediante transferência acionária (vide quadro comparativo no Anexo ao final).

Dentre as causas de tal processo de desnacionalização, podem ser destacadas: falta de uma política nacional que protegesse tal setor da competição estrangeira; a maior fragilidade das empresas nacionais, face ao crescente desenvolvimento tecnológico não incorporado às mesmas; e o estímulo ao capital externo, a partir da década de 50, o que reduziu ainda mais as possibilidades de sobrevivência da indústria nacional.

A partir da década de 70, a aprovação do registro de produtos farmacêuticos por similaridade a outros já existentes no país, proporcionou a expansão nos registros de produtos apresentados por empresas nacionais, sem que tal importasse em infração a lei, na medida em que o Brasil não reconhecia proteção patentária de medicamentos.

Com base em tais assertivas, e comparando o faturamento das empresas, por origem de capital, com as vendas dos produtos, verificamos a dependência de nosso mercado, na medida em que apenas 30% do faturamento com vendas tem por origem empresas nacionais, e 70% relacionadas a empresas norte-americanas e européias (vide quadro demonstrativo no Anexo).

Finalmente, como características específicas do mercado brasileiro, poderíamos elencar:

- a) Alta dependência na importação de matérias-primas;
- b) Concorrência fulcrada na diversidade de produtos oferecidos e não de preços;
- c) Alta concentração de produção por classes terapêuticas nas empresas transnacionais;
- d) Déficit na balança comercial, dado os altos índices de importação de produtos, matérias-primas e tecnologia.

Diante disto, pode-se concluir que o sistema de patentes de cada país é antes de tudo um “espelho” de seu desenvolvimento tecnológico. É dizer, os países altamente desenvolvidos defendem um sistema rígido de patentes como forma de resguardar sua tecnologia contra pirataria, e obter *royalties*, que custearão novas pesquisas em desenvolvimento criando, assim, um ciclo vicioso favorável. Enquanto isso, os países

pouco desenvolvidos, defendem um sistema patentário flexibilizado, a fim de atender suas premências sociais.

Some-se a isso, o fato de tratar-se notadamente de um mercado imperfeito, que ao limitar a concorrência, permite às empresas deliberar sobre seus preços. Neste cenário, a intervenção do Estado deve visar a condições mínimas de concorrência, viabilizando o acesso da população a medicamentos na medida em que passa a controlar os preços. O exemplo deste tipo de intervenção é dado no Brasil pelo CADE, que visa a garantir a competitividade do mercado, impedindo abusos e penalizando os que assim agem contra a ordem econômica, mediante a aplicação da Lei 8.884/94.

O CADE, órgão regulador da concorrência, com natureza jurídica de autarquia federal, vinculado ao Ministério da Justiça, originalmente criado pela Lei 4.137/62, tem por finalidade controlar a regularidade da ordem econômica, apenando práticas anticoncorrenciais e, com isso, zelando pela liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder econômico. Para tal, deve o CADE analisar uma série de condutas potencialmente lesivas à ordem econômica, a partir da caracterização inicial da conduta examinada como ato de infração, a posição dominante do autor da ação dentro do mercado, e finalmente, a análise específica da conduta e seus efeitos no mercado, devendo ser observado, para avaliar se o comportamento é ou não prejudicial, o princípio da razoabilidade a partir do qual se considera não apenas seus efeitos anticoncorrenciais, mas eventuais efeitos compensatórios.

1.2. AGÊNCIAS REGULADORAS: SUA ATUAÇÃO NO MERCADO FARMACÊUTICO.

Além do CADE, temos também a importante atuação neste mercado de duas agências reguladoras: a ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) regulada pela Lei 9.782/99, e que tem por finalidade institucional promover a proteção da saúde da população.

Seu fundamento constitucional encontra-se inserto no artigo 200 da Magna Carta, apresentando competência difusa quanto às ações

executivas de vigilância sanitária. É dizer, tanto a União quanto os Estados, Municípios e o Distrito Federal têm poderes para atuar no sentido de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde intervir nos problemas sanitários decorrentes de produção e circulação de bens e serviços de interesse a saúde.

É por meio da ANVISA que se exerce o poder de polícia no que tange ao controle sanitário da produção e comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, entre os quais se encontram os remédios, visando, com isso a evitar episódios como o relativo à falsificação de medicamentos.

Buscando dinamizar o exercício deste poder de polícia a fim de torná-lo uma realidade é que o legislador incluiu, dentre as atribuições da autarquia, o exercício de poder regulamentar, com o objetivo de sanar a premência na normatização do setor, quanto a bens e serviços relativos a saúde, o que, devido à demora na elaboração e aprovação de leis, apresentava-se como um dos grandes empecilhos a concretização do poder de polícia neste setor de interesse da saúde.

Tal poder regulamentar atribuído à Agência pelo artigo 7º, incisos III e IV e artigo 8º, § 4º da Lei 9.782/99 foi objeto de certa polêmica na medida em que fora confrontado com o Princípio da Legalidade com sede constitucional no artigo 5º, II da Magna Carta.

ADMINISTRATIVO. CANCELAMENTO DE REGISTROS DE MEDICAMENTOS, COMPETÊNCIA DA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PODER DE POLÍCIA. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ABUSO DE PODER. NÃO COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA E DA SEGURANÇA DO MEDICAMENTO NO PRAZO REGULAMENTAR. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. O Conselho Nacional de Saúde, ou a sua Comissão Temática, não possui competência para se pronunciar sobre o cancelamento de registro de medicamento, sendo certa, neste caso, a legitimidade da Secretaria de Vigilância Sanitária.

2. A ANVISA exerce o poder de polícia sanitária sobre os medicamentos de um modo geral, portanto todo registro deve observar as normas por ela editadas, especialmente, quando se trata de produto destinado ao consumo humano, não configurando exigência nesse sentido abuso de poder.

3. *Pela Portaria 54 de 19.04.96, Secretário de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde concedeu o prazo de 15 dias para que os interessados apresentem razões fundamentadas ou solicitar a retirada de seus produtos no mercado; no entanto, findou-se o prazo, sem que tivessem sido adotadas as providências apontadas, resultando no cancelamento dos registros dos medicamentos do impetrante.*

4. *Não tendo sido comprovadas, por estudos científicos, no prazo regulamentar, a segurança e a eficácia dos medicamentos do fabricante, irrepreensível é o cancelamento de seus registros.*

5. *Apelação a que se nega provimento.*

(TRF - PRIMEIRA REGIÃO

Classe: AMS - APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA - 01000750070

Processo: 199801000750070 UF: DF Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA SUPLEMENTAR

Data da decisão: 10/12/2002 DJ DATA: 23/01/2003 PAGINA: 52)

Além desta polêmica, outro tópico a ser observado quanto à atuação da ANVISA, é a possibilidade de conflito de competência entre esta e o CADE, dada a vasta abrangência da legitimidade do exercício de seu poder regulamentar em eventual confronto com a aplicação da Lei de Defesa da Concorrência na área da saúde, na medida em que o artigo 7º, inciso XXV, alíneas c e d da Lei 9.872/99 apresentam cláusulas que possibilitam a ANVISA verificar condutas que infrinjam o artigo 20, inciso II e IV da Lei 8.884/94, bem como aplicar penalidades previstas no artigo 26 da mesma lei, tudo na área de vigilância sanitária, a qual se relaciona aos medicamentos.

Apesar de tal possibilidade, formou-se um consenso entre ambas as autarquias de modo que somente o CADE teria competência para aplicar a indigitada Lei de Defesa da Concorrência.

II – SEGUNDA PARTE:

2. TRIPS:

O TRIPS, sigla em inglês para Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade relacionados ao Comércio, assinado em dezembro de

1994, a princípio, entrou em vigor em 1º de janeiro de 1995, mas aos países em desenvolvimento foi dado um prazo, até 2006, para cumpri-lo. Tal prazo foi estendido em 2001 para 2016, a fim de coadunar as legislações internas destes países ao Acordo. No caso específico do Brasil, o acordo foi internalizado através do Decreto 1.355, de 30 de dezembro de 1994.

Tal acordo determina a obrigatoriedade de se conceder proteção patentária às invenções, em todas as áreas tecnológicas que preencham os requisitos da patenteabilidade, além de impedir a discriminação de proteção patentária com base no país de origem da invenção, ou da área tecnológica a ser protegida, ou dos produtos importados ou localmente fabricados. Admitem-se exclusões de patenteabilidade por motivo de ordem pública, moral, inclusive para proteger a vida e a saúde ou mesmo a fim de evitar dano ao meio ambiente. Também se aceita a exclusão de métodos cirúrgicos, terapêuticos ou de diagnóstico; plantas e animais, salvo microorganismos, e processos essencialmente biológicos.

O Acordo TRIPS encerra uma série de **estandares mínimos** que devem ser adotados pelas legislações nacionais, não cabendo, portanto, a qualquer país signatário do mesmo pretender uma proteção mais ampla que aquela prevista no Acordo, tal como entende a Seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos, que prevê represálias unilaterais, o que não encontra guarida a partir da aprovação do TRIPS, posto que, então, qualquer celeuma deverá ser submetida a um processo multilateral de solução de controvérsias.

Tal acordo é guiado por três princípios fundamentais: o tratamento nacional, a nação mais favorecida, e a exaustão internacional de direitos.

O primeiro princípio é previsto no artigo 3º do Acordo, segundo o qual não se deve conceder aos nacionais de outros países membros tratamento menos favorável que aquele concedido aos próprios nacionais, sujeitando-se, porém, às exceções impostas na Convenção de Paris, Berna, Roma e o Tratado de Washington, sobre circuitos integrados, admitindo-se também exceções a tal princípio no que concerne a procedimentos administrativos e judiciais.

Quanto ao segundo princípio, relacionado à nação mais favorecida, determina que toda vantagem concedida por um país-membro aos nacionais de outro país será imediatamente outorgada, sem imposição

de quaisquer condições, aos nacionais de todos os demais países-membros. Com isso, se estendeu às patentes um princípio que até então se limitava à área de comércio de produtos, visando, com isso, a evitar situações como as ocorridas no final da década de noventa na Coreia do Sul, quando então se reconheceram a retroatividade das patentes farmacêuticas apenas para empresas norte-americanas. Admite-se, tal como no caso anterior, exceções a tal princípio baseadas em acordos internacionais futuros ou vigentes em certas matérias.

Por fim, o último dos princípios previsto de forma implícita no artigo 6º do Acordo, o qual admite a incorporação do instrumento da exaustão de direitos, como meio de viabilizar o procedimento concernente à importação paralela. O Princípio foi desenvolvido dentro da Comunidade Européia visando a evitar a divisão de mercados e o exercício de políticas discriminatórias por parte dos titulares de direitos de propriedade intelectual, sendo reflexo direto da globalização da economia. No âmbito nacional, tal solução busca assegurar a competitividade das empresas locais, que podem quedar-se em desvantagem se forem obrigadas a comprar exclusivamente de distribuidoras nacionais que aplicam preços mais altos que os vigentes em outros países, além de configurar direito do consumidor a possibilidade de aquisição de produtos legítimos ainda que de fontes estrangeiras a um preço menor.

No caso específico dos produtos farmacêuticos, há uma série de disposições transitórias específicas que estabelecem direitos que não são outorgados a titulares de patentes em outros campos de tecnologia, nos seguintes aspectos: as solicitações de patentes de tais produtos devem ser recebidas por qualquer dos países signatários a partir da data de entrada em vigor do Acordo, ou seja, 01/01/1995, conforme artigo 70.8. Porém, a outorga das patentes somente será obrigatória após o vencimento do período de transição, o qual pode chegar a dez anos. O mesmo artigo 70.8 do Acordo, porém, garante a novidade do pedido de patente mediante uma ficção legal segundo a qual a proteção patentária é contada a partir da data da apresentação do pedido e não a contar da avaliação e concessão da patente.

Além disso, durante o período de transição supra mencionado, são garantidos direitos exclusivos de comercialização dos referidos

produtos farmacêuticos, consoante artigo 70.9 do Acordo. Nada obstante, para que se obtenha tais direitos exclusivos, são impostas algumas condições: que seja apresentado um requerimento de patente em dos países membros no qual se aplica o prazo de transição, bem como se proceda da mesma forma em país no qual não se aplica o prazo de transição, devendo neste último ser outorgada a patente, sendo que em ambos dever-se-á obter uma aprovação de venda.

Cumpridas tais condições, o país sujeito ao período de transição deverá conceder os direitos exclusivos de comercialização por cinco anos. Tal direito será cassado antes do prazo caso a patente seja finalmente concedida ou recusada.

O acordo não traça maiores detalhes sobre os ditos "direitos exclusivos de comercialização", posto tratar-se de instrumento inserido no diploma internacional em último momento, sendo certo, porém, que tal instituto não poderá outorgar ao seu titular mais vantagens que ao titular da patente, não gerando, portanto, direito de excluir terceiros como ocorre com os direitos advindos da concessão das patentes, detendo apenas o direito de comercializar seu produto e requerer remuneração de terceiros que desejem comercializá-los. Os recursos de ordem penal são reservados exclusivamente a proteção das patentes sendo que para proteção de tais direitos de natureza civil estariam reservados apenas recursos de mesma natureza.

Especificamente quanto à saúde pública, temos os artigos 7º e 8º do Acordo. O primeiro determina que o diploma deverá contribuir para difusão do processo de transferência de tecnologia, de modo a conduzir ao bem-estar social e econômico, enquanto o segundo prevê a adoção, no ato de elaboração da legislação interna sobre Patentes, de medidas necessárias à proteção da saúde pública, o que, porém, resguarda os interesses representados no Acordo, ao estatuir, logo em seguida, que tais medidas, para serem válidas, devem, porém, ser compatíveis com o disposto no acordo.

Outro aspecto bastante discutido no âmbito do TRIPS, diz respeito a sua vigência, ou seja, a partir de que data passou a reger as relações jurídicas em cada país. Tal controvérsia se dá, em especial, no Brasil, motivando uma série de ações propostas junto a Justiça Federal, visando a extensão do prazo de proteção patentária por mais cinco anos, a

contar de 15 de maio de 1996 – data da promulgação da Lei 9.279/96 - a partir da aplicação imediata do Acordo TRIPS e seu artigo 33, o qual estendeu o prazo de proteção por 20 anos e não mais 15 anos como previsto pelo Código de Propriedade Industrial de 1971. A tese defendida pelos titulares de patentes seria a aplicação do acordo TRIPS a contar de 01/01/1996, posto que o mesmo prevaleceria sobre a legislação então vigente.

Os defensores da corrente segundo a qual o acordo não seria automaticamente aplicável, apresentam os seguintes argumentos contrários:

a) O fato do próprio TRIPS apresentar dispositivo que garante período de adaptação aos países em desenvolvimento, de modo que o mesmo somente seria integralmente aplicado a tais países a contar de 01 de janeiro de 2000 (artigo 65.2);

b) Por não constituir o TRIPS uma lei uniforme; é dizer, por ser o mesmo dirigido aos Estados signatários e não as partes privadas. De fato, o texto do acordo estabelece diretrizes, a partir das quais deverão os Estados legislarem livremente, ou seja, estabelece obrigações para os Estados e não para os particulares, consoante artigo 1º do Acordo, segundo o qual os países membros determinarão livremente a forma apropriada de implementar as disposições deste Acordo no âmbito dos respectivos sistemas jurídicos. O próprio artigo 33 do Acordo, objeto de toda cizânia instaurada, determina um prazo mínimo para vigência de patentes de 20 anos, sem estabelecer um prazo certo para a vigência das patentes de modo que, a considerar-se tal Acordo como lei nacional, ela mesma, que dispensasse outro diploma para sua aplicabilidade, estar-se-ia indo contra a própria Magna Carta a qual prevê, em seu artigo 5º, XXIX, a proteção patentária como um direito temporário, demandando, portanto, lei nacional específica que cuide especificamente do prazo de vigência da proteção por via de patentes;

c) Por não alcançar atos jurídicos já praticados antes de sua vigência, mas apenas atos futuros, sob pena de violação do instituto do ato jurídico perfeito;

d) A prorrogação pretendida através do Acordo TRIPS importaria em violação do direito adquirido dos concorrentes em ingressarem no mercado;

e) Mesmo que a aplicabilidade do Acordo fosse imediata, o mesmo seria revogado, na parte de prorrogação de patentes, pelo novo Código de Propriedade Industrial, o qual não prevê prorrogação de prazos.

A autarquia responsável pela análise dos pedidos de patente no país, INPI, posiciona-se de forma contrária a aplicação imediata do Acordo, defendendo os termos do artigo 65.2 do mesmo, segundo o qual países em desenvolvimento como Brasil somente seriam obrigados a aplicar novos requisitos a partir de 01/01/2000.

Em verdade, o Brasil, ao aumentar voluntariamente o prazo de vigência das patentes para 20 anos, através da Lei 9.279/96, dispensou o benefício de cinco anos, previsto no artigo 65.2 do Acordo, quanto ao prazo de transição, garantindo o prazo maior para as patentes requisitadas a partir de 1997, sem, porém, estender o indigitado prazo às patentes já concedidas, mesmo porque o próprio TRIPS em seu artigo 70.1, determina expressamente que não haverá qualquer retroatividade de suas obrigações em relação a atos já praticados antes da data de sua aplicação.

Neste passo, releva destacar que o artigo 65 que prevê a imediata eficácia do Acordo, dirige-se expressamente aos Estados-Membros, não implicando em aplicação direta do Acordo como lei interna.

Em recente acórdão, o Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região, posicionou-se no sentido de que sua vigência e conseqüente eficácia iniciou-se em 1 de janeiro de 1995 e não em 2000, posto não haver o país ressalvado no Decreto 1.355/94 o prazo para o início da vigência do acordo. Tal ponto será desenvolvido ao final, no item cinco relacionado à Jurisprudência, com a íntegra da decisão apresentada no Anexo VII.

2.1. THE DOHA DECLARATION:

“The Doha Declaration” constitui um documento assinado pelos membros da Organização das Nações Unidas, em 2001, na 4ª Conferência Ministerial no Qatar, visando a proporcionar uma revisão do Acordo TRIPS, tomando por base os seguintes princípios:

a) As necessidades sociais, notadamente na área de saúde devem ter precedência sobre os direitos de propriedade intelectual, de que

nada no Acordo TRIPS deve impedir os países de adotar medidas para a proteção da saúde pública;

b) Ênfase nas salvaguardas relativas à licença compulsória e importação paralela, como forma de adquirir medicamentos pelas fontes mais baratas;

c) Defende uma emenda ao Acordo, enfatizando os aspectos relacionados ao desenvolvimento e a saúde, bem como a redução da extensão dos direitos quanto a patentes farmacêuticas.

Neste sentido é que a Declaração sobre TRIPS e a Saúde Pública determinou que o Acordo sustentasse uma interpretação condizente com o Direito de proteção dos Estados signatários quanto à saúde pública e, em particular, na promoção do acesso a medicamentos para todos.

O mesmo documento reconheceu que países em desenvolvimento com baixa capacidade industrial, não teriam condições de obter medicamentos através do instituto da licença compulsória. Assim, lhes foi autorizado importar genéricos de países com produção farmacêutica, até 2005. Tal limitação advém do próprio acordo TRIPS que determina que a produção de genéricos através do instrumento da licença compulsória somente se dá para uso interno, e não para exportação, impedindo, com isso, países com capacidade produtiva – caso do Brasil - de exportar genéricos para outros países pobres.

A fim de resolver tal questão, algumas companhias buscam uma solução restritiva, apresentando propostas que se limitem aos países mais pobres, ou limitando as salvaguardas a apenas três doenças – HIV, Tuberculose e Malária – ou a estados de emergência no campo da saúde. A Comunidade Européia, por sua vez, defende que a solução quanto à licença compulsória para medicamentos mantenha-se restrita aos países menos desenvolvidos e com menor grau de investimentos, devendo haver permissão para exportação de genéricos aos países produtores, apenas para Estados membros que precisem de remédios e não tenham capacidade de desenvolvê-los.

A grande questão agora vem sendo a regulamentação do artigo 6º da Declaração sobre Patentes e Direito à Saúde de Doha, segundo o qual é permitido aos países sem condições tecnológicas e industriais de fabricar um medicamento vital para a saúde pública quebre uma

patente e delegue a outro o direito de fabricar um genérico, na medida em que alguns países pretendem limitar a provisão de remédios a serem objeto de quebra de patente. Em recente consenso formado no âmbito da OMC, datado de 30 de agosto de 2003, e cuja decisão é juntada no Anexo VIII, é permitida a importação de genéricos por parte de países subdesenvolvidos, sem domínio de tecnologia e capacidade de produção de seus próprios medicamentos, apenas em casos de extrema urgência e para uso não-comercial. Para tal, necessário se fará a concessão de prévia licença compulsória, devendo os produtos adquiridos sob tais circunstâncias serem facilmente identificados. A quantidade e origem de tais medicamentos deverão ser estritamente controladas. Deverão, ainda, serem pagos *royalties*, levando em consideração a condição financeira do país importador. Caberá aplicação de sanção caso o acordo seja desvirtuado e o produto adquirido sob tais circunstâncias seja vendido a país que não atenda aos requisitos fáticos de interesse nacional. Há, ainda, previsão de que o acordo seja revisto anualmente como forma de atestar a eficácia do mesmo.

2.2. TRIPS – PLUS:

Tal terminologia é utilizada com freqüência para designar o conjunto de instrumentos jurídicos utilizados para enrijecer ainda mais o acordo TRIPS, inserindo na legislação interna, que garante a aplicabilidade do TRIPS, uma série de medidas que vão além da proteção patentária prevista no próprio acordo internacional. Tal medida é utilizada nas legislações dos países industrializados, aplicando diferentes *standards* para suas empresas e para os países pobres, criando, com isso, uma discriminação vedada pelo próprio TRIPS.

Um exemplo do que se convencionou chamar TRIPS – PLUS é a proteção de invenções por via de *pipeline* prevista na legislação nacional. O Brasil não tinha compromisso internacional de conceder tal proteção, no entanto, o fez, impossibilitando com isso a oportunidade de compra de produtos genéricos dos artigos protegidos por via deste instrumento.

3. LEGISLAÇÕES:

3.1. BRASIL:

3.1.1. CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988:

A Constituição Federal garante no artigo 196, o direito de todos a saúde bem como o acesso igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Além desta passagem, o direito à saúde também é lembrado como direito social no artigo 6º, e implicitamente inserto como uma das bases do Estado Democrático de Direito, através do inciso III, que cuida do princípio da dignidade da pessoa humana.

O artigo 197 da Constituição Federal de 1988 outorga à saúde a qualidade de direito social com relevância pública, ou seja, atribui-se caráter de essencialidade, de interesse público primário, tendo o Estado o poder-dever de proporcionar-lhe adequadamente a população, devendo o conceito de relevância pública ser relacionado ao conceito de interesse público, estabelecido na Lei de Propriedade Industrial, previsto no artigo 71, ao tratar de licença compulsória, bem como o conceito de bem comum, estabelecido no artigo 54, § 2º da Lei 8.884/94.

Neste passo é que o Estado, ao arrogar-se o dever de garantir e proteger a saúde da população, como forma de preservar a dignidade da pessoa humana, deve intervir no mercado de medicamentos, regulamentando, fiscalizando e controlando as ações e serviços de saúde, atentando sempre para o caráter de relevância pública do setor.

Conclui-se, portanto, que toda política nacional relacionada a medicamentos transcende os direitos civis para alcançar o interesse público, posto que, englobadas pelo direito à saúde, a sua importância supera o aspecto econômico e adentra no aspecto social.

Afora esta abordagem, não se pode olvidar que os direitos originados a partir da patente têm natureza de direito real, ou seja, apresentam-se como direito de propriedade, o qual, por determinação constitucional, tem sua legitimidade atrelada à função social, consoante artigo 5º, inciso XXIII da Magna Carta, o que transforma a natureza da propriedade privada em algo maior do que um simples direito individual, autorizando o Estado a intervir caso a função social, ou

seja, o bem comum, não seja observado na fruição de tal direito, dando aplicabilidade a um outro princípio: o Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o Interesse Privado.

De fato, a propriedade das patentes e marcas é prevista constitucionalmente no artigo 5º, inciso XXIX, junto ao título dos Direitos Individuais e Coletivos, nos seguintes termos:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

A partir da simples leitura do dispositivo constitucional observa-se que muito mais do que garantir a propriedade pretende proteger as atividades produtivas, estimulando o desenvolvimento tecnológico, atendendo, portanto, ao princípio da função social, na medida em que impede que o detentor do conhecimento o utilize exclusivamente em proveito próprio ou contrariamente ao interesse coletivo, mas colocando a invenção a disposição de quem queira utilizá-lo e aprimorá-lo, efetivando, com isso, o uso da propriedade, na medida em que beneficia toda a coletividade, sem, porém, privar o autor da invenção de uma remuneração que lhe é devida como contraprestação pelo esforço empregado na obtenção da mesma.

A fim de viabilizar o exercício da função social da patente, como meio de fomentação da ciência e tecnologia, foram previstos inúmeros incentivos à atividade, tais como:

- Tratamento prioritário do Estado no desenvolvimento da pesquisa científica (artigo 218, § 1º);
- Estímulo na formação de profissionais nesta área de ciência e tecnologia (artigo 218, § 3º);
- Incentivo ao investimento no país em pesquisa de tecnologias (artigo 218, § 4º);

· Disponibilidade de os Estados e Distrito Federal destinarem parte de suas receitas a entidades de desenvolvimento e pesquisa tecnológica. (artigo 218, § 5º).

Deve-se atentar, porém, para o binômio de interesses que justificam a sede constitucional e importância da proteção a propriedade industrial: de um lado, visa a remunerar o inventor e gerar mais tecnologia; de outro, o período de duração da patente não deve gerar problemas a concorrência ou mesmo encobrir abusos, de modo que, havendo desvirtuamento do interesse público por parte do proprietário da patente, os órgãos reguladores da concorrência devem intervir, garantindo com isso a função social da propriedade.

Por derradeiro, não se pode olvidar o preceito constitucional que veda qualquer discriminação da propriedade produtiva por conta da nacionalidade dos produtos, o que motivou, em prol da igualdade dos agentes econômicos, a edição da Emenda Constitucional 6/95, que modificou os artigos 171 e 176, § 1º da Magna Carta, os quais impunham distinções entre empresas brasileiras e não brasileiras, implementando a igualdade de tratamento entre propriedade nacional e de estrangeiro residente no país, conforme previsto no artigo 5º, incisos XXVIII e XXIX da Constituição Federal, em consonância, aliás, com o preceituado pelos artigos 3º e 4º do TRIPS, que rejeitam qualquer espécie de discriminação quanto à proteção da propriedade intelectual em face da origem do titular da mesma.

Conclui-se, portanto, que o privilégio outorgado pelo registro da patente é direito patrimonial privado, de caráter real, constituindo propriedade temporária e resolúvel, a qual pode ser objeto de condomínio, usufruto, penhor ou penhora judicial, e mesmo desapropriação, caso não atenda a finalidade social.

3.1.2. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL:

A nova lei de propriedade industrial, Lei 9.279/96, pautou-se nos documentos internacionais relacionados à matéria, visando não apenas a fomentar o desenvolvimento tecnológico-científico, mas também a consolidação de um sistema produtivo competitivo, atendendo com isso ao enunciado na própria Magna Carta segundo a qual o sistema

de propriedade industrial deve contribuir para o desenvolvimento tecnológico, além de atender aos interesses sociais, proibindo, com isso, a importação indiscriminada, criando condições objetivas para a fabricação local.

A grande novidade no setor farmacêutico é a possibilidade de patenteabilidade do setor, conforme os padrões do artigo 27 do TRIPS, e a inclusão do item *pipeline*, consoante exigido pelo artigo 70.8 do mesmo acordo internacional.

Assim é que a Lei de Propriedade Industrial assegura ao inventor o direito de obter a patente sobre o invento, o que lhe dará exclusividade de uso do bem durante um determinado período – no caso brasileiro, 20 anos. Para tal, necessário se faz o registro no INPI, outorgando-lhe o certificado de patente de invenção.

Uma vez patentado, o invento deve ser posto no mercado em 3 anos, pelo próprio titular da patente, ou por terceiro, seja por concessão de licença para exploração, seja por transferência da propriedade do privilégio, seja por transferência *inter vivos* ou *causa mortis*, a título gratuito ou oneroso, ficando o adquirente, neste último caso, sub-rogado nos direitos e obrigações do inventor, o que pressupõe o direito de impedir que terceiros, sem o seu consentimento, produzam, usem, vendam, coloquem a venda ou importem para comercialização interna o bem patentado. A exploração indevida do objeto da patente gera ainda direito a indenização (artigo 68, § 5º da Lei de Propriedade Industrial).

Caso não haja exploração da patente no território nacional, dentro do prazo supra enunciado, impõe-se a caducidade do direito, conforme artigos 78, III e 80 da Lei de Propriedade Industrial, recaindo o ônus da prova, quanto à exploração, sobre o dono da patente. Antes, porém, de incidir a caducidade do direito, é cabível a concessão de licença compulsória, que somente poderá ser outorgada após três anos da concessão da patente (artigo 68, § 1º e 5º e artigo 69).

O direito de importar o produto patentado, consectário do direito patentário atribuído ao titular da patente, poderá ser estendido a terceiro, independentemente de autorização do primeiro, por um ano, através da licença compulsória, a qual pressupõe justa remuneração. Além disso, para que haja licença compulsória, deve incidir no caso

em testilha uma das hipóteses legais, quais sejam, falta de exploração da patente, ou abuso de direito ou de poder econômico, não se aplicando, porém, em casos em que incida inviabilidade econômica de fabricação local (artigo 68, 1º, I do mesmo diploma legal).

A licença compulsória também é admitida em casos de emergência nacional ou interesse público, hipótese na qual a própria União poderá importar ou explorar o objeto da patente, ou ainda, licitar a patente, autorizando a exploração por terceiro nas condições estipuladas no edital.

Outro aspecto que visa a garantir o desenvolvimento tecnológico nacional é a imposição de fabricação doméstica do produto patenteado, evitando abusos dos titulares de patentes e incrementando a economia nacional. Tal preceito é previsto no artigo 78, III e 80 da Lei de Propriedade Industrial, de modo que a não-fabricação é entendida como não exploração ou desuso ensejando a caducidade da patente. Antes disso, porém, necessário se faz a prévia licença compulsória e a inexistência de motivos que justifiquem a não-exploração. A concessão de licença compulsória pressupõe processo administrativo ou judicial, onde será, então, discutido se de fato a patente não é devidamente aplicada no país.

Outro dispositivo objeto de discussão é o artigo 68, o qual limita o exercício do direito de patente, mas não o direito em si, nem tampouco as prerrogativas a ele inerentes, o qual, diferentemente do que eventualmente é ventilado, não se opõe ao TRIPS, ao contrário, vai de encontro à jurisprudência européia e norte-americana, a qual, vez por outra, impõe restrições as suas formas de exercício, visando com isso a coibir o uso irrestrito do direito de patentes, o que pode ensejar discriminação arbitrária ou mesmo limitação do comércio.

Nada obstante, a própria lei vai além do que era exigido pela Convenção da Paris e o próprio acordo TRIPS exige, em detrimento do interesse nacional, e ao contrário do antigo Código de Propriedade Industrial, que mantinha os direitos e obrigações dentro dos limites impostos pelos acordos internacionais.

O atual diploma concede a nossos parceiros internacionais além do que as legislações nacionais nos oferecem em troca, violando, inclusive, por via transversa, o próprio acordo TRIPS, em sua artigo 4º, cláusula referente a tratamento de nação mais favorecida.

Paralelamente a tal constatação, deixa a legislação nacional, mais precisamente o Decreto 3.201/99, que regulamenta o artigo 71 da Lei 9.279/96 de definir importantes institutos tais como interesse público e emergência nacional.

Neste passo, releva destacar a Lei 10.196 de 14 de fevereiro de 2001, fruto da Medida Provisória 2.014 de 30 de dezembro de 1999, que alterou alguns pontos da nova Lei de patentes, visando, dentre outros objetivos ao indeferimento dos pedidos apresentados durante o período em que o país não reconhecia patentes farmacêuticas, na vigência da lei anterior (Lei 5.772/71) e ainda não julgadas à época de entrada em vigor da nova lei, além de atribuir competência à Agência Nacional de Vigilância Sanitária para analisar pedidos de patente farmacêuticas, ao longo do processo de concessão de patente pelo INPI, ao fundamento de que este último não estaria devidamente instrumentalizado tecnicamente, e, por fim, garantir a compatibilidade da lei brasileira com o Acordo TRIPS.

Tal medida provisória veio atender a necessidade de coadunar nosso diploma legal com os compromissos do acordo TRIPS, notadamente o disposto em seu artigo 70.8, de modo a modificar o artigo 230 da Lei 9.279/96, e, com isso, conferir proteção patentária aos produtos farmacêuticos e químicos cujas solicitações tenham sido depositadas entre 1/01/95 e 14/05/97, reconhecendo com isso os compromissos internacionais assumidos pelo país.

Além disso, o mencionado diploma legal acrescentou novo inciso ao artigo 43 da Lei 9.279/96, incluindo, dentre as exceções à proteção patentária, atos relacionados à produção de informações, dados e resultados de testes, permitindo assim que empresas produtoras de genéricos pudessem desenvolver medicamentos deste tipo antes de findar o prazo de proteção da patente, que dura 20 anos. Com isso, visou-se a estimular a instalação de empresas produtoras de medicamentos genéricos no país, cujos produtos constituem bens de maior valor agregado de tecnologia, buscando adotar a mesma política existente na legislação de alguns países desenvolvidos, tal como o Canadá.

3.1.3. MEDICAMENTOS GENÉRICOS:

A primeira tentativa concernente à introdução de medicamentos genéricos no país se deu com o Decreto 793/93, que impôs a inscrição da denominação genérica nas embalagens de medicamentos. Além disso, o mesmo diploma legal restringiu a forma de uso da marca, a fim de garantir ao nome genérico a mesma força do nome de uso comercial.

Nada obstante, por extrapolar o âmbito das matérias que podem ser veiculadas por esta via legislativa, ferindo, por conseqüência, o princípio da legalidade e da hierarquia das normas, tal decreto foi objeto de inúmeras discussões nos Tribunais, até o advento da Lei 9.787/99, que, de fato, deu viabilidade concreta aos genéricos.

A lei 9.787 de 11 de fevereiro de 1999, além de modificar a Lei 6.360/76, que dispunha sobre a vigilância sanitária, instituiu o medicamento genérico no mercado brasileiro, bem como disciplinou a utilização dos nomes genéricos em produtos farmacêuticos no Brasil.

De acordo com tal diploma legal, medicamento genérico é todo aquele **“medicamento similar a um produto de referência ou inovador, que se pretende ser com esse intercambiável, geralmente produzido após a expiração ou renúncia da proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança e quantidade, designado pela denominação comum brasileira ou, na sua ausência, pela denominação comum internacional”**.(artigo 3º, inciso XXI).

Além de apresentar definições necessárias a aplicabilidade destes instrumentos inter-relacionados, tais como medicamentos genéricos, medicamentos similares, medicamento de referência, entre outros, também disciplinou de forma mais condizente com a realidade comercial a questão da apresentação do nome genérico nas embalagens de modo a não se confrontar ou sobrepor a marca, ou seja, extirpou-se a limitação imposta pelo Decreto 793, o qual descaracterizava a função principal da marca, qual seja, a distinção do produto. A lei também impôs a utilização do nome genérico na aquisição de medicamentos pelo SUS, bem como determinou que das prescrições médicas e odontológicas no âmbito do Sistema Único de Saúde constasse o nome genérico, sendo que somente

o SUS representa hoje algo como 25% do mercado brasileiro de remédios.

Ademais, para que o medicamento seja considerado genérico, imprescindível que seja submetido a estudos de bioequivalência e biodisponibilidade com produtos patenteados e que tais estudos sejam aprovados por órgãos governamentais, objetivando, com isso, a garantia quanto à eficácia do genérico, de modo que tenha a mesma ação do medicamento de referência.

Assim sendo, conclui-se que os medicamentos que se encontram no mercado não são genéricos e sim similares posto que não sujeitos a estudos de bioequivalência e biodisponibilidade.

Em verdade, tratando-se de medicamentos, podem os mesmos ser divididos em três classes:

- Medicamento de marca: também chamado de medicamento de referência, original ou inovador, a partir do qual se desenvolve os demais tipo de remédios;

- Medicamento similar: o qual apresenta-se assemelhado ao original, mas sem estudos de bioequivalência ou biodisponibilidade que garantam a mesma eficácia do produto inovador. Registrável desde 1976, a tendência é que desapareça, passando o produto a ser classificado como de referência ou genérico.

- Medicamento genérico: detêm o mesmo princípio ativo do original, mas é conhecido por seu nome genérico e não por sua marca.

O principal objetivo da lei foi baratear o preço final dos medicamentos ao consumidor mediante ampliação da concorrência entre as empresas farmacêuticas e permitindo, com isso, acesso dos consumidores de baixa renda a tais produtos, dado o custo mais baixo dos medicamentos genéricos, uma vez que o fabricante não precisa investir em pesquisa e desenvolvimento, pois as formulações são baseadas no medicamento de referência. Tal experiência já foi vivenciada pelos países desenvolvidos, tal como nos Estados Unidos, onde 72 % dos receituários correspondem a genéricos. Hoje, o mesmo fenômeno se repete em uma série de países, conforme se deflui do quadro abaixo, o qual retrata a participação dos genéricos nos diferentes mercados consumidores de vários países:

| PAÍS | PARTICIPAÇÃO EM % NA COMERCIALIZAÇÃO NACIONAL NO ANO DE 2000 |
|--------------------|---|
| REINO UNIDO | 50% |
| DINAMARCA | 22% |
| HOLANDA | 14,5% |
| ÁUSTRIA | 8,7% |
| FINLÂNDIA | 7,8% |
| ITÁLIA | 7,5% |
| BÉLGICA | 5,9% |

Fonte: site da ANVISA

O mercado mundial de genéricos cresce, em média, 11% ao ano, o que se atribui não apenas a expiração das patentes como ao envelhecimento da população, aumentando os gastos públicos com o setor da saúde e demandando preços mais acessíveis de remédios. A partir de 1999, o Brasil começou a investir neste mercado, adotando, a princípio, uma política de importação, como mecanismo de expansão da oferta e conseqüentes reflexos na tabela de preços.

3.2. OUTRAS LEGISLAÇÕES:

3.2.1. ESPANHA:

O diploma legal de regulação das patentes na Espanha é a Lei 11/86 que veio a substituir o Estatuto de Propriedade Industrial de 1929. De acordo com o diploma atualmente vigente, é admissível a patenteabilidade de produtos químicos e farmacêuticos. Nada obstante, foi admitido um período de transação a fim de que a indústria nacional se adaptasse a nova realidade, de modo que as patentes neste campo apenas passaram a vigor em 07 de outubro de 1992.

Conforme preceituado na lei espanhola, o período de proteção concedido a patente é de 20 anos, contados da data do depósito do pedido de patente, o que prejudica setores tais como o farmacêutico, posto que, do momento em que é apresentado o pedido até que o mesmo seja posto no mercado, o produto farmacêutico passa por uma longa fase de desenvolvimento. Assim, ao tempo da comercialização, um período

significativo da fase de proteção da patente já decorreu, reduzindo consideravelmente o período de exclusividade de mercado de que dispõe o titular da patente.

De acordo com a Lei 13/96, que modificou a Lei 25/90, relativa a medidas fiscais, administrativas e de ordem social, medicamento genérico ou *especialidade farmacêutica genérica* seria “*a especialidade com a mesma forma farmacêutica e igual composição qualitativa e quantitativa em substâncias medicinais que a outra especialidade de referência, cujo perfil de eficácia e segurança esteja suficientemente estabelecido por seu continuado uso clínico*”. Além disso, a lei espanhola exige testes de bioequivalência visando a comprovar a equivalência terapêutica com a especialidade de referência.

Conclui-se, portanto, que o produto denominado especialidade farmacêutica genérica é todo medicamento que contém o mesmo princípio ativo e a mesma forma farmacêutica que um produto inovador de referência e que apresente equivalência terapêutica com o mesmo. Os genéricos, tal como quaisquer outras especialidades farmacêuticas, exigem autorização e registro por parte das autoridades sanitárias, além de prévia comprovação da qualidade, segurança e eficácia, sendo exigido de tais medicamentos os mesmos estudos dispensados aos medicamentos inovadores (composição perfeitamente estabelecida, descrição de fabricação, controle quanto às matérias-primas).

Quanto à denominação, a Lei 13/96 estabelece que os genéricos deverão apresentar na embalagem, a Denominação Oficial Espanhola, ou, na sua falta, a denominação comum ou científica, acompanhada do nome ou marca do seu titular ou fabricante.

Quanto ao sistema de preços, a Espanha adotou o chamado ‘sistema de preços de referência’, segundo o qual para determinados princípios ativos o Estado fixará um limite máximo de financiamento público, de maneira que especialidades farmacêuticas que tenham um mesmo princípio ativo em sua composição, somente se financiarão até um determinado nível, sendo que, se o preço da especialidade médica prescrita superar o preço de referência, esta será substituída por uma especialidade genérica, com um preço igual ou inferior ao de referência. (Lei 66/97).

3.2.2. ESTADOS UNIDOS:

No que tange a patentes de medicamentos, notadamente quanto à prazo de proteção, um diploma legal é especialmente importante: o *Waxman-Hatch Act*, aprovado em 1984, em virtude do qual se podiam prolongar as patentes de produtos, procedimentos e utilização de medicamentos por no máximo 5 anos, afora o tempo normal de proteção.

Quanto a medicamentos genéricos, admite-se o desenvolvimento e registro dos mesmos cuja patente do princípio ativo utilizado ainda não haja se expirado, ao argumento de que a etapa de pesquisa e desenvolvimento de quaisquer fármacos, mesmo genéricos, demanda vários anos, de modo que, esperar a expiração do prazo de exclusividade do medicamento patenteado, para iniciar o trabalho com os genéricos, atrasaria sobremaneira sua comercialização.

No que pertine à exaustão de direitos, a própria lei norte-americana de patentes dispõe que o proprietário pode conceder licença exclusiva para uso em todo o território dos Estados Unidos ou em qualquer parte especificada do país. A Suprema Corte já pacificou que é possível limitar o alcance de uma licença a apenas parte do território norte-americano, visando com isso a estabelecer divisões de mercados, desde que haja uma justificativa econômica real, evitando assim a formação de cartéis (caso *Ethyl Gasoline Corporation x United States of America*, 309 US 436,456, (1940).

Inobstante o precedente jurisprudencial, segundo o qual se entendeu por legítima a imposição a licenciado, por parte de certa titular de patente, de restrições quanto a método de venda e preço de produto (caso *United States x General Electric*, 272, US 476 (1926)), a tendência da Suprema Corte é considerar ilegal a imposição ao licenciado da patente qualquer espécie de restrição de preços, e restrições a território ou clientes é limitado pela teoria da exaustão de direitos, de modo que o proprietário da patente não poderá usar seu direito para controlar o uso ou o preço de revenda do artigo.

Por regra, tal teoria da exaustão de direitos somente encontra guarida no âmbito do mercado interno; é dizer, licenças e acordos concernentes a patentes, visando a divisão de mercados internacionais,

não viola a legislação antitruste deste país. Tal situação pode ser ilustrada pelo caso *United States x Westinghouse Electric Corporation* (648, 642, 9th Circuit, 1981) no qual foi analisado o acordo entre a empresa norte-americana Westinghouse e a japonesa Mitsubishi, à luz da legislação americana antitruste. De acordo com o negócio firmado entre as empresas, formou-se um 'pool' de patentes comuns, onde ambas poderiam utilizar e exportar os produtos para qualquer país exceto Estados Unidos e Japão, impondo, com isso, uma divisão de mercados entre as empresas, o que foi considerado legal pelo Judiciário norte-americano, posto que somente atingia interesses internacionais.

Exemplos das limitações impostas a legislação antitruste no âmbito internacional são os próprios diplomas legais norte-americanos. De acordo com o *Export Trading Company Act* (1982) as empresas exportadoras, no exercício de tal atividade, gozarão de um certificado, isentando-as de aplicar a legislação antitruste. O *Foreign Trade Antitrust Improvements Act* impõe limitações à aplicação do *Sherman Act* nos casos que envolvam exportação e, finalmente, o *Federal Arbitration Act* permite a flexibilização dos preceitos antitruste em questões de contratos internacionais de licença.

A partir destes poucos exemplos apresentados, conclui-se que a legislação antitruste é aplicada conforme os interesses nacionais, ou seja, limitada ao âmbito doméstico e praticamente ignorada no âmbito internacional.

3.2.3. JAPÃO:

O sistema patentário adotado por este país é praticamente uma reprodução do modelo norte-americano, principalmente no que tange às patentes farmacológicas, destacando-se a modificação implantada na lei japonesa de patentes, em 1987, a partir da qual passou a ser permitida a extensão da validade das patentes de medicamentos.

3.2.4. REINO UNIDO:

A patente surge no Reino Unido como meio de estimular a produção interna, bem como a circulação comercial, evitando, portanto, limitação ao comércio a partir de preços altos. Assim é que, em 1503 é outorgada uma Lei, o *Statute of Henry VII*, no qual é oficializado o repúdio às

patentes, o que restou, todavia, enfatizado no *Statute of Monopolies*, de 1623, no qual limitou-se o campo de atuação das patentes e estabeleceram-se mecanismos de controle.

Tal política de limitação e controle das patentes se manteve até o final do século XIX, quando, então, a necessidade de expansão econômica, paralelamente ao comportamento da indústria química alemã, a época, a mais desenvolvida e que mantinha um sistema de cartelização do setor, controlando inclusive o mercado internacional, veio a embasar a estratégia britânica de formar com os Estados Unidos parceria para a troca de tecnologia, além de instituir o mecanismo da licença compulsória, garantindo com isso que o país e suas empresas fizessem uso das patentes independentemente do consentimento de seu titulares, e assim indo contra o bloqueio criado pela indústria química alemã.

Tal atitude extrema, que justificou o surgimento de mecanismo, ainda hoje presente na legislação patentária, se justifica mediante números: por volta do final do século XIX, as três maiores empresas alemãs – Bayer, Basf, Hoechst – possuíam juntas 66 % das patentes químicas registradas nos Estados Unidos, motivando a edição da Lei Sherman, base da política norte-americana antitruste.

Afora o instituto da licença compulsória, também foi instituída a possibilidade de eliminação da patente, como mecanismo extremo, caso a licença compulsória não fosse o bastante para extirpar qualquer atitude de controle de mercado. Tal medida somente foi suprimida do ordenamento jurídico britânico a partir de 1977, com o *Patents Act* editado naquele ano.

Além disso, até meados do século XX, o Reino Unido não protegia, por via de patentes, invenções relacionadas a alimentos e medicamentos, sem prejuízo de patentes concedidas anteriormente a 1907. O objetivo era tornar tais produtos mais baratos, e acessíveis ao público.

3.2.5. UNIÃO EUROPÉIA:

O sistema patentário, dentro da União Européia, é norteado pelo Tratado de Roma, que tem primazia sobre as legislações nacionais, o qual prevê o alcance do direito de propriedade intelectual dentro daquela região.

De acordo com aquele diploma legal, a patente é protegida dentro da comunidade de países, ainda que no Estado de origem não haja proteção patentária, nem tampouco fabricação ou comercialização do produto, cabendo, nestes termos, impedir a importação do produto patenteado para outro Estado-membro, advindo de país estranho à União.

Ainda quanto às importações, são proibidas restrições quantitativas na importação dos produtos entre países membros da União. As restrições, aliás, somente são admitidas em casos de proteção da propriedade industrial ou comercial, dentre outros fundamentos. De regra, porém, tais limitações à importação entre Estados-membros não podem ensejar discriminação arbitrária pela origem do produto, nem tampouco ensejar distorções na concorrência ou abusividade de posição econômica dominante.

O Regulamento 1.768/92 criou o Certificado Complementar de Proteção, através do qual é possível ampliar o período de duração da patente de medicamentos, constituindo-se em um direito de propriedade intelectual apartado da patente que atuaria e já não vale mais, dada a expiração do prazo de duração da mesma. O prazo máximo concedido por tal certificado complementar é de cinco anos, de modo que o período de exclusividade no mercado seria, no máximo, de 15 anos, posto que, por regra, as patentes dentro da União Européia têm validade de 10 anos.

Uma vez transcorrido o período de exclusividade outorgado por lei ao titular da patente de um princípio ativo, este poderá ser livremente comercializado, permitindo, outrossim, a produção de genéricos.

Neste passo, vale ressaltar que, diferentemente dos Estados Unidos, não se admite que haja pesquisa e registro de medicamentos genéricos enquanto não houver expirado o período de exclusividade outorgado pela patente ao princípio ativo. Assim é que, as indústrias que comercializam genéricos iniciam o desenvolvimento do produto fora da União Européia, de modo que possam apresentar a documentação requerida para o registro do medicamento genérico tão logo expire a patente do princípio ativo, viabilizando a comercialização do produto o quanto antes.

3.1.6. REPÚBLICA POPULAR DA CHINA:

Inobstante o acentuado desenvolvimento econômico que vem sendo apresentado pelo país nos últimos anos, a China não apresenta um regramento claro no que tange ao direito de propriedade intelectual, e maior prova disto foi a recente decisão do órgão estatal regulador do setor, Agência de Direitos Autorais da China, determinando a cassação da patente de medicamento mundialmente conhecido por Viagra, fabricado pela Pfizer.

A quebra da patente se deu, após três anos de concessão, sob o argumento de que o princípio ativo do fármaco – sildenafil – já era conhecido no país e comercializado sob forma inclusive de cosméticos.

Afora tal alegação, foram opostas também a não-observância das regras de especificação dos efeitos do remédio por ocasião do depósito do pedido de patente. Naquele ato, o mesmo teria sido indicado para fins de tratamento cardíaco, sendo, posteriormente, comprovada sua atuação em casos de disfunção erétil, quando, então, o laboratório obteve, junto a maior parte dos países nos quais já fora registrada a patente, a alteração do registro, ampliando o uso da substância. A China, porém, juntamente com outros países orientais, não aceitou. No caso específico chinês, houve um registro provisório, sendo o mesmo cassado por ocasião da decisão do órgão regulador em 07 de julho de 2004.

A decisão será objeto de apelação pela fabricante norte-americana, recurso este com efeito suspensivo, de modo que a patente permanecerá válida enquanto o apelo não for julgado.

De toda forma, os efeitos danosos da decisão já foram sentidos, em especial por se tratar de momento no qual o país estaria multiplicando esforços para adoção das regras formais da Organização Mundial do Comércio (OMC). Prova de tal empenho seria um grupo de estudos que teria sido montado para elaboração de leis que melhor protejam o direito de propriedade intelectual na China.

Um exemplo da situação dramática vivida pelo direito patentário no país se reflete nos próprios meios de comunicação, que não pagam direitos autorais de músicas e vídeos exibidos naquele território, o que, segundo as regras da OMC é obrigatório.

Some-se a tal cenário a questão das falsificações que encontram no país celeiro farto para produção e comercialização, inclusive com elevados índices de exportação para todo o mundo, o que aumenta ainda mais a insatisfação das principais potências que têm seu material intelectual pirateado.

As autoridades chinesas contra-argumentam que as falsificações não são fruto da falta de regramento da matéria, e sim da dificuldade em punir tais infrações, sendo tal aspecto uma das principais barreiras a ser enfrentada pela China para que seja admitida na Organização Mundial de Comércio.

3.3 ACORDOS BILATERAIS:

Tornou-se comum o uso de acordos bilaterais, principalmente envolvendo os Estados Unidos e tendo no pólo oposto algum país em desenvolvimento ou subdesenvolvido, com o objetivo de ampliar ainda mais o alcance das garantias asseguradas com o direito de propriedade intelectual através do TRIPS, como foi o caso do acordo EUA x Chile.

Outro exemplo que pode ser citado é o da Jordânia. A princípio, a lei jordaniana que tratava de provisões de drogas vitais a saúde pública, estipulava que os titulares de patentes deveriam garantir remédios em grande quantidade a preços razoáveis, o que foi suprimido por um acordo bilateral entre Estados Unidos e Jordânia sobre licença compulsória.

O objetivo seria forçar uma interpretação restritiva do TRIPS a fim de garantir o direito de patentes das indústrias farmacêuticas sediadas nos países desenvolvidos. Um bom exemplo disto foi o Tratado fomentado entre EUA e Singapura, que impôs uma série de restrições ou limitações às salvaguardas, tais como:

- Limitações ao uso da licença compulsória, mecanismo este importante para o Estado adquirir medicamentos essenciais a custos mais baixos;
- Retardamento quanto à implantação do sistema de medicamentos genéricos;
- Extensão do prazo de proteção patentária para compensar demora do processo regulatório de aprovação;
- Restrição da importação paralela de medicamentos

III – TERCEIRA PARTE:

4. SALVAGUARDAS:

Leis de propriedade intelectual tipicamente contêm salvaguardas que é a denominação atribuída a medidas temporárias e excepcionais que permitem ao Estado superar direitos patentários em nome do interesse público.

O maior destes exemplos é a chamada licença compulsória, segundo a qual os governos podem produzir medicamentos patenteados em resposta a necessidades prementes de saúde pública. O grande problema, neste caso, é a falta de infra-estrutura que permita a muitos dos países, subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, produzirem eles mesmos tais medicamentos, tendo de muitas das vezes recorrer à importação de genéricos, o que encontra óbices, principalmente junto à indústria farmacêutica.

A fim de solucionar tal aspecto, três soluções foram aventadas durante as negociações na OMC: a primeira é defendida pela União Européia e exige licença obrigatória tanto por parte dos países que exportam quanto por parte dos que importam, além de limitar a provisão de medicamentos cujas patentes possam ser quebradas a uma lista de 22 doenças, questão que foi levada à aprovação na Conferência Ministerial da OMC, em setembro do corrente ano (2003) no México; a segunda, abraçada pelo Brasil, sugere interpretação estrita do TRIPS, ou seja, o país que não puder produzir ele mesmo o remédio de que necessita, quebra a patente e importa de outro que o produza, o qual não será acusado de violação de patentes, sendo que tal possibilidade abrangeria todos os países, inclusive os desenvolvidos, e para todos os medicamentos que, dada as contingências, fossem considerados prioritários; a terceira proposta, advinda dos EUA, sugere uma moratória, ou seja, não questionar na OMC a quebra de patentes por nações pobres, opondo-se a proposta brasileira, na medida em que entende que tal hipótese de quebra de patente deveria ser estendida apenas às nações menos desenvolvidas, e tão-somente quanto a medicamentos relativos a tuberculose, malária e AIDS, doenças que mais matam naqueles países, constituindo tais aspectos um óbice à regulamentação do artigo 6º da Declaração de Doha. A decisão vitoriosa junto a OMC encontra-se no

Anexo VIII e representa um meio-termo entre as três propostas.

A previsão da licença compulsória pelo TRIPS inviabilizou a exclusão e a caducidade das patentes sem prévio licenciamento compulsório, de modo que as salvaguardas tradicionais foram mantidas no Acordo (exceto a imprivilegiabilidade e a caducidade) e foram instituídas novas figuras, como a proteção por *via pipeline*.

4.1. LICENCIAMENTO COMPULSÓRIO:

Trata-se de mecanismo previsto nas legislações patentárias, através do qual, mediante autorização concedida, de ofício ou judicialmente, restam suspensos temporariamente os direitos exclusivos do titular da patente de impedir terceiro, sem seu consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar com estes propósitos produto objeto de patente ou processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado, ou seja, através do qual é possível utilizar-se de um produto patenteado sem autorização prévia do detentor da patente. Releva destacar, porém, que as licenças compulsórias dependem de prévia solicitação e de concessão formal, assim como de prévia notificação do titular da patente, e pressupõe o pagamento de certa remuneração ao mesmo. Tal instrumento é previsto pelo próprio artigo 31 do TRIPS e ratificado pelo artigo 68 e 73, § 6º da Lei 9.279/96. Constitui-se, outrossim, em modalidade de intervenção do Estado na liberdade de mercado, a fim de remediar eventuais falhas no mesmo.

O mecanismo foi idealizado como meio de coibir abusos e exageros por parte dos titulares das patentes, já na Convenção de Paris, a qual, no artigo 5º, preceituava que quaisquer dos países membros poderiam conceder licença compulsória caso o produto patenteado não viesse a ser explorado dentro de três anos a contar da concessão, cabendo previsão de licença compulsória para outras situações. A única ressalva que se faz é quanto à comprovação de inviabilidade econômica, quando então será admitida a importação como meio de exploração, de modo que, ao prever tal hipótese de importação a fim de evitar a caducidade da patente, atendeu plenamente não apenas ao artigo 5º da Convenção de Paris, mas também ao artigo 27 do TRIPS, na medida em que não garantiu proteção exclusivamente aos bens produzidos localmente,

mas também aos importados, desde que demonstrada a inviabilidade de produção local, posto que, do contrário, ao admitir-se em qualquer hipótese a importação como meio de exploração, estar-se-ia pondo a salvo uma das formas de abuso de direito, a ausência de produção local, o que enseja licença compulsória.

A atual lei de patentes, Lei 9.279/96, autoriza a licença compulsória como meio de repressão a práticas abusivas, mediante comprovação por decisão administrativa ou judicial, conforme artigo 68 da Lei, restando o abuso configurado através de requerimento à instituição competente, qual seja, o CADE, pelo interessado, o qual, ato contínuo, deverá apresentar requerimento de licença compulsória no INPI. Vale notar, que o artigo 73, § 3º prevê a inversão do ônus da prova, nas hipóteses de falta de exploração, de modo que são raríssimos os casos até hoje de licença compulsória por falta de exploração. Como exemplos de abuso, pode-se elencar: o desabastecimento do mercado, a oferta reprimida pelo titular da patente, a falta de exploração do invento, sem qualquer justificativa plausível, o uso incompleto, a comercialização insuficiente, entre outros.

A decisão em torno da concessão de licença compulsória, normalmente, é administrativa, de competência do CADE e do INPI, podendo vir a ser concedida também pelo Poder Judiciário, com base no Princípio da Inafastabilidade do Controle Jurisdicional.

Em qualquer caso, a licença compulsória será concedida sem exclusividade e sem condições de sublicenciamento, devendo o licenciado iniciar a exploração dentro do prazo máximo de um ano a contar da concessão.

A licença compulsória, bem como as hipóteses na qual é prevista, são disciplinadas pelo artigo 68 a 74 da Lei 9.279/96, conforme se verá abaixo.

Nos últimos 50 anos foram processadas cerca de seis pedidos de licença compulsória, um deles com base no interesse público (vacina para febre aftosa) e os outros cinco pedidos, com base na ausência de fabricação local, sendo que neste casos apenas uma licença foi concedida pelo INPI.

Nos termos do artigo 68 da Lei 9.279/96, a licença somente poderá ser concedida por lei e nas hipóteses abaixo elencadas, sendo

que nas quatro primeiras deve haver prévio requerimento pela parte interessada e nas duas últimas, o instrumento poderá ser concedido de ofício, pelo Poder Público Federal, para atender a coletividade. As hipóteses são:

- Quando o titular da patente exercer, de forma abusiva, direitos decorrentes da patente;
- Quando o uso da patente redundar em abuso econômico;
- Quando não houver exploração do objeto da patente, ou uso incompleto;
- A comercialização não satisfizer as necessidades de mercado;
- Casos de emergência nacional;
- Hipóteses de interesse público.

No caso específico de medicamentos, embora tal setor se enquadre dentre aqueles relacionados ao interesse público, não há notícia da concessão de qualquer licença compulsória com base em tal hipótese.

4.1.1. AUSÊNCIA DA FABRICAÇÃO OU USO DA PATENTE:

A lei brasileira impõe que haja produção do bem patenteado em território nacional, não se admitindo tão-somente a importação do mesmo, sob pena do direito relativo a patente ser cassado, sendo tal aspecto, quanto à produção local obrigatória, um dos pontos mais controvertidos no âmbito internacional, sob alegação de que, se cada país insistir em um programa de produção local próprio, não haverá espaço para um sistema global de comércio.

Nada obstante, é de fácil constatação que países que não protegeram seus mercados, como Chile e Peru, observou-se um fechamento em massa das unidades de produção, de propriedade de empresas estrangeiras, titulares das patentes, as quais passaram a importar o produto a partir de seu país de origem, ocasionando evasão de divisas e redução na geração de emprego, sendo pertinente, portanto, tal imposição da lei nacional, inobstante as pressões externas.

4.1.2. ABUSO DE DIREITOS E DE PODER ECONÔMICO:

As espécies de abuso do poder econômico são previstas na Lei 8.884/94, que trata da defesa da concorrência e prevê os casos de infração à ordem econômica. Uma vez configurada a infração, através de práticas anticoncorrenciais, o Poder Público poderá conceder a licença compulsória, cabendo ao CADE a prévia análise da ocorrência de abuso, conforme artigo 7º, II da Lei 8.884/94, podendo, além de aplicar as penas cabíveis, aconselhar que seja licenciada compulsoriamente, a partir do preceituado pelo artigo 68 da Lei de Propriedade Industrial.

De acordo com o artigo 20 da Lei 8.884/94, infração a ordem econômica é toda ação constituída por atos que, sob qualquer forma manifestados, tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, efetivos ou potenciais: prejudicar, por qualquer modo, a livre concorrência ou livre iniciativa, controle de mercados, aumento de lucros, exercício abusivo de posição dominante.

Dentre os meios que podem ensejar tais infrações à ordem econômica, podemos elencar as cláusulas de exclusividade, seja mediante licença não exclusiva, o que facilitaria a formação de cartéis, seja mesmo em casos nos quais a licença é exclusiva, porém, mantendo uma relação disfarçada de dependência, na medida em que licenciante e licenciador encontram-se em relação horizontal; limitações de preços de comercialização e quantidade do produto licenciado; valor cobrado pelo titular da patente a título de *royalties*; restrições quanto a clientes e território; venda casada e pacote de licenças; e licenciamento cruzado e troca de patentes.

O referido abuso de poder econômico deverá restar comprovado por via de decisão administrativa ou judicial, devendo ainda juntar os documentos que comprovem tal abuso. Demonstrada a infração, caberá pedido de licença compulsória, apresentado junto ao INPI e instruído com decisão do CADE sobre o caso. Em havendo indícios de abuso, a Secretaria de Direito Econômico, deverá promover a averiguação de ofício.

4.1.3. EMERGÊNCIA NACIONAL OU INTERESSE PÚBLICO:

O Decreto 3.201/99 regula a concessão de ofício de licença compulsória em casos de emergência nacional e interesse público, regulamentando o artigo 71 da Lei 9.279/96. É permitida a concessão, para uso público não comercial, de licença compulsória, nos casos em que o titular da patente estiver impossibilitado de atender à emergência nacional ou interesse público. Nada obsta, porém, que seja concedida a licença compulsória nos demais casos do artigo 71, mesmo que não haja decreto regulamentando-o, pois do contrário o ato regulamentar teria reduzido o disposto na lei.

O conceito do que seria emergência nacional e interesse público para fins de concessão de licença compulsória nos casos de patentes está previsto no artigo 2º, § 1º e 2º do mesmo decreto.

De acordo com aquele diploma regulamentar, emergência nacional seria o iminente perigo público, mesmo que apenas em parte do território, como, por exemplo, guerra ou calamidade pública, enquanto interesse público ocorreria nos casos de qualquer fato que pudesse afetar áreas relacionadas à preservação da dignidade da pessoa humana, tais como a saúde pública, nutrição, defesa do meio ambiente, desenvolvimento tecnológico ou socioeconômico do país.

Releva destacar que tal diploma legal não extrapola os lindes de atuação, na medida em que não inova, mas tão-somente detalha aplicação de mecanismos nela previstos, através dos quais será possível, por exemplo, licenciar compulsoriamente patente farmacêutica que não esteja sendo explorada em território nacional em condição suficiente a atender o território nacional. Para tal, necessário se faz, portanto, que seja demonstrada a impossibilidade de o titular da patente ou licenciado não tenha condições de atender a emergência nacional, caso em que a licença, de caráter não exclusivo, será concedida a pessoa com capacidade técnica e econômica para tal (artigo 4º do Decreto).

O ato de concessão deverá prever prazo de vigência da licença e possibilidade de prorrogação, remuneração do titular, preço dos produtos e a obrigação do titular transmitir informação necessária à reprodução do objeto protegido (artigo 5º, III do Decreto).

A patente licenciada será explorada por terceiros ou pela União,

todos contratados mediante licitação (artigo 11 do Decreto) o que constitui aparente contra-senso na medida em que a própria lei das licitações, Lei 8.666/93, prevê em seu artigo 24, IV, a dispensa de licitação em casos de emergência ou calamidade pública.

Em que pese a importância deste mecanismo, somente se conhece um caso brasileiro no qual foi concedida a licença compulsória com base no interesse público: a licença para exploração da patente de fabricação de vacina contra febre aftosa.

Esta prática é disseminada internacionalmente entre países como Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Espanha, França, Itália, Noruega e Países Baixos. No caso dos EUA, por exemplo, a Comissão Federal de Comércio tem papel relevante na concessão de licenças compulsórias, sendo as mesmas utilizadas inclusive como importante instrumento de controle de mercado no âmbito da legislação *antitrust*.

4.1.4. EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL:

Tomaremos por base para nossa análise sobre o contencioso internacional relacionado à licença compulsória a experiência do Reino Unido, onde existiu a tendência inicial de limitação a propriedade intelectual com base em dois sistemas: um desenvolvido a partir do próprio direito de propriedade intelectual, que prevêem restrições diretas, e outro à luz do direito da concorrência, visando a práticas antitruste.

Na análise de potenciais infrações, é chamado a opinar a Comissão de Monopólios e Fusões, a qual, com base na legislação antitruste, analisará em seu parecer aspectos relacionados à eficiência e bem-estar social, tais como: a efetiva competição entre fornecedores; a preservação do interesse do consumidor no que pertine a preços, qualidade e variedade; redução de custos e desenvolvimento de novas técnicas; facilitação de entrada de novos agentes nos mercados; observância dos interesses dos exportadores britânicos.

Há também a atuação de outra figura no processo de concessão de licença compulsória: o Controlador-Geral, autoridade equivalente ao presidente do INPI, o qual atua ainda na fixação de *royalties*. O Controlador tem discricção não apenas para conceder uma licença compulsória como também impor limitações ou condições a referida

licença, não cabendo intervenção do poder jurisdicional em tal atuação, exceto se restar configurado abuso ou ilegalidade.

Outro aspecto relevante diz respeito a sublicença ou subcontratação, hipótese na qual o requerente da licença tem várias filiais, sendo muito comum na indústria química e farmacêutica, quando se pretende a fabricação de algum elemento da produção, o qual pode vir a ser, através da subcontratação a alguma filial da empresa, fabricado no exterior e com isso, envolver importação do produto. Também nestes casos têm o Controlador poder para concedê-la, desde que mediante requerimento atual e elementos probatórios.

É igualmente de competência do Controlador impor restrições quantitativas a importações advindas de países não-membros da União Européia. Quanto às importações dos países-membros, a Corte Européia de Justiça decidiu que seria contra o Tratado de Roma qualquer restrição às importações entre os membros da União Européia, excluindo, portanto, tal possibilidade de atuação do Controlador.

Quanto aos *royalties*, cabe também ao Controlador estipular o preço da licença, adotando para tal o critério mais adequado a remunerar o titular da patente, e ao mesmo tempo, viabilizar a concessão da licença, podendo inclusive estabelecer cláusula que permita a cobrança de taxa adicional a fim de impedir o *dumping*, ou seja, que seja mais barato importar o produto para comercializá-lo no país, a um preço inferior àquele praticado pelo titular da patente no exterior. Também nestes casos, o Judiciário somente intervirá se houver imperícia incontestada no ato de fixação dos *royalties*, tal como no caso Hoffmann-La Roche & Company AG's Patentes.

A experiência britânica, portanto, indica o uso, por parte do Estado, da propriedade privada, sem o consentimento do titular do direito, de modo a coaduná-la com o interesse da nação, a qual tem primazia sobre o próprio interesse particular do titular da patente.

4.2. IMPORTAÇÃO PARALELA:

Este instrumento consiste na aplicação do conceito de exaustão de direitos, de modo que, uma vez colocado o produto no mercado, seja pelo próprio titular, seja por terceiro licenciado, qualquer pessoa poderá importá-lo, inclusive para fins comerciais. Tal possibilidade é garantida

pela atual Lei de Propriedade Industrial, o que não era previsto pela Lei de Patentes anterior, e através dele é viabilizada a importação de remédios de outros países onde são vendidos por preços menores.

É também através da importação paralela que se concretiza a ampliação da concorrência no mercado de certo país quanto à denominada mercadoria fabricada em outro, que tenha a proteção de objetos de propriedade industrial tanto junto à nação importadora quanto exportadora, permitindo a circulação de mercadorias dentro de um país, ainda que não haja produção local da mesma.

Trata-se de uma possibilidade limitada no tempo e disponível ao favorecido pela licença compulsória e a terceiro, restando subordinada a duas condições: que haja prévia licença compulsória e circulação do bem patenteado no mercado interno. No caso da importação paralela originária de licença compulsória, a mesma vem a implementar o aspecto sancionador previsto nos artigos 8º e 40 do TRIPS, não conflitando com a normal exploração da patente, além de ser limitada ao prazo de um ano.

Nada obstante, tal modalidade de importação apresenta como pré-requisito que a primeira venda seja efetivada com o consentimento do titular dos direitos de patente, o que, embora constitua regra, admite exceções nas quais o consentimento não é exigido, como no caso *Adams x Burke*, originado da jurisprudência norte-americana, onde se privilegiou o direito de terceiro comercializar o bem importado sem consentimento do titular da patente em detrimento do direito de exclusão de terceiros, próprio da patente.

A prática da importação paralela, a partir da teoria da exaustão de direitos, é difundida internacionalmente, com sede inclusive no Acordo TRIPS, artigo 6º, o qual, embora não o preveja expressamente, recomenda que as legislações de cada país-membro a adotem.

A pioneira na adoção da importação paralela foi a União Européia, mas, inicialmente, apenas entre seus países-membros. Quando, porém, o ramo industrial se caracteriza pela deficiência de preços e outras imperfeições que prejudicam a livre concorrência, como no caso dos oligopólios farmacêuticos, o mecanismo é estendido a países não europeus, inclusive Estados Unidos.

4.2.1. EXAUSTÃO DE DIREITOS:

Segundo a doutrina da exaustão de direitos, a primeira venda de um produto patenteado, exaure o controle do proprietário da patente sobre tal artigo. Significa, em verdade, o próprio exercício do direito, e não o exaurimento do direito em si, ao qual opõe-se uma exceção fundada em uma falta contingencial de mercado.

A exaustão de direitos, como salvaguarda, somente é eficaz quando viabiliza a importação paralela. No caso da legislação brasileira, somente se considera o direito advindo da patente como exaurido nos casos em que o produto vem a ser comercializado no mercado interno; é dizer, quando a venda é realizada no mercado externo não se tem a exaustão. Assim, caso o produto não seja fabricado no mercado nacional, ainda que o bem já esteja sendo comercializado no exterior, não incidirá a exaustão da patente e, conseqüentemente, não se admitirá o uso do recurso conhecido como importação paralela.

Assim, o artigo 43, inciso IV da Lei de Propriedade Industrial institucionaliza o princípio da exaustão interna, a qual cuida de uma série de faculdades concedidas ao proprietário da patente. Dentre tais faculdades está o direito de importar o bem patenteado, o que será, inclusive, facultado a terceiros a partir da primeira venda autorizada no mercado interno.

Isto é o que se deflui da leitura dos artigos 42 e 43 da Lei 9.279/96, os quais, interpretados conjuntamente, excluem direitos positivos, sobrepondo direitos negativos, ou seja, privilegiam a exclusão de terceiros, inviabilizando a importação paralela, através do artigo 42, que cuida de direitos negativos, enfraquecendo, por conseqüência, o artigo 43 que cuida de direitos positivos de propriedade advindos da patente de produto fabricado ou posto no mercado nacional.

Daí se concluir que a exaustão interna pressupõe ou gera naturalmente a exaustão internacional, na medida em que passa a admitir a importação do produto, inclusive por terceiros, conforme artigo 43 da Lei de Propriedade Intelectual, abonando, portanto, a importação paralela geral a partir da primeira venda no mercado interno tal como ocorre dentro da União Européia.

Neste passo, releva destacar que o artigo 184 do mesmo diploma legal, que cuida dos crimes contra as patentes, não define como crime

a importação de produto adquirido no mercado externo, paralelamente a constatação de que não se considera exaurido o produto cuja venda é feita no mercado externo.

4.3. PIPELINE:

Trata-se de mecanismo que permite o reconhecimento de patentes desde que o produto ou processo a elas referentes não tenha sido colocado em nenhum mercado do mundo, tratando-se, portanto, de uma regra de transição, prevista nos artigos 229 a 232 da Lei 9.279/96, na medida em que sua eficácia limitou-se ao período de transição entre a lei 5.772/71, que vedava patentes para alimentos e remédios, e o início da vigência da Lei 9.279/96 em 14 de maio de 1997, conforme artigos 229, 230 e 231 da Lei 9.279/96, sendo originada a partir do artigo 70.8 e 70.9 do Acordo TRIPS, o qual determinava em seu artigo 65 que os países que fizessem uso dos prazos de transição, no que concerne a produtos farmacêuticos e químicos, estariam obrigados não apenas a estabelecer um meio pelo qual os pedidos de patentes para essas invenções pudessem ser depositados, mas também para conceder direitos exclusivos de comercialização por, pelo menos, cinco anos, ou até a concessão da patente. Os interessados tiveram um ano para solicitar a patente *pipeline* no Brasil.

A lei 9.279/96 impôs condições para a concessão da proteção *pipeline*: o objeto do pedido da patente não poderia ter sido colocado em qualquer mercado, nem poderiam ter sido realizados no Brasil, sérios e efetivos preparativos para sua utilização ou produção.

A proteção via *pipeline* tem por objeto pedidos de depósito de novas patentes estrangeiras, patentes com seu processamento pendente ou encerrado, patentes concedidas no exterior, e criações anteriormente não patenteáveis-como fármacos. No caso das patentes estrangeiras, uma vez concedida no país de origem, será automaticamente protegida no país, via *pipeline*, com proteção patentária, pelo prazo remanescente, tendo por termo *a quo* para a contagem de tal prazo, a data do depósito no país de origem, restando limitado há 20 anos. No caso de patentes nacionais, o prazo de proteção é o remanescente entre a data da divulgação e do depósito.

Neste passo, vale notar que empresas que produzissem no território nacional um medicamento puderam continuar a fazê-lo nas mesmas condições anteriores, sendo vedada a cobrança, retroativa ou futura, de *royalties*, por dois motivos singelos: primeiro, por não ter sentido falar em concessão de patente a produtos que já caíram em domínio público; segundo, por ser mecanismo transitório que somente se aplica a produto ainda não industrializado e não oferecido à venda, sendo descabido falar, portanto, em retroatividade.

Hoje, os pedidos de *pipeline* depositados no Brasil totalizam 1.182, sendo que o líder nas solicitações foi o Estados Unidos, com 543 pedidos, representando 45% do total de solicitações, em seguida tem-se o Reino Unido, com 154 pedido, correspondente a 13% do total, sendo que o Brasil depositou tão-somente 17 pedidos, ou seja, 1,4 %, conforme dados do INPI referentes ao ano de 2000. Especificamente quanto ao setor farmacêutico, foram 312 pedidos, ou 38% originários dos Estados Unidos, seguido da Alemanha, com 96 pedidos de *pipeline*, ou 12 % do total, conforme se deflui das tabelas apostas no Anexo II.

A proteção ao *pipeline* é adotada dentre outros países pela Coréia do Sul, pelo México, pela China, pelo Canadá, pela Hungria, pela República Tcheca e Eslováquia, pela Polônia, pela Bulgária e pelo Equador.

5. JURISPRUDÊNCIA:

5.1. EFICÁCIA INTERNA DO ACORDO TRIPS:

Aspecto dos mais discutidos no âmbito interno foi a questão relativa a implementação do acordo TRIPS, o qual prevê, ele mesmo, um prazo de transição para que os países tragam sua legislação a conformidade com o Acordo, outorgando aos países desenvolvidos o prazo de um ano, países em desenvolvimento ou em transformação para uma economia de mercado teriam um período de transição de cinco anos e finalmente nações menos desenvolvidas teriam uma tolerância de 11 anos, o que foi estendido posteriormente para 2016.

A interpretação que se deflui do artigo 33 do TRIPS garante a aplicação do prazo independentemente de qualquer formalidade ou

apresentação de reservas, sendo que, mesmo havendo dependência de algum ato expresso, o Acordo não aumentaria o prazo das patentes pela sua mera entrada em vigor, mesmo porque, conforme explanado na segunda parte deste trabalho, o Acordo não cria direito interno imediatamente para as nações, mas tão-somente garante a aplicabilidade imediata do prazo especial.

Em que pese tal exegese que se deflui do próprio dispositivo legal, alguns titulares de patente questionaram que o país, ao não ressaltar o prazo de transição expressamente no decreto que internalizou o Acordo, teria ele renunciado, de modo que estaria o Estado inadimplente perante os demais signatários do acordo no que se refere às patentes futuras.

De fato, através do novo Código de Propriedade Industrial, o país aumentou para 20 anos o prazo de validade das patentes, a contar de 1997, dispensando, portanto, o restante do prazo de transição que só terminaria em 2000, o que não pressupõe a extensão do prazo das patentes já concedidas: a uma, porque o TRIPS não cria diretamente direitos e obrigações para as partes privadas; a duas, porque a tese da prorrogação não é em momento algum prevista expressamente nem no próprio TRIPS, nem no Código de Propriedade Industrial.

Ainda que se admitisse, *ad argumentandum*, que o TRIPS teria eficácia direta e automática como lei interna, entre 01/01/96 e a data da aplicação da nova lei brasileira (15/05/97) tal faculdade, quanto à extensão do direito de patente, a contar desta última data, teria decaído, de modo que após a vigência da nova lei, não poderia fazê-lo, posto que, da mesma forma que o TRIPS teria revogado o prazo de 15 anos previsto no Código de Propriedade Industrial anterior, passando a impor o prazo de 20 anos, de acordo com o princípio acolhido pelos tribunais superiores, segundo o qual lei posterior revoga anterior, também a Lei 9.279/96, ao entrar em vigor, teria derogado o dispositivo do TRIPS, na medida em que não tratou de prorrogações e previu expressamente no artigo 235 que as patentes concedidas durante a vigência da lei anterior vigeriam pelo prazo previsto originariamente.

A entender-se de outro modo estar-se-ia indo contra os próprios princípios constitucionais relativos a livre concorrência e a liberdade de iniciativa, na medida em que o direito de propriedade advindo da patente

é descrito, na própria Magna Carta, como temporário, constituindo-se em exceção àqueles princípios.

Nada obstante a tais discussões, restou pacificado em recente acórdão do Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região, entendimento segundo o qual o país teria renunciado ao prazo de transição previsto no artigo 65 do TRIPS, posto não haver inserido no diploma legal que ratificou o Acordo Internacional a data de vigência do TRIPS.

Assim, por não haver se pronunciado expressamente sobre a possibilidade de postergar a aplicação do Acordo, o mesmo restou incorporado ao ordenamento jurídico interno através do Decreto 1.355/94, passando desde então a prevalecer o prazo de 20 anos de validade das patentes. Com o advento da nova Lei 9.279/96, que ratificou o prazo de 20 anos, entendeu a 4ª Turma daquele órgão julgador que qualquer patente cujo prazo de validade findasse a partir da vigência do TRIPS ou da nova lei, teria seu prazo prorrogado, posto que o artigo 235 do novo Código de Propriedade Industrial assegura a contagem de tempo transcorrido durante a legislação pretérita, para fins de alcançar o prazo de validade da patente previsto pela nova lei, de modo a garantir à patente validade de 20 anos.

Segue colacionado no Anexo VII a integra do indigitado acórdão, proferido em 06 de maio de 2003.

5.2. POLÊMICA NA OMC: BRASIL X ESTADOS UNIDOS

A questão iniciou-se em 30 de maio de 2000, quando os Estados Unidos apresentaram junto a Organização Mundial de Comércio requerimento de esclarecimentos a serem prestados por parte do Brasil quanto ao dispositivo relativo a licença compulsória na hipótese de falta de produção do bem patenteado em território nacional (*local working requirement*), dentro do prazo de três anos a contar da concessão da patente, e sem prova de inviabilidade econômica quanto à produção do bem.

Os argumentos norte-americanos eram no sentido de que tal imposição de produção interna violaria o artigo 27 e 28 do TRIPS e o artigo III do GATT (Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio) de 1994.

Os fundamentos da queixa oposta pelos EUA apresentavam quatro pontos essenciais:

- A pretensa discriminação imposta pela lei brasileira entre produtos importados e produtos fabricados no território nacional, o que é vedado pelo Acordo TRIPS;
- A obrigação imposta por aquele acordo a todos os países signatários de não condicionar a concessão a patente a qualquer requisito relacionado à exploração local;
- A lei brasileira prevê a licença compulsória como sanção pela não exploração local do bem patenteado, além de permitir que não apenas o titular da patente, mas terceiros também importem o produto patenteado, caso o primeiro resolva introduzir o artigo no país não por via de produção local e sim por meio de importação;
- O artigo 68 da Lei 9.279/96 discriminaria proprietários americanos de patentes brasileira de bens não produzidos em território nacional, na medida em que reduz direitos exclusivos conferidos às patentes.

A todas as luzes, a lei brasileira não afronta o acordo internacional ao prever tal hipótese de licença compulsória, em especial no que tange a medicamentos, consoante o próprio acordo TRIPS, o qual prevê, em seu artigo 8º, que os países signatários poderão adotar medidas necessárias para proteger a saúde e a nutrição públicas, bem como o artigo 31, que prevê licença compulsória para casos de emergência nacional, o que vem de encontro ao artigo 71 do atual Código de Propriedade Industrial, o qual preceitua no mesmo sentido.

Assim é que, em 25 de junho de 2001, os EUA desistiram do painel instaurado e, em contrapartida, o Brasil não denunciou o Código de Patentes norte-americano e comprometeu-se a comunicar aquele país em casos de quebra de patentes originadas do mesmo.

5.3. ÁFRICA DO SUL X 39 LABORATÓRIOS MULTINACIONAIS

Outro exemplo de conflito internacional de interesses na seara das patentes farmacêuticas é o caso da oposição feita por trinta e nove representantes da indústria farmacêutica mundial em face da Lei sobre

Controle de Medicamentos e Substâncias Afins, de 1997, promulgada na África do Sul, através do qual se pretendia garantir o acesso da população, em sua maior parte, carente de recursos, a medicamentos indispensáveis ao tratamento de endemias, notadamente a AIDS, com base no princípio universal segundo o qual a saúde constitui-se em um dos consectários fundamentais dos direitos humanos, ao declarar a AIDS questão de emergência nacional.

Tal diploma legal permite que aquele país importe genéricos para enfrentar a epidemia de AIDS de outros países em desenvolvimento, notadamente Brasil e Índia, a preços muito mais baixos, sem pagar *royalties*, o que teria motivado a propositura de uma ação pela indústria farmacêutica, em Pretória, vindo, porém, as autoras, após muita controvérsia, a desistirem da mesma.

A empresa indiana Cipla, fabricante de genéricos, vendeu o coquetel com três anti-retrovirais ao país por US\$ 350 por ano *per capita*. O Quênia seguiu o mesmo exemplo, e a Costa do Marfim fechou um acordo com Merck, Bristol-Myers Squibb e GlaxoSmithKline, de modo a fornecer o coquetel com descontos de 90%.

5.4. IMPORTAÇÃO PARALELA: CENTRAFARM X HOFFMANN-LA ROCHE

A questão, levada a *European Court of Justice*, discutia o direito do importador paralelo de fazer uso da marca do titular da patente farmacêutica, a luz do artigo 36 do Tratado de Roma (C-102/77 [1978] ECR pág. 1139).

No caso concreto, a Centrafarm comprara *valium*, produto patenteado pela Hoffmann-La Roche, na Inglaterra, a baixo preço, a fim de revendê-lo na Alemanha, em condições de grande competitividade, sendo que fora fixado na caixa do remédio a marca da titular da patente, indicando a empresa importadora como distribuidora.

A Corte firmou entendimento no sentido de que o titular da marca tem o direito de impedir que terceiros usem sua marca sem consentimento sempre que tal uso ocasionar deturpação da principal finalidade da marca, qual seja, informar ao usuário a origem do produto, atuando, outrossim, como signo distintivo.

Restou pacificado, portanto, que em casos nos quais o uso da marca possa importar em confusão quanto à origem do produto para o consumidor, terá o titular da patente a obrigação de impedir tal uso, exceto se tal atuação do titular da patente importar em estratégia de restrição do mercado de fornecedores.

Tal posicionamento se manteve em outros casos posteriores como Pfizer x Eurim-pharm, Bristol-Myers Squibbs and Others x Paranova, Smith x Nephew (respectivamente, C-1/81 [1981] ECR pág. 2913; C-427/93, C-429/93, C-436/93 [1996] ECR I-6285; C-201/94 [1996] ECR I-5819) sendo que tal princípio assentado no *leading case* descrito assegurou a livre circulação de mercadorias dentro da União Européia, sem que houvesse a formação de reservas de mercado, na medida em que se assegurou que a concessão de patente em qualquer dos países integrantes do bloco atua como ato de exaustão de direitos, cessando para o titular da patente qualquer forma de controle sobre as operações subsequentes.

6. CONCLUSÃO:

De todo o exposto, pode-se concluir que a indústria farmacêutica é um dos exemplos máximos de oligopólio diferenciado, na medida em que apresenta uma oferta significativamente concentrada, onde, de acordo com o IMS Pharmaceutical World Review, em estudo realizado em 1996, 34% das vendas mundiais eram concentradas em torno dos 20 maiores laboratórios multinacionais, sendo que, no caso específico do Brasil, 56% das vendas eram de responsabilidade das quinze maiores empresas do ramo.

Um dos principais fatores que enseja tal concentração seria a alta exigência em termos de desenvolvimento tecnológico, o que por si só, já reduz consideravelmente o número de concorrentes. Além disso, a exclusividade conferida pelo direito patentário também impõe restrições ao mercado, principalmente em face do enrijecimento do sistema em prol de interesses de grandes laboratórios, criando limitações a salvaguardas como licença compulsória e importação paralela.

Um exemplo da força de tais interesses são as novas regras nacionais

sobre propriedade industrial as quais conferem aos demais países signatários do TRIPS condições mais favoráveis do que aquelas que nos são concedidas, na medida em que facilita a exploração através de importação em detrimento da produção local, o que tem por consequência direta o enfraquecimento de nossa política de comércio exterior.

O retrato de tal situação pode ser mais precisamente percebido em ramos de oligopólios diferenciados, como no caso do setor farmacêutico, no qual, entre 1995 e 1999, houve um aumento de cerca de oito vezes o volume de remessa de divisas ao exterior, mediante sobrefaturamento das importações e diminuição da incidência fiscal. No ambiente interno, tem-se como resultado aumento abusivo de preços a consumidor e o surgimento de cartéis.

No que tange aos preços, a venda de tais produtos farmacêuticos, essenciais à vida humana, mas comercializados a preços de monopólio, diminui sensivelmente o acesso aos mesmos por parte da população de baixa renda, sendo tal ponto o principal a precipitar a série de conflitos de interesses, no âmbito internacional, tal como fora descrito na seção cinco, entre grandes laboratórios multinacionais e países, em especial, os mais pobres. Um exemplo disso foi a disputa entre Estados Unidos e África do Sul, onde cerca de 20% das mulheres grávidas têm o vírus HIV, e os remédios para AIDS custam mais de US\$ 10.000 por ano, o que inviabiliza o tratamento inclusive mediante patrocínio do Estado. O tratamento por via de genéricos, os quais, além de tudo, teriam de ser importados por falta de domínio de tecnologia, encontra óbices na própria lei de patentes. Inobstante as pressões exercidas pelos governos no sentido de que a propriedade de patentes cumpra sua função social, e não constitua em obstáculo ao implemento de direitos fundamentais, como o acesso à saúde, os titulares das patentes contra-argumentam que, acaso não sejam respeitados os direitos patentários, as empresas privadas não terão interesse em desenvolver novas drogas, cujos custos em pesquisa e desenvolvimento não compensariam a venda a preços tão baixos.

Tomando por base tais controvérsias travadas no âmbito internacional, o Governo brasileiro chegou a desenvolver três propostas: a primeira, alcinhada de Acordo de Preços Diferenciados; a segunda, referente à interpretação flexibilizada do TRIPS; e a terceira relativa a instituição de um Fundo Internacional.

A primeira proposta sugeriria uma espécie de política de *voluntary price discrimination*, segundo a qual se proporia uma política de redução de preços de medicamentos, em contrapartida a preferência na compra de medicamentos genéricos do laboratório que aderisse ao acordo, de modo a viabilizar não apenas o acesso a medicamentos pela grande parte da população mundial excluída, como garantiria também a função social da propriedade patentária.

A segunda proposta apresentada pelo Brasil, na Sessão Especial da Assembléia Geral das Nações Unidas seria relativa a interpretação flexibilizada do TRIPS. Inobstante não especificar quais dispositivos seriam objeto de tal interpretação, a proposta teria por um de seus principais alvos as patentes de medicamentos e alimentos, o que encontra óbice no próprio acordo, em seu artigo 27, I, o qual protege a patente envolvendo qualquer passo inventivo, que apresente as características de novidade e utilidade. Uma opção seria a análise caso a caso, no âmbito da OMC.

Por fim, a proposta relativa à criação de um Fundo Internacional, reunindo recursos que viabilizem o combate de epidemias mundiais, como o caso da AIDS, permitindo, com isso, aquisição de remédios e, conseqüentemente, assistência à população mais carente, idéia esta que encontra grande aceitação dentro das Nações Unidas.

Ainda quanto ao Brasil, um outro aspecto relevante diz respeito ao INPI, autarquia responsável pela aplicação das normas de propriedade industrial, e, portanto, pelo processamento das patentes. Não existe, de fato, uma política de fortalecimento daquela instituição, o que restou demonstrado pela determinação legal que estabeleceu como condição prévia à concessão de patentes farmacêuticas a anuência da ANVISA, através da MP 2.014, o que tornará ainda mais moroso a concessão de tais patentes, além de subestimar a formação técnica dos examinadores do INPI, o que poderá, inclusive, suscitar questionamentos judiciais quanto à legalidade de tal determinação.

A viabilização na produção e comercialização de genéricos, a fim de atender as demandas dos países mais pobres, sem que tal importe em violação de acordos internacionais no que concerne a patentes, também é questão que desperta a atenção da comunidade internacional. Exemplo disto foi o recente acórdão no âmbito da OMC, a fim de regulamentar o artigo 6º da Declaração de Doha.

Os genéricos surgem no mercado farmacêutico como alternativa terapêutica de igual qualidade e mais barata que os produtos inovadores, sendo consequência da caducidade dos direitos de patente de princípios ativos em um mercado de grande importância.

A expectativa é que o mercado global de genéricos cresça nos próximos 5 a 10 anos algo como 10 a 12%, passando de 11% a 20 ou 25%, sendo que as porcentagens ainda variam muito de um país a outro. Assim é que países como França, Itália, Espanha e Portugal apresentam um mercado de genéricos pouco desenvolvido, enquanto na Dinamarca, Holanda, Alemanha e Reino Unido tais espécies de medicamentos ocupam uma posição importante no mercado farmacêutico. Nos EUA, por exemplo, tal mercado passou de 18% em 1984 a 44% em 1997.

Tal situação retrata o fato de que países em diferentes níveis de desenvolvimento demandam diferentes regras sobre propriedade intelectual, devendo tal flexibilização ser oportunizada a partir das leis nacionais sobre a matéria. O *one-size-fits-all approach* no campo dos direitos de propriedade intelectual, tal com intentado através do Acordo TRIPS, e adotando um modelo próprio de países desenvolvidos como os EUA, no sentido de garantir proteção em níveis extremamente altos para os direitos originados da propriedade intelectual, inviabiliza o desenvolvimento e eventualmente o próprio consumo de algumas espécies de produtos patenteados e extremamente necessários à população como é o caso dos medicamentos.

Como crítica a tal política de uniformização das normas internacionais sobre direito de patentes, sem respeitar as diversidades, em termos de desenvolvimento de cada nação, organizações não-governamentais, como a OXFAM, apresentam algumas alternativas às regras comerciais atualmente praticadas:

- 1) reformulação das regras de patentes, priorizando a produção de medicamentos genéricos a baixos preços e reforçando as salvaguardas existentes, a fim de viabilizar com isso, a produção interna ou importação de tais espécies de medicamentos sem que tal importe em violação às normas internacionais;

- 2) avaliação quanto às consequências dos altos níveis de proteção

intelectual na área da saúde e desenvolvimento, tomando por base estudos independentes da OMS;

3) ampliação dos períodos de transição para promulgação de novas leis sobre propriedade intelectual, conforme o nível de desenvolvimento de cada nação, o que traria, por consequência prática, a moratória das disputas comerciais na OMC, no que tange ao não cumprimento dos prazos de transição pelos países em desenvolvimento.

Estes são apenas alguns aspectos que merecem análise mais acurada a fim de proporcionar um direito patentário que cumpra sua função social e não atue como óbice ao desenvolvimento das nações nem tampouco dificulte o acesso a um dos direitos fundamentais de todo ser humano: o direito à saúde.

BIBLIOGRAFIA:

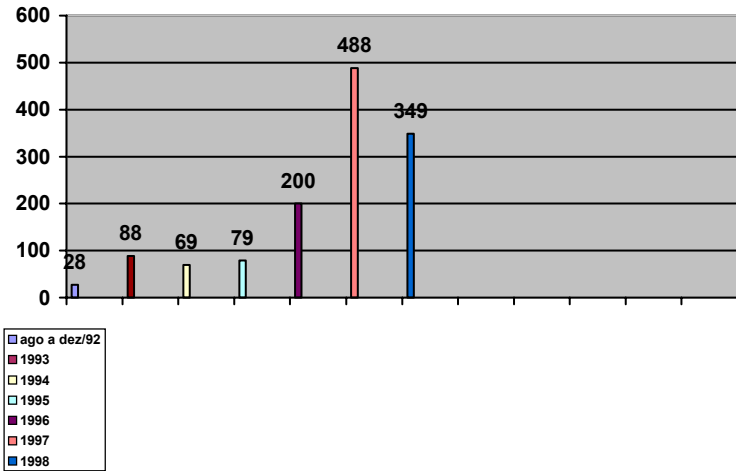
- CORREA, Carlos M. Acuerdo TRIPS: Régimen internacional de la propiedad intelectual. Buenos Aires: Fundación Centro de Estudios Políticos y Administrativos, 1996.
- DI BLASI JUNIOR, Clésio G.; GARCIA, Mario Augusto S.; MENDES, Paulo P. M. A propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Forense, 1997.
- BERMUDEZ, Jorge A. Z.; EPSZTEJN, Ruth; OLIVEIRA, Maria Auxiliadora; HASENCLEVER, Lia. O acordo TRIPS da OMC e a proteção patentária no Brasil. Rio de Janeiro: Centro colaborador da Opas/OMS em políticas farmacêuticas, 2000.
- PICARELLI, Márcia Flávia S.; ARANHA, Márcio Iorio. Política de Patentes em Saúde Humana. São Paulo: Editora Atlas, 2001.
- BRUNNER, Adriana G. As patentes farmacêuticas e a licença compulsória: o fim da batalha entre Estados Unidos e Brasil. Revista da ABPI – nº 55 – nov/dez 2001.
- BARBOSA, Denis B. O acordo TRIPS e o prazo das patentes. Extraído do site: www.nbb.com.br
- ALONSO, Isabel G. Patentes farmacêuticas y medicamentos genéricos. Revista Pharm Care España, 2000, pág. 161-168.
- SILVA, Eduardo M. C. A indústria e as patentes farmacêuticas no Brasil. Revista da ABPI – nº 15 – mar/abr 1995.
- ARRUDA, Mauro J. G. Medicamentos Genéricos: nova tentativa de implementação. Revista da ABPI – nº 39 – mar/abr 1999.
- RAYOL, Alice. Biotecnologia, ética e patentes. Revista da ABPI – nº 44 – jan/fev 2000.
- WOLFF, Maria Thereza. O que o Brasil perde por não considerar como invenção o material biológico isolado da natureza. Revista da ABPI – nº 63 – mar/abr 2003.

- LICKS, Otto. Registro de medicamentos genéricos na ANVS e infração de patentes. Revista da ABPI – nº 45 – mar/abr 2000.
- VARELLA, Marcelo D. Propriedade intelectual nos setores emergentes. São Paulo: Editora Atlas, 1996.
- WRIGHT, Elisabethann. Parallel imports in the single market: a report from the European Court of Justice. Trade Liberalization and Restrictive Business Practices. International Development Law Institute: Roma, nov. 1998.
- OXFAM Briefing Paper. Priced out of Reach: How WTO patent policies will reduce access to medicines in the developing world – nº 04/out.2001, Oxfam International
- OXFAM Briefing Paper. TRIPS and Public Health: The next battle – nº 15/mar.2002, Oxfam International
- OXFAM Briefing Paper. El impacto de la competencia de genéricos sobre el precio y el acceso a los medicamentos: el caso de los antirretrovirales en Uganda – nº 26/jun.2002, Oxfam International
- OXFAM Briefing Paper. US bullying on drug patent: one year after Doha– nº 33/nov.2002, Oxfam International
- OXFAM Briefing Paper. Pfizer. Formula for fairness: patient rights before patent rights.
- WTO. Report of the Panel on Canada. Patent Protection of Pharmaceutical Products, W/DS114/R, 17/03/2000.
- WTO, Special Studies 5 – Trade, income, disparity, and poverty, 1999.
- WTO, Brazil – measures affecting patent protection, WT/DS199/1.
- Artigos apresentados nos seguintes sites: www.inpi.gov.br; www.oxfamamerica.org; www.trf2.gov.br; www.rnw.nl; www.wz-berlin.de; www.mre.gov.br; www.caa.org.au; www.aegis.com; www.estadao.com.br; www.veja.com.br; www.bbc.co.uk.

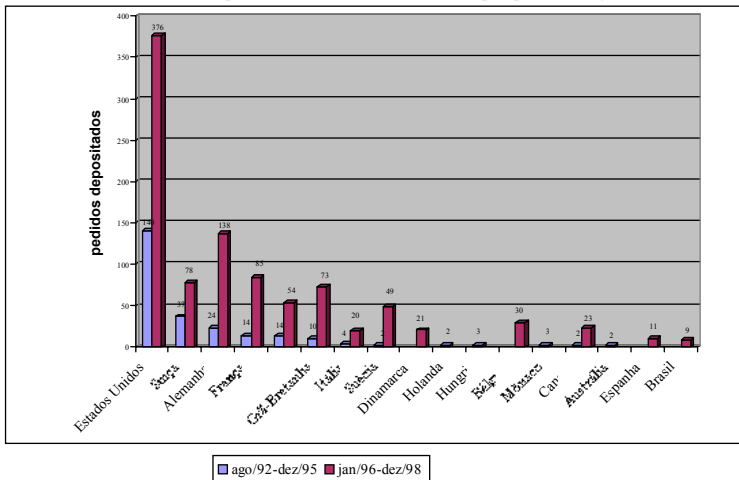
ANEXOS:

ANEXO I:

Pedidos de patentes depositados entre ago/92 – dez/98 no setor farmacêutico de natureza química



Pedidos de patentes no setor farmacêutico por país de origem



ANEXO II:

Pedidos de patentes pipeline por país de origem

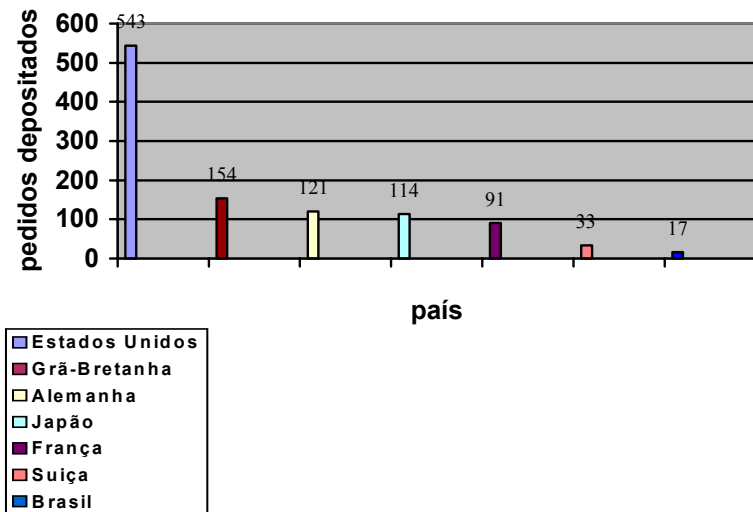
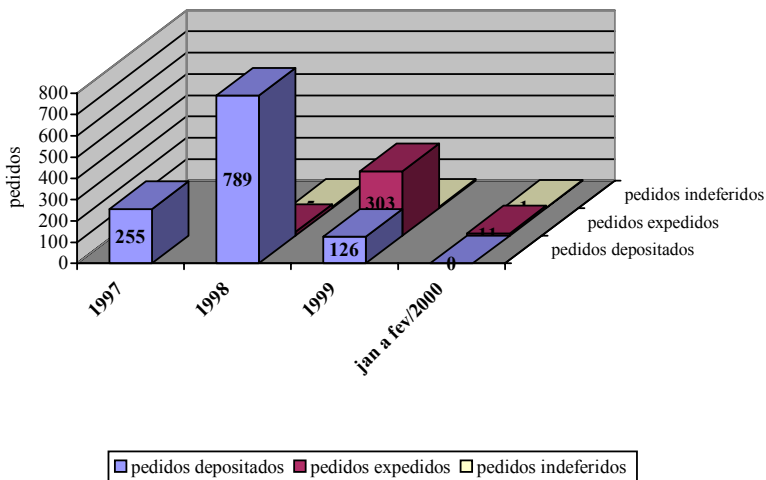


Gráfico comparativo de pedidos de patente pipeline depositados, expedidos e indeferidos



ANEXO III:

Laboratórios nacionais com controle transferido a grupos estrangeiros entre 1957 a 1979

| ANO | EMPRESA NACIONAL | EMPRESA ESTRANGEIRA | CAPITAL | NOVA RAZÃO SOCIAL |
|------|------------------------|-------------------------------|---------------------|--|
| 1957 | Laborterápica Pravaz | Bristol S.A Recordati | Americano Europeu | Laborterápica Bristol S.A e Pravaz-Recordati S.A |
| 1959 | Sanitas | Léo do Brasil | Europeu | vendido à Squibb S.A |
| 1960 | Moura Brasil | Merrell | Americano | Richardson Merrell-Moura Brasil S.A |
| 1961 | Novoterápica | Bracco | Europeu | vendido a Aché Laboratórios S.A |
| 1962 | Myrtonil | Immuno | Europeu | Immuno S.A |
| 1965 | Schering S.A | Ind. Quim. e Farm. Schering | Americano | Ind. Quim. e Farm. Schering S.A |
| 1967 | Sintético | Searle | Americano | Searle Farmacêutica do Brasil S.A |
| 1967 | Lafi | U.S. Vitamin Corp. Revlon | Americano | Laboratório Lafi Ltda. |
| 1968 | Laboran | Syntex | Americano | Syntex Brasil S.A Ind. e Com. |
| 1969 | Haemo Derivados | Hoechst | Europeu | Farmacêutica Ltda. Hoechst do Brasil S.A |
| 1971 | Usafarma | ICN | Americano | ICN-Usafarma Ltda. |
| 1972 | Kerato-Lok Quimiofarma | Allergan Boehringer do Brasil | Americano e Europeu | Allergan-Lok Ltda. e Darrow S.A (adquirente da Boehringer do Brasil) |
| 1973 | Enila Lutécia | Smith-Kline & French | Americano | Lab. Smith-Kline Ltda. |
| 1979 | Biosintética | Nestlé/Sintelabo | Europeu | Lab. Biosintética S.A |

Fonte: Abifarma, 2000.

ANEXO IV:

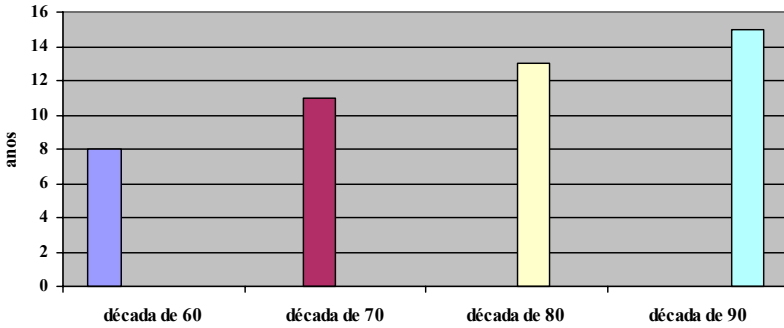
Mercado farmacêutico brasileiro entre 1995 e 1998: porcentagem de faturamento nas vendas pela origem do produto (em dólares americanos).

| ORIGEM DO CAPITAL | NÚMERO DE EMPRESAS | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
|--------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Brasil | 190 | 31,34 % | 31,42% | 30,90% | 31,22% |
| EUA | 23 | 27,02% | 27,70% | 27,90% | 28,46% |
| Alemanha | 12 | 17,59 % | 17,57% | 18,13% | 17,84% |
| Suíça | 4 | 11,80% | 11,25% | 10,85% | 10,61% |
| França | 5 | 5,68% | 5,73% | 5,83% | 5,62% |
| Reino Unido | 2 | 2,77% | 2,66% | 2,65% | 2,54% |
| Holanda | 2 | 1,67% | 1,59% | 1,61% | 1,65% |
| Itália | 2 | 0,89% | 0,91% | 0,99% | 0,94% |
| Suécia | 2 | 0,98% | 0,89% | 0,84% | 0,81% |
| Japão | 2 | 0,23% | 0,24% | 0,25% | 0,25% |
| Dinamarca | 1 | 0,03% | 0,04% | 0,05% | 0,06% |
| Áustria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 246 | 100% | 100% | 100% | 100% |

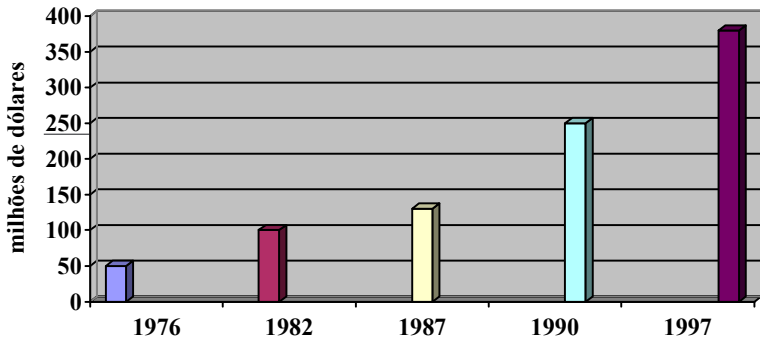
Fonte: IMS (International Marketing Service) em 1999.

ANEXO V:

Tempo médio entre desenvolvimento do medicamento e autorização para comercialização nos EUA (em anos)



Custo médio de desenvolvimento de um novo medicamento (em milhões de dólares)



Fonte: Biopharmaceutics Classification System: a policy-implementation approach. (july/2000)

ANEXO VI:

QUADRO COMPARATIVO DE LEGISLAÇÕES:

| ASSUNTO | DIREITO BRASILEIRO | ACORDO TRIPS |
|---------------------------------------|--|---|
| Objeto da patente | Produto ou processo que apresentem os seguintes requisitos: novidade, atividade inventiva, aplicação industrial (excluindo núcleo atômico e seres vivos, inclusive transgênicos) | Mesmos requisitos. Proteção abrange produtos importados ou produzidos no país. Proíbe qualquer discriminação quanto a lugar de invenção e campo de tecnologia. Seres vivos podem ser excluídos. |
| Termo de proteção | Prazo de 20 anos a contar do depósito; nunca inferior a 10 anos a contar da concessão. | Prazo de 20 anos a contar do depósito. |
| Direitos conferidos | Impedir terceiros de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar; concluir contratos e licenças e transferir por sucessão. | Idem |
| Informações sobre a invenção | Descrição clara e completa, permitindo sua realização por técnico. | Idem. |
| Exceções (atos não-comerciais) | Experimentos e estudos por terceiros, inclusive testes para atender regulação. | Admitidas, sem prejuízo da exploração normal da patente e do interesse legítimo do proprietário. |
| Licença compulsória | Em casos de: abuso de direito ou abuso de poder econômico, não-exploração do objeto da patente, de patente dependente e emergência nacional ou interesse público. Royalties devidos. | Admite-se o uso não autorizado para finalidades limitadas: uso não exclusivo, não transferível, suprimento de mercado doméstico, tempo limitado. Incidência de remuneração. |

| ASSUNTO | DIREITO BRASILEIRO | ACORDO TRIPS |
|---|---|--|
| Controle de práticas anti-competitivas | Repressão a condutas que visem: impedir acesso a tecnologia ou exploração de patentes, divisão de mercados, interrupção de produção ou relações comerciais, vendas casadas, discriminação de preços, etc... | Idem. |
| Devido processo legal | Obrigatório, seja no processo judicial ou administrativo, vedada restrições em grau maior do que o necessário ao atendimento do interesse público. | Restrição a propriedade, observado o contraditório, a ampla defesa e o direito de recorrer; aplicada visando à reparar falha de mercado e em atenção a proteção internacional. |
| Caducidade pelo não-uso | Prevista após 3 anos da concessão na ausência injustificada de produção local. | Não disciplinada. |
| Pipeline | Proteção para os setores de alimentos, químico-farmacêuticos, e medicamentos inclusive processos não comercializados a data da nova lei de patentes nem tampouco protegidos pela lei anterior. | Não disciplinada. |
| Importação paralela | Admitida como exceção nos casos de licença compulsória | Não disciplinada expressamente. |

OBS 1: Por Direito Brasileiro tem-se a Constituição Federal de 1988, as Leis 10.196, 9.279/96, 9.784/99, 9.456/97, 8.884/94.

Fonte: Artigo "Exaustão internacional de patentes e questões afins" de autoria de Antônio Fonseca apresentada no livro "Política de patentes em saúde Pública" (pág. 249/250).

ANEXO VII

(Acórdão sobre o prazo de vigência da patente no Brasil à luz do Acordo TRIPS – origem: Tribunal Regional Federal da 2ª Região)



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA PROC. Nº 2002.02.01.024411-0

RELATOR : DES. FED. BENEDITO GONÇALVES

APELANTE : VALDEMAR PORTNEY

ADVOGADO : PAULO PARENTE MARQUES MENDES E OUTROS

APELADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI

ADVOGADO : EDSON DA COSTA LOBO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação objetivando o reforma de sentença proférda pelo MM. Juízo da 38ª Vara Federal/RJ, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por VALDEMAR PORTNEY contra ato do Diretor de Patentes do Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI –, onde postulou pela concessão da segurança a fim de determinar que a autoridade coatora estenda para 20 (vinte) anos o prazo de sua patente de invenção PI n.º 8807089-1, expedida em 17/05/1988, sob o título “Lente Oftálmica, e Processo para Formar uma Lente Oftálmica”, ou seja, até a data de 17/05/2008, tendo em vista a nova Lei de Propriedade Industrial (Lei n.º 9.279/96) e arts. 33 e 70.2 do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (ADPIC) ou, em Inglês, TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights).

A MM. Juíza a quo denegou a segurança, sob o fundamento de que, apesar da integração do TRIPs no sistema jurídico nacional ter sido incontroversa, o fato do Brasil gozar de um prazo de transição, previsto no art. 65.2 do citado Acordo, com termo em janeiro de 2000, fez com que a carta patente em questão, concedida em março de 1995 (no chamado período de transição), não se beneficiasse do prazo de extensão de sua vigência.

Em suas razões, às fls. 122/143, aduz o apelante, resumidamente, que a carta patente foi expedida ainda na vigência da Lei n.º 5.772/71, totalmente revogada pela Lei n.º 9.279/96, a qual, por sua vez, somente passou a vigor em sua plenitude a partir de 15/05/97, nos termos do seu art. 243. Ressalta que o art. 40 da citada lei dispõe que a patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos, fazendo com que seu prazo de vigência seja alterado, sob pena de afrontar seu direito adquirido ou mesmo o ato jurídico perfeito. Alega, ainda, que, considerando que o pedido de depósito da patente em referência é datado de 17/05/88, sendo que o respectivo certificado da carta patente foi expedido em 28/03/95, esta patente gozou dos efeitos imediatos da integração do TRIPs ao sistema positivo vigente no País, havendo sido estendido o prazo da sua vigência de 15 (quinze) para 20 (vinte) anos, em consonância com os preceitos insertos nos §§ 1º e 2º, do artigo 5º da CF e art. 33 da aludida convenção internacional.

Contra-razões, às fls. 151/158, onde o INPI protesta pela manutenção da r. sentença.

O MPF, às fls. 162/163, opinou pelo improvimento do recurso.

Feito não sujeito à revisão, nos termos regimentais.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

É o relatório.

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA **PROC. Nº 2002.02.01.024411-0**
RELATOR : DES. FED. BENEDITO GONÇALVES
APELANTE : VALDEMAR PORTNEY
ADVOGADO : PAULO PARENTE MARQUES MENDES E OUTROS
APELADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI
ADVOGADO : EDSON DA COSTA LOBO

VOTO

Como relatado, pretende o apelante ver reformada sentença que denegou a segurança requerida, não reconhecendo a extensão do prazo de 15 (quinze) para 20 (vinte) anos, do prazo de vigência da patente n.º P1 8807089-1, lastreando-se no Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (ADPICs) ou, em Inglês, TRIPS, o qual prevê um prazo de 20 (vinte) anos para vigência das patentes, contados da data de seu depósito, bem como no art. 40 da Lei n.º 9.279/96, que, revogando legislação anterior (Lei n.º 5.772/71) também dispôs o mesmo prazo.

O TRIPS constitui Acordo Internacional que abrange, conjuntamente, todas as áreas da propriedade intelectual (marcas, patentes, direitos de autor e conexos, topografia de circuitos integrados – microchips -, desenhos industriais, indicações geográficas, informações não divulgadas e controle de concorrência desleal em licenciamento de direitos).

Definiu, assim, aos países signatários, as medidas judiciais visando à proteção do exercício dos direitos dos titulares, prevendo, ainda, sanções econômicas, em caso de um país não adequar aos padrões estabelecidos.

Disciplinou, ainda, em seu art. 65, itens 1, 2 e 3, um período de transição aplicável aos países em desenvolvimento, visando atingir patamares mínimos de proteção, conforme se verá a seguir, verbis:

“Artigo 65.

Disposições Transitórias

1 – Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2, 3 e 4, nenhum Membro estará obrigado a aplicar as disposições do presente Acordo antes de transcorrido um prazo geral de um ano após a data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC.

2 – Um país em desenvolvimento Membro tem direito a postergar a data de aplicação das disposições do presente Acordo, estabelecida no parágrafo 1, por um prazo de quatro anos, com exceção dos Artigos 3, 4 e 5.

3 – Qualquer outro Membro que esteja em processo de transformação de uma economia de planejamento centralizado pra uma de mercado e de livre empresa e esteja realizando uma reforma estrutural de seu sistema de propriedade intelectual enfrentando problemas especiais na preparação e implementação de leis e regulamentos de propriedade intelectual, poderá também beneficiar-se de um prazo de adiamento tal como previsto no parágrafo 2.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

4 - (...)
5 - (...)"

Da simples leitura do supramencionado artigo, chega-se à conclusão de que traz em si uma faculdade a ser exercida pelo Estado-Membro, quando se utiliza da expressão "ter direito a", necessitando, aí sim, de uma manifestação prévia para que possa valer-se do prazo dilatado previsto.

O Acordo, de uma forma uniforme, entrou em vigor em 1º de janeiro de 1995, para todos os países signatários, inclusive o Brasil.

A faculdade de adiar a data de aplicação dos TRIPS, por sua vez, é o momento em que o País signatário ratifica o acordo, ou seja, quando o inscreve no seu ordenamento jurídico.

O Decreto Legislativo n.º 30/94 aprovou o mencionado acordo, tendo o promulgado através do Decreto n.º 1.355/94, DOU de 31/12/94, deixando de usar a faculdade de retardar sua aplicação por um período total de cinco anos, eis que não se manifestou expressamente no sentido de postergar sua aplicação.

Ressalte-se, ainda, que os tratados internacionais, adotados pelo Brasil, encontram-se no mesmo plano de hierarquia das leis ordinárias, possuindo eficácia de revogar a legislação anterior.

Conclui-se, portanto, que, não tendo o Brasil se manifestado expressamente no sentido de postergar a aplicação do Acordo, o tendo promulgado através do Decreto n.º 1.355 de 21/12/94, restou incorporado ao Direito Positivo Brasileiro as normas daquele tratado, que estipulam o prazo de validade de patente que se encontrava em vigor de 15 (quinze) para 20 (vinte) anos.

Ademais, in casu, o prazo de validade da patente, de quinze anos, contados do depósito - 17/05/1988 - teria seu termo final em 17/05/2003. Assim, já vigente a Lei n.º 9.279/96, que revogou o prazo concedido na legislação anterior para 20 (vinte) anos.

Frise-se, ainda, que o art. 235 da Lei n.º 9.279/96, assim dispôs, verbis:

"Art. 235. É assegurado o prazo em curso concedido na vigência da Lei n.º 5.772, de 21 de dezembro de 1971."

Ora, a natureza do citado dispositivo é claramente transitória, na medida em que assegura a contagem do tempo concedido pela legislação pretérita, para fins de se chegar ao quantitativo fixado pela nova lei.

Sobre o tema, vejam-se os precedentes desta Corte:

"INPI - PATENTE - PRAZO - VIGÊNCIA - APLICAÇÃO DO ART. 33 C/CART. 70.2 DO TRIPS - ACORDO SOBRE ASPECTOS DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
INTELECTUAL RELACIONADOS AO COMÉRCIO – DECRETO LEGISLATIVO Nº 30,
DE 15/12/94 – DECRETO 1.355, DE 30/12/94.

I – O TRIPS, Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, foi aprovado pelo Decreto Legislativo n.º 30, de 15 de dezembro de 1994, sendo publicado no Diário Oficial da União de 19 de dezembro de 1994 e promulgado pelo Decreto n.º 1.355, de 30 de dezembro de 1994, sendo publicado no Diário Oficial da União em 31 de dezembro de 1994;

II – O art. 65, em seus itens 1, 2 e 3 do TRIPS traz uma faculdade ou opção a ser exercida pelo Estado-Membro, havendo necessidade de manifestação prévia para que ele possa valer-se do prazo dilatado ali previsto;

III – A faculdade de postergar a data de aplicação do TRIPS deve ser exercida em momento próprio, que in casu, é o momento em que o Estado-Membro ratifica o acordo, na forma prevista na Constituição Federal e o insere na sua legislação interna.

IV – Ao aprovar o TRIPS pelo Decreto Legislativo n.º 30/94 e promulgá-lo pelo Decreto n.º 1355/94, publicado no DO da União de 31/12/94, o Brasil deixou de fazer uso do previsto nos artigos 65-1 e 65-2, do referido acordo, que assegurava a faculdade de dilatar a sua aplicação por um período total de cinco anos. Vê-se, assim, que o Brasil optou por aplicar desde logo o TRIPS começou a vigorar no Brasil em 1º de janeiro de 1995.

VI – Assiste razão ao Impetrante, ora Apelado ao direito de extensão da validade de sua patente por mais 5 anos.

VII – Em 01.01.2000 decorreu o prazo de cinco anos, estando em vigor, assim, as disposições do TRIPS.

VIII – Recurso e remessa necessária improvidos.”

(A MS 98.02.44769-2, Rel. Des. Fed. Tanyra Vargas, DJU de 15/06/2000)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRAZO DE VALIDADE DE PATENTE – TRIPS.

1 – Discutindo-se, no mérito, a questão relativa ao prazo de validade de patente de invenção, em virtude do TRIPS, deve prevalecer a liminar que evita que a patente caia em domínio público, mantendo a proteção at-e o julgamento final da ação.

2 – Limitada a liminar ao prazo de vinte anos a partir da data de depósito do pedido, caso o trânsito em julgado não ocorra antes desse prazo.

3 – Agravo parcialmente provido.”

De todo o exposto, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, para reconhecer o direito do apelante à prorrogação da vigência da patente de invenção descrita nestes autos, por mais cinco anos, contados a partir de 17/05/2003, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

BENEDITO GONÇALVES
 Relator

ANEXO VIII

(Implementação do art. 6º da Declaração de Doha por decisão promanada da OMC em 30 de agosto de 2003)

TRIPS: COUNCIL FOR TRIPS

Decision of 30 August 2003

IP/C/W/405

Implementation of paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and public health

The General Council,

Having regard to paragraphs 1, 3 and 4 of Article IX of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization (“the WTO Agreement”);

Conducting the functions of the Ministerial Conference in the interval between meetings pursuant to paragraph 2 of Article IV of the WTO Agreement;

Noting the Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health (WT/MIN(01)/DEC/2) (the “Declaration”) and, in particular, the instruction of the Ministerial Conference to the Council for TRIPS contained in paragraph 6 of the Declaration to find an expeditious solution to the problem of the difficulties that WTO Members with insufficient or no manufacturing capacities in the pharmaceutical sector could face in making effective use of compulsory licensing under the TRIPS Agreement and to report to the General Council before the end of 2002;

Recognizing, where eligible importing Members seek to obtain supplies under the system set out in this Decision, the importance of a rapid response to those needs consistent with the provisions of this Decision;

Noting that, in the light of the foregoing, exceptional circumstances exist justifying waivers from the obligations set out in paragraphs (f) and (h) of Article 31 of the TRIPS Agreement with respect to pharmaceutical products;

Decides as follows:

1. For the purposes of this Decision:

(a) “pharmaceutical product” means any patented product, or product manufactured through a patented process, of the pharmaceutical sector needed to address the public health problems as recognized in paragraph 1 of the Declaration. It is understood that active ingredients necessary for its manufacture and diagnostic kits needed for its use would be included; (1)

(b) “eligible importing Member” means any least-developed country Member, and any other Member that has made a notification (2) to the Council for TRIPS of its intention to use the system as an importer, it being understood that a Member may notify at any time that it will use the system in whole or in a limited way, for example only in the case of a national emergency or other circumstances of extreme urgency or in cases of public non-commercial use. It is noted that some Members will not use the system set out in this Decision as importing Members and that some other Members (3) have stated that, if they use the system, it would be in no more than situations of national emergency or other circumstances of extreme urgency;

(c) “exporting Member” means a Member using the system set out in this Decision to produce pharmaceutical products for, and export them to, an eligible importing Member.

2. The obligations of an exporting Member under Article 31(f) of the TRIPS Agreement shall be waived with respect to the grant by it of a compulsory licence to the extent necessary for the purposes of production of a pharmaceutical product(s) and its export to an eligible importing Member(s) in accordance with the terms set out below in this paragraph:

(a) the eligible importing Member(s) (4) has made a notification (2) to the Council for TRIPS, that:

(i) specifies the names and expected quantities of the product(s) needed (5);

(ii) confirms that the eligible importing Member in question, other than a least developed country Member, has established that it has insufficient or no manufacturing capacities in the pharmaceutical sector

for the product(s) in question in one of the ways set out in the Annex to this Decision; and

(iii) confirms that, where a pharmaceutical product is patented in its territory, it has granted or intends to grant a compulsory licence in accordance with Article 31 of the TRIPS Agreement and the provisions of this Decision (6);

(b) the compulsory licence issued by the exporting Member under this Decision shall contain the following conditions:

(i) only the amount necessary to meet the needs of the eligible importing Member(s) may be manufactured under the licence and the entirety of this production shall be exported to the Member(s) which has notified its needs to the Council for TRIPS;

(ii) products produced under the licence shall be clearly identified as being produced under the system set out in this Decision through specific labelling or marking. Suppliers should distinguish such products through special packaging and/or special colouring/shaping of the products themselves, provided that such distinction is feasible and does not have a significant impact on price; and

(iii) before shipment begins, the licensee shall post on a website (7) the following information:

- the quantities being supplied to each destination as referred to in indent (i) above; and

- the distinguishing features of the product(s) referred to in indent (ii) above;

(c) the exporting Member shall notify (8) the Council for TRIPS of the grant of the licence, including the conditions attached to it (9). The information provided shall include the name and address of the licensee, the product(s) for which the licence has been granted, the quantity(ies) for which it has been granted, the country(ies) to which the product(s) is (are) to be supplied and the duration of the licence. The notification shall also indicate the address of the website referred to in subparagraph (b)(iii) above.

3. Where a compulsory licence is granted by an exporting Member under the system set out in this Decision, adequate remuneration pursuant to Article 31(h) of the TRIPS Agreement shall be paid in that Member

taking into account the economic value to the importing Member of the use that has been authorized in the exporting Member. Where a compulsory licence is granted for the same products in the eligible importing Member, the obligation of that Member under Article 31(h) shall be waived in respect of those products for which remuneration in accordance with the first sentence of this paragraph is paid in the exporting Member.

4. In order to ensure that the products imported under the system set out in this Decision are used for the public health purposes underlying their importation, eligible importing Members shall take reasonable measures within their means, proportionate to their administrative capacities and to the risk of trade diversion to prevent re-exportation of the products that have actually been imported into their territories under the system. In the event that an eligible importing Member that is a developing country Member or a least-developed country Member experiences difficulty in implementing this provision, developed country Members shall provide, on request and on mutually agreed terms and conditions, technical and financial cooperation in order to facilitate its implementation.

5. Members shall ensure the availability of effective legal means to prevent the importation into, and sale in, their territories of products produced under the system set out in this Decision and diverted to their markets inconsistently with its provisions, using the means already required to be available under the TRIPS Agreement. If any Member considers that such measures are proving insufficient for this purpose, the matter may be reviewed in the Council for TRIPS at the request of that Member.

6. With a view to harnessing economies of scale for the purposes of enhancing purchasing power for, and facilitating the local production of, pharmaceutical products:

(i) where a developing or least-developed country WTO Member is a party to a regional trade agreement within the meaning of Article XXIV of the GATT 1994 and the Decision of 28 November 1979 on Differential and More Favourable Treatment Reciprocity and Fuller Participation of Developing Countries (L/4903), at least half of the current membership of which is made up of countries presently on the United Nations list of least developed countries, the obligation of that

Member under Article 31(f) of the TRIPS Agreement shall be waived to the extent necessary to enable a pharmaceutical product produced or imported under a compulsory licence in that Member to be exported to the markets of those other developing or least developed country parties to the regional trade agreement that share the health problem in question. It is understood that this will not prejudice the territorial nature of the patent rights in question;

(ii) it is recognized that the development of systems providing for the grant of regional patents to be applicable in the above Members should be promoted. To this end, developed country Members undertake to provide technical cooperation in accordance with Article 67 of the TRIPS Agreement, including in conjunction with other relevant intergovernmental organizations.

7. Members recognize the desirability of promoting the transfer of technology and capacity building in the pharmaceutical sector in order to overcome the problem identified in paragraph 6 of the Declaration. To this end, eligible importing Members and exporting Members are encouraged to use the system set out in this Decision in a way which would promote this objective. Members undertake to cooperate in paying special attention to the transfer of technology and capacity building in the pharmaceutical sector in the work to be undertaken pursuant to Article 66.2 of the TRIPS Agreement, paragraph 7 of the Declaration and any other relevant work of the Council for TRIPS.

8. The Council for TRIPS shall review annually the functioning of the system set out in this Decision with a view to ensuring its effective operation and shall annually report on its operation to the General Council. This review shall be deemed to fulfil the review requirements of Article IX:4 of the WTO Agreement.

9. This Decision is without prejudice to the rights, obligations and flexibilities that Members have under the provisions of the TRIPS Agreement other than paragraphs (f) and (h) of Article 31, including those reaffirmed by the Declaration, and to their interpretation. It is also without prejudice to the extent to which pharmaceutical products produced under a compulsory licence can be exported under the present provisions of Article 31(f) of the TRIPS Agreement.

10. Members shall not challenge any measures taken in conformity with the provisions of the waivers contained in this Decision under subparagraphs 1(b) and 1(c) of Article XXIII of GATT 1994.

11. This Decision, including the waivers granted in it, shall terminate for each Member on the date on which an amendment to the TRIPS Agreement replacing its provisions takes effect for that Member. The TRIPS Council shall initiate by the end of 2003 work on the preparation of such an amendment with a view to its adoption within six months, on the understanding that the amendment will be based, where appropriate, on this Decision and on the further understanding that it will not be part of the negotiations referred to in paragraph 45 of the Doha Ministerial Declaration (WT/MIN(01)/DEC/1).

ANNEX back to top

Assessment of Manufacturing Capacities in the Pharmaceutical Sector

Least-developed country Members are deemed to have insufficient or no manufacturing capacities in the pharmaceutical sector.

For other eligible importing Members insufficient or no manufacturing capacities for the product(s) in question may be established in either of the following ways:

(i) the Member in question has established that it has no manufacturing capacity in the pharmaceutical sector;

OR

(ii) where the Member has some manufacturing capacity in this sector, it has examined this capacity and found that, excluding any capacity owned or controlled by the patent owner, it is currently insufficient for the purposes of meeting its needs. When it is established that such capacity has become sufficient to meet the Member's needs, the system shall no longer apply.

30 August 2003

INTELLECTUAL PROPERTY

The General Council Chairperson's statement

The General Council has been presented with a draft Decision contained in document IP/C/W/405 to implement paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health. This Decision is part of the wider national and international action to address problems as recognized in paragraph 1 of the Declaration. Before adopting this Decision, I would like to place on the record this Statement which represents several key shared understandings of Members regarding the Decision to be taken and the way in which it will be interpreted and implemented. I would like to emphasize that this Statement is limited in its implications to paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health.

First, Members recognize that the system that will be established by the Decision should be used in good faith to protect public health and, without prejudice to paragraph 6 of the Decision, not be an instrument to pursue industrial or commercial policy objectives.

Second, Members recognize that the purpose of the Decision would be defeated if products supplied under this Decision are diverted from the markets for which they are intended. Therefore, all reasonable measures should be taken to prevent such diversion in accordance with the relevant paragraphs of the Decision. In this regard, the provisions of paragraph 2(b)(ii) apply not only to formulated pharmaceuticals produced and supplied under the system but also to active ingredients produced and supplied under the system and to finished products produced using such active ingredients. It is the understanding of Members that in general special packaging and/or special colouring or shaping should not have a significant impact on the price of pharmaceuticals.

In the past, companies have developed procedures to prevent diversion of products that are, for example, provided through donor programmes. "Best practices" guidelines that draw upon the experiences

of companies are attached to this statement for illustrative purposes. Members and producers are encouraged to draw from and use these practices, and to share information on their experiences in preventing diversion.

Third, it is important that Members seek to resolve any issues arising from the use and implementation of the Decision expeditiously and amicably:

- To promote transparency and avoid controversy, notifications under paragraph 2(a)(ii) of the Decision would include information on how the Member in question had established, in accordance with the Annex, that it has insufficient or no manufacturing capacities in the pharmaceutical sector.

- In accordance with the normal practice of the TRIPS Council, notifications made under the system shall be brought to the attention of its next meeting.

- Any Member may bring any matter related to the interpretation or implementation of the Decision, including issues related to diversion, to the TRIPS Council for expeditious review, with a view to taking appropriate action.

- If any Member has concerns that the terms of the Decision have not been fully complied with, the Member may also utilise the good offices of the Director General or Chair of the TRIPS Council, with a view to finding a mutually acceptable solution.

Fourth, all information gathered on the implementation of the Decision shall be brought to the attention of the TRIPS Council in its annual review as set out in paragraph 8 of the Decision.

In addition, as stated in footnote 3 to paragraph 1(b) of the Decision, the following Members have agreed to opt out of using the system as importers: Australia, Austria, Belgium, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Luxembourg, Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom and United States of America.

Until their accession to the European Union, Czech Republic, Cyprus, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovak Republic and Slovenia agree that they would only use the system as

importers in situations of national emergency or other circumstances of extreme urgency. These countries further agree that upon their accession to the European Union, they will opt out of using the system as importers.

As we have heard today, and as the Secretariat has been informed in certain communications, some other Members have agreed that they would only use the system as importers in situations of national emergency or other circumstances of extreme urgency: Hong Kong China, Israel, Korea, Kuwait, Macao China, Mexico, Qatar, Singapore, Chinese Taipei, Turkey, United Arab Emirates.

Attachment back to top

“Best practices” guidelines

Companies have often used special labelling, colouring, shaping, sizing, etc. to differentiate products supplied through donor or discounted pricing programmes from products supplied to other markets. Examples of such measures include the following:

- Bristol Myers Squibb used different markings/imprints on capsules supplied to sub Saharan Africa.

- Novartis has used different trademark names, one (Riamet®) for an anti-malarial drug provided to developed countries, the other (Coartem®) for the same products supplied to developing countries. Novartis further differentiated the products through distinctive packaging.

- GlaxoSmithKline (GSK) used different outer packaging for its HIV/AIDS medications Combivir, Epivir and Trizivir supplied to developing countries. GSK further differentiated the products by embossing the tablets with a different number than tablets supplied to developed countries, and plans to further differentiate the products by using different colours.

- Merck differentiated its HIV/AIDS antiretroviral medicine CRIXIVAN through special packaging and labelling, i.e., gold-ink printing on the capsule, dark green bottle cap and a bottle label with a light-green background.

- Pfizer used different colouring and shaping for Diflucan pills supplied to South Africa.

Producers have further minimized diversion by entering into contractual arrangements with importers/distributors to ensure delivery of products to the intended markets.

To help ensure use of the most effective anti-diversion measures, Members may share their experiences and practices in preventing diversion either informally or through the TRIPS Council. It would be beneficial for Members and industry to work together to further refine anti-diversion practices and enhance the sharing of information related to identifying, remedying or preventing specific occurrences of diversion.

ANEXO IX

(ACORDO TRIPS)

TRIPS - ACORDO RELATIVO À PROPRIEDADE INTELECTUAL

Assinado no âmbito do GATT

(na Legislação brasileira: Decreto 1.355, de 30 de dezembro de 1994)

ACORDO SOBRE ASPECTOS DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL RELACIONADOS AO COMERCIO (ACORDO DE TRIPS ASSINADO NO ÂMBITO DO GATT)

ÍNDICE

Parte I DISPOSIÇÕES GERAIS E PRINCÍPIOS BÁSICOS

Parte II PADRÕES RELATIVOS À EXISTÊNCIA, ABRANGÊNCIA E EXERCÍCIO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

1.Direito do Autor e Direitos Conexos; 2.Marcas; 3.Indicações Geográficas; 4.Desenhos Industriais; 5.Patentes; 6.Topografias de Circuitos Integrados; 7.Proteção de Informação Confidencial; e 8.Controle de Práticas de Concorrência Desleal em Contratos de Licenças.

Parte III APLICAÇÃO DE NORMAS DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

1.Obrigações Gerais; 2.Procedimentos e Remédios Cíveis e Administrativos; 3.Medidas Cautelares; 4.Exigência Especiais Relacionados a Medidas de Fronteira; 5.Procedimentos Penais.

Parte IV OBTENÇÃO E MANUTENÇÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E PROCEDIMENTOS INTER-PARTES CONEXOS

Parte V PREVENÇÃO E SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

Parte VI ARRANJOS TRANSITÓRIOS

Parte VII ARRANJOS INSTITUCIONAIS; DISPOSIÇÕES FINAIS

Os Membros,

Desejando reduzir distorções e obstáculos ao comércio internacional e levando em consideração a necessidade de promover uma proteção eficaz e adequada dos direitos de propriedade intelectual e assegurar que as medidas e procedimentos destinados a fazê-los respeitar não se tornem, por sua vez, obstáculos ao comércio legítimo;

Reconhecendo, para tanto, a necessidade de novas regras e disciplinas relativas:

a) à aplicabilidade dos princípios básicos do GATT 1994 e dos acordos e convenções internacionais relevantes em matéria de propriedade intelectual;

b) ao estabelecimento de padrões e princípios adequados relativos à existência, abrangência e exercício de direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio;

c) ao estabelecimento de meios eficazes e apropriados para a aplicação de normas de proteção de direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio, levando em consideração as diferenças existentes entre os sistemas jurídicos nacionais;

d) ao estabelecimento de procedimentos eficazes e expeditos para a prevenção e solução multilaterais de controvérsias entre Governos; e

e) às disposições transitórias voltadas à plena participação nos resultados das negociações;

Reconhecendo a necessidade de um arcabouço de princípios, regras e disciplinas multilaterais sobre o comércio internacional de bens contrafeitos;

Reconhecendo que os direitos de propriedade intelectual são direitos privados;

Reconhecendo os objetivos básicos de política pública dos sistemas nacionais para a proteção da propriedade intelectual, inclusive os objetivos de desenvolvimento e tecnologia;

Reconhecendo igualmente as necessidades especiais dos países de menor desenvolvimento relativo Membros no que se refere à implementação interna de leis e regulamentos com a máxima flexibilidade, de forma a habilitá-los a criar uma base tecnológica sólida e viável;

Ressaltando a importância de reduzir tensões mediante a obtenção de compromissos firmes para a solução de controvérsias sobre questões de propriedade intelectual relacionadas ao comércio, por meio de procedimentos multilaterais;

Desejando estabelecer relações de cooperação mútua entre a OMC e a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (denominada neste Acordo como OMPI), bem como com outras organizações internacionais relevantes; Acordam, pelo presente, o que se segue:

Parte I: DISPOSIÇÕES GERAIS E PRINCÍPIOS BÁSICOS

Artigo 1: Natureza e Abrangência das Obrigações

1. Os membros colocarão em vigor o disposto neste Acordo. Os membros poderão, mas não estarão obrigados a prover, em sua legislação, proteção mais ampla que a exigida neste Acordo, desde que tal proteção não contrarie as disposições deste Acordo. Os Membros determinarão livremente a forma apropriada de implementar as disposições deste Acordo no âmbito de seus respectivos sistema e prática jurídicos.

2. Para os fins deste Acordo, o termo “propriedade intelectual” refere-se a todas as categorias de propriedade intelectual que são objeto das Seções 1 a 7 da Parte II.

3. Os Membros concederão aos nacionais de outros Membros o tratamento previsto neste Acordo. No que concerne ao direito de propriedade intelectual pertinente, serão considerados nacionais de outros Membros as pessoas físicas ou jurídicas que atendam aos critérios para usufruir da proteção prevista estabelecidos na Convenção de Paris (1967), na Convenção de Berna (1971), na Convenção de Roma e no Tratado sobre Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados, quando todos Membros do Acordo Constitutivo da OMC forem Membros dessas Convenções. Todo Membro que faça uso das possibilidades estipuladas no parágrafo 3 do Artigo 5 ou no parágrafo 2 do Artigo 6 da Convenção de Roma fará uma notificação, segundo previsto naquelas disposições, ao Conselho para os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (o “Conselho para TRIP’s”).

Artigo 2: Convenções sobre Propriedade Intelectual

1. Com relação às Partes II, III e IV deste Acordo, os Membros cumprirão o disposto nos Artigos 1 a 12, e 19, da Convenção de Paris(1967).

2. Nada nas Partes I a IV deste Acordo derrogará as obrigações existentes que os Membros possam ter entre si, em virtude da Convenção de Paris, da Convenção de Berna, da Convenção de Roma e do Tratado sobre a Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados.

Artigo 3: Tratamento Nacional

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

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

Artigo 4: Tratamento de Nação Mais Favorecida

Com relação à proteção da propriedade intelectual, toda vantagem, favorecimento, privilégio ou imunidade que um Membro conceda aos nacionais de qualquer outro país será outorgada imediata e

incondicionalmente aos nacionais de todos os demais Membros. Está isenta desta obrigação toda vantagem, favorecimento, privilégio ou imunidade concedida por um Membro que:

a) resulte de acordos internacionais sobre assistência judicial ou sobre aplicação em geral da lei e não limitados em particular à proteção da propriedade intelectual;

b) tenha sido outorgada em conformidade com as disposições da Convenção de Berna(1971) ou da Convenção de Roma que autorizam a concessão tratamento em função do tratamento concedido em outro país e não do tratamento nacional;

c) seja relativa aos direitos de artistas-intérpretes, produtores de fonogramas e organizações de radiodifusão não previstos neste Acordo;

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

Artigo 5: Acordos Multilaterais sobre Obtenção ou Manutenção da Proteção

As obrigações contidas nos Artigos 3 e 4 não se aplicam aos procedimentos previstos em acordos multilaterais concluídos sob os auspícios da OMPI relativos à obtenção e manutenção dos direitos de propriedade intelectual.

Artigo 6: Exaustão

Para os propósitos de solução de controvérsias no marco deste Acordo, e sem prejuízo do disposto nos Artigos 3 e 4, nada neste Acordo será utilizado para tratar da questão da exaustão dos direitos de propriedade intelectual.

Artigo 7: Objetivos

A proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual devem contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia, em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de uma forma conducente ao bem-estar social econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações.

Artigo 8: Princípios

1. Os Membros, ao formular ou emendar suas leis e regulamentos, podem adotar medidas necessárias para proteger a saúde e nutrição públicas e para promover o interesse público em setores de importância vital para seu desenvolvimento sócio-econômico e tecnológico, desde que estas medidas sejam compatíveis com o disposto neste Acordo.

2. Desde que compatíveis com o disposto neste Acordo, poderão ser necessárias medidas apropriadas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual por seus titulares ou para evitar o recurso a práticas que limitem de maneira injustificável o comércio ou que afetem adversamente a transferência internacional de tecnologia.

PARTE II: NORMAS RELATIVAS À EXISTÊNCIA, ABRANGÊNCIA E EXERCÍCIO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Artigo 9: Relação com a Convenção de Berna

1. Os Membros cumprirão o disposto nos Artigos 1 a 21 e no Apêndice da Convenção de Berna (1971). Não obstante, os Membros não terão direitos nem obrigações, neste Acordo, com relação aos direitos conferidos pelo Artigo 6bis da citada Convenção, ou com relação aos direitos dela derivados.

2. A proteção do direito do autor abrangerá expressões e não idéias, procedimentos, métodos de operação ou conceitos matemáticos como tais.

Artigo 10: Programas de Computador e Compilações de Dados

1. Programas de computador, em código fonte ou objeto, serão protegidos como obras literárias pela Convenção de Berna (1971).

2. As compilações de dados ou de outro material, legíveis por máquina ou em outra forma, que em função da seleção ou da disposição de seu conteúdo constituam criações intelectuais, deverão ser protegidas como tal. Essa proteção, que dará sem prejuízo de qualquer direito autoral subsistente nesses dados material.

Artigo 11: Direitos de Aluguel

Um Membro conferirá aos autores e a seus sucessores legais, pelo menos no que diz respeito a programas de computador e obras cinematográficas, o direito de autorizar ou proibir o aluguel público

comercial dos originais ou das cópias de suas obras protegidas pelo direito do autor. Um Membro estará isento desta obrigação no que respeita a obras cinematográficas, a menos que esse aluguel tenha dado lugar a uma ampla cópia dessas obras, que comprometa significativamente o direito exclusivo de reprodução conferido por um Membro aos autores e seus sucessores legais. Com relação aos programas de computador, esta obrigação não se aplica quando o programa em si não constitui o objeto essencial do aluguel.

Artigo 12: Duração da proteção

Quando a duração da proteção de uma obra, que não fotográfica ou de arte aplicada, for calculada em base diferente à da vida de uma pessoa física, esta duração não será inferior a 50 anos, contados a partir do fim do ano civil da publicação autorizada da obra ou, na ausência dessa publicação autorizada nos 50 anos subsequentes à realização da obra, a 50 anos, contados a partir do fim do ano civil de sua realização.

Artigo 13: Limitações e Exceções

Os Membros restringirão as limitações ou exceções aos direitos exclusivos a determinados casos especiais, que não conflitem com a exploração normal da obra e não prejudiquem injustificavelmente os interesses legítimos do titular do direito.

Artigo 14: Proteção de Artistas-Intérpretes, Produtores de Fonogramas (Gravações Sonoras) e Organizações de Radiodifusão

1. No que respeita à fixação de suas apresentações em fonogramas, os artistas-intérpretes terão a possibilidade de evitar a fixação de sua apresentação não fixada e a reprodução desta fixação, quando efetuadas sem sua autorização. Os artistas-intérpretes terão também a possibilidade de impedir a difusão por meio de transmissão sem fio e a comunicação ao público de suas apresentações ao vivo, quando efetuadas sem sua autorização.

2. Os produtores de fonogramas gozarão do direito de autorizar ou proibir a reprodução direta ou indireta de seus fonogramas.

3. As organizações de radiodifusão terão o direito de proibir a fixação, a reprodução de fixações e a retransmissão por meios de

difusão sem fio, bem como a comunicação ao público de suas transmissões televisivas, quando efetuadas sem sua autorização. Quando não garantam esses direitos às organizações de radiodifusão, os Membros concederão aos titulares do direito de autor, nas matérias objeto das transmissões, a possibilidade de impedir os atos antes mencionados, sujeitos às disposições da Convenção de Berna (1971).

4. As disposições do Artigo 11 relativas a programas de computador serão aplicadas *mutatis mutandis* aos produtores de fonogramas e a todos os demais titulares de direitos sobre fonogramas, segundo o determinados pela legislação do membro. Se, em 15 de abril de 1994, um Membro tiver em vigor um sistema equitativo de remuneração dos titulares de direitos no que respeita ao aluguel de fonogramas, poderá manter esse sistema desde que o aluguel comercial de fonogramas não esteja causando prejuízo material aos direitos exclusivos de reprodução dos titulares de direitos.

5. A duração da proteção concedida por este Acordo aos artistas-intérpretes e produtores de fonogramas se estenderá pelo menos até o final de um prazo de 50 anos, contados a partir do final de um prazo de 50 anos, contados a partir do final do ano civil no qual a fixação tenha sido feita ou a apresentação tenha sido realizada. A duração da proteção concedida de acordo com o parágrafo 3 será de pelo menos 20 anos, contados a partir do fim do ano civil em que a transmissão tenha ocorrido.

6. Todo membro poderá, em relação aos direitos conferidos pelos parágrafos 1, 2 e 3, estabelecer condições, limitações, exceções e reservas na medida permitida pela Convenção de Roma. Não obstante, as disposições do Artigo 18 da Convenção de Berna(1971) também serão aplicadas, *mutatis mutandis*, aos direitos sobre os fonogramas de artistas-intérpretes e produtores de fonogramas.

Seção 2: MARCAS

Artigo 15: Objeto da Proteção

1. Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, lementos figurativos e combinação de

cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderão exigir, como condição para registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis.

2. O disposto no parágrafo 1 não será entendido como impedimento a que um Membro denegue o registro de uma Marca por outros motivos, desde que estes não infrinjam as disposições da Convenção de Paris(1967).

3. Os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao uso da marca. Não obstante, o uso efetivo de uma marca não constituirá condição para a apresentação de pedido de registro. Uma solicitação de registro não será indeferida apenas com base no fato de que seu uso pretendido não tenha ocorrido antes de expirado um prazo de três anos, contados a partir da data da solicitação.

4. A natureza dos bens ou serviços para os quais se aplique uma marca não constituirá, em nenhum caso, obstáculo a seu registro.

5. Os Membros publicarão cada marca antes ou prontamente após o seu registro e concederão oportunidade razoável para o recebimento de pedidos de cancelamento do registro. Ademais, os Membros poderão oferecer oportunidade para que o registro de uma marca seja contestado.

Artigo 16: Direitos Conferidos

1. O titular de marca registrada gozará do direito exclusivo de impedir que terceiros, sem seu consentimento, utilizem em operações comerciais sinais idênticos ou similares para bens ou serviços que sejam idênticos ou similares àqueles para os quais a marca está registrada, quando esse uso possa resultar em confusão. No caso de utilização de um sinal idêntico para bens e serviços idênticos presumir-se-á uma possibilidade de confusão. Os direitos descritos acima não prejudicarão quaisquer direitos prévios existentes, nem afetarão a possibilidade dos membros reconhecerem direitos baseados no uso.

2. O disposto no Artigo 6bis da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, *mutatis mutandis*, a serviços. Ao determinar se uma marca é

notoriamente conhecida, os membros levarão em consideração o conhecimento da marca no setor pertinente do público, inclusive o conhecimento que tenha sido obtido naquele Membro, como resultado de promoção da marca.

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

Artigo 17: Exceções

Os Membros poderão estabelecer exceções limitadas aos direitos conferidos para uma marca, tal como o uso adequado de termos descritivos, desde que tais exceções levem em conta os legítimos interesses do titular da marca e de terceiros.

Artigo 18: Duração da Proteção

O registro inicial de uma marca, e cada uma das renovações do registro, terá duração não inferior a sete anos. O registro de uma marca será renovável indefinidamente.

Artigo 19: Requisito do Uso

1. Se sua manutenção requer o uso da marca, um registro só poderá ser cancelado após transcorrido um prazo ininterrupto de pelo menos três anos de não-uso, a menos que o titular da marca demonstre motivos válidos, baseados na existência de obstáculos a esse uso. serão reconhecidos como motivos válidos para o não-uso circunstâncias alheias à vontade do titular da marca, que constituam um obstáculo ao uso da mesma, tais como restrições à importação ou outros requisitos oficiais relativos aos bens e serviços protegidos pela marca.

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

Artigo 20: Outros Requisitos

O uso comercial de uma marca não será injustificadamente sobrecarregado com exigências especiais, tais como o uso com outra

marca, o uso em uma forma especial ou o uso em detrimento de sua capacidade de distinguir os bens e serviços de uma empresa daqueles de outra empresa. Esta disposição não impedirá uma exigência de que uma marca que identifique a empresa produtora de bens e serviços seja usada juntamente, mas não vinculadamente, com a marca que distinga os bens e serviços específicos em questão daquela empresa.

Artigo 21: Licenciamento e Cessão

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

Seção 3: Indicações Geográficas

Artigo 22: Proteção das Indicações Geográficas

1. Indicações Geográficas são, para os efeitos deste Acordo, indicações que identifiquem um produto como originário do território de um Membro, ou região ou localidade deste território, quando determinada qualidade, reputação ou outra característica do produto seja essencialmente atribuída à sua origem geográfica.

2. Com relação às indicações geográficas, os Membros estabelecerão os meios legais para que as partes interessadas possam impedir:

a) a utilização de qualquer meio que, na designação ou apresentação do produto, indique ou sugira que o produto em questão provém de uma área geográfica distinta do verdadeiro lugar de origem, de uma maneira que conduza o público a erro quanto à origem geográfica do produto;

b) qualquer uso que constitua um ato de concorrência desleal, no sentido do disposto no artigo 10bis da Convenção de Paris (1967).

3. Um Membro recusará ou invalidará, ex officio, se sua legislação assim o permitir, ou a pedido de uma parte interessada o registro de uma marca que contenha ou consista em indicação geográfica relativa a bens não originários do território indicado na marca para esses bens for de natureza a induzir o público a erro quanto ao verdadeiro lugar de origem.

4. As disposições dos parágrafos 1, 2 e 3 serão aplicadas a uma indicação geográfica que, embora lietralmente verdadeira no que se refere ao território, região ou localidade da qual o produto se origina, dê ao público a falsa idéia de que esses bens se originam em outro território.

Artigo 23: Proteção Adicional às Indicações Geográficas para Vinhos e Destilados

1. Cada Membro proverá os meios legais para que as partes interessadas possam evitar a utilização de uma indicação geográfica que indentifique vinhos em vinhos não originários do lugar indicado pela indicação geográfica em questão, ou que indentifique destilados como destilados não originários do lugar indicado pela indicação geográfica em questão, mesmo quando a verdadeira origem dos bens esteja indicada ou, a indicação geográfica utilizada em tradução ou acompanhada por expressões como “espécie”, “tipo”, “estilo”, “imitação” ou outras similares.

2. O registro de uma marca para vinhos que contenha ou consista em uma indicação geográfica que identifique vinhos, ou para destilados que contenha ou consista em uma indicação geográfica que identifique destilados, será recusado ou invalidado, ex officio, se a legislação de um membro assim o permitir, ou a pedido de uma parte interessada, para os vinhos ou destilados que não tenham essa origem.

3. No caso de indicações geográficas homônimas para vinhos, a proteção será concedida para cada indicação, sem prejuízo das disposições do parágrafo 4 do Artigo 22. Cada membro determinará as condições práticas pelas quais serão deiferenciadas entre si as indicações geográficas homônimas em questão, levando em consideração a necessidade de assegurar tratamento equitativo aos produtores interessados e de não induzir a erro os consumidores.

4. Para facilitar a proteção das indicações geográficas para vinhos, realizar-se-ão, no Conselho para TRIPS, negociações relativas ao estabelecimento de um sistema multilateral de notificação e registro de indicações geográficas para vinhos passíveis de proteção nos membros participantes desse sistema.

Artigo 24: Negociações Internacionais; Exceções

1. Os Membros acordam entabular negociações com o objetivo de aumentar a proteção às indicações geográficas específicas mencionadas no Artigo 23. As disposições dos parágrafos 4 a 8 abaixo não serão utilizadas por um membro como motivo para deixar de conduzir negociações ou de concluir acordos bilaterais e multilaterais. No contexto de tais negociações, os membros se mostrarão dispostos a considerar a aplicabilidade ulterior dessas disposições a indicações geográficas específicas cuja utilização tenha sido o objeto dessas negociações.

2. O Conselho para TRIPS manterá sob revisão a aplicação das disposições desta Seção; a primeira dessas revisões será realizada dentro de dois anos da entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC. Qualquer questão que afete o cumprimento das obrigações estabelecidas nessas disposições poderá ser levada à atenção do Conselho, o qual, a pedido de um Membro, realizará consultas com qualquer outro Membro ou Membros sobre as questões para as quais não tenha sido possível encontrar uma solução satisfatória mediante consultas bilaterais ou multilaterais entre os Membros interessados. O conselho adotará as medidas que se acordem para facilitar o funcionamento e para a consecução dos objetivos dessa Seção.

3. Ao implementar as disposições dessa Seção, nenhum Membro reduzirá a proteção às indicações geográficas que concedida no período imediatamente anterior à data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC.

4. Nada nesta Seção exigirá que um membro evite o uso continuado e similar de uma determinada indicação geográfica de outro Membro, que identifique vinhos e destilados em relação a bens e serviços, por nenhum de seus nacionais ou domiciliários que tenham utilizado esta indicação geográfica de forma continuada para esses mesmos bens e serviços, ou outros afins, no território desse Membro (a) por, no mínimo, 10 anos antes de 15 de abril de 1994 ou, (b) de boa fé, antes dessa data.

5. As medidas adotadas para implementar esta Seção não prejudicarão a habilitação ao registro, a validade do registro, nem o direito ao uso de uma marca, com base no fato de que essa marca é idêntica ou similar a uma indicação geográfica, quando essa marca tiver sido solicitada ou registrada de boa fé, ou quando os direitos a essa marca tenham sido adquiridos de boas fé mediante uso:

a) antes da data de aplicação dessas disposições naquele Membro, segundo estabelecido na Parte VI; ou

b) antes que a indicação geográfica estivesse protegida no seu país de origem;

6. Nada nesta Seção obrigará um membro a plicar suas disposições a uma indicação geográfica de qualquer outro Membro relativa a bens e serviços para os quais a indicação pertinente seja idêntica ao termo habitual em linguagem corrente utilizado como nome comum para os mesmos bens e serviços no território daquele Membro. nada do previsto nesta Seção obrigará um membro a aplicar suas disposições a uma indicação geográfica de qualquer outro membro relativa a produtos de viticultura para os quais a indicação relevante seja igual ao nome habitual para uma variedade de uva existente no território daquele Membro na data da entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC.

7. Um Membro poderá estabelecer que qualquer requerimento formulado no âmbito desta Seção, relativo ao uso ou registro de uma marca, deve ser apresentado dentro de um prazo de cinco anos após tornado do conhecimento geral naquele Membro uso sem direito da indicação protegida, ou após a data do registro da marca naquele Membro, desde que a marca tenha sido publicada até aquela data, quando anterior à data na qual o uso sem direito tornou-se do conhecimento geral naquele Membro, desde que a indicação geográfica não seja utilizada ou registrada de má fé.

8. As disposições desta Seção não prejudicarão de forma alguma o direito de qualquer pessoas de usar, em operações comerciais, seu nome ou o de seu predecessor no negócio, exceto quando esse nome for utilizado de maneira que induza o público a erro. 9. Não haverá, neste Acordo, obrigação de proteger indicações geográficas que não

estejam protegidas, que tenham deixado de estar protegidas ou que tenham caído em desuso no seu país de origem.

Seção 4: Desenhos Industriais Artigo 25: Requisitos para a Proteção

1. Os Membros estabelecerão proteção para desenhos industriais criados independentemente, que sejam novos ou originais. Os Membros poderão estabelecer que os desenhos não serão novos ou originais se estes não diferirem significativamente de desenhos conhecidos ou combinações de características de desenhos conhecidos. Os Membros poderão estabelecer que essa proteção não se estenderá a desenhos determinados essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.

2. Cada Membro assegurará que os requisitos para garantir proteção a padrões de tecidos - particularmente no que se refer a qualquer custo, exame ou publicação - não dificulte injustificavelmente a possibilidade de buscar e de obter essa proteção. Os Membros terão liberdade para cumprir com essa obrigação por meio de lei sobre desenhos industriais ou mediante lei de direito autoral.

Artigo 26: Proteção

1. O titular de um desenho industrial protegido terá o direito de impedir terceiros, sem sua autorização, de fazer, vender ou importar Artigos que ostentem ou incorporem um desenho que constitua um cópia, ou seja substancialmente uma cópia, do desenho protegido, quando esses atos sejam realizados com fins comerciais.

2. Os Membros poderão estabelecer algumas exceções à proteção de desenhos industriais, desde que tais exceções à proteção de desenhos industriais, desde que tais exceções não conflitem injustificavelmente com a exploração normal de desenhos industriais protegidos, nem prejudiquem injustificavelmente o legítimo interesse do titular do desenho protegido, levando em conta o legítimo interesse de terceiros.

3. A duração da proteção outorgada será de, pelo menos, dez anos.

Seção 5: Patentes Artigo 27: Matéria Patentável

1. Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2 e 3 abaixo, qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo

inventivo e seja passível de aplicação industrial. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 4 do Artigo 65, no parágrafo 8 do Artigo 70 e no parágrafo 3 deste Artigo, as patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente.

2. Os Membros podem considerar como não patenteáveis invenções cuja exploração em seu território seja necessário evitar para proteger a ordem pública ou a moralidade, inclusive para proteger a vida ou a saúde humana, animal ou vegetal ou para evitar sérios prejuízos ao meio ambiente, desde que esta determinação não seja feita apenas por que a exploração é proibida por sua legislação.

3. Os Membros também podem considerar como não patenteáveis:

a) métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres humanos ou de animais;

b) plantas e animais, exceto microorganismos e processos essencialmente biológicos para a produção de plantas ou animais, excetuando-se os processos não-biológicos e microbiológicos. Não obstante, os Membros concederão proteção a variedades vegetais, seja por meio de patentes, seja por meio de um sistema sui generis eficaz, seja por uma combinação de ambos. O disposto neste subparágrafo será revisto quatro anos após a entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC.

Artigo 28: Direitos Conferidos

1. Uma patente conferirá a seu titular os seguintes direitos exclusivos: a) quando o objeto da patente for um produto, o de evitar que terceiros sem seu consentimento produzam, usem, coloquem a venda, vendam, ou importem com esses propósitos aqueles bens; b) quando o objeto da patente for um processo, o de evitar que terceiros sem seu consentimento usem o processo, o de evitar que terceiros sem seu consentimento produzam, usem, coloquem a venda, vendam, ou importem com esses propósitos pelo menos o produto obtido diretamente por aquele processo. 2. Os titulares de patente terão também o direito de cedê-la ou transferi-la por sucessão e o de efetuar contratos de licença.

Artigo 29: Condições para os Requerentes de Patente

1. Os Membros exigirão que um requerente de uma patente divulgue a invenção de modo suficiente claro e completo para permitir que um técnico habilitado possa realizá-la e podem exigir que o requerente indique o melhor método de realizar a invenção que seja de seu conhecimento no dia do pedido ou, quando for requerida prioridade, na data prioritária do pedido.

2. Os Membros podem exigir que o requerente de uma patente forneça informações relativas a seus pedidos correspondentes de patente e às concessões no exterior.

Artigo 30: Exceções aos Direitos Conferidos

Os Membros poderão conceder exceções limitadas aos direitos exclusivos conferidos pela patente, desde que elas não conflitem de forma não razoável com sua exploração normal e não prejudiquem de forma não razoável os interesses legítimos de seu titular, levando em conta os interesses legítimos de terceiros.

Artigo 31: Outro Uso sem Autorização do Titular

Quando a legislação de um Membro permite outro uso do objeto da patente sem a autorização de seu titular, inclusive o uso pelo Governo ou por terceiros autorizados pelo governo, as seguintes disposições serão respeitadas:

a) a autorização desse uso será considerada com base no seu mérito individual;

b) esse uso só poderá ser permitido se o usuário proposto tiver previamente buscado obter autorização do titular, em termos e condições comerciais razoáveis, e que esses esforços não tenham sido bem sucedidos num prazo razoável. Essa condição pode ser dispensada por um Membro em caso de emergência nacional ou outras circunstâncias de extrema urgência ou em casos de uso público não-comercial. No caso de uso público não-comercial, quando o Governo ou o contratante sabe ou tem base demonstrável para saber, sem proceder a uma busca, que uma patente vigente é ou será usada pelo ou para o Governo, o titular será prontamente informado;

c) o alcance e a duração desse uso será restrito ao objetivo para o

qual foi autorizado e, no caso de tecnologia de semicondutores, será apenas para uso público não-comercial ou para remediar um procedimento determinado como sendo anti-competitivo ou desleal após um processo administrativo ou judicial;

d) esse uso será não-exclusivo;

e) esse uso não será transferível, exceto conjuntamente com a empresa ou parte da empresa que dele usufruir;

f) esse uso será autorizado predominantemente para suprir o mercado interno do Membro que autorizou;

g) sem prejuízo da proteção adequada dos legítimos interesses das pessoas autorizadas, a autorização desse uso podera' ser terminada se e quando as circunstâncias que o propiciaram deixarem de existir novamente. A autoridade competente terá o poder de rever, mediante pedido fundamentado, se essas circunstâncias persistem;

h) o titular será adequadamente remunerado nas circunstâncias de cada uso, levando-se em conta o valor econômico da autorização;

i) a validade legal de qualquer decisão relativa à autorização desse uso estará sujeita a recurso judicial ou outro recurso independente junto a uma autoridade claramente superior naquele Membro;

j) qualquer decisão sobre a remuneração concedida com relação a esse uso estará sujeita a recurso judicial ou outro recurso independente junto a uma autoridade claramente superior naquele Membro;

k) os Membros não estão obrigados a plicar as condições estabelecidas nos subparágrafos (b) e (f) quando esse uso for permitido para remediar um procedimento determinado como sendo anticompetitivo ou desleal após um processo administrativo ou judicial. A necessidade de corrigir práticas anti-competitivas ou desleais pode ser levada em conta na determinação da remuneração em tais casos. As autoridades competentes terão o poder de recusar a terminação da autorização se e quando as condições que a propiciam forem tendentes a ocorrer novamente;

l) quando esse uso é autorizado para permitir a exploração de uma

patente("a segunda patente") que não pode ser explorada sem violar outra patente("a primeira patente"), as seguintes condições adicionais serão aplicadas:

(i) a invenção identificada na segunda patente envolverá um avanço técnico importante de considerável significado econômico em relação à invenção identificada na primeira patente;

(ii) o titular da primeira patente estará habilitado a receber uma licença cruzada, em termos razoáveis, para usar a invenção identificada na segunda patente; e

(iii) o uso autorizado com relação à primeira patente será não transferível, exceto com a transferência da segunda patente.

Artigo 32: Nulidade / Caducidade

Haverá oportunidade para recurso judicial contra qualquer decisão de anular ou de caducar uma patente.

Artigo 33: Vigência

A vigência da patente não será inferior a um prazo de 20 anos, contados a partir da data do depósito.

Artigo 34: Patentes de Processo: Ônus da Prova

1. Para os fins de processos cíveis reativos à infração dos direitos do titular referidos no parágrafo 1(b) do Artigo 28, se o objeto da patente é um processo para a obtenção de produto, as autoridades judiciais terão o poder de determinar que o réu prove que o processo para a obter um produto idêntico é diferente do processo patenteado. Consequentemente, os Membros disporão que qualquer produto idêntico, quando produzido sem o consentimento do titular, será considerado, na ausência de prova em contrário, como tendo sido obtido a partir do processo patenteado, pelo menos em uma das circunstâncias seguintes:

a) se o produto obtido pelo processo patenteado for novo;

b) se existir probabilidade significativa de o produto idêntico ter sido feito pelo processo e o titular da patente não tiver sido capaz, depois de empregar razoáveis esforços, de determinar o processo efetivamente utilizado.

2. Qualquer membro poderá estipular que o ônus da prova indicado

no parágrafo 1 recairá sobre a pessoa a quem se imputa a infração apenas quando satisfeita a condição referida no subparágrafo (a) ou apenas quando satisfeita a condição referida no subparágrafo(b).

3. Na adução da prova em contrário, os legítimos interesses dos réus na proteção de seus segredos de negócio e de fábrica serão levados em consideração.

Seção 6: Topografias de Circuitos Integrados

Artigo 35: Relação com o Tratado sobre a Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados

Os Membros acordam outorgar proteção às topografias de circuitos integrados(denominados adiante “topografias”) em conformidades com os artigos 2 a 7 (salvo o parágrafo 3 do Artigo 6), Artigo 12 e parágrafo 3 do Artigo 16 do Tratado sobre Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados e, adicionalmente, em cumprir com as disposições seguintes.

Artigo 36: Abrangência da Proteção

Sem prejuízo do disposto no parágrafo 1 do Artigo 37, os Membros considerarão ilícitos os seguintes atos, se realizados sem autorização do titular do direito: importar, vender ou distribuir por outro modo para fins comerciais uma topografia protegida, um circuito integrado no qual esteja incorporada uma topografia protegida ou um artigo que incorpore um circuito integrado desse tipo, somente na medida em que este continue a conter uma reprodução ilícita de uma topografia.

Artigo 37: Atos que não Exigem a Autorização do Titular do Direito

1. Sem prejuízo do Disposto no Artigo 36, nenhum Membro considerará ilícita a realização de qualquer dos atos a que se refere aquele Artigo em relação a um circuito integrado que contenha uma topografia reproduzida de forma ilícita ou a qualquer produto que incorpore um tal circuito integrado, quando a pessoa que tenha efetuado ou ordenado tais atos não sabia e não tinha base razoável para saber, quando da obtenção do circuito integrado ou do produto, que ele continha uma topografia reproduzida de forma ilícita. Os Membros disporão que, após essa pessoa sido suficientemente

informada de que a topografia fora reproduzida de forma ilícita, ela poderá efetuar qualquer daqueles atos com relação ao estoque disponível ou previamente encomendado, desde que pague ao titular do direito uma quantia equivalente a uma remuneração razoável, equivalente à que seria paga no caso de uma licença livremente negociada daquela topografia.

2. As condições estabelecidas nos subparágrafos (a) a (k) do Artigo 31 aplicar-se-ão, *mutatis mutantis*, no caso de qualquer licenciamento não-voluntário de uma topografia ou de seu uso pelo ou para o Governo sem a autorização do titular do direito.

Artigo 38: Duração da Proteção

1. Nos Membros que exigem o registro como condição de proteção de topografias não expirará antes de um prazo de dez anos contados do depósito do pedido de registro ou da primeira exploração comercial, onde quer que ocorra no mundo.

2. Nos Membros que não exigem registro como condição de proteção, as topografias serão protegidas por um prazo não inferior a dez anos da data da primeira exploração comercial, onde quer que ocorra no mundo.

3. Sem prejuízo dos parágrafos 1 e 2, um Membro pode dispor que a proteção terminará quinze anos após a criação da topografia.

Seção 7: Proteção de Informação Confidencial Artigo 39:

1. Ao assegurar proteção efetiva contra competição desleal, como disposto no Artigo 10bis da Convenção de Paris(1967), os Membros protegerão informação confidencial de acordo com o parágrafo 2 abaixo, e informação submetida a Governos ou a Agências Governamentais, de acordo com o parágrafo 3 abaixo.

2. Pessoas físicas e jurídicas terão a possibilidade de evitar que informação legalmente sob seu controle seja divulgada, adquirida ou usada por terceiros, sem seu consentimento, de maneira contrária a práticas comerciais honestas, desde que tal informação:

a) seja secreta, no sentido de que não seja conhecida em geral nem facilmente acessível a pessoas de círculos que normalmente lidam com o tipo de informação em questão, seja como um todo, seja na configuração e montagem específicas de seus componentes;

b) tenha valor comercial por ser secreta; e

c) Os Membros que exijam a apresentação de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável, como condição para aprovar a comercialização de produtos farmacêuticos ou de produtos agrícolas químicos que utilizem novas entidades químicas, protegerão esses dados contra seu uso comercial desleal. Ademais, os Membros adotarão providências para impedir que esses dados sejam divulgados, exceto quando necessário para proteger o público, ou quando necessário para proteger o público, ou quando tenham sido adotadas medidas para assegurar que os dados sejam protegidos contra o uso comercial desleal.

Seção 8: Controle de Práticas de Concorrência Desleal em Contratos de Licenças

Artigo 40

1. Os Membros concordam que algumas práticas ou condições de licenciamento relativas a direitos de propriedade intelectual que restringem a concorrência podem afetar adversamente o comércio e impedir a transferência e disseminação de tecnologia.

2. Nenhuma disposição deste Acordo impedirá que os Membros especifiquem em suas legislações condições ou práticas de licenciamento que possam, em determinados casos, constituir um abuso dos direitos de propriedade intelectual que tenha efeitos adversos sobre a concorrência no mercado relevante. Conforme estabelecido acima, um Membro pode adotar, de forma compatível com as outras disposições deste Acordo, medidas apropriadas para evitar ou controlar tais práticas, que podem incluir, por exemplo, condições de cessão exclusiva, condições que impeçam impugnações da validade e pacotes de licenças coercitivas, à luz das leis e regulamentos pertinentes desse Membro.

3. Cada Membro aceitará participar de consultas quando solicitado por qualquer outro Membro que tenha motivo para acreditar que um titular de direitos de propriedade intelectual, que seja nacional ou domiciliado no Membro ao qual o pedido de consultas tenha sido dirigido, esteja adotando práticas relativas à matéria da presente Seção, em violação às leis e regulamentos do Membro que solicitou as consultas

e que deseja assegurar o cumprimento dessa legislação, sem prejuízo de qualquer ação legal e da plena liberdade de uma decisão final por um ou outro Membro. O Membro ao qual tenha sido dirigida a solicitação dispensará consideração plena e receptiva às consultas com o Membro solicitante, propiciará adequada oportunidade para sua realização e cooperará mediante o fornecimento de informações não confidenciais, publicamente disponíveis, que sejam de relevância para o assunto em questão, e de outras informações de que disponha o Membro, sujeito à sua legislação interna e à conclusão de acordos mutuamente satisfatórios relativos à salvaguarda do seu caráter confidencial pelo Membro solicitante.

4. Um Membro, cujos nacionais ou pessoas nele domiciliadas estejam sujeitas a ações judiciais em outro membro, relativas a alegada violação de leis e regulamentos desse outro Membro em matéria objeto desta Seção, terá oportunidade, caso assim o solicite, para efetuar consultas na mesmas condições previstas no parágrafo 3.

PARTE III: APLICAÇÃO DE NORMAS DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Seção 1: Obrigações Gerais Artigo 41

1. Os Membros assegurarão que suas legislações nacionais disponham de procedimentos para a aplicação de normas de proteção como especificadas nesta Parte, de forma a permitir uma eficaz contra qualquer infração dos direitos de propriedade intelectual previstos neste Acordo, inclusive remédios expeditos destinados a prevenir infrações e remédios que constituam um meio de dissuasão contra infrações ulteriores. Estes procedimentos serão aplicados de maneira a evitar a criação de obstáculos ao comércio legítimo e a prover salvaguardas contra seu uso abusivo.

2. Os procedimentos relativos a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual serão justos e equitativos. Não serão desnecessariamente complicados ou onerosos, nem comportarão prazos não razoáveis ou atrasos indevidos.

3. As decisões sobre o mérito de um caso serão, de preferência, escritas e fundamentadas. Estarão à disposição, pelo menos das partes do processo, sem atraso indevido. As decisões sobre o mérito de um caso serão tomadas apenas com base em provas sobre as quais as partes tenham tido oportunidade de se manifestar.

4. As Partes de um processo terão a oportunidade de que uma autoridade judicial reveja as decisões administrativas finais e pelo menos os aspectos legais das decisões judiciais iniciais sobre o mérito do pedido, sem prejuízo das disposições jurisdicionais da legislação de um Membro relativa a importância do caso. Não haverá obrigação, contudo, de prover uma oportunidade para revisão de absolvições em casos criminais.

5. O disposto nesta Parte não cria qualquer obrigação de estabelecer um sistema jurídico para aplicação de normas de proteção da propriedade intelectual distinto do já existente para aplicação da legislação em geral. Nenhuma das disposições desta Parte cria qualquer obrigação com relação à distribuição de recursos entre a aplicação de normas destinadas à proteção dos direitos de propriedade intelectual e a aplicação da legislação em geral.

Seção 2: Procedimentos e Remédios Cíveis e Administrativos

Artigo 42: Procedimentos Justos e Equitativos

Os Membros farão com que os titulares de direito possam dispor de procedimentos judiciais cíveis relativos à aplicação de normas de proteção de qualquer direito de propriedade intelectual coberto por este Acordo. Os réus terão direito a receber, em tempo hábil, intimação por escrito que contenha detalhes suficientes, inclusive as razões das pretensões. Será permitido às partes fazer-se representar por um advogado independente e os procedimentos não imporão exigências excessivas quanto à obrigatoriedade de comparecimento pessoal. Todas as partes nesses procedimentos estarão devidamente habilitadas a fundamentar suas pretensões e a apresentar todas as provas pertinentes. O procedimento fornecerá meios para identificar e proteger informações confidenciais, a menos que isto seja contrário a disposições constitucionais vigentes.

Artigo 43: Provas

1. Quando uma parte tiver apresentado provas razoavelmente acessíveis, suficientes para sustentar suas pretensões e tiver indicado provas relevantes para a fundamentação das pretensões que estejam sob o controle da parte contrária, as autoridades judiciais terão o poder de determinar que esta apresente tais provas, sem prejuízo, quando pertinente, das condições que asseguram proteção da informação confidencial.

2. Nos casos em que uma das partes no processo denegue, voluntariamente ou sem motivos válidos, acesso a informação necessária, ou não a forneça dentro de prazo razoável, ou obstaculize significativamente um procedimento relativo a uma ação de aplicação de normas de proteção, um Membro pode conceder às autoridades judiciais o poder de realizar determinações judiciais preliminares e finais, afirmativas ou negativas, com base nas informações que lhes tenham sido apresentadas, inclusive a reclamação ou a alegação apresentada pela parte adversamente afetada pela recusa de acesso à informação, sob condição de conceder às partes oportunidade de serem ouvidas sobre as alegações ou provas.

Artigo 44: Ordens Judiciais

1. As autoridades judiciais terão o poder de determinar que uma parte cesse uma violação, *inter alia* para impedir a entrada nos canais de comércio sob sua jurisdição de bens importados que envolvam violação de um direito de propriedade intelectual, imediatamente após a liberação alfandegária de tais bens. Os Membros não estão obrigados a conceder este poder com relação a matéria protegida, que tenha sido adquirida ou encomendada por uma pessoa antes de saber, ou de ter motivos razoáveis para saber, que operar com essa matéria ensejaria a violação de um direito de propriedade intelectual.

2. Não obstante as demais disposições desta Parte e desde que respeitadas as disposições desta Parte e desde que respeitadas as disposições da Parte II, relativas especificamente à utilização por Governos, ou por terceiros autorizados por um Governo, sem a autorização do titular do direito, os Membros poderão limitar os remédios disponíveis contra tal uso ao pagamento de remuneração, conforme o disposto na alínea (h) do Artigo 3 I. Nos outros casos, os

remédios previstas nesta Parte serão aplicados ou, quando esses remédios forem incompatíveis com a legislação de um Membro, será possível obter sentenças declaratórias e compensação adequada.

Artigo 45: Indenizações

1. As autoridades judiciais terão o poder de determinar que o infrator pague ao titular do direito uma indenização adequada para compensar o dano que este tenha sofrido em virtude de uma violação de seu direito de propriedade intelectual cometido por um infrator que tenha efetuado a atividade infratora com ciência, ou com base razoável para ter ciência.

2. As autoridades judiciais terão também o poder de determinar que o infrator pague as despesas do titular do direito, que poderão incluir os honorários apropriados de advogado. Em casos apropriados, os Membros poderão autorizar as autoridades judiciais a determinar a reparação e/ou o pagamento de indenizações previamente estabelecidas, mesmo quando o infrator não tenha efetuado a atividade infratora com ciência, ou com base razoável para ter ciência.

Artigo 46: Outros Remédios

A fim de estabelecer um elemento de dissuasão eficaz contra violações, as autoridades judiciais terão o poder de determinar que bens, que se tenha determinado sejam bens que violem direitos de propriedade intelectual, sejam objeto de disposição fora dos canais comerciais, sem qualquer forma de compensação, de tal maneira a evitar qualquer prejuízo ao titular do direito, ou, quando esse procedimento for contrário a requisitos constitucionais em vigor, que esses bens sejam destruídos. As autoridades judiciais terão também o poder de determinar que materiais e implementos cujo uso predominante tenha sido o de elaborar os bens que violam direitos de propriedade intelectual sejam objeto de disposição fora dos canais comerciais, sem qualquer forma de compensação, de maneira a minimizar os riscos de violações adicionais. Na consideração desses, pedidos será levada em conta a necessidade de proporcionalidade entre a gravidade da violação e os remédios determinados, bem como os interesses de terceiras partes. Com relação a bens com marca contrafeita, a simples remoção da marca ilicitamente afixada não será suficiente para permitir a liberação dos bens nos canais de comércio, a não ser em casos excepcionais.

Artigo 47: Direito à Informação

Os Membros poderão dispor que às autoridades judiciais tenham o poder de determinar que o infrator ao titular do direito a identidade de terceiras pessoas envolvidas na produção e distribuição dos bens ou serviços que violem direitos de propriedade intelectual e de seus canais de distribuição, a menos que isto seja desproporcional à gravidade da violação.

Artigo 48: Indenização do Réu

1. As autoridades judiciais terão o poder de determinar que uma parte, a pedido da qual tenham sido tomadas medidas e que tenham abusado dos procedimentos de aplicação de normas de proteção de direitos de propriedade intelectual, provenha à parte que tenha sido equivocadamente objeto de ordem judicial ou de medida cautelar compensação adequada pelo prejuízo em que incorreu por conta desse abuso. As autoridades judiciais terão também o poder de determinar ao demandante que pague as despesas do réu, que podem incluir honorários adequados de advogado.

2. Os Membros só poderão isentar autoridades e funcionários públicos de estarem sujeitos a medidas apropriadas de reparação relativas à aplicação de qualquer lei sobre a proteção ou a observância de direitos de propriedade intelectual, quando as ações tiverem sido efetuadas ou pretendidas de *bona fide*, no contexto da aplicação daquela legislação.

Artigo 49: Procedimentos Administrativos

Na medida em que qualquer remédio cível possa ser determinado como decorrência de procedimentos administrativos sobre o mérito de um caso, esses procedimentos conformar-se-ão a princípios substantivamente equivalentes aos estabelecidos nesta Seção.

Seção 3: Medidas Cautelares Artigo 50

1. As autoridades judiciais terão o poder de determinar medidas cautelares rápidas e eficazes:

a) para evitar a ocorrência de uma violação de qualquer direito de propriedade intelectual em especial para evitar a entrada nos canais comerciais sobre sua jurisdição de bens, inclusive de bens importados, imediatamente após sua liberação alfandegária;

b) para preservar provas relevantes relativas a uma alegada violação.

2. As autoridades judiciais terão o poder de adotar medidas cautelares, inaudita altera parte, quando apropriado em especial quando qualquer demora tenderá a provocar dano irreparável ao titular do direito, ou quando existam um risco comprovado de que as provas sejam destruídas.

3. As autoridades judiciais terão o poder de exigir que o requerente forneça todas as provas razoavelmente disponíveis de modo a se convencer com grau suficiente de certeza, que o requerente é o titular do direito e que seu direito está sendo violado ou que tal violação é iminente e de determinar que o requerente depósita uma caução ou garantia equivalente suficiente para proteger o réu e evitar abuso.

4. Quando medidas cautelares tenham sido adotadas inaudita altera parte, as partes afetadas serão notificadas sem demora, no mais tardar após a execução das medidas. Uma revisão, inclusive direito a ser ouvido, terá lugar mediante pedido do réu, com vistas a decidir, dentro de um prazo razoável após a notificação das medidas, se essas medidas serão alteradas, revogadas ou mantidas.

5. A autoridade que executará as medidas cautelares poderá requerer ao demandante que ele provenha outras informações necessárias à identificação dos bens pertinentes.

6. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 4, as medidas cautelares adotadas com base nos parágrafos 1 e 2 serão revogadas ou deixarão de surtir efeito, quando assim requisitado pelo réu, se o processo conducente a uma decisão sobre o mérito do pedido não for iniciado dentro de um prazo razoável. Nos casos em que a legislação de um Membro assim o permitir, esse prazo será fixado pela autoridade judicial que determinou as medidas cautelares. Na ausência de sua fixação, o prazo não será superior a 20 dias úteis ou a 31 dias corridos, o que for maior.

7. Quando as medidas cautelares forem revogadas, ou quando elas expirarem em função de qualquer ato ou omissão por parte do demandante, ou quando for subsequentemente verificado que não houve violação ou ameaça de violação a um direito de propriedade intelectual, as autoridades judiciais quando solicitadas pelo réu, terão o poder de determinar que o demandante forneça ao réu compensação adequada pelo dano causado por essas medidas.

8. Na medida em que qualquer medida cautelar possa ser determinada como decorrência de procedimentos administrativos, esses procedimentos conformar-se-ão a princípios substantivamente equivalentes aos estabelecidos nesta Seção.

Seção 4: Exigências Especiais Relativas a Medidas de Fronteira

Artigo 51: Suspensão de Liberação pelas Autoridades Alfandegárias

Os Membros adotarão procedimentos, de acordo com as disposições abaixo, para permitir que um titular de direito, que tenha base válida para suspeitar que a importação de bens com marca contrafeita ou pirateados possa ocorrer, apresente um requerimento por escrito junto às autoridades competentes, administrativas ou judiciais, para a suspensão pelas autoridades alfandegárias da liberação desses bens. Os Membros podem permitir que um requerimento dessa natureza seja feito com relação a bens que envolvam outras violações de direitos de propriedade intelectual, desde que as exigências desta Seção sejam satisfeitas. Os Membros também podem permitir processos correspondentes, relativos à suspensão da liberação pelas autoridades alfandegárias de bens que violem direitos de propriedade intelectual destinados à exportação de seus territórios.

Artigo 52: Requerimento

Qualquer titular de direito que inicie os procedimentos previstos no Artigo 51 terá de fornecer provas adequadas para satisfazer as autoridades competentes, de acordo com a legislação do país de importação, que existe, *prima facie*, uma violação do direito de propriedade intelectual do titular do direito e de fornecer uma descrição suficientemente detalhada dos bens, de forma a que sejam, facilmente reconhecidos pelas autoridades alfandegárias. As autoridades competentes informarão ao requerente, dentro de um prazo de tempo razoável, se aceitaram o requerimento e, quando determinado pelas autoridades competentes, o prazo em que agirão as autoridades alfandegárias.

Artigo 53: Caução ou Garantia Equivalente

1. As autoridades competentes terão o poder de exigir que o requerente deposite uma caução ou garantia equivalente, suficiente

para proteger o requerido e evitar abuso. Essa caução ou garantia equivalente não deterá, despropositadamente, o recurso a esses procedimentos.

2. De acordo com o requerimento previsto nessa Seção, quando a liberação de bens envolvendo desenhos industriais, patentes, topografias de circuito integrado ou informações confidenciais tiver sido suspensa pelas autoridades alfandegárias, com base em uma que não tenha sido tomada por uma autoridade judicial ou por outra autoridade independente, e o prazo estipulado no Artigo 55 tenha expirado sem a concessão de alívio provisório pelas autoridades devidamente capacitadas, o proprietário, importador ou consignatário desses bens terá direito à sua liberação quando depositar uma caução suficiente para proteger o titular do direito de qualquer violação, desde que todas as outras condições de importação tenham sido cumpridas. O pagamento dessa caução não restringirá o direito a outros remédios disponíveis para o titular do direito, ficando entendido que a caução será liberada se o titular do direito desistir do direito de litigar dentro de um prazo razoável.

Artigo 54: Notificação de Suspensão

O importador e o requerente serão prontamente notificados da suspensão da liberação dos bens, de acordo com o Artigo 51.

Artigo 55: Duração da Suspensão

Se as autoridades alfandegárias não tiverem sido informadas, num prazo de até 10 dias úteis após a notificação ao requerente da suspensão da liberação, de que um processo pendente a uma decisão sobre o mérito do pedido tenha sido iniciado por outra parte que não o réu, ou que a autoridade devidamente capacitada tenha adotado medidas cautelares prolongando a suspensão da liberação dos bens, os bens serão liberados, desde que todas as outras condições para importação e exportação tenham sido cumpridas, em casos apropriados, esse limite de tempo pode ser estendido por 10 dias úteis adicionais. Se o processo tendente a uma decisão sobre o mérito do pedido tiver sido iniciado, haverá, quando solicitada pelo réu, uma revisão, inclusive o direito de ser ouvida, a fim de se decidir, dentro de um prazo razoável, se essas medidas serão modificadas, revogadas ou confirmadas. Não obstante o acima descrito, quando a suspensão da liberação dos bens for efetuada

ou mantida de acordo com uma medida judicial cautelar, serão aplicadas as disposições do parágrafo 6 do Artigo 50.

Artigo 56: Indenização do Importador e do Proprietário dos Bens

As autoridades pertinentes terão o poder de determinar que o requerente pague ao importador, ao consignatário e ao proprietário dos bens uma compensação adequada por qualquer dano a eles causado pela retenção injusta dos bens ou pela retenção de bens liberados de acordo com o Artigo 55.

Artigo 57: Direito à Inspeção e à Informação

Sem prejuízo da proteção de informações confidenciais, os Membros fornecerão às autoridades competentes o poder de conceder ao titular do direito oportunidade suficiente para que quaisquer bens detidos pelas autoridades alfandegárias sejam inspecionados, de forma fundamentar as pretensões do titular do direito. As autoridades competentes terão também o poder de conceder ao importador uma oportunidade equivalente para que quaisquer desses bens seja inspecionados. Quando a decisão de mérito for pela procedência do pedido, os Membros podem prover às autoridades competentes o poder de informar ao titular do direito os nomes e endereços do consignador, do importador e do consignatário e da quantidade dos bens em questão.

Artigo 58: Ação Ex Officio

Quando os Membros exigem que as autoridades competentes atuem por conta própria e suspendam a liberação de bens em relação aos quais elas obtiveram prova inicial de que um direito de propriedade intelectual esteja sendo violado:

a) as autoridades competentes podem buscar obter, a qualquer momento do titular do direito qualquer informação que possa assistilas a exercer esse poder;

b) o importador e o titular do direito serão prontamente notificados da suspensão. Quando o importador tiver apresentado uma medida contra a suspensão junto às autoridades competentes, a suspensão estará sujeita, mutatis mutandis, às condições estabelecidas no Artigo 55;

c) os Membros só poderão isentar autoridades e servidores públicos

de estarem sujeitos a medidas apropriadas de reparação quando os atos tiverem sido praticados ou pretendidos de boa-fé.

Artigo 59: Remédios

Sem prejuízo dos demais direitos de ação a que faz jus o titular do direito e ao direito do réu de buscar uma revisão por uma autoridade judicial, as autoridades competentes terão o poder de determinar a destruição ou a alienação de bens que violem direitos de propriedade intelectual, de acordo com os princípios estabelecidos no Artigo 46. Com relação a bens com marca contrafeita, as autoridades não permitirão sua reexportação sem que sejam alterados nem os submeterão a procedimento alfandegário distinto, a não ser em circunstâncias excepcionais.

Artigo 60: Importações De Minimis

Os Membros poderão deixar de aplicar as disposições acima no caso de pequenas quantidades de bens, de natureza não-comercial, contidos na bagagem pessoal de viajantes ou enviados em pequenas consignações.

Seção 5: Procedimentos Penais

Artigo 61

Os Membros proverão a aplicação de procedimentos penais e penalidades pelo menos nos casos de contrafação voluntária de marcas e pirataria em escala comercial. Os remédios disponíveis incluirão prisão e/ou multas monetárias suficientes para constituir um fator de dissuasão, de forma compatível com o nível de penalidades aplicadas a crimes de gravidade correspondente. Em casos apropriados, os remédios disponíveis também incluirão a apreensão, perda e destruição dos bens que violem direitos de propriedade intelectual e de quaisquer materiais e implementos cujo uso predominante tenha sido na consecução do delito. Os Membros podem prover a aplicação de procedimentos penais e penalidades em outros casos de violação de direitos de propriedade intelectual, em especial quando eles forem cometidos voluntariamente e em escala comercial.

PARTE IV: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E PROCEDIMENTOS INTER-PARTES CONEXOS

Artigo 62

1. Os Membros podem exigir o cumprimento de procedimentos e formalidades razoáveis, como uma condição da obtenção ou manutenção dos direitos de propriedade intelectual estabelecidos pelas Seções 2 a 6 da Parte II. Esses procedimentos e formalidades serão compatíveis com as disposições deste Acordo.

2. Quando a obtenção de um direito de propriedade intelectual estiver sujeita à concessão do direito ou a seu registro, os Membros, sem prejuízo do cumprimento dos requisitos substantivos para a obtenção dos direitos assegurarão que os procedimentos para a concessão ou registro permitam a concessão ou registro do direito num prazo razoável, de modo a evitar redução indevida do prazo de proteção.

3. O Artigo 4 da Convenção de Paris (1967) será aplicado, *mutatis mutandis*, a marcas de serviço.

4. Os procedimentos relativos à obtenção ou manutenção de direitos de propriedade intelectual e, quando a legislação de um Membro os tiver, os relativos à nulidade administrativa e aos procedimentos inter-partes, como oposição, anulação ou cancelamento, obedecerão os princípios gerais estabelecidos nos parágrafos 2 e 3 do Artigo 41.

5. As decisões administrativas finais em qualquer dos procedimentos previstos no Artigo 41 estará sujeita a revisão por uma autoridade judicial ou quase judicial. Não haverá obrigação, contudo, de prover uma oportunidade para essa revisão de decisões nos casos de oposição indeferida ou nulidade administrativa, desde que as razões para esses procedimentos possam estar sujeitas a procedimentos de invalidação.

PARTE V: PREVENÇÃO E SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

Artigo 63: Transparência

1. As leis e regulamentos e as decisões judiciais e administrativas finais de aplicação geral, relativas à matéria objeto desse Acordo (existência, abrangência, obtenção, aplicação de normas de proteção

e prevenção de abuso de direitos de propriedade intelectual) que forem colocados em vigor por um Membro serão publicadas ou, quando essa publicação não for conveniente, serão tornadas públicas, num idioma nacional, de modo a permitir que Governos e titulares de direitos delas tomem conhecimento, os Acordos relativos a matéria objeto deste Acordo, que estejam em vigor entre o Governo ou uma Agência Governamental de um Membro e o Governo ou uma Agência Governamental de um outro Membro também serão publicados.

2. Os Membros notificarão o Conselho para TRIP's das leis e regulamentos a que se refere ao parágrafo 1, de forma a assistir aquele Conselho em sua revisão da operação deste Acordo. O Conselho tentará minimizar o ônus dos Membros em dar cumprimento a esta obrigação e pode decidir dispensá-los da obrigação de notificar diretamente o Conselho sobre tais leis e regulamentos se conseguir concluir com a OMPI entendimento sobre o estabelecimento de um registro comum contendo essas leis e regulamentos. Nesse sentido, o Conselho também considerará qualquer ação exigida a respeito das notificações originadas das obrigações deste Acordo derivadas das disposições do Artigo 6ter da Convenção de Paris (1967).

3. Cada Membro estará preparado a suprir informações do tipo referido no parágrafo 1 em resposta a um requerimento por escrito de outro Membro. Um Membro que tenha razão para acreditar que uma decisão judicial ou administrativa específica ou um determinado acordo bilateral na área de direitos de propriedade intelectual afete seus direitos, como previstos neste Acordo, também poderá requerer por escrito permissão de consultar ou de ser informado, com suficiente detalhe, dessas decisões judiciais ou administrativas ou específicas ou desse determinado acordo bilateral.

4. Nada do disposto nos parágrafos 1, 2 e 3 exigirá que os Membros divulguem informação confidencial que impediria a execução da lei ou que seria contrária ao interesse público ou que prejudicaria os interesses comerciais legítimos de determinadas empresas, públicas ou privadas.

Artigo 64: Solução de Controvérsias

1. O disposto nos Artigos XXII e XXIII do GATT 1994, como

elaborado e aplicado pelo entendimento de Solução e Controvérsias, será aplicado a consultas e soluções de controvérsias no contexto desse Acordo, salvo disposição contrária especificamente prevista neste Acordo.

2. Os subparágrafos I(b) e I(c) do Artigo XXIII do GATT 1994 não serão aplicados a soluções de controvérsias no contexto deste Acordo durante um prazo de cinco anos contados a partir da data em vigor do Acordo Constitutivo da OMC.

3. Durante o prazo a que se refere o parágrafo 2, o Conselho para TRIP's examinará a abrangência e as modalidades para reclamações do tipo previstos nos subparágrafos I(b) e I(c) do Artigo XXIII do GATT 1994, efetuadas em conformidade com este Acordo, e submeterão suas recomendações à Conferência Ministerial para aprovação. Qualquer decisão da Conferência Ministerial de aprovar essas recomendações ou de estender o prazo estipulado no parágrafo 2 somente será adotada por consenso. As recomendações aprovadas passarão a vigorar para todos os Membros sem qualquer processo formal de aceitação.

PARTE VI: DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Artigo 65: Disposições Transitórias

1. Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2, 3 e 4, nenhum Membro estará obrigado a aplicar as disposições do presente Acordo antes de transcorrido um prazo geral de um ano após a data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC.

2. Um País em desenvolvimento Membro tem direito a postergar a data de aplicação das disposições do presente Acordo, estabelecida no parágrafo 1, por um prazo de quatro anos, com exceção dos Artigos 3, 4 e 5.

3. Qualquer outro Membro que esteja em processo de transformação de uma economia de planejamento centralizado para uma de mercado e de livre empresa e esteja realizando uma reforma estrutural de seu sistema de propriedade intelectual e enfrentando problemas especiais na preparação e implementação de leis e regulamentos de propriedade intelectual, poderá também beneficiar-se de um prazo de adiamento tal como previsto no parágrafo 2.

4. Na medida em que um País em desenvolvimento Membro esteja obrigado pelo presente Acordo a estender proteção patentária de produtos a setores tecnológicos que não protegia em seu território na data geral de aplicação do presente Acordo, conforme estabelecido no parágrafo 2, ele poderá adiar a aplicação das disposições sobre patentes de produtos da Seção 5 da Parte II para tais setores tecnológicos por um prazo adicional de cinco anos.

5. Um Membro que se utilize do prazo de transcrição previsto nos parágrafos 1, 2, 3 e 4 assegurará que quaisquer modificações nas suas legislações, regulamentos e prática feitas durante esse prazo não resultem em um menor grau de consistência com as disposições do presente Acordo.

Artigo 66: Países de Menor Desenvolvimento Relativo Membros

1. Em virtude de suas necessidades e requisitos especiais, de suas limitações econômicas, financeiras e administrativas e de sua necessidade de flexibilidade para estabelecer uma base tecnológica viável, os países de menor desenvolvimento relativo Membros não estarão obrigados a aplicar as disposições do presente Acordo, com exceção dos Artigos 3, 4 e 5, durante um prazo de dez anos contados a partir da data de aplicação estabelecida no parágrafo 1 do Artigo 65. O Conselho para TRIP's, quando receber um pedido devidamente fundamentado de um país de menor desenvolvimento relativo Membro concederá prorrogações desse prazo.

2. Os países desenvolvidos Membros concederão incentivos a empresas e instituições de seus territórios com o objetivo de promover e estimular a transferência de tecnologia aos países de menor desenvolvimento relativo Membros, a fim de habilitá-los a estabelecer uma base tecnológica sólida e viável.

Artigo 67: Cooperação Técnica

A fim de facilitar a aplicação do presente Acordo, os países desenvolvidos Membros, a pedido, e em termos e condições mutuamente acordadas, prestarão cooperação técnica e financeira aos países em desenvolvimento Membros e de menor desenvolvimento

relativo Membros. Essa cooperação incluirá assistência na elaboração de leis e regulamentos sobre proteção e aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual bem como sobre a prevenção de seu abuso, e incluirá apoio ao estabelecimento e fortalecimento dos escritórios e agências nacionais competentes nesses assuntos, inclusive na formação de pessoal.

PARTE VII: DISPOSIÇÕES INSTITUCIONAIS: DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 68: Conselho dos Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio

O Conselho para TRIP's supervisionará a aplicação deste Acordo e, em particular, o cumprimento, por parte dos Membros, das obrigações por ele estabelecidas, e lhes oferecerá a oportunidade de efetuar consultas sobre questões relativas aos aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio. O Conselho se desincumbirá de outras atribuições que lhe forem confiadas pelos Membros e, em particular, lhes prestará qualquer assistência solicitada no contexto de procedimentos de solução de controvérsias. No desempenho de suas funções, o Conselho para TRIP's poderá consultar e buscar informações de qualquer fonte que considerar adequada. Em consulta com a OMPI, o Conselho deverá buscar estabelecer, no prazo de um ano a partir de sua primeira reunião, os arranjos apropriados para a cooperação com os órgãos daquela Organização.

Artigo 69: Cooperação Internacional

Os Membros concordam em cooperar entre si com o objetivo de eliminar o comércio internacional de bens que violem direitos de propriedade intelectual. Para esse fim, estabelecerão pontos de contato em suas respectivas administrações nacionais, deles darão notificação e estarão prontos a intercambiar informações sobre o comércio de bens infratores. Promoverão, em particular, o intercâmbio de informações e a cooperação entre as autoridades alfandegárias no que tange ao comércio de bens com marca contrafeita e bens pirateados.

Artigo 70: Proteção da Matéria Existente

I. Este Acordo não gera obrigações relativas a atos ocorridos antes de sua data de aplicação para o respectivo Membro.

2. Salvo disposição em contrário nele prevista, este Acordo, na data de sua aplicação para o Membro em questão, gera obrigações com respeito a toda a matéria existente, que esteja protegida naquele Membro na citada data, ou que satisfaça, ou venha posteriormente a satisfazer, os critérios de proteção estabelecidos neste Acordo. Com relação ao presente parágrafo e aos parágrafos 3 e 4 abaixo, as obrigações em matéria de direito do autor relacionadas com obras existentes serão determinadas unicamente pelo disposto no Artigo 18 da Convenção de Berna (1971), e as obrigações relacionadas com os direitos dos produtores de fonogramas e dos artistas-intérpretes em fonogramas existentes serão determinadas unicamente pelo disposto no Artigo 18 da Convenção de Berna (1971), na forma em que foi tornado aplicável pelo disposto no parágrafo 6 do Artigo 14 deste Acordo.

3. Não haverá obrigação de restabelecer proteção da matéria, que, na data de aplicação deste Acordo para o Membro em questão, tenha caído no domínio público.

4. Com respeito a quaisquer atos relativos a objetos específicos que incorporem matéria protegida e que venham a violar direitos de propriedade intelectual, nos termos de legislação em conformidade com este Acordo, e que se tenham iniciado, ou para os quais o investimento significativo tenha sido efetuado, antes da data de aceitação do Acordo Constitutivo da OMC por aquele Membro, qualquer Membro poderá estabelecer uma limitação aos remédios disponíveis ao titular de direito com relação à continuação desses atos após a data de aplicação deste Acordo por aquele Membro. Em tais casos, entretanto, o Membro estabelecerá ao menos o pagamento de remuneração equitativa.

5. Nenhum Membro está obrigado a aplicar as disposições do Artigo 11 nem do Parágrafo 4 do Artigo 14 a originais ou cópias compradas antes da data de aplicação deste Acordo para este Membro.

6. Os Membros não estão obrigados a aplicar o Artigo 31, nem o requisito estabelecido no parágrafo 1 do Artigo 27 segundo o qual os direitos de patente serão desfrutados sem discriminação quanto ao setor tecnológico, no tocante ao uso sem a autorização do titular do direito, quando a autorização para tal uso tenha sido concedida pelo Governo antes da data em que este Acordo tornou-se conhecido.

7. No caso de direitos de propriedade intelectual para os quais a proteção esteja condicionada ao registro será permitido modificar solicitações de proteção que se encontrem pendentes na data de aplicação deste Acordo para o Membro em questão, com vistas a reivindicar qualquer proteção adicional prevista nas disposições deste Acordo. Tais modificações não incluirão matéria nova.

8. Quando um Membro, na data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, não conceder proteção patentária a produtos farmacêuticos nem aos produtos químicos para a agricultura em conformidade com as obrigações previstas no Artigo 27, esse Membro:

a) não obstante as disposições da Parte VI, estabelecerá, a partir da data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, um meio pelo qual os pedidos de patente para essas invenções possam ser depositados;

b) aplicará as essas solicitações, a partir da data de aplicação deste Acordo, os critérios de patentabilidade estabelecidos neste instrumento como se tais critérios estivessem sendo aplicados nesse Membro na data do depósito dos pedidos, quando uma prioridade possa ser obtida e seja reivindicada, na data de prioridade do pedido; e

c) estabelecerá proteção patentária, em conformidade com este Acordo, a partir da concessão da patente e durante o resto da duração da mesma, a contar da data de apresentação da solicitação em conformidade com o Artigo 33 deste Acordo, para as solicitações que cumpram os critérios de proteção referidos na Alínea (b) acima.

9. Quando um produto for objeto de uma solicitação de patente num Membro, em conformidade com o parágrafo 8 (a), serão concedidos direitos exclusivos de comercialização não obstante as disposições da Parte VI acima, por um prazo de cinco anos, contados a partir da obtenção da aprovação de comercialização nesse Membro ou até que se conceda ou indefira uma patente de produto neste Membro se esse prazo for mais breve, desde que, posteriormente à data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, uma solicitação de patente tenha sido apresentada e uma patente concedida para aquele produto em outro Membro e se tenha obtido a aprovação de comercialização naquele outro Membro.

Artigo 71: Revisão e Emenda

1. O Conselho para TRIP's avaliará a aplicação deste Acordo após transcorrido o prazo de transição mencionado no parágrafo 2 do Artigo 65. Com base na experiência adquirida em sua aplicação, o Conselho empreenderá uma revisão do Acordo dois anos após aquela data e, subsequentemente, em intervalos idênticos. O Conselho poderá também efetuar avaliações à luz de quaisquer acontecimentos novos e relevantes, que possam justificar modificação ou emenda deste Acordo.

2. As emendas que sirvam meramente para incorporar níveis mais elevados de proteção dos direitos de propriedade intelectual, alcançados e vigentes em outros acordos multilaterais, e que tenham sido aceitos no contexto desses acordos por todos os Membros da OMC, poderão ser encaminhados à Conferência Ministerial para sua deliberação, em conformidade com o disposto no parágrafo 6 do Artigo 10 do Acordo Constitutivo da OMC, a partir de uma proposta consensual do Conselho de TRIP's.

Artigo 72: Reservas

Não poderão ser feitas reservas com relação a qualquer disposição deste Acordo sem o consentimento dos demais Membros.

Artigo 73: Exceções de Segurança

Nada neste Acordo será interpretado:

a) como exigência de que um Membro forneça qualquer informação, cuja divulgação ele considere contrária a seus interesses essenciais de segurança; ou

b) como impeditivo de que um Membro adote qualquer ação que considere necessária para a proteção de seus interesses essenciais de segurança:

(i) relativos a materiais físseis ou àqueles dos quais são derivados;

(ii) relativos ao tráfico de armas, munição e material bélico e ao tráfico de outros bens e materiais efetuado, direta ou indiretamente, com o propósito de suprir estabelecimentos militares;

(iii) adotada em tempo de guerra ou de outra emergência em relações internacionais; ou

c) como impeditivo de um Membro adotar qualquer ação de acordo com a Carta das Nações Unidas para a manutenção da paz e segurança internacionais.



**DA COMPETÊNCIA NAS AÇÕES
REFERENTES À PROPRIEDADE
INDUSTRIAL**

DARIO RIBEIRO MACHADO JUNIOR

Juiz Federal no Rio de Janeiro

DA COMPETÊNCIA NAS AÇÕES REFERENTES À PROPRIEDADE INDUSTRIAL

SUMÁRIO

I. INTRODUÇÃO - II. ASPECTOS GERAIS - II.I Dos Pressupostos Processuais - II.II Da Competência - III. DA IDENTIFICAÇÃO DA JUSTIÇA COMPETENTE NAS AÇÕES DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - IV. DAS AÇÕES DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - IV.I Da Ação de Nulidade - IV.II Da Ação de Nulidade Cumulada com a Ação Indenizatória - IV.III Da Ação de Adjudicação - IV.IV Da Ação de Adjudicação Cumulada com a Ação de Nulidade - IV.V Da Ação de Abstenção de Uso - IV.VI Da Ação para Obtenção de Registro de Marca ou Patente - V. CONCLUSÕES

LISTA DE SIGLAS

*ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
CPC - Código de Processo Civil
CR/88 - Constituição da República de 1988
INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial
LPI - Lei 9.729/96*

I - INTRODUÇÃO

Com o desenvolvimento cada vez mais rápido e intenso da humanidade, a propriedade industrial vem ganhando progressiva importância, ensejando conflitos que, em grande parte, são trazidos ao Poder Judiciário, a fim de que seja feita sua pacificação.

Essas demandas caracterizam-se não só pela complexidade e especificidade de seu mérito, mas também por inúmeras controvérsias existentes quanto a seus aspectos processuais, tais como o órgão jurisdicional competente para processá-las e julgá-las, cuja identificação é o objeto deste trabalho.

Longe de ser um tema desimportante, a competência do juízo nos feitos supramencionados, ao revés, deve ser estudada detidamente e

de acordo com as peculiaridades de cada caso, mormente se consideradas as profundas divergências doutrinárias e jurisprudenciais ainda vigentes.

Busca-se, portanto, apresentar mais uma contribuição para o debate, sem que se pretenda, por óbvio, esgotar todas as hipóteses possíveis, nem, tampouco, apresentar a última palavra sobre os temas examinados.

II – ASPECTOS GERAIS

II.I – DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS

Os pressupostos processuais são requisitos para a constituição de uma relação processual válida, de modo que a sentença de mérito somente poderá ser proferida acaso aqueles estejam presentes. Em outras palavras, os pressupostos de admissibilidade do provimento jurisdicional são exigências previstas em lei, cuja ausência implica a impossibilidade de o Estado-juiz decidir o *meritum causae*.

Segundo parte da doutrina, os pressupostos processuais classificam-se em objetivos e subjetivos. Os primeiros subdividem-se em a) intrínsecos (regularidade procedimental, existência da citação) e b) extrínsecos (ausência de impedimentos como coisa julgada, litispendência, compromisso). Por sua vez, os subjetivos referem-se ao juiz (investidura, competência, imparcialidade) e às partes (capacidade de ser parte, capacidade de estar em juízo e capacidade postulatória) (CINTRA, 1997, p. 292).

Na falta de um pressuposto processual, a ação, via de regra, encontra-se fadada à extinção sem o exame do mérito (art. 267 do CPC), salvo quando se tratar de incompetência do juízo, como se verá a seguir.

II.II – DA COMPETÊNCIA

Conforme consignado acima, a competência é um pressuposto processual, sendo assim definida por Cândido Rangel Dinamarco:

“Competência é o conjunto das atribuições jurisdicionais de cada órgão ou grupo de órgãos, estabelecidas pela Constituição

e pela lei. Ela é também conceituada como medida da jurisdição (definição tradicional) ou quantidade de jurisdição cujo exercício é atribuído a um órgão ou grupo de órgãos (Liebman). Considerando determinado órgão judiciário, ou grupo de órgãos, sua competência é representada pela massa de atividades jurisdicionais que a ele cabe realizar, segundo o direito positivo. Conquanto una a jurisdição, há atividades jurisdicionais exercidas pelos tribunais de superposição, pelas diversas Justiças e pelos órgãos superiores e inferiores de que cada uma delas se compõe, em lugares diversos. Cada um desses órgãos ou grupos de órgãos entre os quais se distribui o exercício da jurisdição é responsável por uma determinada esfera na qual se situam as atribuições estabelecidas pelo direito positivo” (DINAMARCO, 2002, p. 411/412).

Tomando sempre como base essa conceituação, tem-se que a identificação do órgão jurisdicional competente para o processamento e julgamento de determinada demanda é obtida por meio de várias etapas. Em primeiro lugar, deve-se verificar se o caso é de competência originária dos tribunais. Não o sendo, analisa-se a competência das justiças especiais – como a trabalhista e a militar –, passando-se, em seguida, para a justiça comum, onde tem precedência a Federal, ante os expressos termos do art. 109 da Constituição da República. Caso a demanda não se enquadre em nenhuma das hipóteses acima, caberá à Justiça Estadual seu julgamento.

Individualizada a Justiça, o passo seguinte é a determinação do foro competente, atentando-se também para a existência de varas especializadas na matéria em exame, havendo, por fim, a necessidade de livre distribuição, acaso haja mais de um juízo competente.

Se a demanda for proposta em dissonância com as regras acima, há divergência jurisprudencial quanto ao seu destino, existindo, por um lado, entendimento favorável à extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 267, IV, do CPC) e, por outro, orientação de que o processo deve ser remetido ao órgão jurisdicional competente.

A propósito, o seguinte aresto:

“PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. EXTINÇÃO DO

PROCESSO. DESCABIMENTO. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE.

1) A DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA NÃO DÁ ENSEJO À EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 267, VI, DO CPC.

2) DECLARADA A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, CABE AO JUIZ DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE (ART. 113, §2º, DO CPC)."

(TRF 2ª Região, Rel. Juiz Ney Valadares, AC 220665-7, DJ de 28.10.1997, p. 90)

Da mesma forma: STJ, Primeira Turma, Rel. Min. Garcia Vieira, Resp. 299054, DJ de 11.06.2001, p. 138.

No sentido de que o processo deve ser extinto sem o exame de mérito:

"PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TERRENO DE MARINHA. LAUDÊMIO. PAGAMENTO AVENÇADO EM CONTRATO PARTICULAR. DISCUSSÃO SOBRE A RESPONSABILIDADE DA QUITAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

- O ALIENANTE É O RESPONSÁVEL LEGAL PELO PAGAMENTO DO LAUDÊMIO. POSSÍVEL ACORDO ESTABELECIDO ENTRE OS PARTICULARES NÃO TEM O CONDÃO DE ALTERAR OS TERMOS DA OBRIGAÇÃO LEGAL - HIPÓTESE EM QUE HOUE A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO TRANSFERINDO TAL OBRIGAÇÃO PARA O PROMITENTE COMPRADOR, DESCABENDO, ASSIM, A APRECIÇÃO DE TAL CONTROVÉRSIA, DE CUNHO EXCLUSIVAMENTE PRIVADO, NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL.

*- REMESSA OFICIAL PROVIDA. **EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.***

(TRF 5ª Região, Primeira Turma, Rel. Des. Fed. Castro Meira, REO 67404, DJ de 01.12.2000, p. 741) (sem destaques no original)

Tendo em vista os princípios da instrumentalidade e da economia processuais, entendo que, configurada a incompetência absoluta ou relativa, devem ser os autos remetidos ao órgão competente, até mesmo

porque tal providência possibilitará o aproveitamento de certos atos processuais (art. 113, § 2º, do CPC), o que não ocorreria no caso de extinção, na medida em que a relação processual teria que ser novamente iniciada.

Fixadas essas premissas, passo a analisar as questões relacionadas à competência nas ações que tratam de propriedade industrial.

III – DA IDENTIFICAÇÃO DA JUSTIÇA COMPETENTE NAS AÇÕES DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Não havendo, nas causa em tela, hipótese de competência originária dos tribunais ou de alguma justiça especializada, deve-se, num primeiro momento, identificar a qual Justiça comum é atribuído o julgamento das ações relativas à propriedade industrial. No cotejo das esferas de atuação das Justičas Federal e Estadual, esta última possui competência residual em relação à primeira, de modo que é de rigor que, a princípio, se examinem as hipóteses de competência da Justiça Federal, conforme previsto no art. 109 da CR/88.

Dentre os onze incisos daquele dispositivo, o único relevante para o presente estudo é o inciso I, que assim prevê:

“Aos juizes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”.

Sendo o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI uma autarquia federal (art 1º da Lei 5.648/70), não há dúvidas de que, figurando o mesmo em um dos pólos da relação processual, compete aos juizes federais o julgamento da causa.

A simplicidade de tal conclusão parece indicar que o tema sob análise não oferece maiores complexidades para o operador do direito. No entanto, o exame individualizado das ações judiciais que tratam de propriedade industrial revelará uma série de controvérsias, expostas a seguir.

IV – DAS AÇÕES CONCERNENTES À PROPRIEDADE INDUSTRIAL

IV.1 – DA AÇÃO DE NULIDADE (ARTS. 56 E 57; 118; 173, 174 E 175 DA LEI 9.279/96)

Como expressamente previsto nos arts. 56 e 173 da LPI, a ação de nulidade de patente ou de registro de marca poderá ser proposta pelo próprio INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse. Por sua vez, os arts. 57 e 175 da LPI prevêm que tais ações serão ajuizadas no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

Destarte, de hialina clareza é a competência da Justiça Federal para o julgamento das ações de nulidade, até mesmo porque, ainda que a LPI não contivesse a disposição acima, estaria configurada a situação prevista no art. 109, I, da CR/88 em função da imperiosa presença do INPI nos feitos em tela.

Fixada a Justiça competente, devem ser solucionadas outras questões até que se defina o juízo em que o feito será julgado.

Vejam, se o beneficiário do registro impugnado tiver sede em outra cidade que não o Rio de Janeiro e a ação for ajuizada na Seção Judiciária correspondente, o INPI costuma apresentar exceção de incompetência com fundamento no art. 100, IV, a, do CPC, requerendo sejam os autos remetidos à Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Veja-se o teor do citado dispositivo legal:

“É competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré a pessoa jurídica”.

Porém, doutrina e jurisprudência vêm entendendo que tal situação encontra regramento no art. 94, § 4º, do CPC, que dispõe que, havendo mais de um Réu, cabe ao Autor decidir acerca do foro em que ajuizará a demanda.

A propósito, o seguinte julgado da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça:

“COMPETÊNCIA. INPI. CPC, ART. 94, PARAG. 4.

Em princípio, o INPI será demandado no Rio de Janeiro, onde tem a sua sede. Ao Autor, porém, é permitido ajuizar a ação no foro do

domicílio do outro Réu, se assim preferir (art. 94, parag. 4, do CPC).

Conflito conhecido, declarado competente o suscitado."

(Rel. Min. Barros Monteiro, CC 2.860, DJ de 05.10.1992)

De fato, a norma prevista no art. 100, IV, *a*, do CPC, deve ceder lugar ao disposto no art. 94, § 4º, do mesmo diploma legal, já que este último artigo é específico para as hipóteses de litisconsórcio passivo, devendo, portanto, ser aplicado em observância à regra básica de hermenêutica de que a norma especial sobrepõe-se à geral.

Assim, poderá o Autor propor a ação no Rio de Janeiro (sede do INPI) ou no foro da sede do outro Réu, até porque, não se tratando de competência absoluta, cabe à parte autora a escolha do foro que considerar mais conveniente.

Ressalte-se que a orientação por vezes defendida pelo INPI também configura violação ao nosso sistema jurídico sistematicamente analisado. Isto porque, nos termos do art. 109, § 2º, da CR/88, a União pode ser acionada em quatro foros diversos (domicílio do autor, lugar da ocorrência do ato/fato que deu origem à demanda; lugar da situação da coisa e no Distrito Federal), não se justificando que o INPI somente pudesse ser processado no foro de sua sede.

Poder-se-ia argumentar que o dispositivo constitucional acima mencionado possui nítido caráter social, cuja aplicação não teria lugar em ações relacionadas à propriedade industrial – onde as partes são, via de regra, pessoas jurídicas. No entanto, não se pode desconsiderar que, em última análise, o INPI, na qualidade de autarquia federal, é uma extensão da União, de modo que seria até mesmo ilógico reconhecer-lhe uma prerrogativa processual que aquele ente federativo não possui.

Por outro lado, se o beneficiário do registro impugnado tiver sua sede na cidade do Rio de Janeiro, nesta Seção Judiciária será ajuizada a correspondente ação de nulidade, salientando-se a existência de varas especializadas no julgamento da matéria no âmbito do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

Além disso, cumpre ressaltar que muita discussão já se travou acerca da posição processual do INPI quando a ação for proposta por um legítimo interessado (2ª hipótese dos arts. 56 e 173). Conquanto tal

divergência não se relacione diretamente com o objeto central deste trabalho, entendo pertinente uma breve digressão a seu respeito, face à profunda controvérsia ainda existente e aos reflexos produzidos na fixação do juízo competente.

Com efeito, a expressão utilizada pela LPI para prever a participação do INPI no feito – “intervirá” – deu azo a diversas interpretações, como o entendimento de que o INPI atuaria na condição de um interveniente, mais precisamente, como um assistente.

Veja-se o ensinamento de José Carlos Tinoco Santos:

“Saliente-se que a ação ordinária de anulação de patente deverá ser proposta contra o titular da patente, que no caso é a ré, figurando o INPI como assistente para intervir no feito apenas e tão-somente para prestar as informações de caráter administrativo” (SANTOS, 1997).

A esse respeito, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região já decidiu que “nos processos que envolvem propriedade intelectual, houve uma ligeira mas significativa derrogação dos princípios relativos ao instituto da assistência processual: ela, que é facultativa, nos termos do artigo 50 do Código de Processo Civil, passou a ser obrigatória, em se tratando de causas envolvendo marcas e patentes” (Quarta Turma, Rel. Des. Fed. José Luiz Germano da Silva, AG 0401013433-1, DJ de 30.06.1999, p. 799).

Não obstante, a orientação majoritária na jurisprudência é no sentido de que o INPI deve ser incluído como *réu* nas ações de nulidade de patente, juntamente com o beneficiário do registro de patente concedido.

A título ilustrativo, as decisões a seguir, proferidas na vigência da Lei 5.772/71 e da Lei 9.279/96:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MARCA INDUSTRIAL. POSIÇÃO DO INPI NO PROCESSO.

Embora não detendo a titularidade da marca, a presença do INPI no processo em que se discute a validade de marca por ele deferida é obrigatória. Mas a sua participação não é de simples assistente e sim de parte autônoma. Tanto que pode discordar do pedido de desistência da parte cuja posição procura reforçar, ou mesmo recorrer contra sentença homologatória de acordo, e

isso é defeso ao mero assistente, a teor do art. 53 do CPC.

Recurso parcialmente provido.”

(TRF 2ª Região, 1ª Turma, Rel. Juiz Clelio Erthal, Processo 9002120184, DJ de 07.05.1992)

“PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE PATENTE. INPI. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO.

I – O INPI, nas ações destinadas a anular registro de marca ou patentes, é parte autônoma e não mero assistente.

II – A ação de nulidade de registro de marca ou patente há que ser proposta contra o titular do registro, tendo o INPI como co-réu, já que é a autarquia responsável pela concessão do registro de marcas e patentes.

III – Recurso improvido.”

(TRF 2ª Região, 5ª Turma, Rel. Juíza Tanyra Vargas, AG 5680, DJU de 08.02.2000)

E não poderia ser de outra forma, na medida em que, tendo o INPI praticado o ato impugnado e se furtado de anulá-lo administrativamente, deve ser incluído como Réu, seja porque deu causa ao ajuizamento da ação, seja porque sua esfera jurídica será diretamente atingida por uma eventual procedência do pedido. Configura-se, portanto, um litisconsórcio de natureza necessária e unitária (a decisão será a mesma para todos os réus) entre o titular do registro e a autarquia.

Assim ocorre ainda que o INPI, quando da apresentação de sua contestação, reconheça seu equívoco e defenda a procedência do pedido. Embora tal hipótese possa causar estranheza em tese, a verdade é que, não raro, essa situação realmente acontece, demonstrando verdadeira isenção daquela autarquia na sua atuação na esfera judicial.

No julgamento do processo 94.0065566-5, tive a oportunidade de decidir tal questão, por ter o INPI reconhecido em juízo a nulidade da patente e pleiteado sua intervenção como assistente da parte autora. Entretanto, de acordo com a orientação acima, entendi que aquela autarquia deveria permanecer como litisconsorte passivo – juntamente com o titular do impugnado registro de patente –, representando sua manifestação verdadeiro reconhecimento da procedência do pedido,

devendo, conseqüentemente, submeter-se aos ônus sucumbenciais.

A propósito, o seguinte julgado, que embora sustente que o INPI não atua como parte autônoma, considerou incabível que a autarquia seja assistente da Autora:

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE DE REGISTRO - INPI COMO ASSISTENTE DO RÉU.

I - NÃO TEM CABIMENTO FIGURAR O INPI COMO ASSISTENTE DA AUTORA, DEVENDO SER MANTIDA DECISÃO QUE O CONSIDEROU COMO ASSISTENTE DO RÉU, JÁ QUE, EM PRINCÍPIO, NÃO PODERIA ESTAR EM JUÍZO PARA DESCONSTITUIR ATTO POR ELE PRATICADO.

II - A CIRCUNSTÂNCIA DE HAVER RECONHECIDO QUE ASSISTE RAZÃO À AUTORA DECORREU DO REEXAME QUE FOI FEITO DA MATÉRIA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO, O QUE SÓ OCORREU APÓS TER SIDO A AUTARQUIA CITADA PARA A PRESENTE AÇÃO.

III - SENTENÇA CONFIRMADA."

(TRF 2ª Região, Rel. Des. Fed. Valmir Peçanha, AC 0220666-6, DJ de 23.06.1998, p. 208)

Tal orientação, contudo, não se encontra totalmente pacificada em nossos tribunais, bastando a consulta ao seguinte julgado para se verificar a divergência jurisprudencial ainda vigente:

"ADMINISTRATIVO - INDENIZAÇÃO - ANULAÇÃO DE REGISTRO - INPI - ASSISTENTE LITIS-CONSORCIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1 - A intervenção do INPI no feito se deu como assistente litisconsorcial da autora, haja vista que a decisão do caso concreto atinge diretamente a validade do registro da marca dos produtos da ré, sob responsabilidade da Autarquia/assistente.

2 - Admitida a assistência do INPI, ocorreu a ampliação subjetiva da lide, passando o pólo ativo a ser constituído pela apelante/assistida com INPI/assistente.

3 - No caso específico dos honorários advocatícios, estes são devidos não à parte vencedora, mas aos advogados da parte vencedora.

4 - Apelo improvido."

(TRF 3ª Região, Primeira Turma, Rel. Des. Fed. David Diniz, AC 03016213-0, DJ de 05.03.2002, p. 296)

Pois bem, penso que, diante do atual regime legal para a matéria, deve o INPI figurar como Réu mesmo quando concorde com a pretensão autoral, já que a LPI não permite a mudança da autarquia para o pólo ativo do feito.

Nesse mesmo sentido, confira-se o seguinte trecho do artigo da lavra do ilustre juiz federal, Dr. José Antonio Lisboa Neiva:

“... diante da indispensabilidade de sua participação na relação processual, não se poderia imaginar outra posição do INPI, quando do ajuizamento da ação de nulidade por interessado, que não fosse a de réu. Inexiste no ordenamento processual uma intervenção de terceiro que se ajustasse à hipótese, em função de sua obrigatoriedade.

Todavia, após a efetivação do contraditório, o INPI argumenta algumas vezes que realizou reexame da matéria e verificou que o autor teria razão, solicitando alteração no quadro processual, na medida em que desejaria atuar como assistente autoral.

Há decisões favoráveis e contra essa possibilidade, havendo uma predominância na orientação que não admite o enquadramento como assistente.

Vale observar que existem dispositivos legais, em outras situações, onde se admite tal convolação. Na ação popular, regulamentada pela Lei 4.717/65, há previsão de litisconsórcio necessário passivo, com citação do agente que praticou o ato, da pessoa jurídica da qual faz parte o agente e de eventuais beneficiários diretos (artigo 6º). Por sua vez, o § 3º do artigo 6º é expresso no sentido de que ‘a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, poderá abster-se de contestar o pedido, ou poderá atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público...’

Omissis

No entanto, não consigo visualizar tal possibilidade na Lei 9.279/96 diante da simples previsão legislativa no sentido de que o ‘INPI, quando não for autor, intervirá no feito’.

Arcará o INPI com as conseqüências processuais decorrentes de sua inércia, com imperativa inclusão no pólo passivo face à necessidade litisconsorcial.

Omissis

Vale observar, finalmente, que seria conveniente alteração legislativa, em face do interesse público em jogo, no sentido de que se faça expressa menção nos artigos 57 e 175 da Lei 9.279/96 à sistemática do § 3º do artigo 6º da Lei 4.717/65.” (NEIVA, 2002).

Por fim, importante salientar que tal controvérsia não é despidianda para a fixação da competência, uma vez que, para aqueles que entendem que o INPI não passa de simples interveniente nas ações de nulidade de registro, a autarquia não teria legitimidade para arguir exceção de incompetência (ANHUCI, 2002).

IV.II – DA AÇÃO DE NULIDADE COMULADA COM A AÇÃO INDENIZATÓRIA

O pedido de declaração de nulidade de registro vem, por vezes, acompanhado do pleito de indenização dos danos causados pela utilização desse título.

Neste caso, o Autor poderia formular sua pretensão indenizatória tanto em face do INPI, quanto em face do anterior titular do registro. Na primeira situação, não há dúvidas acerca da competência da Justiça Federal para o julgamento de ambos os pedidos, nos termos do art. 109, I, da CR/88.

Todavia, se o pedido de condenação a reparar os prejuízos sofridos for dirigido unicamente em face do anterior titular, a conclusão imediata é de que a Justiça Federal não seria competente para julgar tal pretensão, como decidido abaixo:

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. IDENTIDADE COM MARCA NOTÓRIA ITALIANA. ART. 6º DA CONVENÇÃO DE PARIS. NULIDADE DE REGISTRO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO CONTRA EMPRESA QUE REGISTROU A MARCA NOTÓRIA NO INPI.

I – Ofende o art. 6º, bis, da Convenção de Paris, o registro de marca internacional, de conhecimento notório no Brasil (público a que se destina) em detrimento da detentora estrangeira.

II – Reconhecimento da notoriedade da marca “Sergio Tacchini”, anulando-se o registro da marca figurativa “ST”.

III – Objetivo de imitar marca alheia, locupletando-se de investimento alheio. Não há razão para que o ofensor continue na titularidade da marca nominativa “ST”, alusiva à marca “Sergio Tacchini”.

IV – Incompetência absoluta da Justiça Federal para apreciar pedido de indenização por danos provocados pela empresa que registrou a marca notória. Não inserção no art. 109 da CF/88 e inadmissibilidade do litisconsórcio (art. 292, CPC).

V – Recurso parcialmente provido.

(TRF 2ª Região, 1ª Turma, Rel. Juiz Luiz Antonio Soares, AC 144889, DJU de 02.08.2002, p. 572) (sem destaques no original).

Nessa linha, não configurada nenhuma das hipóteses do art. 109 da CR/88, sequer seria cabível a pretendida cumulação, pois não atendido o requisito previsto no inciso II do § 1º do art. 292 do CPC.

Ressalte-se que nem mesmo a intrínseca relação entre a pretensão indenizatória e a anulatória importaria na competência dos juízes federais, visto que o julgamento conjunto autorizado pelo art. 105 do CPC também pressupõe a competência do juiz para a análise de todos os feitos.

O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar sobre o tema, consagrando a orientação de que a conexão não tem o condão de prorrogar a competência da Justiça Federal, conforme se depreende do seguinte julgado de sua Segunda Seção:

“COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONEXÃO.

A competência absoluta da Justiça Federal, fixada na Constituição, é improrrogável por conexão. Precedentes.

Conflito conhecido, declarado competente o suscitado para processar os embargos de devedor e a execução.

(Segunda Seção, Rel. Min. Barros Monteiro, CC 15059, DJ de 15.04.1996, p. 11484)

Em conseqüência, caberia ao juiz federal extinguir o processo sem o exame do mérito (art. 267, IV, CPC) quanto ao segundo pedido. Importante consignar que não se trata da hipótese já vista de remessa dos autos para a Justiça Estadual, pois a Justiça Federal permanece competente para o julgamento do pedido de reconhecimento de nulidade do registro.

Contudo, deve-se fazer menção à existência de interessante entendimento que defende a competência da Justiça Federal mesmo quando em face do INPI não foi formulado pedido indenizatório, sob o fundamento de que a autarquia seria assistente do Réu no pleito que visa à reparação dos prejuízos. Confira-se o ensinamento de Lélío Denicoli Schmidt:

“A sorte da indenização pleiteada do proprietário do registro de patente anulando origina, pois, reflexos na esfera jurídica do INPI. Por conta destes reflexos, ao defender no processo a legalidade de seus atos, o INPI age não só como réu em relação ao pedido de nulidade, mas também como assistente (ou litisconsorte passivo, se tiver sido requerido seu chamamento ao processo) do titular do registro ou patente, no que tange ao pedido indenizatório formulado apenas em face deste.

Para que esta assistência se verifique, não é necessário que haja pedido específico nos moldes do artigo 51 do CPC. A assistência se dá naturalmente, a exemplo do que ocorre com o denunciado, que de modo concomitante é réu na denúncia da lide proposta pelo réu-denunciante e assistente deste na ação principal que lhe move o autor. Sendo o INPI parte na ação de nulidade, a um só tempo atua como co-réu no tocante ao pedido de nulidade e como assistente quanto ao pedido indenizatório, quando este já não tiver sido formulado contra si também.

Esta dúplice função desempenhada pelo INPI confere à Justiça Federal competência para julgar tanto o pedido de nulidade quanto o pedido indenizatório que tenha sido cumulado àquele. Ambos os pedidos atendem ao requisito constante do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal: o INPI será litisconsorte em relação a um e assistente em relação ao outro” (SCHMIDT, 2002).

Não é outro o posicionamento da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, cuja Resolução de nº 45 sugere seja acrescido mais um parágrafo nos arts. 57 e 175 da LPI com a seguinte redação: “O autor poderá cumular o pedido de nulidade com o pedido indenizatório e/ou abstenção de uso”.

Dentre outros fundamentos, a referida Associação apresenta a seguinte justificativa:

“A cumulação dos pedidos de nulidade de registro de marca ou patente, de indenização e de abstenção de uso atende à regra

absoluta de competência definida no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, pois relativamente a tais pedidos o INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial será (i) autor ou litisconsorte necessário (ou assistente da parte, consoante corrente minoritária) quanto ao pedido de nulidade de registro de marca ou de patente; (ii) omissis; e (iii) litisconsorte ou assistente no que tange ao pedido indenizatório conforme este tenha sido deduzido contra si ou contra o titular do registro ou patente anulandos, considerando-se que a assistência justifica-se à luz do interesse jurídico da autarquia na improcedência da indenização, que a poria a salvo do pedido regressivo que poderia vir a atingir sua esfera jurídica”.

Tal orientação não chega a ser colidente com o posicionamento supramencionado do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que a competência da Justiça Federal não decorreria da simples conexão, mas da efetiva participação do INPI como interveniente.

Entretanto, parece-me que a intervenção do INPI como assistente não pode se dar de forma automática, mas somente após a manifestação da autarquia no sentido de possuir interesse jurídico na solução da pretensão indenizatória. A despeito dos argumentos acima transcritos, entendo mais prudente, ao invés de simplesmente presumir o interesse do INPI, instá-lo a dizê-lo de forma expressa, o que conferiria à autarquia a ciência de sua posição processual quanto ao pedido em questão e aos ônus daí decorrentes (cf. art. 55 do CPC).

Além disso, a indicação de forma clara de seu interesse possibilitaria desde logo a fixação da Justiça competente para o julgamento do pedido indenizatório, evitando que surpresas ocorram no desenrolar do processo.

Assim, o juiz federal, ao analisar uma petição inicial cujo objeto abranja tanto a anulação de registro quanto a pretensão indenizatória formulada unicamente em face de seu titular, deve intimar o INPI a dizer sobre seu interesse no que se refere a este último pedido, extinguindo-o sem o exame do mérito (art. 267, IV, do CPC) acaso a autarquia manifeste-se negativamente, ou procedendo ao julgamento de ambos os pleitos se o INPI requerer sua intervenção.

IV.III – DA AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO

O art. 129, § 1º, da LPI confere ao usuário o direito de reivindicar para si a prioridade de uso da marca, caso comprove que, de boa-fé, se valia de marca idêntica ou semelhante no Brasil há pelo menos seis meses da data da prioridade do depósito.

Se a demanda ajuizada pelo usuário anterior tiver como único objeto a adjudicação acima, parte da doutrina sustenta que “o INPI não goza de legitimidade ativa ou passiva, pois não pode pleitear a adjudicação para si, nem esta pode ser dele exigida, já que é o particular quem ocupa indevidamente a titularidade do domínio” (SCHMIDT, 2002).

Entretanto, entendo que, assim como nas ações de nulidade, o INPI deu causa ao ajuizamento da ação e terá sua esfera jurídica atingida por eventual sentença de procedência, o que o legitima a figurar no pólo passivo da demanda.

De fato, o Autor de uma ação de adjudicação pretende que lhe seja transferido o direito de propriedade sobre uma marca ou patente, ou seja, o direito consubstanciado no título conferido pela mencionada autarquia. Assim, acolhida sua pretensão, o INPI deverá alterar seus registros, submetendo-se a uma obrigação de fazer, o que só pode ser admitido acaso figure como litisconsorte passivo no feito.

Além disso, o INPI “deverá se sujeitar à imutabilidade do comando decisório, a inviabilizar questionamento de sua parte à adjudicação judicial” (NEIVA, 2002), o que ratifica o entendimento ora esposado.

De conseguinte, diante da necessária presença da autarquia federal como co-ré, exsurge a competência da Justiça Federal para o julgamento das ações de adjudicação de registro de marca.

IV.IV – DA AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO CUMULADA COM A AÇÃO DE NULIDADE (ART. 166 DA LPI)

A pretensão adjudicatória pode vir cumulada alternativamente com o pedido de nulidade de registro. Como ambos os pleitos são formulados em face do INPI e do titular do registro, não há nenhum óbice legal à

cumulação, sendo certo que a respectiva ação deverá ser ajuizada perante a Justiça Federal.

IV.V – DA AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO

Se o titular do registro de marca/patente verificar que seu uso exclusivo está sendo violado por outrem, surge seu direito de propor a correspondente ação de abstenção de uso, figurando o suposto violador no pólo passivo da demanda.

Desta forma, como não há a participação do INPI, a competência para o julgamento da causa é da Justiça Estadual.

Saliente-se, no entanto, que o tema se vê revestido de certa complexidade quando, em sede de contestação, aquele que estaria desrespeitando a exclusividade de uso alega a nulidade do título que serve como fundamento da pretensão autoral. Também deve ser consignada a hipótese de quando a ação de abstenção de uso é ajuizada em face de quem já detém o registro conferido pelo INPI, sob o fundamento de sua nulidade.

Tratando-se, em ambos os casos, de um ato administrativo federal, cumpre verificar se a Justiça Estadual seria competente para o julgamento dessas ações.

Pois bem, diferentemente das ações de nulidade, onde o reconhecimento da invalidade do título é o objeto do pedido formulado, na hipótese sob análise a pretensão deduzida em juízo diz respeito à abstenção de uso, figurando a invalidade do registro como questão prejudicial.

Assim, no caso vertente, a nulidade do título não se confunde com o pedido, sendo sua análise um antecedente lógico à conclusão acerca do cabimento ou não da pretensão autoral, razão pela qual o juízo estadual é competente para o seu exame. Não ocorre verdadeira decisão a respeito da questão prejudicial, prevendo o art. 469, III, do CPC que sua apreciação não faz coisa julgada, ou seja, não se estendem à questão prejudicial os efeitos da imutabilidade.

Ora, é cediço que o juiz pode apreciar incidentalmente questões para as quais não teria competência se constantes do pedido. A título ilustrativo, cite-se o exemplo diuturnamente vivido pelos magistrados

no sentido de analisar *incidenter tantum* a constitucionalidade de uma lei, para fins de se aferir a procedência ou não do pedido, embora a decisão acerca de sua conformidade com a Constituição somente possa ser proferida, como objeto do pedido, pelo Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, da CR/88).

Sendo assim, correta é a conclusão de que, “em ações de abstenção de uso e/ou indenizatórias, a Justiça Estadual terá, pois, plena competência para, com base em seu poder de cognição, apreciar incidentalmente a nulidade *ex tunc* do registro de marca ou privilégio de patente, a despeito de tal matéria, quando colocada em caráter *principaliter*, fugir à sua competência, já que nesta hipótese seria necessária a integração do INPI no pólo passivo, o que firmaria a competência da Justiça Federal, *ex vi* do art. 109, inciso I, da Constituição Federal” (SCHMIDT, 1996).

Não obstante, tramitando na Justiça Federal ação onde a validade do registro faça parte do objeto do pedido, caberá a suspensão do feito processado na Justiça Estadual, conforme faz certo o art. 265, § 5º, do CPC. Ultrapassado o prazo de um ano, contudo, deverá ser dada continuidade ao processamento desta ação.

Saliente-se que essa orientação não possui acolhida unânime na jurisprudência. Há certos julgados que entendem que não é possível justificar a violação do uso exclusivo sob o fundamento da irregularidade do título respectivo, sendo necessário o prévio reconhecimento da nulidade do registro pelo juízo competente – no caso, o federal.

Confiram-se:

“MARCA. ENQUANTO SUBSISTIR O REGISTRO HÁ DE SER RESPEITADO O DIREITO DE SEU TITULAR. EVENTUAL DECLARAÇÃO DE NULIDADE DEVERÁ SER DEMANDADA EMAÇÃO DIRETA.

A INFRAÇÃO, PELO USO DE EXPRESSÃO SEMELHANTE, VINCULA-SE À POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO, CIRCUNSTÂNCIA QUE DIZ COM OS FATOS E QUE FOI NEGADA NAS INSTANCIAS ORDINARIAS.”

(STJ, Terceira Turma, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, Resp. 60090, DJ de 17.06.1996, p. 21.485) (sem destaques no original)

“COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL - MARCA - REGISTRO -

CARÊNCIA DA AÇÃO.

I - A MARCA REGULARMENTE REGISTRADA NO INPI, SEM QUE CONTRA A MESMA SE TENHA LEVANTADO IMPUGNAÇÕES, CONFERE A SEU TITULAR A PROPRIEDADE E USO, EIS QUE TEM VALIDADE ERGA OMNES. ASSIM, ENQUANTO PERSISTIR O SEU REGISTRO, TEM-SE COMO CARENTE DE AÇÃO, A AJUIZADA CONTRA O SEU LEGÍTIMO DETENTOR.

II - RECURSO NÃO CONHECIDO."

(STJ, Terceira Turma, Rel. Min. Waldemar Zveiter, Resp. 9415, DJ de 01.07.1991, p. 09193)

Ao contrário, no mesmo sentido do ora sustentado:

"MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO. CABIMENTO DOWRIT CONTRA ATO JURISDICIONAL.

Somente em casos absolutamente excepcionais poderá ser admitido o mandamus contra sentença ou acórdão, máxime se transitado em julgado, eis que o mandado de segurança não é panacéia jurídica, nem sucedâneo recursal ou da ação rescisória.

*Acórdão afirmado nulo de pleno direito, por apontada incompetência absoluta da Justiça Estadual. Alegação improcedente, eis que **a simples declaração incidente de nulidade de registro de marca não desloca a competência para a Justiça Federal. Causa entre pessoas jurídicas de direito privado, dela não participando o INPI como Autor, Réu, Assistente ou Oponente.***

Recurso Ordinário desprovido."

(STJ, 4ª Turma, Rel. Min. Athos Carneiro, ROMS 625/RJ, DJ de 22.04.1991, p. 04789) (sem destaques no original)

Parece-me que esta última orientação, além de decorrer da interpretação mais adequada de nosso sistema processual, representa verdadeira consagração do princípio da celeridade processual, pois permite que, em apenas uma demanda, seja solucionada a questão acerca da abstenção de uso de determinada marca/patente, afastando a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do processo ajuizado na Justiça Federal que tenha como objeto a nulidade do registro, para, somente depois, ser buscada a referida abstenção.

IV.VI – DA AÇÃO PARA OBTENÇÃO DE REGISTRO DE MARCA OU PATENTE.

Acaso seja indeferido administrativamente o requerimento de registro de marca ou patente, poderá o prejudicado propor ação judicial com o objetivo de compelir o INPI a promovê-lo.

Como tal ação é ajuizada unicamente em face do INPI, compete às varas especializadas da Justiça Federal do Rio de Janeiro seu julgamento.

V – CONCLUSÃO

Com base nas considerações realizadas, restou evidente a complexidade da identificação do órgão jurisdicional competente para processar e julgar as ações relativas à propriedade industrial, podendo-se resumir os entendimentos defendidos neste trabalho da seguinte forma:

1) A ação de nulidade de patente ou registro de marca deve ser ajuizada na Justiça Federal, atuando o INPI como Réu, mesmo quando concorde com a pretensão autoral. Se o titular do registro impugnado tiver sua sede em outra cidade que não o Rio de Janeiro, a parte autora poderá propor a ação na Seção Judiciária correspondente.

2) Havendo cumulação do pedido de nulidade com o de indenização dos prejuízos sofridos, e sendo este último formulado unicamente em face do titular do registro, deve o INPI ser intimado sobre seu interesse em atuar como assistente do Réu quanto a esta última pretensão. Se positiva sua resposta, o magistrado federal será competente para o julgamento de ambos os pedidos; se negativa, o pedido indenizatório deverá ser extinto sem o exame do mérito, em função da incompetência absoluta da Justiça Federal para julgá-lo.

3) A ação de adjudicação terá como litisconsortes passivos o titular do registro e o INPI, ensejando a competência da Justiça Federal para o seu julgamento.

4) A ação de adjudicação pode ser cumulada alternativamente com a ação de nulidade, cabendo aos juízes federais seu julgamento.

5) A ação de abstenção de uso tem trâmite perante a Justiça Estadual, mesmo quando seja argüida a nulidade do registro realizado pelo INPI, uma vez que sua apreciação é feita incidentalmente.

6) A ação para obtenção de registro de marca ou patente tem como único Réu o INPI, implicando a competência da Justiça Federal.

BIBLIOGRAFIA

- ANHUCI, Anali de Oliveira. As exceções de incompetência argüidas pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 57, p. 33 – 37, mar/abr. 2002.
- CINTRA, A. C. de A.; GRINOVER, A. P.; DINAMARCO, C. R. **Teoria Geral do Processo**. São Paulo: Malheiros Editores LTDA, 1997. 364 p.
- DANNEMANN, Gert Egon; MAGALHÃES, Katia Braga. A ação de adjudicação na nova lei de propriedade industrial (Lei Nº 9.279/96). **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 39, p. 3 – 8, mar/abr. 1999.
- DINAMARCO, C. R. **Instituições de direito processual civil**. São Paulo: Malheiros Editores LTDA, 2002. 682 p.
- GOYANES, Marcelo. Foro de competência para as ações de reparação de danos em propriedade intelectual. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 44, p. 28 – 31, jan/fev. 2000.
- GRECO FILHO, V. **Direito processual civil brasileiro**. São Paulo: Saraiva, 1998, 1 v, 260 p.
- _____. _____, 1999, 2 v, 433 p.
- NEIVA, José Antônio Lisboa. Questões processuais envolvendo propriedade industrial. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 56, p. 35 – 40, jan/fev. 2002.
- SCHMIDT, Lélío Denicoli. Aspectos processuais da antecipação de tutela no direito das marcas. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 33, p. 33 – 45, mar/abr. 1998.
- _____. Cumulação de pedidos na Justiça Federal. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 59, p. 57 – 61, jul/ago. 2002.
- _____. O reconhecimento incidental de nulidade de registro de marca ou privilégio de patente. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 22, p. 36 – 45, mai/jun. 1996.
- SOARES, J.C.T. **Lei de patentes, marcas e direitos conexos: Lei 9.279 - 14.05.1996**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997, 391 p.