

ADRIANA TOLFO DE OLIVEIRA

**O REGIME JURÍDICO INTERNACIONAL E BRASILEIRO
DAS MARCAS: ESTUDO DA APLICAÇÃO DAS NORMAS
NOS PRINCIPAIS TRIBUNAIS BRASILEIROS**

Florianópolis (SC), maio de 2002

Turma Especial da URI de Frederico Westphalen (RS)

ADRIANA TOLFO DE OLIVEIRA

Dissertação apresentada à banca examinadora da
Universidade Federal de Santa Catarina, como
exigência parcial para a obtenção do título de
Mestre em Direito.

Orientador: Prof. Dr. Luiz Otávio Pimentel.

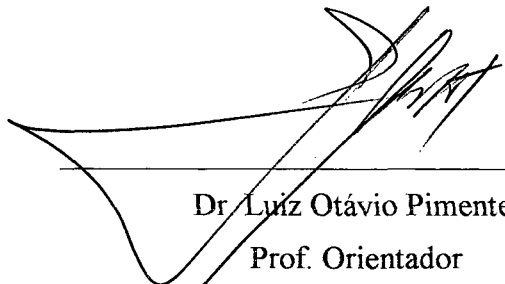
Florianópolis (SC)

2002

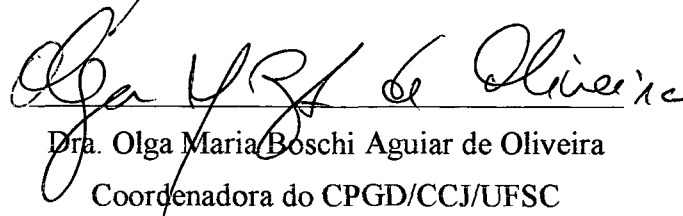
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
CURSO DE MESTRADO EM DIREITO
CONVÊNIO UFSC/URI – CAMPUS DE FREDERICO WESTPHALEN

**O REGIME JURÍDICO INTERNACIONAL E BRASILEIRO DAS
MARCAS: ESTUDO DA APLICAÇÃO DAS NORMAS NOS
PRINCIPAIS TRIBUNAIS BRASILEIROS**

Adriana Tolfo de Oliveira



Dr. Luiz Otávio Pimentel
Prof. Orientador



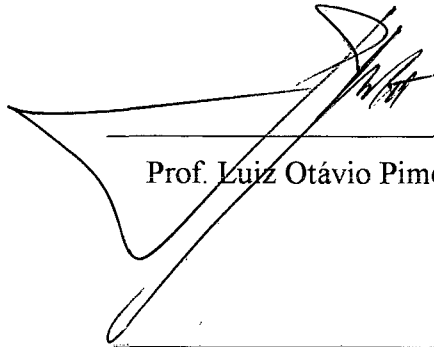
Dra. Olga Maria Boschi Aguiar de Oliveira
Coordenadora do CPGD/CCJ/UFSC

Florianópolis, 2002

ADRIANA TOLFO DE OLIVEIRA

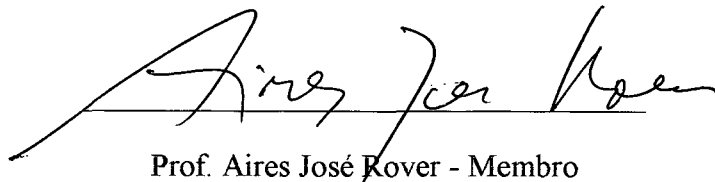
**O REGIME JURÍDICO INTERNACIONAL E BRASILEIRO DAS
MARCAS: ESTUDO DA APLICAÇÃO DAS NORMAS NOS
PRINCIPAIS TRIBUNAIS BRASILEIROS**

Dissertação aprovada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Direito junto ao Curso de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina pela Banca Examinadora formada pelos seguintes professores:

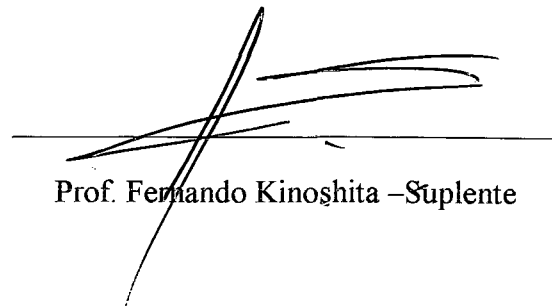


Prof. Luiz Otávio Pimentel – Presidente

Prof. José Isaac Pilati – Membro



Prof. Aires José Rover - Membro



Prof. Fernando Kinoshita – Suplente

Florianópolis, 24 de maio de 2002

Dedico este trabalho, em especial, a minha pessoa, como um presente, por toda força e garra com que consegui realizá-lo.

Dedico, também, a minha família:

Ao meu pai, Adilon, por todo seu amor e constante impulso dado a minha carreira;

À minha mãe, Cleci, pela vida e por toda dedicação e amor recebidos;

Aos meus irmãos, Liege e Adilson, pelo companheirismo constante e amor perpétuo.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, e principalmente, tenho a agradecer a duas pessoas em especial: ao meu professor orientador, Dr. Luiz Otávio Pimentel, pela sabedoria passada, pela paciência em ensinar e pelo incentivo e dedicação constantes, o que foi fundamental para a realização deste trabalho; e à Universidade de Passo Fundo – UPF, por todo apoio, tanto na crescente busca pelo saber, quanto pelo auxílio financeiro fornecido, o que tornou possível o sonho que está se tornando realidade.

À Leci Henn, por todo apoio recebido e pela amizade sincera.

À amiga Sandra Ziech, pelo companheirismo, amizade constante e sincera e por todo apoio que sempre me concedeu.

À colega Caroline Drehmer, por todo auxílio e dedicação, com o que foi interlocutora de muitas questões práticas relacionadas a reflexões teóricas desta dissertação.

Aos professores que ministraram aulas no cumprimento dos créditos do curso de mestrado, por toda sabedoria e experiência que nos transmitiram.

Aos colegas de mestrado, com quem pude consolidar amizades e intercambiar conhecimentos.

Ao prof. Lauro Mazzutti, por ser uma das pessoas que me fizeram buscar o aperfeiçoamento, através da pós-graduação *latu sensu* e da presente pós-graduação *strictu sensu*.

Às três universidades, na pessoa de seu corpo docente, discente e funcionários: Universidade de Passo Fundo – UPF, Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões - URI, campus de Frederico Westphalen/RS, e Universidade do Oeste de Santa Catarina – UNOESC, campus de São Miguel do Oeste/SC.

A todos aqueles que, embora não citados, foram, de alguma forma, presença significativa na caminhada.

ABREVIATURAS E SIGLAS UTILIZADAS

- ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual.
- ADPIC – Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio
- BIRD – Banco Mundial de Reconstrução e Fomento ou apenas Banco Mundial.
- BIRPI – Secretaria internacional reunida para a proteção da propriedade intelectual. Em inglês significa Bureaux Internationaux Reunis Pour da Protection de la Propriété Intellectuelle.
- CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica.
- CC – Código Civil.
- CDC – Código de Defesa do Consumidor.
- CEE – Comunidade Econômica Européia.
- CF – Constituição Federal.
- CNUCED (ou UNCTAD) – Conferência das Nações Unidas para o comércio e o desenvolvimento.
- Conselho para TRIPS – Conselho dos Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio.
- CPC – Código de Processo Civil.
- CPP – Código de Processo Penal.
- CUP – Convenção da União de Paris ou Convenção de Paris para a proteção da propriedade industrial.

dec. – decreto.

DJU – Diário da Justiça da União.

FMI – Fundo Monetário Internacional.

GATS – Acordo Geral sobre Comércio de Serviços.

GATT – Acordo Geral de Tarifas e Comércio. Em inglês significa General Agreement on Tariffs and Trade.

INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

OEA – Organização dos Estados americanos.

OIC – Organização Internacional do Comércio.

OMC – Organização Mundial do Comércio.

OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual.

ONU – Organização das Nações Unidas.

ONUDI – Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial.

OSC – Órgão de Solução de Controvérsias da Organização Mundial do Comércio (OMC).

REsp. – Recurso Especial.

STF – Supremo Tribunal Federal.

STJ – Superior Tribunal de Justiça.

TJRGS – Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

TLT – Tratado sobre Direito de Marcas.

TRF/4ª Região – Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

TRIPS – Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights.

WIPO – World Intellectual Property Organization.

WTO – World Trade Organization.

RESUMO

Este trabalho versa sobre a regulação do uso das marcas, cuja importância se justifica em vista do intenso e crescente comércio entre países, que exige meio eficiente na identificação de produtos ou serviços e destes com seus proprietários, servindo como instrumento de estímulo à concorrência, de repressão à concorrência desleal, de proteção ao dono da marca e de efetiva proteção do consumidor. Para atingir o objetivo de estudar os principais institutos e princípios das marcas no contexto internacional, da Convenção da União de Paris e do Acordo ADPIC, e nacional, analisam-se a adequação feita pela jurisprudência dos principais tribunais brasileiros, a partir da lei nº 9.279/96, e a correlação e interdependência entre a legislação nacional e a internacional sobre o tema das marcas na fundamentação de suas decisões. Ao final, demonstra-se que decisões jurisprudenciais relativas ao tema, na sua grande maioria, não levam em conta a órbita da regulação internacional do tema das marcas, baseando-se, praticamente e fundamentalmente, na regulação nacional sobre referido tema.

RESUMEN

Este trabajo trata sobre la regularización para la utilización de marcas, cuya importancia se justifica, teniendo en cuenta el intenso y creciente comercio entre los países, que exige un medio más eficaz en la identificación de los productos y servicios y de estos con sus propietarios, ayudando como instrumento de estímulo para los concurrentes, prohibir las disputas desleales, dar protección al dueño de la marca y una eficiente protección para quien compra (consumidor). Para alcanzar los objetivos de estudiar los principales institutos y la origen de las marcas en el contexto internacional, la convención de la Unión de París y del convenio ADPIC, y nacional, se analiza lo adecuado, hecho por la jurisprudencia de los principales tribunales brasileños, a partir de la ley nº 9279/96 en correlación y dependencia entre las legislaciones nacional e internacional sobre el tema de las marcas en el motivo de sus decisiones. Al final, se demuestra que las decisiones jurisprudenciales relativas al asunto de las marcas, se basea, prácticamente y básicamente en la regularización nacional sobre el referido tema.

SUMÁRIO

RESUMO	x
RESUMEN	xi
INTRODUÇÃO	15
CAPÍTULO I – REGIME JURÍDICO INTERNACIONAL DAS MARCAS	19
1.1 Histórico da proteção jurídica das marcas	19
1.1.1 Primórdios	19
1.1.2 Convenção da União de Paris	24
1.1.3 As convenções Pan-americanas e o Mercosul	24
1.1.4 Da Organização Mundial da Propriedade Intelectual à Organização Mundial do Comércio	27
1.2 A Convenção da União de Paris de 1883 e suas revisões	29
1.2.1 A Organização Mundial da Propriedade Intelectual	30
1.2.2 Revisões à CUP	32
1.2.3 Normas da CUP	33
1.2.3.1 Princípios	33
1.2.3.2 Regras	35
1.3 A OMC e o Acordo sobre os Aspectos dos Direitos da Propriedade Industrial Relacionados ao Comércio (ADPIC)	39
1.3.1 GATT/47	40
1.3.1.1 Princípios	43
1.3.1.2 Rodadas de negociações comerciais multilaterais	44
1.3.1.2.1 Rodada Uruguai	47

1.3.2	A Organização Mundial do Comércio	49
1.3.2.1	Soluções de controvérsias.....	50
1.3.3	Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (ADPIC)	52
1.3.3.1	Surgimento	52
1.3.3.2	Natureza jurídica.....	53
1.3.3.3	Análise das disposições do acordo ADPIC	55
1.3.3.3.1	Princípios	55
1.3.3.3.2	Normas.....	59
CAPÍTULO II – REGIME JURÍDICO BRASILEIRO DAS MARCAS		69
2.1	Histórico da proteção jurídica das marcas no Brasil.....	69
2.1.1	Origem da proteção	69
2.1.2	Constituições brasileiras	74
2.2	Normas anteriores a 1996.....	76
2.2.1	Lei 5.772/71	77
2.3	A lei 9.279/96	81
2.3.1	Definição legal de marca	81
2.3.2	Funções das marcas	82
2.3.3	Natureza das marcas	84
2.3.4	Princípios relativos às marcas	87
2.3.5	Apresentação das marcas	89
2.3.6	Registro das marcas.....	91
2.3.6.1	Titularidade do registro	93
2.3.6.2	Sinais não registráveis como marca	94
2.3.7	Proteção conferida pelo registro da marca.....	99
2.3.7.1	Proteção especial.....	101
2.3.7.2	Proteção às marcas não registradas.....	105
2.3.8	Da cessão e da licença do uso de marca	107
2.3.8.1	Exaustão dos direitos de marca.....	109
2.3.9	Do procedimento para registro de marca.....	112
2.3.10	Extinção do registro da marca.....	114
2.3.11	Nulidade do registro de marca	116
2.3.12	Crimes contra as marcas	118

CAPÍTULO III – ANÁLISE DAS DECISÕES DOS TRIBUNAIS	123
3.1 Principais institutos	123
3.1.1 Titularidade do registro da marca.....	123
3.1.2 Contratos envolvendo marcas	131
3.1.3 Concorrência desleal praticada através das marcas.....	133
3.1.4 Crimes contra as marcas	146
3.1.5 Pirataria, contrafação e busca e apreensão envolvendo marcas.....	149
3.1.6 Caducidade das marcas.....	151
3.1.7 Questões processuais relativas às marcas	153
3.2 Princípios nacionais relativos às marcas	156
3.2.1 Princípio da novidade	157
3.2.2 Princípio da especificidade	159
3.2.3 Princípio da anterioridade.....	162
3.2.4 Princípio da territorialidade	167
3.3 Princípios internacionais relativos às marcas	168
3.3.1 Princípios do tratamento unionista.....	168
3.3.2 Princípio do tratamento nacional.....	171
3.3.3 Princípio da exaustão de direitos.....	171
CONSIDERAÇÕES FINAIS	174
ANEXOS.....	180
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	269

INTRODUÇÃO

A temática do presente trabalho envolve as marcas, como espécie do gênero propriedade industrial, o qual abrange um conjunto de normas que regula não somente as marcas, como as patentes de invenção, modelos de utilidade e desenhos industriais. Ainda, deve-se esclarecer que a propriedade industrial é espécie do gênero propriedade intelectual, que conta, também, com a espécie dos direitos autorais, como as obras literárias e artísticas, e compreende toda legislação sobre propriedade das criações intelectuais.

Essas considerações preliminares destinam-se a situar a problemática que envolve o tema da propriedade industrial e a delimitar o objeto de estudo da dissertação, que é investigar o tratamento legal das marcas e, mais especificamente, passar em revista algumas decisões judiciais atinentes à questão no Superior Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ), Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF/4ª Região) e Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRGS), no período de 1996 a 2000, tomando por base a Convenção da União de Paris (CUP) e o Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (ADPIC).

O caminho a ser percorrido neste trabalho tem como baliza a análise das decisões dos principais tribunais brasileiros referidos nos julgamentos envolvendo o tema das marcas. Para tanto, analisar-se-ão a doutrina e a legislação citados como fundamentos das decisões, buscando verificar a dimensão dada ao tema, se apenas nacional, ou se houve referência também ao regime internacional das marcas, levando-se em conta dois fatores modificativos desta premissa, que são as decisões em que o titular da marca é pessoa estrangeira, e as decisões anteriores à vigência da lei nº 9.279/96.

A justificativa para a análise do presente tema deve-se, sobretudo, a sua importância e atualidade, principalmente após o advento do acordo constitutivo da Organização Mundial do Comércio (OMC), o qual possui como um de seus anexos o acordo regulador das marcas em nível mundial, chamado ADPIC ou TRIPS. Em decorrência disso, os países signatários da Organização Mundial do Comércio foram levados a se adaptar às novas regras assumidas, as quais passaram a ser reguladoras do comércio mundial. A importância do tema justifica-se em vista do intenso e crescente comércio entre países, o que requer uma regulação eficiente, tanto em nível nacional como no internacional, para a identificação de produtos ou serviços e destes com os seus proprietários.

Os mercados internacionais estão cada vez mais interdependentes, o que obriga os países a adequarem a sua legislação, até porque a adoção de rígidos mecanismos de proteção às marcas funciona como incentivo tanto ao aprimoramento da própria qualidade dos produtos, servindo como instrumento de estímulo à concorrência, como de efetiva proteção do consumidor.

Nesse diapasão, pode-se afirmar que o trabalho de legislação sobre marcas está inserido no denso campo das negociações de ordem econômica e comercial, o que, em consequência da globalização da economia, conduz a limitações de ordem política, derivadas das pressões econômicas, tanto de origem interna como externa. As marcas vêm se tornando um instrumento vital e poderoso de política empresarial, tecnológico e de qualidade total¹, de modo que uma forte proteção aumenta as chances de maior comércio internacional.

Ainda que o tema da regulamentação das marcas pareça restrito ao interesse dos empresários, titulares da marca, ele diz respeito tanto aos direitos do consumidor como ao suporte de uma legislação que busque a livre concorrência, e, ao mesmo tempo, evite a concorrência desleal, através da formação de monopólios e da consequente maior concentração de poder. Assim, as contribuições teóricas que a pesquisa pode trazer servirão para verificar a adequação pelos acórdãos dos principais tribunais brasileiros, a partir da lei nº 9.279/96, da correspondência entre a legislação nacional e a internacional sobre o tema e os critérios utilizados para tanto.

¹ Qualidade total representa a busca da satisfação, não só do cliente, mas de todos os funcionários e proprietários da empresa, do governo, do meio ambiente e da comunidade como um todo. Assim, é o estado ótimo de eficiência e eficácia na ação de todos os elementos que constituem a existência da empresa. Disponível em <<http://www.qualidade.com>>. Acesso em: 18 de dezembro de 2001

Denota-se a relevância do tema, sobretudo, pela inexistência de pesquisa que aborde com profundidade a questão analítica jurisprudencial do tema-base desta pesquisa, assim como a pertinência em trazer conhecimentos e esclarecimentos que possam ser úteis para quem vier a abordar referido tema. O objetivo de conhecimento da investigação pautase na realização de um estudo sobre os principais institutos e princípios do regime jurídico das marcas no contexto internacional e nacional, especificamente da influência das normas internacionais sobre a nacional e da visão que o STF, STJ, TRF da 4ª Região e TJRS têm na aplicação dos direitos referentes às marcas, se apenas nacional ou também internacional.

Nesse contexto, buscou-se realizar um estudo multidisciplinar, envolvendo a regulação das marcas em nível nacional e internacional, Direito Internacional e Direito Econômico, partindo essencialmente das fontes primárias. O método de abordagem utilizado foi o dedutivo e como método de procedimento, o monográfico. Com o escopo de alcançar os resultados objetivados, utilizaram-se como técnicas de pesquisa as documentais e bibliográficas (empírica indireta), principalmente fontes primárias dos vários casos concretos analisados pelos tribunais citados neste trabalho.

Para efeitos do presente trabalho, considera-se marca o sinal visualmente perceptível, com caráter distintivo, usado para identificar os produtos ou serviços de uma empresa, distinguindo-os dos de outras empresas ou da mesma empresa. Existem várias espécies de marcas, entre as quais se pode referir: brasileira e estrangeira; coletiva; de certificação; de produto ou serviço; figurativa, nominativa e mista; notória; tridimensional, que possui como componente diferenciador a forma dos objetos.

Cabe salientar a diferença fundamental entre marcas, nome comercial e título do estabelecimento, apesar de em muitos casos haver coincidência entre marca e estes dois institutos, sejam do mesmo proprietário do sinal marcário ou não. Nome comercial é a designação usada por um comerciante ou industrial, pessoa física ou jurídica, na identificação de suas atividades, de forma a distingui-lo dos demais, assumindo, através dele, obrigações e contraindo direitos. Já o título do estabelecimento é o nome perante o qual o público conhece um estabelecimento, ou seja, é o nome visivelmente perceptível, colocado à frente do estabelecimento. São, portanto, conceitos diversos daquele das marcas.

Visando atingir os objetivos propostos, o trabalho está estruturado em três capítulos, a partir de perspectivas estruturadas principalmente em fonte referencial de

autores e obras publicadas, tanto no idioma nacional como no espanhol e decisões jurisprudenciais.

O capítulo primeiro ocupa-se dos conhecimentos teóricos do regime jurídico internacional das marcas. Nele, sistematizam-se marcos históricos e a análise das principais normas reguladoras do tema em nível internacional, contextualizando conhecimentos teórico-concentuais, como terminologias, tipologias, classificações, métodos e objetivos, dimensão e estrutura, categorias, princípios e políticas.

O capítulo segundo trata da análise do regime jurídico brasileiro das marcas, fazendo-se um apanhado do seu marco histórico, das normas anteriores à atual lei de marcas e uma análise desta.

No terceiro capítulo, faz-se um apanhado das decisões do STF, STJ, TRF da 4ª Região e do TJRS sobre a temática das marcas após o advento da atual lei brasileira sobre o assunto, analisando os principais institutos e princípios da legislação internacional e brasileira.

Os acórdãos dos tribunais analisados objetivaram fazer uma revisão ampla sobre o tema relacionado às marcas, após o advento da lei nº 9.279/96. Sem pretensão de esgotar todas as decisões, o que pode não ter ocorrido, embora a intenção o fosse, o cerne do trabalho foi atingido, pois a pesquisadora buscou diretamente a fonte, no TJRS e no TRF/4ª Região, o que foi reafirmado via pesquisa *on-line*. Quanto ao STF e STJ a busca foi basicamente via pesquisa *on-line* e também por solicitação ao centro de pesquisa destes dois tribunais. A facilidade para ter acesso a tais decisões deve-se ao fato de que os tribunais analisados já disponibilizam os seus acórdãos na íntegra via *site* do tribunal na internet, desde os mais antigos aos atuais.

A presente dissertação não possui, em absoluto, pretensão de verdade, apesar de o objeto do trabalho ter se baseado na postura adotada pelos tribunais, o que fica evidente na análise dos casos objeto da pesquisa. Assim, a pesquisadora assume o relativismo e o caráter provisório de todo argumento.

CAPÍTULO I – REGIME JURÍDICO INTERNACIONAL DAS MARCAS

No presente capítulo, faz-se uma análise do regime jurídico internacional das marcas, de seus principais institutos e princípios, a partir de uma revisão histórica até os dias atuais, no sentido de verificar o momento de surgimento da preocupação em regular os signos marcários e o momento em que se passou a sua regulação legal. Neste ínterim, faz-se um exame dos principais tratados realizados em nível internacional dos quais o Brasil é membro-signatário, analisando-se os passos dados para se chegar a cada acordo ou tratado e os motivos de seu surgimento.

1.1 Histórico da proteção jurídica das marcas

1.1.1 Primórdios

Antes de iniciar o exame do aparecimento da proteção às marcas, é necessário fazer um apanhado da divisão clássica e tradicional da história ocidental, a fim de situar a época de surgimento das mesmas.

A história, posteriormente à Pré-História, surge no ano de 4000 a.C., chamada de Idade Antiga (ou Antigüidade), com o aparecimento da escrita no Egito, Mesopotâmia, Grécia e Império Romano, entre outros, onde o modo de produção era escravista. Com o fim do Império Romano do Ocidente, no ano de 476 d.C., demarca-se a Idade Média, época do feudalismo. Já no ano de 1453 d.C., com a tomada de Constantinopla e o fim do Império Romano do Oriente, começa a era do capitalismo, chamada de Idade Moderna.² A

² PEDRO, Antônio. **História antiga e medieval**. São Paulo: Moderna, 1985, p. 2.

Revolução Francesa, em 1789, foi a acontecimento mais importante desta época, pois marcou o início de uma nova era, a *Época Contemporânea*.³

A Revolução Comercial inglesa dos séculos XVI e XVII seguiu-se à Revolução Industrial, a qual ocorreu na mesma época em que acontecia a Revolução Francesa e teve repercussões sociais intensas, principalmente na Inglaterra, de 1760 a 1830, transformando este país no principal produtor e exportador de produtos manufaturados. Só a partir da segunda metade do século XIX é que a França, a Alemanha e a Itália começariam a progredir.⁴

A partir disso, o comércio internacional se intensificou, provocando uma especialização mundial da produção, na medida em que os países mais avançados se qualificaram na produção industrial, ao passo que os mais atrasados da Europa, América e Ásia concentraram seus esforços no setor primário, fornecendo alimentos e matéria-prima para os países industrializados.⁵

Os sinais marcários teriam surgido anteriormente a este crescimento do comércio internacional, pois, segundo LOUREIRO, “a utilização de sinais para distinguir objetos fabricados remonta à Antigüidade. Arqueólogos identificaram mais de 6.000 marcas de oleiros romanos que identificavam vasos saídos de diferentes ateliers.”⁶

Na Idade Antiga, entretanto, é que se alcançou o ponto máximo de proteção da arte, quando a noção de plágio já existia, ainda que fosse apenas uma questão de moral e não de direito.⁷ Na época, os gregos costumavam colocar o seu nome nas obras de arte, estátuas, vasos, pedras preciosas, moedas, etc. O mesmo acontecia na China, onde se fazia a indicação de signos em peças de porcelana, incluindo o lugar de sua fabricação e o destino para que haviam sido produzidas. Também no Egito e na Mesopotâmia eram encontrados signos com características similares, aplicados em tijolos e a outros elementos utilizados na construção.⁸

³ ARRUDA, José Jobson de A. *A história moderna e contemporânea*. São Paulo: Ática, 1986, p. 81.

⁴ ARRUDA, *A história moderna e contemporânea*, p. 66-67-121.

⁵ ARRUDA, *A história moderna e contemporânea*, p. 69.

⁶ LOUREIRO, Luiz Guilherme de A. V. *A lei de propriedade industrial comentada* (lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996). São Paulo: Lejus, 1999, p. 227.

⁷ SILVEIRA, Newton. *A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial* (lei nº 9.279, de 14-5-1996). São Paulo: Saraiva, 1996, p. 13.

⁸ BERTONE, Luiz Eduardo; CUEVAS, Guillermo Cabanellas de las. *Derecho de marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales*. Buenos Aires: Heliasta SRL, 1989, p. 112.

Dessa forma, apesar do regime de corporações de ofícios e dos monopólios concedidos pelo Estado, que inviabilizavam a possibilidade de existir concorrência e competição industrial, as marcas alcançaram extensa difusão na Antigüidade, usadas como meios de identificação e autenticação de origem e destino do produto, além da garantia de prestígio profissional do seu autor e de sua autoria, servindo como contraprestação pelo seu trabalho.⁹

No mundo romano, as marcas estavam representadas por figuras, letras, símbolos ou nomes, sendo encontradas não só em obras de arte, mas também nas mais variadas mercadorias, contudo sem o significado patrimonial que possuem hoje, visto que serviam apenas para distinguir e individualizar produtos, permitindo provar a sua origem a fim de evitar furtos. Tutelava-se, assim, apenas o objeto e não a idéia inventiva e criadora que lhe dera origem. Presume-se, pois, que tenha surgido na era do Império Romano o caráter distintivo das marcas.¹⁰

A marca era, portanto, usada entre os romanos como signo indicativo tanto do artífice como do lugar de produção, e isso com caráter público e, ao mesmo tempo, comercial. Quanto á proteção das marcas, existia a *Lex Cornelia*, na qual já se achavam postos, com efeito, dois problemas ainda hoje correlatos, o da invenção e o da sua prioridade, prevendo-se penalidades para a apropriação e o uso de um nome falso. Duas eram as ações de que se poderia valer o ofendido: a *actio injuriarium*, com a qual podia reparar a ofensa infligida à personalidade, e a *actio doli*, que ressarcia o dano patrimonial.¹¹

A Idade Média surge como uma fase marcada pelo esplendor artístico do Renascimento e de figuras marcantes na área artística, como Leonardo da Vinci, símbolo da extraordinária capacidade humana de acrescentar novas formas ao mundo, através da arte, criação e escritos.¹² Esta época foi marcada pela concessão da prioridade, por ato do monarca, em caráter pessoal e discricionário, como um favor ou liberalidade conferida pelo soberano ao súdito. As marcas, apenas as de fábrica, eram registradas nas corporações, em livros próprios, após o que não poderiam ser inscritos novos sinais análogos.¹³

⁹ BERTONE; CUEVAS, **Derecho de marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales**, p. 112.

¹⁰ BASSO, Maristela. **O direito internacional da propriedade intelectual**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 65.

¹¹ BERTONE; CUEVAS, **Derecho de marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales**, p. 112-113.

¹² SILVEIRA, **A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial** (lei nº 9.279, de 14-5-1996), p. 13

¹³ BASSO, **O direito internacional da propriedade intelectual**, p. 66-67.

Em virtude da expansão do comércio, o uso dos signos qualificados como “marcários” foi relativamente amplo na Idade Média, especialmente pelas corporações, as quais lhes deram caráter obrigatório, como meio de evitar que a população fosse enganada a respeito de produtos marcados. Os signos serviam para vários propósitos: identificar a propriedade de animais, objetos de uso doméstico ou pessoal; determinar a origem geográfica; apreciar a identidade do artesanato e se havia cumprido com as normas de seu ofício ou arte; proteger o consumidor ao servir de mecanismo de controle de qualidade; impedir a concorrência; assegurar as fontes dos tributos aplicáveis; reconhecer a singularidade, exclusividade e prioridade das marcas e a sanção típica do confisco da produção dos contraventores.¹⁴

Além da marca individual do artesão, havia a marca da corporação, sendo ambas protegidas contra a usurpação e servindo de identificação desta e daquele no caso de mau trabalho ou invasão de domínio da produção de uma outra corporação.¹⁵

Já na Idade Moderna, a partir do ano de 1500, cresceu o número de normas de proteção aos usuários de marcas, coexistindo com o sistema corporativo precedentemente descrito. Assim, expediu-se um decreto pelo Conselho de Nuremberg, de 1512, destinado a proteger o signo “AD”, utilizado por Alberto Durer para identificar suas obras; um edital de Carlos V, de 1554, destinado a proteger as marcas dos tapeceiros flamengos; normas francesas que estendiam aos imitadores de marca as penas aplicáveis aos falsificadores, assim como certas decisões britânicas que responsabilizavam a quem imitasse as marcas de seus competidores.¹⁶

A Revolução Industrial, associada à Revolução Francesa e as declarações de direitos individuais, deu um impulso gigantesco ao sistema marcário, que passou de um ato de arbítrio do soberano para consolidar-se como um direito subjetivo do criador de obter a exclusividade de sua criação, de forma individual ou por empresas. Nessa linha de evolução, as marcas corporativas foram extintas em 1791 e nasciam os primeiros fundamentos do que hoje se conhece como propriedade industrial. Segundo BERTONE e CUEVAS em razão do desaparecimento do sistema corporativo, ocorreram freqüentes abusos e falsificações generalizadas dos signos identificatórios, o que levou à criação de

¹⁴ BERTONE; CUEVAS, **Derecho de marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales**, p. 113-114.

¹⁵ LOUREIRO, **A lei de propriedade industrial comentada** (lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996), p. 227.

¹⁶ BERTONE; CUEVAS, **Derecho de marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales**, p. 115.

leis que protegiam as marcas de indústria, comércio e serviços. Assim, surgiu a lei francesa de 1803, a qual foi de escassa aplicação, em razão da gravidade das penas delas resultantes, sendo substituída pela de 28 de abril de 1824, que protegia os nomes comerciais colocados sobre os produtos. Posteriormente, com a edição da lei de 23 de junho de 1857, na França, que tratava dos registros, contrafações e penas em casos de crimes de falsificação de documentos privados e outros, estabeleceu-se um regime marcário comparável ao contemporâneo. Nesse período, passou-se a aplicar as primeiras sanções e penas aos casos de concorrência desleal e usurpação de marcas registradas.¹⁷

No direito anglo-americano, a proteção contra as imitações e falsificações de marcas desenvolveu-se no contexto do ressarcimento pelos fatos ilícitos (*torts*), de forma que as infrações e delitos marcários se definiam como parte do direito da concorrência desleal. Nos países da América Latina, as primeiras leis marcárias foram ditadas nas últimas décadas do século XIX, sendo que no início do século XX houve uma difusão praticamente total de tais legislações.¹⁸

Assim, a passagem da forma de produção artesanal para a industrial, com o impulso da Revolução Industrial, através de grandes inventos, permitiu à humanidade perceber a criação de uma nova classe de bens, que passava a ser considerada como propriedade de seu criador, de caráter imaterial, e que teria valor econômico, gerador de riqueza. A proteção desses direitos apenas no âmbito interno não era suficiente, pois as legislações dos diversos países se diferenciavam e, muitas vezes, sequer reconheciam tais direitos.¹⁹

BASSO afirma que, em nível internacional, a proteção da propriedade industrial surgiu na Europa com a Revolução Industrial, quando o Estado passou de todo-poderoso a dependente do comércio internacional. Em vista disso, os Estados procuraram harmonizar as leis internas de proteção aos direitos privados, buscando fazer uma cooperação e integração entre si.²⁰

¹⁷ BERTONE; CUEVAS, *Derecho de marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales*, p. 115-116; BASSO, *O direito internacional da propriedade intelectual*, p. 68.

¹⁸ BERTONE; CUEVAS, *Derecho de marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales*, p. 116-118.

¹⁹ A Convenção de Viena, de 1873, pela revisão de 1969, sobre o direito dos tratados, nos art. 26 e 27, consagrou o princípio *pacta sunt servanda*, de forma que um Estado não pode invocar seu direito interno para eximir-se de cumprir um tratado internacional, não podendo alterá-lo unilateralmente.

²⁰ BASSO, *O direito internacional da propriedade intelectual*, p. 64-65.

A partir desse momento, passou-se a formar a consciência de que ao autor pertencia exclusivamente a sua obra e o direito de obter rendimentos sobre a mesma, podendo licenciá-la ou cedê-la. Surgiram, assim, as grandes convenções internacionais, como a Convenção da União de Paris ou Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial (CUP), de 20 de março de 1883.

1.1.2 Convenção da União de Paris

A CUP foi decisiva na divulgação do direito marcário, apesar do número inicial reduzido de participantes, que foi se elevando progressivamente em virtude do prestígio da instituição, servindo de base para a instrumentação de mecanismos internacionais de proteção dos signos marcários. Esta convenção sofreu várias revisões ao longo do tempo para se adequar aos novos rumos da ordem internacional, estando ainda em vigor nos dias atuais.²¹

Por muito tempo, a CUP foi o principal instrumento internacional de harmonização de legislações sobre propriedade industrial, estabelecendo os princípios e garantias mínimas sobre o assunto, sem excluir a proteção mais favorável concedida pela legislação interna dos países signatários.²²

1.1.3 As convenções Pan-americanas e o Mercosul

A primeira reunião pan-americana que tratou do regime marcário realizou-se em 16 de janeiro de 1889, em Montevideú.²³ Esta regulamentação serviu de base para o Tratado do México, celebrado em 1902 entre as nações-membros da União Pan-americana, o qual representou os pilares básicos do direito de propriedade industrial pan-americano, tendo sido elaborado por inspiração unionista, apesar de alguns de seus artigos não estarem na Convenção de Paris.²⁴

²¹ BERTONE; CUEVAS, *Derecho de marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales*, p. 117.

²² Art. 2º da CUP.

²³ Os Estados que primeiro ratificaram este acordo foram: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai. BASSO, *O direito internacional da propriedade intelectual*, p. 101.

²⁴ O tratado foi firmado por Argentina, Bolívia, Colômbia, Costa Rica, Chile, Cuba – que aderiu mais tarde-, Equador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, México, Nicarágua, Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai. Contudo, apenas oito deles o ratificaram. BASSO, *O direito internacional da propriedade intelectual*, p. 101.

Em agosto de 1906, celebrou-se uma nova convenção pan-americana no Rio de Janeiro, a qual representou uma ampliação do tratado anterior, pela criação de um registro internacional americano de marcas e de todos os direitos de propriedade intelectual.²⁵ Foram, então, criados dois escritórios: em Havana, com jurisdição sobre as nações do hemisfério Norte, e no Rio de Janeiro, com jurisdição sobre as nações do hemisfério Sul. Contudo, por falta de ratificação da convenção por dois terços dos países-membros, os escritórios não chegaram a funcionar.²⁶

Outra convenção foi celebrada em Buenos Aires, em 1910, tendo como particularidade a parte que regulava as marcas (art. 17), a qual substituiu as convenções anteriores.²⁷ Apenas dez países ratificaram esta convenção; os Estados Unidos não a adotaram em razão das especificidades de seu próprio direito, e outros países, como a Argentina, propuseram que todos os países americanos ingressassem diretamente na União de Paris. A referida convenção, ao contrário das antecedentes, retirava a unidade anterior sobre a matéria, sobre o tema da propriedade industrial. Em 1911, novo acordo se realizou, em Caracas. Em 1923, nova convenção foi celebrada, em Santiago do Chile, a qual, apesar de buscar respeitar mais as leis nacionais e trazer menos ônus para alguns países, também fracassou em razão do pequeno número de países que a ratificou.²⁸

A Convenção de Havana,²⁹ de 1928, estipulou que a propriedade industrial seria regulada pelos convênios internacionais na época existentes, ou que no futuro viessem a ser celebrados; ou, na falta desses, previu que deveria ser aplicada a legislação local. Em 1929, nova convenção foi realizada, em Washington, denominada “Convenção Geral

²⁵ Na convenção ingressaram Brasil, EUA e Panamá, mas não foi firmada pelo Haiti, que havia participado da anterior. BASSO, **O direito internacional da propriedade intelectual**, p. 101.

²⁶ BASSO, **O direito internacional da propriedade intelectual**, p. 101.

²⁷ Promulgada no Brasil pelo decreto nº 11.588, de 19.05.1915. BASSO, **O direito internacional da propriedade intelectual**, p. 101.

²⁸ Brasil, Cuba, EUA, Haiti, Paraguai, República Dominicana e Uruguai. BASSO, **O direito internacional da propriedade intelectual**, p. 101-102.

²⁹ Código de Bustamante, União Pan-Americana, ou Código de Direito Internacional Privado para as Américas. Em vigor no Brasil através do decreto nº 18.871, de 13.08.1929; ratificado pelos Estados americanos, exceto EUA, México, Colômbia, Argentina, Uruguai e Paraguai. A maioria dos Estados ratificantes fez reservas, dentre os quais o Brasil. BASSO, **O direito internacional da propriedade intelectual**, p. 102.

Interamericana de Proteção Marcária e Comercial”,³⁰ a qual declarou sem efeito as convenções anteriores sobre marcas, de 1910 e 1923. Em 1946, esta convenção foi revisada por outra³¹, também em Washington.³²

A Organização dos Estados Americanos (OEA) procurou, assim, desenvolver um embrionário “Sistema Interamericano de Propriedade Intelectual”, através de tratados e convenções sobre a matéria, que, se não for incompatível com o Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (ADPIC), poderá conviver com ele.³³ As várias convenções pan-americanas não tiveram, porém, o êxito esperado nem a mesma repercussão das convenções internacionais em razão do número inexpressivo de países ratificantes, das constantes denúncias e de outros fatores. Isso se explica em vista de que aos países é mais prudente aderir a acordos unionistas, do que formar um direito regional, aplicável a um número limitado de países.

Tal fato, entretanto, não impediu que fossem celebradas várias convenções bilaterais, ou multilaterais, particulares entre alguns Estados. Exemplo desses acordos regionais está no Mercosul, sendo que o primeiro tratado assinado em seu âmbito, em matéria de propriedade industrial, ainda está em fase de implantação, que é o Protocolo de Harmonização de Normas sobre Propriedade Intelectual. A adesão de um Estado ao Tratado de Assunção implicará a aceitação deste protocolo, o qual busca a proteção harmônica da propriedade industrial pelos Estados-partes, como elemento fundamental para o livre fluxo de mercadorias e serviços no Mercosul.³⁴ Cabe, porém, frisar que a legislação interna de cada um dos membros está firmada de forma diferenciada: o Paraguai não assinou a CUP nem é membro da Organização Mundial do Comércio (OMC); o Uruguai e a Argentina aderiram à CUP em 1967, pela Carta de Lisboa, e fazem parte da OMC, mas apenas o Uruguai ainda não modificou sua legislação para adaptar-se ao

³⁰ Somente foi ratificada pela Colômbia, Cuba, EUA, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicarágua, Panamá, Paraguai e Peru. O protocolo foi ratificado só por Cuba. EUA, Haiti, Honduras, Panamá e Peru denunciaram o protocolo logo depois de o terem ratificado. A referida convenção estabelece alguns princípios basilares, como: a) a igualdade entre nacionais e estrangeiros relativamente à proteção marcária e comercial, de forma semelhante à Convenção de Paris; b) consagra o princípio da independência das marcas, indicando os casos em que as marcas não podem ser registradas ou depositadas; c) a repressão à concorrência desleal (o art. 20 desta Convenção corresponde ao art. 10 bis da Convenção de Paris); d) a repressão às falsas indicações de origem e procedência geográficas; e) sanções, entre as quais podem ser o confisco, a destruição ou inutilização dos produtos. BASSO, *O direito internacional da propriedade intelectual*, p. 102-104.

³¹ Este novo texto encontra-se promulgado no Brasil pelo decreto nº 26.675, de 18.05.1949. BASSO, *O direito internacional da propriedade intelectual*, p. 104.

³² BASSO, *O direito internacional da propriedade intelectual*, p. 102-104.

³³ BASSO, *O direito internacional da propriedade intelectual*, p. 105.

³⁴ Art. 26 e 27 do Protocolo de Harmonização de Normas sobre Propriedade Intelectual. GARCIA JR., Armando Álvares. *Mercosul: legislação fundamental específica*. São Paulo: Jurídica Brasileira, 1997.

ADPIC; quanto ao Brasil, ratificou a Carta de Estocolmo de 1967 (última revisão da CUP) e já modificou sua legislação para se adequar ao ADPIC.³⁵

Quanto à exaustão, foi prevista no referido protocolo no seu art. 13, mas não o é na legislação interna dos países-membros, exceto na do Brasil. Segundo FEKETE, o direito sobre marcas no Mercosul ainda requer definições para que esteja inserido dentre os objetivos do Tratado de Assunção, sendo tema da maior importância para o processo de integração regional, sobretudo porque os obstáculos criados pela ausência de regulamentação podem ser considerados como restrições não tarifárias à circulação de mercadorias, cuja eliminação é um dos propósitos do acordo regional.³⁶

Parece evidente que o Mercosul deva adotar, na área de sua abrangência, uma adequada legislação sobre marcas. Isso se dará pela aceitação do Protocolo de Harmonização de Normas e Procedimentos sobre Propriedade Intelectual, como também pela adoção harmônica da legislação sobre o assunto pelos países-membros, tendo por base sua inserção nos mercados internacionais e o fluxo de mercadorias e serviços no seio do Mercosul. Será necessário, ainda, que todos os países-membros do Mercosul adaptem suas legislações internas e façam parte da CUP e do ADPIC, além da criação de um eficaz sistema de solução de controvérsias.

1.1.4 Da Organização Mundial da Propriedade Intelectual à Organização Mundial do Comércio

Com o aparecimento das organizações internacionais no século XX e com as transformações havidas após a Segunda Guerra Mundial, as uniões até então existentes passaram a exigir uma reestruturação nas suas características originais. Surgiu, então, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI),³⁷ criada pela Convenção de Estocolmo (Revisão da CUP), em 1967, com a função primordial de administração dos tratados preexistentes sobre propriedade intelectual e da própria CUP.³⁸

³⁵ PRADO, Maurício C. de A. A formação do Mercosul e a harmonização das regras no campo da propriedade industrial. *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*, v. 104, p. 103-105, out./dez.1996

³⁶ FEKETE, Elisabeth Kasznar. Importações paralelas: a implementação do princípio da exaustão de direitos no Mercosul, diante do contexto de globalização. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, XVII, 1997, São Paulo. *Revista da ABPI*, São Paulo, p. 99-101.

³⁷ Em inglês, WIPO - World Intellectual Property Organization.

³⁸ BASSO, *O direito internacional da propriedade intelectual*, p. 15.

Entre os anos de 1980 e 1982, tentou-se revisar a Convenção de Paris, porém sem sucesso, o mesmo acontecendo em 1984, em Genebra. Havia, na época, uma divisão dos países-membros da CUP em países em desenvolvimento, países do Leste Europeu e países industrializados. Os países desenvolvidos queriam proteger suas indústrias da pirataria e da contrafação, entendendo a propriedade intelectual como um bem privado; por sua vez, os países em desenvolvimento entendiam que uma maior proteção os impediria de avançar no campo da tecnologia, argumentando que a propriedade intelectual era um bem de propriedade pública, de forma que insistiam na revisão da Convenção de Paris com base nos estudos da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento (CNUCED/UNCTAD), com vistas a garantir-lhes retenção ao uso das licenças compulsórias.³⁹

O governo norte-americano, em razão do surgimento de novos atores no comércio mundial de alta tecnologia, como o Japão, passou a recorrer à imposição de barreiras não-tarifárias e à aplicação de sanções comerciais. Entre as sanções, pode-se citar o Trade and Tariff Act, de 1984, acionável através da Section 301 do Trade Act, de 1974, pelo qual o nível de proteção à propriedade intelectual de um país torna-se também um dos fatores para a sua inclusão ou exclusão do Sistema Geral de Preferências norte-americano, representando um dos principais instrumentos de persuasão sobre os países em desenvolvimento. Um instrumento ainda mais constrangedor foi o Omnibus Trade and Competitiveness Act, de 1988, também chamado Special 301, que incidia sobre países que desrespeitavam a área de propriedade industrial dos norte-americanos. Estes dois instrumentos abriram caminho para as negociações multilaterais que encontraram o Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT 1947 - General Agreement on Tariffs and Trade), como foro mais adequado.⁴⁰

Com a Rodada do Uruguai,⁴¹ tais questões foram resolvidas, incluindo-se a propriedade industrial no âmbito de regulação do comércio internacional, com o que a matéria passou a ser regulada no âmbito da OMC.

No âmbito do direito marcário, portanto, merecem especial atenção dois tratados gerais sobre propriedade industrial, de âmbito universal e ratificados pelo Brasil, dos quais se tratará a seguir: a CUP, de 1883, administrada pela OMPI, e o ADPIC, da OMC.

³⁹ BASSO, **O direito internacional da propriedade intelectual**, p. 147-148.

⁴⁰ BASSO, **O direito internacional da propriedade intelectual**, p. 151-152.

⁴¹ Oitava rodada do GATT, que teve início em 20 de setembro de 1986.

1.2 A Convenção da União de Paris de 1883 e suas revisões

Foi apenas na metade do século XIX, com o surgimento de novos interesses da comunidade internacional, que os Estados passaram a celebrar os tratados coletivos, em substituição aos contratos bilaterais que vinham sendo feitos.⁴²

As principais características das “uniões internacionais” eram o número expressivo de Estados acordantes, os quais não tinham sua soberania diminuída, e a consideração de um território comum, nele se aplicando as regras consideradas uniformes, com um órgão comum que, em geral, assume o nome de “Bureau Internacional” (secretaria), para transmissão de informações, servindo de intermediário e interlocutor entre os diferentes Estados que compõem a união e preparando as conferências periódicas.⁴³

A Exposição Universal, do ano de 1878, ocorrida em Paris, marcou uma fase de tomada de resoluções que resultaram em um anteprojeto, redigido em uma conferência diplomática realizada no mesmo país em 1880, da qual sobreveio nova conferência, realizada em 6 de março de 1883, oportunidade em que se aprovou o texto definitivo da CUP, a qual entrou em vigor um mês depois do depósito de instrumentos de ratificação, em 7 de julho de 1883, completada por um protocolo interpretativo em Madri em 1891.⁴⁴

Entre os principais pontos, a CUP estabeleceu o igual tratamento da proteção conferida por um determinado Estado a seus cidadãos em relação aos dos outros Estados-membros, a proteção internacional da marca conhecida, regras básicas sobre a concorrência desleal e, sobretudo, o direito de prioridade. Estabeleceu-se, ainda, o princípio da proteção mínima, aceito pelos Estados unionistas, abaixo do qual nenhuma legislação poderia ficar.

⁴² Segundo Hee Moon Jo, considera-se tratado multilateral aquele celebrado por mais de três partes, aproximando-se do processo legislativo nacional, ao contrário da característica contratual do contrato bilateral, o qual é celebrado por apenas dois Estados. A convenção refere-se a tratado multilateral de característica legislativa; o acordo é quando o tratado principal é menos importante e solene do que o próprio tratado ou convenção, sendo usado quando o número de partes é baixo, tendo características administrativa e técnica e forma simples; o protocolo é o tratado de nível mais baixo e adicional do que a convenção, em geral sendo usado para dirimir as questões adicionais ao tratado; a carta ou estatuto são utilizados para representar o tratado-constitutivo das entidades internacionais. HEE MOON JO, *Arbitration in international disputes about intellectual property*. *Revista de Direito da USF*, Bragança Paulista, v. 15, n. 2, jul./dez.1998, p. 86-97.

⁴³ BASSO, *O direito internacional da propriedade intelectual*, p. 119.

⁴⁴ Dentre os onze signatários originais dessa convenção figurava o Brasil, com a assinatura em 20 de março de 1883, e implementada pelo decreto nº 9.233, de 28.6.1884. SILVEIRA, Newton. *Aplicação do acordo TRIPS no Brasil*. *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*, São Paulo, v. 115, p. 66-74, jul./set. 1999, p. 1.

1.2.1 A Organização Mundial da Propriedade Intelectual

A CUP foi, desde sua criação em 1883, o principal instrumento de harmonização de legislações sobre a propriedade industrial rumo à formação de um direito internacional privado, superior ao direito interno de cada país, representando a tentativa dos Estados de regular de forma universal uma matéria de interesse eminentemente individual.

As atividades administrativas desta convenção foram exercidas, a partir do ano de 1884, pelo “Bureau da União de Paris” (Secretaria Internacional), o qual se reuniu ao de Berna (Convenção para proteção da propriedade literária e artística), formando *bureaux* internacionais (secretarias), que passaram a se denominar BIRPI (Secretaria Internacional Reunida para a Proteção da Propriedade Intelectual - Bureaux Internationaux Réunis Pour la Protection de la Propriété Intellectuelle), a partir de 11 de novembro de 1892, com sede em Berna, e, após 1960, em Genebra. A língua oficial utilizada em correspondências e redação de periódicos era a francesa. Os *bureaux* apenas prestavam serviços administrativos internacionais, sem poder de impor decisões aos Estados-membros, nem de solucionar controvérsias.⁴⁵

Esse sistema do BIRPI durou mais de cinquenta anos, com poucas alterações através de revisões periódicas. Após a Segunda Guerra Mundial, o direito internacional sofreu importantes mudanças, que se refletiram nos direitos marcários. O sistema introduzido pelas Nações Unidas alterou essencialmente o regime da CUP. Com o surgimento da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento (CNUCED/UNCTAD), em 1964, e da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (ONUDI), em 1966, surgiu a necessidade de reestruturar o BIRPI a fim de responder às novas necessidades e transformações ocorridas, criando-se um órgão que se ocupasse especificamente da propriedade intelectual, principalmente que acabasse com as disparidades entre países em desenvolvimento e países industrializados. Surgiu, assim, com a Convenção de Estocolmo (revisão da CUP), de 1967, a OMPI, com sede em Genebra, na Suíça, que passou a ser a administradora da CUP. Em 1974, a OMPI tornou-se uma das agências especializadas da Organização das Nações Unidas (ONU).⁴⁶

⁴⁵ BASSO, O direito internacional da propriedade intelectual, p. 122-124.

⁴⁶ BASSO, O direito internacional da propriedade intelectual, p. 129-130.

A OMPI não suprimiu as uniões reunidas nos BIRPI,⁴⁷ de forma que respeita as criadas anteriormente,⁴⁸ bem como as posteriores, tendo como suas principais finalidades a administração da CUP e dos tratados multilaterais sobre o assunto, preexistentes ou posteriores, e a promoção da proteção da propriedade industrial no mundo através da cooperação entre os Estados. A organização ainda encoraja a criação de novos tratados internacionais e a modernização das legislações internas. Oferece também assistência técnica a países em desenvolvimento, reúne e distribui informações e mantém serviços para facilitar a obtenção de proteção das marcas.⁴⁹

A OMPI é sujeito de direito internacional, de caráter preponderantemente técnico, gozando de capacidade jurídica para concluir acordos bilaterais ou multilaterais com os Estados-membros, coordenando as reuniões diplomáticas de debate, votação e aprovação dos tratados e convenções internacionais, ou modificações e emendas dos já existentes. O processo decisório tem por base o princípio da igualdade de votos entre os Estados-partes, inexistindo órgão ou mecanismo com competência para verificar o cumprimento por parte dos Estados das normas que se encontram sob a sua guarda, nem um sistema de sanção oponível aos Estados inadimplentes.⁵⁰

Em 1994, porém, a OMPI começou a oferecer serviços para resolver disputas de comércio internacional entre partes privadas envolvendo propriedade intelectual. Para isso, dois métodos podem ser usados: mediação e arbitragem.⁵¹

A OMPI possui quatro órgãos principais: a) Assembléia Geral, que é composta pelos Estados-membros da OMPI e das uniões de Paris e Berna; b) Conferência, composta por todos os Estados-membros da OMPI; c) Comitê de Coordenação, com membros eleitos pelos Estados-membros da Convenção da OMPI e das Uniões de Paris e Berna; d)

⁴⁷ de Paris e de Berna.

⁴⁸ Escapam à centralização da OMPI a Convenção de Roma para a proteção dos Artistas Intérpretes ou Executantes, dos Produtores de Fonogramas e dos Organismos de Radiodifusão, de 1961, que é administrada pela OMPI, em conjunto com a Unesco e a Organização Internacional do Trabalho - OIT. Escapa à administração da OMPI a Convenção Universal sobre o Direito de Autor, celebrada em Genebra, em 1952, que está sob a responsabilidade da Unesco. BASSO, **O direito internacional da propriedade intelectual**, p. 143.

⁴⁹ BASSO, **O direito internacional da propriedade intelectual**, p. 137-140-142.

⁵⁰ BASSO, **O direito internacional da propriedade intelectual**, p. 159-160.

⁵¹ MODESTO, Gabriela Cabral Soares. Propriedade intelectual: matéria da OMPI regulada pelo GATT. **Revista de direito econômico internacional**, Florianópolis, n.3, 9 mar. 2001. Disponível em: <http://www.ccj.ufsc.br/iri>. Acesso em: 20 de dezembro de 2000, p. 3-4.

Secretaria Internacional, dirigida por um diretor-geral, assistido por dois ou mais vices-diretores-gerais.⁵²

A OMPI conta com duas categorias de membros: 1) Os Estados-membros das Uniões de Paris e de Berna; 2) outros Estados, desde que: a) sejam membros da ONU ou de algum de seus organismos especializados; da Agência Internacional de Energia Atômica, ou parte do Estatuto da Corte Internacional de Justiça; b) sejam convidados pela Assembléia Geral da OMPI.⁵³

Entre os principais tratados e uniões que são administradas pela OMPI, no que se refere às marcas, podem-se citar:⁵⁴

- Convenção da União de Paris de 1883;
- Acordo de Madri sobre Registro Internacional de Marcas, de 1891,⁵⁵
- Acordo da União de Nice para a classificação internacional dos produtos e dos serviços para fins de registro de marcas, de 1957,⁵⁶
- Acordo da União de Lisboa para a proteção das denominações de origem e o seu registro internacional, de 1958,⁵⁷
- Acordo da União de Viena para a instituição de uma classificação internacional dos elementos figurativos das marcas, de 1973.
- Tratado sobre Direito de Marcas (TLT), 1994.

1.2.2 Revisões à CUP

No seu texto original, no art. 14, a CUP previa a sua revisão periódica a fim de se adequar às novas realidades. Até os nossos dias, a convenção já foi objeto de seis revisões e uma emenda: na primeira, em Roma, os atos assinados não foram ratificados por nenhum país; seguiram-se as revisões de Bruxelas (14/12/1900), Washington (02/06/1911), Haia

⁵² BASSO, **O direito internacional da propriedade intelectual**, 135-139.

⁵³ BASSO, **O direito internacional da propriedade intelectual**, p. 131.

⁵⁴ BASSO, **O direito internacional da propriedade intelectual**, p. 144-145.

⁵⁵ A qual sofreu várias modificações, sendo a última em 1998, em vigor no plano internacional desde 1º de janeiro de 1998.

⁵⁶ Modificado em 28 de setembro de 1979.

⁵⁷ Modificado em 2 de outubro de 1979.

(06/11/1925), Londres (02/06/1934), Lisboa (31/10/1958) e Estocolmo (14/07/1967) e a emenda de 02/10/1979

A Revisão de Haia (1925) promulgou três atos:

- a CUP, revista em Bruxellas (1900) e Washington (1911);
- Acordo de Madrid (1891), referente à repressão das falsas indicações de procedência sobre as mercadorias, revisto em Washington (1911);
- Acordo de Madrid (1891), relativo ao registro internacional de marcas de fábrica ou de comércio, revisto em Bruxellas (1900) e em Washington (1911).

A última revisão (Estocolmo), de 20 de dezembro de 1974, foi aprovada pelo decreto legislativo nº 78, de 31/10/1974, e promulgada pelo decreto (dec.) nº 75.572, de 8 de abril de 1975, havendo o instrumento de adesão brasileiro sido depositado junto à OMPI em 20 de dezembro de 1974; entrou em vigor efetivamente em 24 de março de 1975, com a declaração de que o Brasil não se considerava vinculado pelo disposto na alínea 1, do art. 28, conforme previsto na alínea 2 do mesmo art., e de que a adesão do Brasil não era aplicável aos art. 1 a 12, conforme previsto no art. 20, continuando em vigor no país, para estes, a revisão de Haia, de 1925.⁵⁸ O texto integral, ou seja, com a adesão aos artigos 1º a 12 e 28, alínea 1, da Carta de Estocolmo, última revisão, entrou em vigor no país em 1992, mediante o dec. presidencial nº 635, de 21.08.1992. O dec. nº 1.263, de 10 de outubro de 1994, ratificou e promulgou esta declaração e adesão aos artigos 1º a 12 e 28, alínea “1”, constante do dec. nº 635.⁵⁹

1.2.3 Normas da CUP

1.2.3.1 Princípios

Os princípios, tal como as normas legais expressas nas leis nacionais e nos tratados e acordos internacionais, são disposições com poder de cumprimento, pois aceitas pela ordem legal, de forma implícita, como regra ou preceito.

⁵⁸ Preâmbulo do decreto nº 75.572/75.

⁵⁹ BASTOS, Aurélio Wander. **Dicionário brasileiro de propriedade industrial e assuntos conexos**. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 1997, p. 63-64.

a) *Do tratamento nacional*: Os nacionais de qualquer país-membro da União gozarão, em todos os outros países-membros da União, dos benefícios e vantagens que as leis internas concederem ou vierem a conceder, sem prejuízo do disposto na CUP, aos seus nacionais.⁶⁰

BASSO explica que “o tratamento nacional implica na aquisição dos direitos, sua extensão e exercício, bem como a concessão de ações e garantia de sanções a todos que se encontram em território unionista”.⁶¹

Equiparam-se aos nacionais dos Estados-membros da União de Paris as pessoas assimiladas em razão de domicílio ou sede de negócio em território de um dos Estados da União.⁶²

O direito da União representa o mínimo de proteção, podendo os Estados-membros legislar além do direito concedido pela mesma, desde que não a contrariem. Cabe frisar, quanto a isso, o art. 15 C.2 da CUP, o qual estabelece que os Estados podem fazer acordos separados no que se refere à propriedade industrial, desde que não contrariem as disposições da convenção.

b) *Do tratamento unionista*: Implica vantagens e direitos especiais não conhecidos na época por nenhuma outra lei, sendo que suas disposições mais vantajosas devem prevalecer sobre as disposições nacionais, ou seja, é o pilar da propriedade industrial.⁶³

c) *Da eliminação das restrições quantitativas*: Conforme o art. 6, itens 1, 2 e 3, e art. 7,⁶⁴ as condições do registro das marcas de fábrica e de comércio serão determinadas pela legislação interna de cada país da União, sendo que não poderá ser recusada ou invalidada uma marca requerida, em qualquer desses países, por um nacional de um país da União, com o fundamento de não ter sido depositada, registrada ou renovada no país de origem. Não obstará, ainda, o depósito da marca, a natureza do produto em que a marca deve ser posta. Toda marca regularmente registrada num país da União será considerada como independente das marcas registradas nos outros países da União.

Ainda em consonância com este princípio, conforme o art. 6 *quinquies*, B.1, B.2 e B.3, o registro de uma marca, de fábrica ou de comércio, somente poderá ser invalidado ou

⁶⁰ Art. 2.1 da CUP.

⁶¹ BASSO, **O direito internacional da propriedade intelectual**, p. 75.

⁶² Art. 3º da CUP.

⁶³ Art. 2.1 da CUP.

⁶⁴ Reproduzido no § 4º do art. 15 do ADPIC.

recusado quando for suscetível de prejudicar direitos adquiridos por terceiros; quando for desprovido de caráter distintivo, que designar a espécie, qualidade, quantidade ou lugar de origem dos produtos; ou quando for contrário à moral ou à ordem pública ou que tenha intuito de enganar o público.

Existem, ainda, outros princípios previstos nos artigos da CUP, dentre os quais: o da *interpretação evolutiva ou revisão periódica*, previsto no art. 18, o qual estipula que esta convenção sofrerá modificações através de revisões, com vistas à introdução e aperfeiçoamento do sistema nela implantado; o da *interação entre os tratados internacionais sobre a matéria*, previsto no art. 19, de forma que os países-membros poderão, separadamente, celebrar acordos particulares para a proteção da propriedade industrial, desde que não contrariem esta convenção; o da *adesão parcial*, prevista no art. 20 (1B), o qual estipula que os países que a assinaram poderão ratificar referido acordo, de forma integral ou parcial, e, se não o assinaram, poderão a ele aderir; o da *primeiro a depositar (first to file)*, consagrado em nível mundial, exceto nos Estados Unidos, pelo qual se reconhece a prioridade daquele que primeiro fizer o depósito do pedido. Referentemente às marcas, este princípio é aplicado através do Protocolo concernente ao Arranjo de Madri para a Proteção da Marca Internacional, de 27 de junho de 1989,⁶⁵ o da *cooperação internacional*, previsto no art. 1.1, o qual prevê que os países que fazem parte da CUP constituem uma união para a proteção da propriedade industrial, formando, de forma fictícia, um território único para a aplicação das disposições da mesma. Podem-se citar, entre as regras desta convenção, os art. 6º *bis* (1), 9.1, 9.2 e 10.1, 10 *bis*, 10 *ter* e 25, como legítima expressão deste último princípio.

1.2.3.2 Regras

Entre os bens sujeitos à CUP estão as marcas de fábrica, de comércio e de serviço⁶⁶, repressão à concorrência desleal, além da proteção à matéria-prima.⁶⁷

Para o uso e gozo da proteção dos direitos de propriedade industrial, os Estados-membros não poderão estipular nenhuma condição de domicílio ou de estabelecimento em

⁶⁵ BASTOS, *Dicionário brasileiro de propriedade industrial e assuntos conexos*, p. 222.

⁶⁶ Art. 1.2 da CUP. A proteção às marcas de serviço foi acrescida pela Revisão de Estocolmo, de 1967. O ADPIC não especifica as espécies de marcas possíveis. Já a lei 9.279/96 fala em marcas de serviço e de produto, abrangendo as três espécies reguladas pela CUP.

⁶⁷ Art. 1.3 da CUP.

seu país, ressalva feita às disposições da legislação de cada um dos países da União relativas ao processo judicial e administrativo e à competência.⁶⁸

São súditos da União não só os países aderentes, mas também os súditos dos países não aderentes, com a condição de que tenham situado nos territórios dos países-membros um estabelecimento comercial ou industrial.⁶⁹

A CUP estipula o direito de prioridade, de forma que aquele que fizer o depósito de um pedido de privilégio de marca de fábrica ou de comércio⁷⁰ em um dos Estados contratantes gozará, para efetuar o depósito nos outros Estados, ressalvados os direitos de terceiros, do direito de prioridade durante o prazo de seis meses,⁷¹ ainda que o registro no país de origem não ocorra senão após a expiração desse prazo.⁷² Estipula que o pedido nacional regular, em virtude de legislação nacional de cada país da União ou de tratados bilaterais ou multilaterais celebrados entre os países que a integrem, dará origem ao direito de prioridade. Os países da União poderão, para tanto, exigir daquele que fizer uma declaração de prioridade a apresentação de uma cópia do pedido entregue anteriormente, a qual estará isenta de qualquer legalização.⁷³

A CUP não estipula prazo de caducidade das marcas registradas, apenas referindo que, se em um dos países a marca registrada for obrigatória, o seu registro só poderá ser anulado depois de decorrido um prazo razoável e se o interessado não justificar a sua inação.⁷⁴ Se o uso ocorrer de forma diferente pela qual foi registrada num dos países da União, desde que não alterem o caráter distintivo da marca, tal fato não implicará a anulação do registro nem diminuirá a proteção que lhe foi concedida.⁷⁵

Quanto às marcas notoriamente conhecidas, a CUP estabelece um prazo mínimo de cinco anos,⁷⁶ a contar da data do registro, para requerer o seu cancelamento, sendo que os países-membros poderão estabelecer um prazo dentro do qual deverá ser requerida a

⁶⁸ Art. 2.2 e 2.3 da CUP.

⁶⁹ Art. 3º da CUP.

⁷⁰ O art. 62.3 do ADPIC estendeu o direito de prioridade às marcas de serviço.

⁷¹ Tal prazo foi ampliado pela Revisão de Haia (1925) de três para seis meses.

⁷² Art. 6º, *quinquies*, F, da CUP.

⁷³ Art. 4º A.1, A.2 e C.1, C.3, da CUP.

⁷⁴ Art. 5º C.1 da CUP. Já o ADPIC fala em prazo de três anos para a declaração de caducidade (art. 15.3) e a lei nº 9.279/96, em 5 anos (art. 143).

⁷⁵ Art. 5º C.2 da CUP. Dispositivo semelhante não existe no ADPIC, nem na lei nº 9.279/96.

⁷⁶ A Revisão de Haia (1925) referia três anos.

proibição de uso.⁷⁷ Ao mesmo tempo, estabelece que não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má-fé.⁷⁸

Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado, e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente convenção, utilizada para produtos idênticos ou similares.⁷⁹

A notoriedade que determina a proteção da marca de fato está limitada ao âmbito da especialidade, estabelecendo o direito exclusivo unicamente em relação aos artigos e serviços assinalados, ou semelhantes, que possam causar confusão. O mesmo sucederá quando a imitação for de parte essencial da marca.⁸⁰

OTAMENDI entende que a proteção à marca notória pela CUP é menos ampla que a prevista pelo ADPIC. Aquela estabelece que a notoriedade deve existir no país em que se reclama a proteção; este, ao contrário, estabelece que os países-membros tomarão em conta a notoriedade obtida no país, que tenha sido resultado da promoção de dita marca, o que não requer o uso no país em que se reclama a proteção, mas apenas que ali seja reconhecida, podendo ser uma promoção realizada no estrangeiro.⁸¹

Os países da União poderão recusar ou invalidar o registro ou o uso como marcas de fábrica ou de comércio, sem autorização das autoridades competentes, dos símbolos, armas e demais emblemas, que representem essas autoridades, exceto se o uso não sugerir no público uma ligação entre a organização e a marca. Esta disposição se aplica aos organismos internacionais intergovernamentais de que um ou vários países da União sejam membros.⁸²

Referentemente à cessão dos direitos de marca, os países da União poderão prever em suas legislações que a marca seja cedida simultaneamente com a empresa; porém, não estarão obrigados a reconhecer a validade de uma cessão que seja capaz de induzir o

⁷⁷ Art. 6º *bis* (2) da CUP.

⁷⁸ Art. 6º *bis* (3) da CUP.

⁷⁹ Art. 6º *bis* (1) da CUP.

⁸⁰ Esta estipulação do art. 6º *bis* (1) foi acrescida pela Revisão de Estocolmo (1967).

⁸¹ OTAMENDI, Jorge. **Derecho de marcas**. 2 ed. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1995, p. 398-399.

⁸² Art. 6º *ter* 1.a, 1.b e 1.c, e art. 6º *ter* (9) da CUP. A mesma disposição se encontra no art. 124, I e IV, da lei nº 9.279/96.

público a erro quanto à proveniência, à natureza ou às qualidades substanciais do produto a que a marca se aplica.⁸³

As marcas de fábrica ou de comércio regularmente registradas no país de origem serão admitidas para registro nos demais países da União, podendo-se exigir, para tanto, um certificado de registro, passado pela autoridade competente.⁸⁴ O benefício de proteção concedido pela CUP exige que a marca esteja registrada no país de origem,⁸⁵ o qual se considera como o país da União em que o requerente tenha um estabelecimento industrial ou comercial efetivo; se não tiver, o país da União que tenha domicílio e, igualmente, se não tiver, o país de sua nacionalidade, no caso de ser nacional de um país da União.⁸⁶

Quanto às marcas de serviço, os países da União se comprometem a protegê-las, mas não são obrigados a prever seu registro.⁸⁷

Estabelece-se a proteção às marcas coletivas, pertencentes a coletividades, que não contrariem a lei do país de origem. Não poderão ser recusadas pelo fato de não possuírem estabelecimento industrial ou comercial, ou não se acharem estabelecidas no país onde a proteção é requerida ou, por fim, não estarem constituídas nos termos da legislação desse país. Caberá, porém, à legislação interna estabelecer os critérios para concedê-las ou negá-las.⁸⁸

Previu-se a plena proteção ao nome comercial em todos os países da União, sem obrigação de registro ou depósito, mesmo que não façam parte de uma marca de fábrica ou de comércio.⁸⁹

Os produtos que contenham ilicitamente marcas de fábrica ou de comércio ou nome comercial poderão ser apreendidos ao serem importados nos países da União onde tiverem proteção, onde a oposição tiver sido feita ou onde o produto tenha sido importado. O mesmo se aplica em caso de utilização direta ou indireta de uma falsa indicação relativa à procedência do produto ou à identidade do dono da marca ou nome comercial.⁹⁰

⁸³ Art. 6º *quarter* (1) e (2) da CUP.

⁸⁴ Art. 6º *quinquies*, A.1, da CUP.

⁸⁵ Art. 6º, *quinquies*, D, da CUP.

⁸⁶ Art. 6º *quinquies*, A.2, da CUP.

⁸⁷ Art. 6º, *sexies*, da CUP.

⁸⁸ Art. 7º *bis* da CUP.

⁸⁹ Art. 8º da CUP.

⁹⁰ Art. 9.1, 9.2, e 10.1 da CUP.

Os países da União obrigam-se a assegurar mutuamente proteção efetiva contra a concorrência desleal e a contrafação, estipulando, quanto àquela, os casos enquadráveis como tal.⁹¹ Assim, se a confusão decorre da coincidência entre elementos não constantes do registro, não haverá violação de marca registrada, mas ato confusório de concorrência desleal, de forma que o titular de marca de fato também goza de um direito exclusivo, facultando-lhe a lei todas as ações a que tem direito o titular de marca registrada.

Cada país da União se compromete a estabelecer um serviço especial da propriedade industrial e uma repartição central para informar o público sobre marcas de fábrica e de comércio registradas.⁹²

Os países estrangeiros à União poderão a ela aderir. Após a entrada em vigor da referida convenção, na sua totalidade, nenhum país pode aderir a atos anteriores à presente.⁹³

Por fim, a CUP estipula um compromisso dos Estados aderentes de tornarem efetivas as suas disposições e preverem em suas constituições a respectiva proteção. A referida convenção foi estipulada por tempo indeterminado, sendo que qualquer membro poderá denunciá-la, mas não antes de cinco anos, contados da data em que se tornou membro da mesma.⁹⁴

1.3 A OMC e o Acordo sobre os Aspectos dos Direitos da Propriedade Industrial Relacionados ao Comércio (ADPIC)

Nos dias de hoje, é praticamente impossível que políticas nacionais possam ser tomadas sem que se leve em consideração o cenário do comércio internacional, o qual exige medidas reguladoras e controladoras, assumidas em níveis multilateral e internacional.

A consequência disso tudo é a divisão do mundo em blocos econômicos, a interferência das empresas transnacionais no comércio e o surgimento de poderosas barreiras protecionistas nos mercados importadores. Daí a importância da criação e do papel da OMC como coordenadora das regras do comércio internacional.

⁹¹ Art. 10 *bis* e art. 10 *ter* da CUP.

⁹² Art. 12 da CUP. No Brasil, foi criado o INPI pela lei nº 5.648/70.

⁹³ Art. 21, 23, 24 e 27, todos da CUP.

⁹⁴ Art. 25 e 26 da CUP.

Para se chegar à atual estrutura de comando das relações comerciais internacionais, houve vários estágios evolucionistas, começando pelo surgimento do GATT, em 1947.

1.3.1 GATT/47

A crise econômica mundial que teve como auge o ano de 1929, somada ao acontecimento das duas grandes guerras mundiais, trouxe como consequência a desestruturação mundial no âmbito comercial, financeiro e monetário, com protecionismo excessivo, bilateralismo nas relações comerciais, adoção de acordos preferenciais, controle de câmbio, etc. Surgiu, então, a necessidade de que o mundo se organizasse para resolver esses problemas, o que fez com que a Liga das Nações convocasse uma conferência econômica mundial no ano de 1933 para tentar restabelecer o comércio internacional.⁹⁵

Assim, em 1944, após o final da Segunda Guerra Mundial, foi concluído um acordo objetivando reconstruir a economia mundial, na cidade de Bretton Woods, EUA, dando início à fase do multilateralismo do comércio. A referida conferência propunha-se a regular os fluxos de comércio e capitais em nível internacional, assim como promover fundos para a reconstrução dos países devastados pela guerra, pois era necessário um acordo que reduzisse os obstáculos ao intercâmbio internacional a fim de promover relações comerciais vantajosas.⁹⁶

Os déficits das balanças de pagamento seriam atendidos pelos seguintes órgãos: um fundo monetário, que pudesse resguardar as economias nacionais contra crises cambiais (FMI – Fundo Monetário Internacional); um banco, que financiasse a reconstrução dos países atingidos pela guerra (BIRD – Banco Mundial de Reconstrução e Fomento ou Banco Mundial); uma organização internacional, com função de coordenar e supervisionar a negociação de um comércio mundial baseado no multilateralismo e liberalismo (OIC – Organização Internacional do Comércio).⁹⁷

Em novembro de 1947, aprovou-se em Havana a Carta da OIC, que visava à criação de uma organização internacional de comércio, a qual não recebeu as ratificações necessárias. Dessa forma, com o final da guerra, apenas o FMI e o Banco Mundial foram

⁹⁵ ZUCCHERINO, Daniel R.; MITELMAN, Carlos O. **Marcas y patentes en el GATT: régimen legal**. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1997, p. 32.

⁹⁶ ZUCCHERINO; MITELMAN, **Marcas y patentes en el GATT: régimen legal**, p. 33.

⁹⁷ BARRAL, Welber. De Bretton a Seattle. In: BARRAL, Welber (Org.). **O Brasil e a OMC: os interesses brasileiros e as futuras negociações multilaterais**. Florianópolis: Diploma Legal, 2000, p. 23.

criados.⁹⁸ A razão maior dessa não-ratificação se deveu ao fato de os Estados Unidos não terem ratificado tal carta pelo receio de perderem sua soberania na área do comércio internacional.

Na raiz dos trabalhos preparatórios desta Conferência de Havana, entretanto, um grupo de 23 países havia firmado, em 30 de outubro de 1947, em Genebra, um Acordo Geral de Tarifas e Comércio, o qual, ante o fracasso da OIC, seria empregado como instrumento supletório. Com o transcurso do tempo, tal documento foi assumindo as funções que deveriam ser desempenhadas por aquela organização, dando origem a um organismo internacional.⁹⁹ Surgiu, dessa forma, o GATT/47, que contava, originariamente, com 23 países-membros,¹⁰⁰ tendo como finalidade básica liberalizar o comércio mundial, reduzindo as tarifas e outras barreiras existentes, sendo tanto um corpo normativo como um organismo internacional.¹⁰¹

O GATT/47 servia como um amplo foro de negociações multilaterais, com o fim de lograr a supressão das barreiras e obstáculos de todo tipo à livre circulação de mercadorias. Apesar de sua elaboração ter sido finalizada em 30 de outubro de 1947, apenas entrou em vigor em 1º de janeiro de 1948, mas sua ratificação pelas partes contratantes foi realizada em 1º de março de 1955, segundo estabelecia o artigo XXVI do próprio acordo. A partir desta data, o acordo ficou aberto à adesão de outros Estados.

Conforme relata THORSTENSEN:

(...) De simples acordo, o GATT se transformou, na prática, embora não legalmente, em um órgão internacional, com sede em Genebra, passando a fornecer a base institucional para diversas rodadas de negociações sobre comércio, e a funcionar como coordenador e supervisor das regras do comércio até o final da Rodada Uruguai e a criação da atual OMC.¹⁰²

⁹⁸ ZUCCHERINO; MITELMAN, *Marcas y patentes en el GATT: régimen legal*, p. 33.

⁹⁹ ZUCCHERINO; MITELMAN, *Marcas y patentes en el GATT: régimen legal*, p. 33.

¹⁰⁰ Australia, Reino de Bélgica, Birmania, Estados Unidos del Brasil, Canadá, Ceilán, República de Cuba, República Checoslovaca, República de Chile, República de China, Estados Unidos de América, República Francesa, India, Líbano, Gran Ducado de Luxemburgo, Reino de Noruega, Nueva Zelandia, Reino de los Países Bajos, Paquistán, Reino Unido de Gran Breaña e Irlanda del Norte, Rhodesia del Sur, Siria y Unión Sudafricana (ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO - GATT/1947)

¹⁰¹ THORSTENSEN, Vera. *OMC: Organización Mundial do Comércio – As regras do comércio internacional e a rodada do milênio*. São Paulo: Aduaneiras, 1999, p. 30.

¹⁰² THORSTENSEN, *OMC: Organización Mundial do Comércio – As regras do comércio internacional e a rodada do milênio*, p. 30.

Casos de conflitos eram resolvidos através dos painéis criados pelo GATT, que poderiam autorizar medidas de retaliação. Ao contrário da OMPI, que não estava dotada de mecanismos para exigir as obrigações assumidas pelos Estados, o GATT, apesar de não ser um tribunal, exercia forte pressão política para que o acordo fosse satisfeito, com previsão de sanções e medidas de retorção para os casos de não-cumprimento de obrigações internacionais, situação que só foi alterada pela criação da OMC.¹⁰³

Existiam, porém, certas limitações ao sistema do GATT, o qual maculava sua estrutura e segurança jurídica e fortalecia o aspecto diplomático negocial. O primeiro deles eram os painéis, cuja adoção poderia ser bloqueada por qualquer das partes-contratantes, inclusive pelo Estado vencido na demanda, uma vez que a prática era adotar decisões por consenso; outra limitação era a possibilidade de que cada Estado escolhesse o acordo específico de que quisesse participar, além de poder invocar regras internas preexistentes ao GATT.¹⁰⁴

Dessa forma, apesar das inegáveis vantagens, o elemento de maior fragilidade do GATT era a carência de adequadas medidas para assegurar a execução das sanções impostas à parte descumpridora, o que permitia que os Estados adotassem medidas de caráter unilateral. Além disso, outros inconvenientes eram a inegável lentidão, seu caráter de tribunal de instância única, sua dependência política e o manifesto desequilíbrio entre os direitos e obrigações que se imputavam aos países mais desenvolvidos frente aos menos afortunados economicamente.¹⁰⁵

Assim, pode-se dizer que o GATT/47 é o acordo multilateral provisório assinado em Genebra em 30 de outubro de 1947, representativo das tentativas de harmonização das políticas alfandegárias, tendo como princípio básico o livre comércio e implicando o código de tarifas e regras de comércio estabelecidos em comum pelos seus países signatários.

¹⁰³ THORSTENSEN, **OMC: Organização Mundial do Comércio** – As regras do comércio internacional e a rodada do milênio, p. 31.

¹⁰⁴ BARRAL, De Bretton a Seattle. Op. cit., p. 25.

¹⁰⁵ CERVIÑO, Alberto Casado; PRADA, Begoña Cerro. **GATT y propiedad industrial** – la tutela de los derechos de propiedad industrial y el sistema de resolución de conflictos en el acuerdo GATT. Madrid: Tecnos, 1994, p. 38.

1.3.1.1 Princípios

- Tratamento geral da nação mais favorecida: é a mais importante das regras e dá caráter multilateral ao GATT na medida em que proíbe a discriminação entre países que são partes contratantes do acordo, de forma que qualquer concessão feita a um dos Estados-membros deve ser estendida, automaticamente, aos demais.¹⁰⁶

ZUCCHERINO e MITELMAN entendem que isso permite aos países em desenvolvimento se beneficiarem com as melhores condições comerciais negociadas entre as potências econômicas mais fortes:¹⁰⁷

- Lista de concessões: determina a lista dos produtos e das tarifas máximas que devem ser praticadas no comércio internacional. A regra estabelece que cada parte contratante deve conceder, ao comércio com outras partes, tratamento não menos favorável do que o previsto nas Listas de Concessões anexadas ao acordo;¹⁰⁸
- Tratamento nacional: a regra proíbe a discriminação entre produtos nacionais e importados, uma vez internalizados;¹⁰⁹
- Transparência: a regra cria a obrigatoriedade da publicação de todos os regulamentos, leis, decisões judiciais e regras administrativas relacionados ao comércio, de modo a permitir que governos e agentes de comércio externo possam deles tomar conhecimento.¹¹⁰

Buscou-se, assim, rechaçar todos os mecanismos orientados a incentivar ou subvencionar as exportações.

- Eliminação das restrições quantitativas: as chamadas “barreiras não tarifárias” são proibidas e apenas tarifas devem ser utilizadas como elemento de proteção;¹¹¹
- Esgotamento ou exaustão de direitos: previsto nos artigos III, §§ 1º a 4º, XI e XX, *d*.

¹⁰⁶ Art. I do GATT/47.

¹⁰⁷ ZUCCHERINO; MITELMAN, *Marcas y patentes en el GATT: régimen legal*, p. 35.

¹⁰⁸ Art. II do GATT/47.

¹⁰⁹ Art. III do GATT/47.

¹¹⁰ Art. X do GATT/47.

¹¹¹ Art. XI do GATT/47.

Segundo THORSRENSSEN, o GATT apenas define os princípios, sendo a elaboração das regras do comércio, bem como a forma de implementá-las dentro do território de cada parte do acordo, de competência exclusiva destes.¹¹²

1.3.1.2 Rodadas de negociações comerciais multilaterais

Desde sua criação, o GATT estabeleceu periódicas rodadas de negociação comercial multilateral, as quais são em número de oito. Todas elas visaram, basicamente, à diminuição dos direitos aduaneiros, porém as duas últimas foram mais amplas.

Nas primeiras cinco rodadas (Genebra I – estendeu-se desde abril-outubro de 1947, participando dela os 23 países fundadores - Annecy, Torquay, Genebra II e Dillon), somente se discutiram diminuições de tarifas.¹¹³ Com o surgimento da Sexta Rodada (Kennedy)¹¹⁴, começou-se a buscar negociações para liberalização do comércio mundial, e não mais apenas reduções tarifárias. Os resultados foram muito superiores em relação às anteriores, tendo se uniformizado regras para o controle *antidumping*.¹¹⁵ Também foi a primeira oportunidade em que a Comunidade Econômica Européia (CEE) negociou em bloco.¹¹⁶

A sétima rodada, chamada de Rodada Tóquio (1973-1979), iniciada em uma reunião ministerial na capital japonesa, foi programada logo após a decisão norte-americana de pôr fim aos acordos de Bretton Woods.¹¹⁷ Negociou-se, além de diminuição de tarifas, uma série de acordos para reduzir a incidência de barreiras ditas não tarifárias, com a elaboração de uma série de códigos e acordos em matéria de *antidumping*, subvenções, medidas compensatórias e outras medidas protecionistas. No entanto, um dos problemas da rodada foi que os acordos negociados só valiam para as partes que os assinavam.¹¹⁸

¹¹² THORSTENSEN, OMC: *Organização Mundial do Comércio – As regras do comércio internacional e a rodada do milênio*, p. 35.

¹¹³ ZUCCHERINO; MITELMAN, *Marcas y patentes en el GATT: régimen legal*, p. 37.

¹¹⁴ Em homenagem ao presidente norte-americano que o promoveu, estendendo-se de maio de 1964 a junho de 1967.

¹¹⁵ Conforme Barral, *dumping* é a discriminação de preços entre dois mercados nacionais, entre o mercado exportador e o mercado importador. BARRAL, *De Bretton a Seattle*. Op. cit., p. 391.

¹¹⁶ ZUCCHERINO; MITELMAN, *Marcas y patentes en el GATT: régimen legal*, p. 37.

¹¹⁷ ZUCCHERINO; MITELMAN, *Marcas y patentes en el GATT: régimen legal*, p. 38.

¹¹⁸ THORSTENSEN, OMC: *Organização Mundial do Comércio – As regras do comércio internacional e a rodada do milênio*, p. 30.

Durante essa rodada, o tema das relações entre a propriedade industrial e o comércio multilateral voltou à pauta dos debates, por forte pressão das corporações multinacionais sobre os países desenvolvidos, principalmente Estados Unidos, para que atuassem contra as falsificações de marcas e pirataria de produtos, o que teve o apoio do Japão e Canadá.¹¹⁹

Quando, em março de 1980, a OMPI se reuniu para discutir as propostas de um novo texto para a Convenção de Paris, os países industrializados foram contra a proposta e propuseram a transferência da discussão para o âmbito do GATT. A intenção não era desconsiderar os trabalhos da OMPI, mas somar-se a ela, transferindo o tema a outro foro, o GATT, isto é, vinculando-o ao comércio internacional, o que encontrou oposições de muitos países em desenvolvimento,¹²⁰ os quais entendiam que a competência era sim da OMPI, pois a questão excedia os poderes do GATT.

Os principais argumentos dos países em desenvolvimento, especialmente do Brasil e da Índia, era de que a proteção aos direitos de propriedade intelectual não tinha uma relação direta ou significativa com o comércio internacional e de que um sistema mundial de proteção desses direitos iria restringir o acesso desses países à tecnologia mais acessível economicamente, atrasando o seu desenvolvimento.

Já a posição dos Estados Unidos de que o GATT, e não o OMPI, era o órgão competente para regulamentar a questão está relacionada com o colegiado desta, onde os votos têm o mesmo peso para todos os países e a maioria dos membros é de países em desenvolvimento. Portanto, os Estados Unidos e seus parceiros comerciais não teriam proteção.¹²¹ Dessa forma, os Estados Unidos já haviam introduzido uma modificação na seção 301 da “Trade Act” de 1984, autorizando o Poder Executivo a aplicar sanções comerciais em casos relacionados com propriedade intelectual que constituíssem práticas comerciais injustificadas ou irregulares.¹²²

No mesmo ano, em 1984, nova discussão foi aberta sobre o tema, quando o Conselho do GATT nomeou um “Grupo de Peritos” para estudar os efeitos da contrafação de marcas no comércio internacional, do qual participou um representante da OMPI. A

¹¹⁹ CORREA, Carlos. **Acuerdo TRIPS: régimen internacional de la propiedad intelectual**. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1996, p. 13-14.

¹²⁰ Conforme Cerviño, Brasil, Índia, Argentina, Cuba, Egito, Nicarágua, Nigéria, Peru, Tânsania e Iugoslávia. CERVIÑO; PRADA, **GATT y propiedad industrial – la tutela de los derechos de propiedad industrial y el sistema de resolución de conflictos en el acuerdo GATT**, p. 25.

¹²¹ MODESTO, **Propriedade intelectual: matéria da OMPI regulada pelo GATT**. Op. cit. p. 4.

¹²² CORREA, **Acuerdo TRIPS: régimen internacional de la propiedad intelectual**, p. 14.

conseqüência disso foi a nomeação de uma comissão para elaborar os temas de uma nova rodada de negociações multilaterais. Contudo, somente em 1987 se apresentaram as primeiras propostas concretas de negociação sobre os direitos de propriedade intelectual.¹²³

Os países em desenvolvimento mantiveram uma posição negativa em avançar na redação de um acordo sobre propriedade intelectual até abril de 1989, ou seja, mais de vinte anos; a maior parte deles teve uma escassa possibilidade prática de influir nas negociações, não só em razão do ínfimo peso econômico que representavam, como da carência de representação por especialistas na área de propriedade intelectual. Houve também grandes divergências entre os próprios países desenvolvidos.¹²⁴

Expressaram-se nos debates distintas concepções sobre a propriedade intelectual, que podem ser resumidas em três vertentes principais.

A primeira (representada pela postura dos Estados Unidos) enfatizou a vinculação entre a propriedade intelectual e o comércio internacional, pois uma inadequada e não efetiva proteção para os direitos de propriedade intelectual constituiria uma significativa e crescente barreira não-tarifária para o comércio de bens e serviços.¹²⁵ Uma segunda posição era a dos países em desenvolvimento, os quais assinalaram a profunda assimetria norte-sul existente na capacidade de geração de tecnologia.¹²⁶ Em uma posição intermediária se situaram alguns países desenvolvidos (como os que compõem a Comunidade Européia e o Japão), os quais entendiam necessária a proteção dos direitos, mas de modo a não ser usada com abuso, para que não constituísse um impedimento ao comércio legítimo.¹²⁷

Na verdade, a ausência de uma adequada proteção dos direitos de propriedade industrial por parte de alguns países gerava graves perdas econômicas para os países desenvolvidos e retaliações aos países em desenvolvimento, aplicadas por aqueles, através de medidas unilaterais, como retaliações econômicas, para coibir os atos atentatórios de tais direitos, o que causava constantes perturbações nas relações internacionais.

¹²³ BASSO, **O direito internacional da propriedade intelectual**, p. 157-158; CORREA, **Acuerdo TRIPS: régimen internacional de la propiedad intelectual**, p. 15.

¹²⁴ CORREA, **Acuerdo TRIPS: régimen internacional de la propiedad intelectual**, p. 17-18.

¹²⁵ CORREA, **Acuerdo TRIPS: régimen internacional de la propiedad intelectual**, p. 21.

¹²⁶ CORREA, **Acuerdo TRIPS: régimen internacional de la propiedad intelectual**, p. 23.

¹²⁷ CORREA, **Acuerdo TRIPS: régimen internacional de la propiedad intelectual**, p. 24.

1.3.1.2.1 Rodada Uruguai

Como os resultados da Rodada de Tóquio não estavam sendo satisfatórios, em 29 de novembro de 1982, os membros dos países firmatários do GATT, reunidos em Punta del Este, acordaram promover a 8ª Rodada do GATT, a qual somente teve início em 20 de setembro de 1986, na mesma cidade.

Assim, após cinquenta anos de funcionamento do GATT sem o suporte de uma organização específica, foi apenas com a Rodada Uruguai que se voltou a propor a criação de um organismo internacional para tratar das questões relativas ao comércio.¹²⁸ Isso somente foi possível após anos de negociações e apresentação, em dezembro de 1991, pelo então diretor-geral do órgão, Arthur Dunkel, de um projeto do acordo da Rodada Uruguai. O projeto sofreu modificações, sendo aprovado em 15 de abril de 1994, em Marraqueche (Marrocos), com cerca de cem países participantes e determinadas organizações, como foi o caso da União Européia.¹²⁹ A partir desse momento, passou a existir uma organização específica que regulava o comércio mundial, que era a Organização Mundial do Comércio (OMC).

THORSTENSEN informa:

O termo GATT ficou estabelecido para designar o conjunto de todas as regras sobre o comércio negociadas desde 1947, além das modificações introduzidas pelas sucessivas rodadas de negociações até a Rodada Uruguai. Assim, o GATT morreu como órgão internacional, mas está vivo como o sistema das regras do comércio internacional.¹³⁰

Em 21 de dezembro de 1994, o Brasil depositou o instrumento da ratificação da Ata Final que incorpora os resultados da Rodada Uruguai de negociações comerciais multilaterais. O acordo foi aprovado pelo decreto legislativo nº 30, de 15 de dezembro de 1994, e promulgado pelo dec. nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994, começando ambos a vigorar na data de sua publicação. A vigência interna se deu simultaneamente com a entrada em vigor no plano internacional, ou seja, em 1º de janeiro de 1995, uma vez que o dec. nº 1.355/94 assim estipulou.¹³¹

¹²⁸ LEONARDOS, Luiz. TRIPS – questões controvertidas na área de marcas. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, XIX, 1999, São Paulo. *Revista da ABPI*, São Paulo, p. 76.

¹²⁹ BASSO, *O direito internacional da propriedade intelectual*, p. 165.

¹³⁰ THORSTENSEN, *OMC: Organização Mundial do Comércio – As regras do comércio internacional e a rodada do milênio*, p. 40.

¹³¹ BASSO, *O direito internacional da propriedade intelectual*, p. 19-283-285.

Nas negociações da rodada, expressou-se que quem quisesse gozar da diminuição tarifária do sistema da OMC deveria oferecer uma proteção adequada aos direitos de propriedade intelectual. Referida exigência foi introduzida por iniciativa dos países desenvolvidos, principalmente por pressão dos Estados Unidos, com o claro objetivo de fortalecer e expandir a proteção dos direitos de propriedade intelectual em nível mundial.

Ao mesmo tempo, um dos objetivos mais explícitos do acordo foi o compromisso firme de abandono de medidas unilaterais de represálias, com a adoção de procedimentos multilaterais para resolver as questões sobre propriedade intelectual relacionadas com o comércio.

As negociações da Rodada Uruguai resultaram no estabelecimento de quatro anexos: os Anexos 1, 2 e 3 do Acordo da OMC, que integram o conjunto denominado “Acordos Multilaterais de Comércio” e são obrigatórios para os Estados-membros; o Anexo 4, que é composto pelos denominados “Acordos Plurilaterais de Comércio”, os quais são facultativos, ou seja, vinculam apenas os países que os tenham aceitado.

O Anexo 1 é dividido em três capítulos, incluindo no primeiro deles as normas relativas ao comércio sobre mercadorias – GATT-1994; no segundo, as disposições que integram o Acordo Geral sobre Comércio de Serviços (GATS)¹³² e, no terceiro, as normas reguladoras da propriedade intelectual - ADPIC.¹³³ As novas regras para solução de controvérsias entre os países-membros do GATT são tratadas no Anexo 2. O mecanismo de Exame de Políticas de Comércio e alguns acordos de comércio plurilaterais encontram-se, respectivamente, nos Anexos 3 e 4.¹³⁴

Além da diminuição de tarifas, esta rodada trouxe novidades, como a garantia dos direitos de propriedade intelectual e livre comércio, extensivas também aos serviços. O ADPIC foi a consolidação desta realidade, sendo a criação da OMC um importante passo, como organização para administrar e monitorar as negociações desta rodada e o sistema de solução de disputas, que se tornou mais eficiente, rápido e eficaz do que o que existia até o momento, que era o do GATT.

¹³² General Agreement on Trade in Services, em inglês. A inclusão dos serviços da Rodada Uruguai foi um ponto importante, pois as rodadas anteriores limitavam-se apenas às mercadorias.

¹³³ Na estrutura da OMC, existe um Conselho para a Propriedade Intelectual, o qual serve para acompanhar o funcionamento do ADPIC. COSTA, Lígia. **OMC: manual prático da Rodada do Uruguai**. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 14.

¹³⁴ A CUP tornou-se um tratado auxiliar.

Como consequência da rodada, surgiu um novo GATT, o denominado GATT - 1994, produto das modificações incorporadas ao acordo original de 1947.

Cabe frisar que, para o final de 1999, previa-se o lançamento de uma nova rodada de negociações, a ser iniciada em Seattle (EUA), a qual, entretanto, resultou inexitosa, o que não impede que novas negociações se iniciem.¹³⁵

1.3.2 A Organização Mundial do Comércio

O acordo constitutivo da OMC,¹³⁶ órgão que possui personalidade jurídica, foi redigido em um único exemplar, nas línguas espanhola, francesa e inglesa, sendo o resultado de alguns fatores que já estavam presentes no cenário internacional, como o comércio multilateral, a união dos países em acordos regionais de comércio, a influência das empresas transnacionais no comércio internacional e o fim das fronteiras entre as políticas internas e de comércio internacional.

Entre as funções previstas para a OMC estão: a) administrar um conjunto de acordos comerciais multilaterais e plurilaterais, servindo de foro para negociações comerciais entre seus membros, de garantia do respeito às normas pactuadas e árbitro do sistema de comércio mundial; b) cooperar com o FMI e o Banco Mundial, para efeitos de obter uma maior coerência na formulação de políticas econômicas em nível mundial; c) facilitar a aplicação do GATT-1994, suprindo as lacunas que haja no âmbito das relações comerciais; d) administrar o Mecanismo de Revisão de Políticas Comerciais, com o objetivo de fazer revisões periódicas das Políticas de Comércio Externo de todos os membros da OMC, apontando os temas que estão em desacordo com as regras negociadas.¹³⁷ Assim, a OMC não é um organismo de controle, mas sim de estabelecimento de normas para cumprimento por parte dos Estados.

Segundo ZUCCHERINO e MITELMAN a generalização da jurisprudência através dos sistemas de solução de controvérsias e uma doutrina prática do comércio internacional por meio do mecanismo de exame das políticas comerciais constituem outras tarefas pendentes da OMC.¹³⁸

¹³⁵ BARRAL, De Bretton a Seattle. Op. cit., p. 28, 29 e 35.

¹³⁶ World Trade Organization (WTO), em inglês.

¹³⁷ Art. III.

¹³⁸ ZUCCHERINO; MITELMAN, *Marcas y patentes en el GATT: régimen legal*, p. 49.

Todos os países-membros do GATT/47 podem fazer parte da OMC como “membro originário”, no dia da entrada em vigor do acordo. Após esse prazo, qualquer país pode pedir adesão, nos termos e condições acordados entre esse país e a OMC, devendo acatar todos os resultados da Rodada Uruguai, como um todo dissociável, com exceção do Anexo 4, que é facultativo. O artigo XIV refere-se aos sujeitos legitimados para aderir à OMC, estipulando que devem ter completa autonomia na condução de suas relações externas.¹³⁹

Todo membro da OMC poderá apresentar uma proposta de emenda das disposições do acordo, apresentadas ao Conselho Ministerial ou ao Conselho Geral.¹⁴⁰

1.3.2.1 Solução de Controvérsias

A solução de controvérsias entre Estados-membros do ADPIC é regida pelos art. XXII e XXIII do GATT, desenvolvidos e aplicados nos Entendimentos Relativos às Normas e Procedimentos sobre Solução de Controvérsias, previstos no Anexo 2 do Acordo Constitutivo da OMC (Acordos Comerciais Multilaterais).¹⁴¹

A partir disso, surgiu um órgão específico para solucionar as controvérsias, qual seja, o Órgão de Solução de Controvérsias (OSC), que não é vinculado a governos, sendo formado por sete pessoas com conhecimento de direito, comércio internacional e assuntos tratados pelos acordos abrangidos. Os particulares, para recorrer aos mecanismos de solução deste órgão, devem se fazer representar por seus Estados, já que não têm acesso direto ao mesmo. A consulta que envolver direitos de propriedade intelectual deve ser notificada ao Conselho para TRIPS (Conselho dos Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio).¹⁴²

O procedimento inicia-se, em primeiro lugar, com uma fase de consultas, a pedido de um membro, com a exposição por escrito de seu reclamo, de caráter confidencial, que deve se celebrar entre os Estados-membros antes de acudir a outros procedimentos. O membro a que se dirige o pedido de consulta terá um prazo de dez dias, contados desde seu recebimento, para elaborar uma resposta.¹⁴³

¹³⁹ COSTA, **OMC**: manual prático da Rodada do Uruguai, p. 16.

¹⁴⁰ Art. IX do Acordo constitutivo da OMC; art. I e II do GATT-1994; art. II.1 do GATS; e art. 4 do Acordo ADPIC.

¹⁴¹ Art. 64 do ADPIC.

¹⁴² Anexo 2 dos Acordos Comerciais Multilaterais do Acordo Constitutivo da OMC, art. 6-16.

¹⁴³ ZUCCHERINO; MITELMAN, **Marcas y patentes en el GATT**: régimen legal, p. 64-65.

Persistindo o desacordo, passar-se-á a uma segunda fase, consistente na constituição de um grupo especial ou *painel*, que valorará os fatos e formulará recomendações, tudo isso sem prejuízo de outro tipo de atuações complementares, como os bons ofícios, a conciliação, mediação e arbitragem,¹⁴⁴ que podem ser adotados em substituição ao painel ou desenrolar-se de forma paralela ao mesmo.¹⁴⁵

O OSC receberá a petição e, logo após examiná-la, aprovará ou não o estabelecimento do painel, que será julgado por três membros, ou cinco, a pedido das partes. Esses membros serão pessoas independentes e competentes na matéria objeto do litígio, excluindo-se os nacionais de qualquer das partes em disputa.

O painel deve apresentar sua conclusão em seis ou três meses, podendo ser prorrogado o prazo, que poderá alcançar um total de nove meses, com justificação das razões da demora. A parte reclamante, por sua vez, goza da possibilidade de requerer a suspensão dos trabalhos do painel por um período máximo de doze meses. Se não retomar os trabalhos no vencimento de tal prazo, entender-se-á que o grupo foi dissolvido.

Os informes emitidos pelo painel implicam a criação de jurisprudência interpretativa e poderão ser recorridos ante um órgão de apelação, integrado por sete membros, designados por um período de quatro anos, os quais poderão ser reeleitos.

No caso de impossibilidade de dar cumprimento à decisão do OSC, as partes podem lograr uma compensação aceitável, a qual substitua a decisão efetivada. Se a resolução não puder ser efetivada e não se puder lograr uma compensação aceitável, a parte reclamante poderá aplicar medidas de represálias contra o membro que não cumpre, com prévia autorização do OSC.

Ao OSC cabe aplicar as sanções aos Estados que infringjam este acordo, constituindo, portanto, um sistema decisório mais eficaz que o existente no âmbito do

¹⁴⁴ Os bons ofícios e a mediação são procedimentos que implicam a intervenção de um negociador terceiro à controvérsia, que pode ser um Estado ou uma pessoa privada e cuja eleição é de exclusiva responsabilidade das partes. A diferença que existe entre ambos os procedimentos é que, nos bons ofícios, o terceiro, sem participar diretamente nas negociações, se limita a oferecer bases de negociação que permitam às partes aproximar suas posições, ao passo que no procedimento de mediação, o mediador intervém nas negociações e propõe às partes da controvérsia uma base de acordo. A conciliação, por sua parte, consiste no exame da diferença por um grupo ou comissão composto de vários membros, cuja função é de facilitar um entendimento entre as partes propondo fim de acordos não vinculantes. Já a arbitragem é o mecanismo de caráter voluntário, com regras estabelecidas pelas partes, pelo árbitro ou tribunal arbitral interveniente. O laudo arbitral resultante deve ser acatado pelas partes e notificadas ao OSD e ao conselho, ou comitê do acordo correspondente. ZUCCHERINO; MITELAMN, *Marcas y patentes en el GATT: régimen legal*, p. 65-66.

¹⁴⁵ ZUCCHERINO; MITELMAN, *Marcas y patentes en el GATT: régimen legal*, p. 66-70.

GATT, pois impede as sanções unilaterais, adotadas com frequência pelos países desenvolvidos, particularmente pelos Estados Unidos.

Por fim, cabe salientar que o procedimento de adoção de decisões da OMC, seguindo os passos do GATT/47, adotará a prática do consenso, submetendo-se a um sistema de votação quando não se puder chegar a uma decisão.¹⁴⁶ O critério do veto não será utilizado. A regra geral é a maioria simples, que se aplica a questões de procedimento ou de importância menor.¹⁴⁷

Dessa forma, o ADPIC transfere os conflitos comerciais para a OMC, ou seja, para o âmbito multilateral, impedindo que países com maior poder econômico imponham sanções unilaterais aos países com economia não tão desenvolvida e com fraca proteção à propriedade intelectual.

1.3.3 Acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio (ADPIC)

1.3.3.1 Surgimento

O ADPIC¹⁴⁸ é o acordo multilateral integrante do “Acordo constitutivo da OMC”, como seu Anexo 1C, tendo entrado em vigor em 1º de janeiro de 1995, contando com 73 artigos. Foi assinado pelo Brasil em Marraqueche, em 15 de abril de 1994, aprovado pelo Congresso Nacional através do decreto legislativo nº 30, de 15 de dezembro de 1994, e promulgado pelo decreto presidencial nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994. O ato de ratificação foi depositado em Genebra, junto ao diretor-geral do GATT, em 24 de dezembro de 1994. As negociações do acordo só se iniciaram três anos depois de ter começado a Rodada do Uruguai.¹⁴⁹

¹⁴⁶ A União Européia terá direito a um número de votos igual ao número de seus Estados-membros, desde que esses países sejam também membros da OMC. THORSRENSSEN, **OMC: Organização Mundial do Comércio** – As regras do comércio internacional e a rodada do milênio, p. 47.

¹⁴⁷ ZUCCHERINO; MITELMAN, **Marcas y patentes en el GATT: régimen legal**, p. 46.

¹⁴⁸ Expressão utilizada nos países de língua latina. Em inglês, significa Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). Também denominado de *Documento Dunkel*, em atenção ao texto ter sido consensuado conforme as aspirações de Arthur Dunkel, diretor-geral do GATT.

¹⁴⁹ BASSO, **O direito internacional da propriedade intelectual**, p. 19.

O ADPIC foi suscitado na preparação da Conferência Ministerial de Seattle da OMC¹⁵⁰, de forma que a sua inclusão na Rodada Uruguaí deve-se ao entendimento de que uma maior proteção dos direitos de propriedade intelectual aumentaria o comércio mundial. Assim, contrariamente ao que sucede com Bretton Woods, o ADPIC não é uma instituição de carácter financeiro, mas, sim, uma organização internacional, distinta e independente das agências especializadas da ONU e sujeita, quanto a seu funcionamento, a acordos.¹⁵¹

Conforme PIMENTEL, as principais características do acordo ADPIC são: a) globalidade externa, porque está vinculado de forma integral à OMC; b) globalidade interna, ao proibir reservas ao acordo ADPIC sem o consentimento dos demais membros; c) hibridismo, o qual se refere ao número e à abrangência dos direitos intelectuais que englobam normas substantivas e procedimentais; d) baixo nível jurídico, o qual se deve a que, em termos gerais, o acordo carece de rigor na formulação de conceitos técnico-jurídicos, sendo manifesta a impropriedade de sua linguagem. A salvação do acordo está no fato de ter incorporado o acervo acumulado nas anteriores convenções internacionais sobre propriedade intelectual.¹⁵²

1.3.3.2 Natureza jurídica

Antes de tratar da natureza jurídica do ADPIC, devem-se especificar os tipos de tratados. Pode-se falar em tratados-contratos, os quais se endereçam ao Estado da OMC e não aos seus súditos, fixando os limites das garantias e direitos que cada país-membro deve respeitar, ou seja, geram uma obrigação internacional de conduta na esfera internacional, e não na órbita interna dos signatários. Assim, como nos contratos em geral, somente pode ser exigida por outro signatário do tratado, e não das partes que não façam parte dele. Concede, porém, liberdade para determinar o método apropriado de implementação no âmbito interno. Já, nos tratados-leis, ou tratados-norma, existe uma obrigação do Estado,

¹⁵⁰ PIMENTEL, Luiz Otávio. Propriedade intelectual. In: BARRAL, Welber (Org.). **O Brasil e a OMC: os interesses brasileiros e as futuras negociações multilaterais**. Florianópolis: Diploma Legal, 2000, p. 69.

¹⁵¹ GÁNDARA, Luiz Fernández de la. La Rodada Uruguay y el GATT: análisis y perspectivas. In: PRADA, Juan Luiz Iglesias (Org.). **Los derechos de propiedad intelectual en la organización mundial del comercio** – El acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Madrid: Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación, 1997, p. 61.

¹⁵² PIMENTEL, Propriedade intelectual. Op. cit., p. 71-72.

tal como ocorre com os tratados-contrato, mas ela é a de, após a aprovação (e promulgação, no caso brasileiro), inserir tais obrigações na ordem interna, que passam a integrar, endereçando-se diretamente às pessoas. No momento da sua promulgação, esses tratados se tornam lei. Estabelece-se, assim, uma situação jurídica impessoal.¹⁵³

Segundo BAPTISTA, o acordo constitutivo da OMC e o ADPIC são tratados-contrato. Não se deve, pois, fundamentar um pedido nos órgãos jurisdicionais com base no ADPIC, visto que não é uma norma interna, de forma que os particulares não têm acesso aos seus mecanismos de solução de disputas.¹⁵⁴

BASSO entende que a CUP tem natureza jurídica de tratado-lei ou tratado normativo, isto é, regras de direito objetivamente válidas e nas quais os Estados figuram como legisladores.¹⁵⁵

O Estatuto da Corte Internacional de Justiça da ONU, em seu art. 38, 1, alínea “a”, define os tratados internacionais como fontes do direito internacional, sem fazer qualquer distinção entre eles, quanto ao seu conteúdo.

Na posição do Supremo Tribunal Federal (STF), ocorre uma prevalência dos tratados sobre as leis internas anteriores à sua promulgação.¹⁵⁶ Quanto às leis posteriores, o tratado é revogado se houver uma denúncia para que deixe de existir no país.¹⁵⁷

Assim, o ADPIC não é uma norma primária endereçada aos particulares, os quais não a podem alegar diretamente no Judiciário. É, sim, norma secundária, pois fixa o limite mínimo de garantias e direitos que devem ser outorgados no âmbito interno, cujo destinatário é o Estado brasileiro. Internacionalmente, é norma em vigor para o Executivo e o Legislativo, que devem fazer valer a legislação nacional implementadora do acordo, seja legislando uma lei interna sobre o assunto, seja fazendo cumprir o acordo e a lei interna.

¹⁵³ BAPTISTA, Luiz Olavo. A nova lei e o TRIPS. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, XVI, 1996, São Paulo. **Revista ABPI**, São Paulo, p. 15-16.

¹⁵⁴ BAPTISTA, A nova lei e o TRIPS. Op. cit., p. 17-18.

¹⁵⁵ BASSO, **O direito internacional da propriedade intelectual**, p. 111.

¹⁵⁶ BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Convenção de Genebra. Lei Uniforme sobre letra de câmbio e notas promissórias. Recurso Extraordinário nº 80.004, Tribunal Pleno. Recorrente: Belmiro da Silveira Goes. Recorrido: Sebastião Leão Trindade. Relator: Min. Xavier de Albuquerque. Brasília, 1º jun. 1977.

¹⁵⁷ Convenção de Viena sobre o direito dos tratados, de 1893 (revisão de 1969), art. 42.

1.3.3.3 Análise das disposições do Acordo ADPIC

1.3.3.3.1 *Princípios*

a) *Do tratamento nacional*

Estipula que os membros não concederão tratamento menos favorável aos nacionais de outro Estado-membro que o outorgado a seus próprios nacionais, com relação à proteção da propriedade intelectual, salvo as exceções previstas em outros acordos anteriores, como a CUP.¹⁵⁸

Os membros poderão fazer uso das exceções citadas, com relação ao procedimento judicial e administrativo, à competência, à eleição de domicílio ou à constituição de um mandatário. Tais exceções são limitadas, só devendo ser usadas quando necessárias para conseguir o cumprimento de leis e regulamentos que não sejam incompatíveis com as disposições do presente acordo e quando tais práticas não se apliquem de maneira que constituam uma restrição encoberta do comércio.¹⁵⁹

b) *Do tratamento da nação mais favorecida*

Estipula que toda vantagem, favorecimento, privilégio ou imunidade que um país-membro conceda aos nacionais de qualquer outro país serão outorgados, imediata e incondicionalmente, aos nacionais de todos os demais membros, sejam vantagens derivadas diretamente do acordo ADPIC, sejam da legislação nacional que regule a propriedade industrial.¹⁶⁰

Neste princípio também existe a possibilidade de que os membros excetuem a aplicação do ADPIC em determinados casos, como aquelas vantagens que derivem da aplicação de acordos internacionais relativos à propriedade industrial que estejam em vigor antes da entrada em vigor do acordo que estabelece a OMC.¹⁶¹

¹⁵⁸ Art. 3.1 do ADPIC.

¹⁵⁹ Art. 3.2. do ADPIC.

¹⁶⁰ Art. 4º do ADPIC.

¹⁶¹ Art. 4º, alínea d, do ADPIC.

As exceções devem ser comunicadas ao Conselho dos Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio e não devem constituir uma discriminação arbitrária ou injustificável contra os nacionais dos demais membros.¹⁶²

Este princípio, e o anterior, não se aplicam aos procedimentos previstos em acordos multilaterais para aquisição e manutenção dos direitos de propriedade intelectual que hajam sido concluídos sob os auspícios da OMPI.¹⁶³ Assim, as vantagens contidas em convênios, tais como o de Madrid de 1891, sobre registro internacional de marcas não estariam sujeitas à aplicação dos princípios do tratamento nacional e da nação mais favorecida.¹⁶⁴

Cabe frisar, ainda, que os dois princípios já faziam parte da estrutura do GATT/47 (art. I – Tratamento da nação mais favorecida, que é um dos pilares sobre o qual se apóia a OMC, e art. III – Tratamento nacional) e se mantiveram na estrutura da OMC, atingindo todos os seus acordos constitutivos.¹⁶⁵

c) Do single undertaking

Está expresso no art. 2º, incisos 2 e 3 da Ata Final da Rodada do Uruguai. Conclui-se, assim, que não é possível aderir apenas a parte dos acordos constitutivos da OMC, sob pena de ser quebrado seu equilíbrio e lógica, exceção feita aos Acordos Comerciais Plurilaterais, do Anexo 4. Deste princípio se extraem duas conseqüências: a unidade do sistema, de forma que o ADPIC deve ser analisado dentro da estrutura da OMC, e o ADPIC, que não admite reservas.¹⁶⁶

d) Do esgotamento internacional de direitos ou exaustão de direitos

Nenhum aspecto do acordo será utilizado para dirimir esta questão, cabendo à legislação interna de cada país estabelecer as regras, respeitando os limites impostos pelo ADPIC. Um Estado-membro, portanto, pode prever a exaustão e outro pode negá-la, sem que isso ocasione a violação do acordo, o qual estipula padrões mínimos de proteção.¹⁶⁷

¹⁶² ZUCCHERINO; MITELMAN, *Marcas y patentes en el GATT: régimen legal*, p. 54.

¹⁶³ Art. 5º do ADPIC.

¹⁶⁴ ZUCCHERINO; MITELMAN, *Marcas y patentes en el GATT: régimen legal*, p. 54.

¹⁶⁵ BASSO, *O direito internacional da propriedade intelectual*, p. 179-180.

¹⁶⁶ BASSO, *O direito internacional da propriedade intelectual*, p. 178-179.

¹⁶⁷ Art. 6º do ADPIC.

O esgotamento pode ser nacional, quando a exaustão se limita ao livre comércio interno de um Estado, ou internacional, quando o produto for comercializado pela primeira vez pelo titular do direito ou com o seu consentimento, em qualquer lugar do mundo.¹⁶⁸ Dessa forma, o legislador nacional, ao regular o esgotamento, deve outorgar aos nacionais dos demais membros um trato não menos favorável que a seus próprios.¹⁶⁹ Deve, ainda, outorgar aos nacionais das demais partes, de modo imediato e incondicional, toda vantagem ou privilégio que conceda aos nacionais de qualquer país.¹⁷⁰

O GATT/47 já impunha o esgotamento internacional dos direitos de propriedade industrial nos artigos III, XI e XX, d, de forma que o acordo ADPIC não pode exonerar as partes acordantes do GATT dessa obrigação imposta de reconhecer o esgotamento internacional.

e) *Da transparência ou publicidade*

Os Estados-membros obrigam-se a tornar públicas as leis e regulamentos, decisões judiciais e administrativas relativos à matéria-objeto do acordo, para que os governos e os titulares dos direitos de propriedade intelectual deles tomem conhecimento. Cada membro pode vigiar a legislação nacional dos outros membros e o cumprimento do ADPIC pelos mesmos. Papel importante, neste aspecto, é desenvolvido pelo Conselho para TRIPS, o qual tem a função de supervisionar a aplicação do acordo e das obrigações assumidas pelos Estados acordantes.¹⁷¹

Os países partes do acordo concederão também, antes ou após o registro das marcas, prazo para as manifestações pelo seu cancelamento, com o objetivo de evitar a confusão e proteger os interesses de terceiros. As condições de recebimento dos pedidos de cancelamento e oposição aos registros ficam a cargo das legislações nacionais.¹⁷²

f) *Da cooperação internacional*

É a “pedra de toque” de toda estrutura da OMC. Pode ser uma cooperação interna, a qual se realiza no âmbito da OMC, entre seus membros. A cooperação externa é a que se

¹⁶⁸ A exaustão nacional no Brasil consta nos art. 43, IV, e 132, III, e a exaustão internacional, no art. 188, II, ambos da lei nº 9.279/96.

¹⁶⁹ Art. 3º do ADPIC.

¹⁷⁰ Art. 4º do ADPIC.

¹⁷¹ Art. 63 e 68 do ADPIC.

¹⁷² Art. 15.1 e 15.5. do ADPIC e art. 124 e 165, ambos da lei nº 9.279/96.

estabelece entre o ADPIC e a OMPI e outras organizações internacionais que tratem de proteção da propriedade intelectual, tendo os Estados se comprometido a aplicar os princípios do GATT/94 e os acordos e convenções internacionais em matéria de propriedade intelectual.¹⁷³

Está prevista no ADPIC no seu preâmbulo e nos art. 66.2 (assistência mútua entre Estados), 67 (cooperação técnica), 68 e 69. Assim, os membros comprometem-se a realizar um comércio internacional isento de violação aos direitos de propriedade intelectual.

O Conselho para TRIPS, que iniciou suas atividades em 1995, supervisionará a aplicação do ADPIC pelos membros e lhes fornecerá oportunidade de fazer consultas sobre questões relativas aos direitos de propriedade intelectual. O Conselho exercerá outras funções que lhes forem confiadas pelos Estados-partes e lhes prestará assistência nos procedimentos de solução de controvérsias, estando encarregado, ainda, de organizar a cooperação com os órgãos da OMPI.¹⁷⁴

g) Da interação entre os tratados internacionais sobre a matéria

O acordo estabelece a interação entre os tratados internacionais sobre a matéria, harmonizando as normas de propriedade intelectual e respeitando as convenções e tratados já existentes, de forma que as disposições assumidas na CUP continuam em plena vigência.¹⁷⁵ Por fim, reza não ser possível aderir a apenas parte dos acordos, exceção feita aos Acordos Comerciais Plurilaterais, do Anexo 4.¹⁷⁶

BASSO afirma que o ADPIC é dirigido à proteção da propriedade intelectual relacionada ao comércio internacional, ao passo que a CUP não tem esta pretensão.¹⁷⁷

h) Da interpretação evolutiva ou revisão periódica

O acordo ADPIC não é estático, devendo alterar-se de acordo com a evolução do tema. Cada membro interpreta o acordo conforme com o seu próprio sistema interno, servindo de guia os princípios básicos nele constantes, assim como as decisões proferidas pelo OSC da OMC. Assim, o referido acordo não é auto-executável, devendo ser

¹⁷³ BASSO, *O direito internacional da propriedade intelectual*, p. 184-185.

¹⁷⁴ Art. 68 do ADPIC.

¹⁷⁵ Art. 1.3 e 2.2 do ADPIC.

¹⁷⁶ Art. 2º, incisos 2 e 3, da Ata Final da Rodada do Uruguai (Acordo Constitutivo da OMC).

¹⁷⁷ BASSO, *O direito internacional da propriedade intelectual*, p. 187.

incorporado pelos membros em suas legislações nacionais por meio de mecanismos próprios.¹⁷⁸

O Conselho para TRIPS deve rever a implementação do acordo depois de encerrado o período de transição previsto no § 2º do art. 65 e, a partir de então, implementar uma revisão de dois em dois anos.¹⁷⁹

Por fim, cabe frisar, como princípio estabelecido no art. 8º, que cada país pode estabelecer normas de interesse público em setores de vital importância para o seu desenvolvimento socioeconômico e tecnológico e medidas apropriadas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual, desde que sejam compatíveis com o acordo.

Os mecanismos necessários para proceder à revisão do acordo ADPIC encontram-se no art. X do acordo constitutivo da OMC.¹⁸⁰

1.3.3.3.2 *Normas*

a) *Parte geral*

Um de seus objetivos do ADPIC é a redução das distorções e obstáculos ao comércio internacional, a adoção de um patamar mínimo de proteção dos direitos de propriedade intelectual a ser observado em âmbito mundial, a redução do comércio internacional dos bens contrafeitos, a harmonia nas relações internacionais e a promoção de uma proteção adequada aos direitos de propriedade industrial, além de assegurar que as medidas e procedimentos destinados a fazer respeitar ditos direitos não se convertam em obstáculos ao comércio legítimo. Portanto, veio para completar as deficiências do sistema da OMPI e vincular, definitivamente, os direitos de propriedade intelectual ao comércio internacional, na busca da promoção da tecnologia e do desenvolvimento e de compromissos firmes para a solução de controvérsias, reconhecendo, para tanto, as necessidades especiais dos países de menor desenvolvimento relativo, trazendo o bem-estar social e econômico.¹⁸¹

Os países-membros concederão aos nacionais de outros membros o tratamento previsto neste acordo, considerando-se nacionais as pessoas físicas ou jurídicas que

¹⁷⁸ BASSO, **O direito internacional da propriedade intelectual**, p. 187-188.

¹⁷⁹ Art. 71.1 do ADPIC.

¹⁸⁰ Quanto ao art. 4º do ADPIC, requer-se acordo unânime para modificá-lo (apartado 2 do art. X).

¹⁸¹ Preâmbulo e art. 1.1 e 7º do ADPIC.

atendam aos critérios para usufruir da proteção estabelecida na CUP, quando os membros do acordo constitutivo da OMC forem membros da CUP.¹⁸²

Os membros ficam livres para promover em sua legislação interna proteção mais ampla ou rígida que a exigida neste acordo, desde que não contrarie as suas disposições, nem interfiram nas normas de livre comércio; também poderão determinar livremente a forma apropriada de implementar as disposições deste acordo no âmbito interno. Assim, por estabelecer apenas os padrões mínimos, o acordo não persegue a harmonização das legislações nacionais dos Estados-partes, pois existem consideráveis diferenças entre os sistemas jurídicos, particularmente entre o direito anglo-americano e o direito europeu.¹⁸³

O acordo contém, assim, certas disposições mínimas que deverão ser incluídas em qualquer lei nacional que regule os direitos de propriedade intelectual,¹⁸⁴ como também disposições que poderão ser incluídas na legislação interna de cada país-membro, desde que não contrariem este acordo.¹⁸⁵ As normas de caráter obrigatório e de imediata aplicação são as dos art. 15.1, 16.1, 16.2, relativas às marcas, e a do art. 50, relativa às medidas cautelares.

Portanto, se houver discrepância entre as legislações, cabe ao legislador interno adaptar a legislação aos padrões fixados pelo ADPIC, sob pena de ter de responder perante o OSC da OMC por violação do acordo.¹⁸⁶

b) *Regulação específica das marcas*

A Seção II da Parte II do ADPIC¹⁸⁷ é dedicada à proteção das marcas, englobando tanto as marcas para bens quanto para serviços, mais amplamente que a CUP, cujo art. 6º apenas previa marcas para bens, de fábrica ou de comércio.

¹⁸² Art. 1.3 do ADPIC.

¹⁸³ Art. 1.1 do ADPIC.

¹⁸⁴ Art. 3.1 e 4º, ambos do ADPIC.

¹⁸⁵ Art. 15.3; 17 e 19.1, todos do ADPIC.

¹⁸⁶ Existe um acordo chamado APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation), formada em 1989 entre Austrália, Brunei, Canadá, China, Chile, Coreia do Sul, EUA, Filipinas, Hong Kong, Indonésia, Japão, Malásia, México, Nova Zelândia, Papua-Nova Guiné, Singapura, Tailândia e Taiwan, para regulamentar o sistema de cooperação entre os escritórios de marcas dos seus países-membros, facilitando o registro de marcas sem a necessidade de um escritório central. BASSO, **O direito internacional da propriedade intelectual**, p. 314.

¹⁸⁷ Art. 15 a 21 do ADPIC.

O acordo estabelece o que pode ser enquadrado como marca, admitindo que os membros exijam, como condição para o registro, que os signos sejam perceptíveis visualmente, excluindo, assim, a proteção dos sinais auditivos e olfativos. Admite, ainda, que um signo inicialmente descritivo, genérico ou em geral desprovido de força distintiva, adquira dito caráter distintivo como consequência do uso anterior ao pedido de depósito da marca.¹⁸⁸

Segundo CORREA, o art. 15.1 do ADPIC alude a empresas e não às partes, como acontece em outros pontos do acordo. Porém, não limita o alcance das legislações nacionais para determinar quem pode ser legitimamente titular de uma marca, de forma que as pessoas que não levem a cabo atividades comerciais podem ser titulares do direito, como as pessoas físicas e as organizações sem fins lucrativos.¹⁸⁹

Conforme ZUCCHERINO e MITELMAN, os sinais desprovidos de poder distintivo podem ser protegidos pelas regras da concorrência desleal, podendo-se citar como típico exemplo o rugido do leão da Metro-Goldwin-Mayer.¹⁹⁰

Os signos perceptíveis visualmente que teriam poder distintivo seriam as palavras, principalmente as letras, os numerais, elementos figurativos e combinações de cores. A proteção de letras ou cores individuais tem sido permitida geralmente com base na combinação destes elementos, que indiquem que a marca originou um signo secundário entre o público, ou seja, que passaram a ter caráter distintivo.

A definição dos impedimentos ao registro de uma marca ficou a cargo das legislações nacionais, que podem impedir o registro de uma marca por outros motivos além dos estipulados no art. 15.1 do ADPIC, desde que não contrariem as disposições da CUP. O critério principal do ADPIC é o fato de os signos serem ou não capazes de distinguir bens ou serviços.¹⁹¹ Não existe uma referência explícita a respeito da proteção das marcas tridimensionais, coletivas ou de certificação. Dado o caráter de padrão mínimo do ADPIC, qualquer país pode prover tal proteção, sempre e quando o signo tenha um caráter distintivo.

¹⁸⁸ Art. 15.1. do ADPIC .

¹⁸⁹ CORREA, **Acuerdo TRIPS: régimen internacional de al propiedad intelectual**, p. 89.

¹⁹⁰ ZUCCHERINO; MITELMAN, **Marcas y patentes en el GATT: régimen legal**, p. 87-101.

¹⁹¹ Art. 15.2. do ADPIC e Art. 6º *quinquies* B.2 *in fine*, e C.1 da CUP.

O acordo estipula que os membros poderão condicionar a possibilidade de registro ao uso da marca após a sua concessão. Assim, o uso aparece como requisito para manter o registro. Não obstante, o uso efetivo não será condição para a apresentação do pedido de registro.¹⁹² Isso tudo responde à necessidade de respeitar os diferentes sistemas de aquisição do direito de propriedade sobre as marcas estabelecidos nas legislações nacionais, quais sejam: a) Sistema baseado na propriedade de uso (declarativo): a este sistema se denomina também “declarativo”, pois a propriedade da marca é adquirida pelo sujeito que a utiliza primeiro, sem necessidade de inscrição, sendo que o registro apenas consagra este uso (direito anglo-saxão e norte-americano); b) Sistema baseado na propriedade de registro (atributivo): neste sistema, denominado “atributivo”, a propriedade de uma marca e sua exclusividade de uso são obtidas mediante o registro, e não por meio do primeiro uso (países latinos – entre eles o Brasil, Europa-continental e Japão).

Conforme ZUCCHERINO e MITELMAN, o ADPIC não faz nenhuma menção à extensão temporal mínima do uso, para que os signos adquiram caráter distintivo. Dessa forma, fica este prazo ao livre arbítrio dos Estados que introduzam esta figura em suas legislações.¹⁹³

A natureza dos bens ou serviços não será obstáculo ao seu registro, regra esta que já era prevista no art. 7º da CUP para as marcas de bens. Tal regra deve ser analisada em conjunto com a norma do art. 6 *quinquies* B da CUP e outras regras do ADPIC.¹⁹⁴

Conforme ZUCCHERINO e MITELMAN, a validade de uma marca é totalmente independente da licitude do produto ou serviço aos quais se aplicará, e vice-versa. Assim é porque a licitude de um signo marcário deve ser avaliada em relação ao signo em si, e não ao produto ou serviço que distingue.¹⁹⁵

Estando o sinal registrado como marca, impede-se que terceiros, sem o consentimento do titular, usem, para designar bens ou serviços, sinais idênticos ou similares a este já registrado, quando isso possa trazer confusão. Os membros podem, porém, reconhecer os direitos daquele que usava uma marca anteriormente ao registro, sem

¹⁹² Art. 15.3. do ADPIC e art. 6º *quinquies*, C.1 da CUP.

¹⁹³ ZUCCHERINO; MITELMAN, **Marcas y patentes en el GATT: régimen legal**, p. 100-101.

¹⁹⁴ Art. 15.4 do ADPIC.

¹⁹⁵ ZUCCHERINO; MITELMAN, **Marcas y patentes en el GATT: régimen legal**, p. 114 –115.

que estivesse registrada. Está evidente a mescla entre os dois sistemas de proteção das marcas, ou seja, atributivo e declarativo.¹⁹⁶

Nem toda utilização da marca para produtos ou serviços idênticos ou similares constitui uma infração do direito de marca, mas só aquela que cause uma possibilidade de confusão, sendo que os membros poderão reconhecer o direito baseado no uso anterior. O ADPIC, porém, não determina o conteúdo e alcance que se deva dar a probabilidade de confusão, que fica nas mãos do legislador e da jurisprudência dos membros. Exceção a isso está na presunção de que há uma probabilidade de confusão quando se utiliza um signo idêntico para produtos ou serviços idênticos.¹⁹⁷

Segundo LEONARDOS, dita suscetibilidade de causar confusão no mercado pode gerar problemas probatórios, dependendo da postura do juiz ou do examinador nas fases administrativa ou judicial. A prova real da confusão tem de se assentar na postura do consumidor enganado na escolha do produto pela marca contrafeita.¹⁹⁸

ZUCCHERINO e MITELMAN entendem que o que, para uns, pode ser confundível, para outros, não o será, sendo que a similitude confusionista não só pode surgir entre marcas similares, que identifiquem os mesmos produtos ou serviços, mas também entre marcas similares que não cobrem os mesmos produtos nem distinguem os mesmos serviços.¹⁹⁹

Pelo ADPIC, estendeu-se a proteção às marcas notoriamente conhecidas, já previstas na CUP, às marcas de serviços. Quanto a isso, ressalta-se que, ao considerar uma marca notoriamente conhecida, os membros levarão em consideração o conhecimento da marca no setor pertinente do público, e não do público em geral, como ficou implícito na CUP. Para tanto, duas condições se colocam para que essa extensão possa realmente ser aplicada: a primeira é que possa haver alguma associabilidade entre as atividades da empresa contrafatora, em princípio, e a empresa titular da marca; a segunda, que possam ocorrer danos à marca notória.²⁰⁰

Assim, não se exige o uso da marca notória no país em que se procura obter a proteção. Também não se exige o uso, pois o conhecimento pode ser resultado da promoção da marca. Pode-se proteger, porém, uma marca sem que os bens e serviços

¹⁹⁶ Art. 16.1 do ADPIC.

¹⁹⁷ Art. 16.1 do ADPIC.

¹⁹⁸ LEONARDOS, TRIPS - questões controvertidas na área de marcas. Op. cit., p. 80.

¹⁹⁹ ZUCCHERINO; MITELMAN, *Marcas y patentes en el GATT: régimen legal*, p. 125.

²⁰⁰ Art. 16.2 e 16.3 do ADPIC e art. 6º *bis* da CUP.

respectivos sejam efetivamente comercializados. Mas a proteção a essas marcas renomadas é unicamente àquelas que se encontram registradas. Contudo, a marca renomada não registrada pode anuir à tutela assegurada às marcas notórias, prevista no art. 6º *bis* da CUP.

Os membros poderão estabelecer exceções limitadas aos direitos conferidos pelo registro de uma marca.²⁰¹ Segundo LEONARDOS, tais restrições ao exercício do direito de propriedade devem, pois, ser claras e objetivas para permitir uma fácil e direta interpretação.²⁰²

Ao contrário da CUP, que nada previa a respeito, o ADPIC prevê um prazo não inferior a sete anos para a duração do registro de uma marca e suas renovações, as quais podem ser prorrogadas indefinidamente. Os critérios de renovação, porém, ficam a cargo dos Estados-partes, os quais podem estipular um prazo maior que o previsto neste acordo.²⁰³ A prorrogação não cria um novo direito, mas apenas prolonga a vigência do já existente. Para que a renovação, porém, seja considerada como tal, deve-se referir à marca tal qual haja sido originariamente inscrita, pois uma modificação implicaria solicitar o registro de uma nova marca.²⁰⁴

O acordo deixa livre aos membros a possibilidade de exigirem o uso como requisito de conservação da propriedade da marca. Estipula também um prazo mínimo de três anos ininterruptos de não-uso para que o registro sofra restrições, a menos que o titular demonstre obstáculos legítimos ao não-uso, por circunstâncias alheias a sua vontade, como restrições à importação, por exemplo.²⁰⁵ Segundo CORREA, os Estados-partes não poderão limitar essas razões à “força-maior”, conceito por demais genérico, considerando as diferenças dos sistemas jurídicos dos países envolvidos.²⁰⁶

O acordo deixa de prever certos aspectos, os quais ficarão para a legislação interna de cada membro. Entre estes: não se define nem se caracteriza o uso requerido, tampouco se faz referência à intensidade que deverá ter o uso exigido, ou ao menos a necessidade de que tenha continuidade mínima; não se precisa se a presença de variações na estrutura ou desenho do signo utilizado impede ou não, e em que caso, o cumprimento do requisito de

²⁰¹ Art. 17 do ADPIC.

²⁰² LEONARDOS, TRIPS - questões controvertidas na área de marcas. Op. cit., p. 82.

²⁰³ Art. 18 do ADPIC e art. 133 da lei nº 9.279/96.

²⁰⁴ ZUCCHERINO; MITELMAN, *Marcas y patentes en el GATT: régimen legal*, p. 137.

²⁰⁵ Art. 19.1 do ADPIC e art. 5º C da CUP.

²⁰⁶ CORREA, *Acuerdo TRIPS: régimen internacional de al propiedad intelectual*, p. 99.

uso; não prevê nada acerca da possibilidade de exigir que os titulares de marcas registradas provêm seu uso; nada se dispõe acerca da anulação (caducidade) de uma marca por falta de uso; nada se dispõe de modo expresse acerca do tratamento que se deva dar por parte dos membros ao uso parcial da marca.²⁰⁷

O uso marcário, impeditivo da caducidade, pode ser realizado por um terceiro, desde que autorizado pelo titular, através de contrato de licença. O titular deve vigiar o uso da marca como forma de proteger o público, como controle de qualidade e para evitar fraudes, que podem levar ao cancelamento do registro da marca.²⁰⁸

O uso de uma marca não deverá ser sobrecarregado com exigências injustificáveis, que a impeçam de desempenhar sua função distintiva, tais como o uso com outra marca, o uso em forma especial, ou um uso que menoscabe o caráter distintivo da marca. Isso não impede a exigência de uso conjunto, mas não vinculado, de marcas que identifiquem a empresa produtora de bens e serviços com a marca de seus próprios produtos e serviços, desde que não induza à confusão.²⁰⁹

Quanto aos contratos de licença de uso e cessão de marcas, o acordo confia por inteiro aos membros a sua regulação, mas estabelece limites a esta liberdade de regulação. Em primeiro lugar, não se permitirão as licenças obrigatórias de marcas de fábrica ou de comércio. Em segundo lugar, prevê-se expressamente que a cessão poderá ser feita com independência da empresa a que pertença a marca.²¹⁰ Quanto a este último limite, a CUP permitiu que os países-membros condicionassem a validade da cessão de uma marca à transferência de parte da empresa ou negócio ao qual a marca pertence.²¹¹

Nas licenças, pode-se transferir ao licenciário não só o direito a utilizar a marca, que é o mínimo, sem o qual a licença não existe, senão também uma exclusividade, que pode chegar a que o próprio titular da marca se obrigue a abster-se de utilizá-la. Neste caso, existe licença e não cessão, pois é o titular da marca que retém os restantes direitos sobre esta e, em particular, o de acionar contra terceiros.

²⁰⁷ MASSAGUER, José; MONTEAGUDO, Montiano. Las normas relativas a las marcas de fábrica o de comercio del acuerdo sobre los ADPIC. In: PRADA, Juan Luiz Iglesias (Org.). **Los derechos de propiedad intelectual en la organización mundial del comercio** – El acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Madrid: Centro de Studios para el Fomento de la Investigación, 1997, p. 178-179.

²⁰⁸ Art. 19.2. do ADPIC.

²⁰⁹ Art. 20 do ADPIC.

²¹⁰ Art. 21 do ADPIC.

²¹¹ Art. 6º, *quarter*, da CUP.

c) *Disposições finais*

O acordo previu também normas destinadas a controlar as práticas de concorrência desleal, mas apenas nos contratos de licença, deixando liberdade aos Estados-partes para especificarem as práticas de concorrência desleal e adotarem as medidas apropriadas para impedi-las ou controlá-las, desde que compatíveis com outras disposições do acordo.²¹² Apresenta, ainda, exemplos de medidas para evitar ou controlar práticas de concorrência desleal e cria um sistema de consultas entre os Estados-partes.²¹³

O acordo estabelece as obrigações gerais e os procedimentos básicos que devem ser respeitados pelos Estados-partes na aplicação das suas normas internas de proteção dos direitos de propriedade intelectual. Assim, estabelece os procedimentos e remédios civis e administrativos,²¹⁴ as medidas cautelares,²¹⁵ as medidas relativas à área de fronteira para evitar o comércio de mercadorias falsificadas,²¹⁶ os procedimentos penais²¹⁷ e, por fim, as disposições relativas à prevenção e solução de controvérsias.²¹⁸

Assim, os membros comprometem-se a assegurar em suas legislações nacionais os procedimentos administrativos e judiciais (civis ou penais) para a aplicação de normas de proteção, de forma a permitir uma ação eficaz contra as infrações dos direitos de propriedade intelectual, não só com a previsão de remédios contra infrações posteriores, como também de remédios preventivos. Tais procedimentos devem servir de sinalizadores e trilhos, e não de embaraços e procrastinação, seguindo a lógica do bom-senso, com vistas a evitar a criação de obstáculos ao comércio legítimo e a prover ações contra seu uso abusivo.²¹⁹

O acordo detalha um sem-número de medidas que as autoridades judiciárias poderão determinar nas alfândegas, o que não foi previsto pela lei nº 9.279/96, exceto no art.198, de forma que se deve entender aplicar-se o ADPIC nestes casos. Quanto aos procedimentos, o ADPIC aprofundou mais em detalhes; já, quanto aos crimes, foi a lei nº 9.279/96 que melhor os detalhou.

²¹² O art. 195 da lei nº 9.279/96 previu os crimes contra a concorrência desleal.

²¹³ Art. 40 do ADPIC, conjugado com o art. 21 do mesmo diploma legal.

²¹⁴ Art. 42 a 49 do ADPIC. Pelo art. 62.4 do ADPIC, as decisões administrativas podem ser revistas pelas autoridades judiciais.

²¹⁵ Art. 50 do ADPIC.

²¹⁶ Art. 51 a 60 do ADPIC.

²¹⁷ Art. 61 do ADPIC.

²¹⁸ Art. 63 e 64 do ADPIC.

²¹⁹ Art. 41.1 e 62 do ADPIC, o que foi cumprido pelo previsto na lei nº 9.279/96, nos art. 168 a 175, 183 a 210 e 225.

Entre as medidas possíveis encontra-se o poder das autoridades judiciais de ordenarem a suspensão da entrada de produtos que estejam violando os direitos de propriedade intelectual, podendo se realizar medidas cautelares de busca e apreensão de produtos na alfândega, quando da entrada de bens contrafeitos,²²⁰ ou a suspensão do despacho aduaneiro de mercadorias, especialmente para evitar a entrada de bens importados e para preservar provas relevantes relativas a uma alegada violação, como a destruição das mercadorias. Pode-se também determinar a destruição ou alienação dos produtos que estejam violando os direitos de marca, sem prejuízo das demais ações do titular do direito. As referidas medidas cautelares poderão ser *inaudita altera parte*, quando houver risco de dano irreparável com a demora.²²¹

Em caso de pequenas quantidades de bens, de natureza não comercial, transportados na bagagem pessoal de um passageiro, os membros poderão deixar de aplicar as disposições referentes às medidas de fronteira estabelecidas no ADPIC.²²²

A autoridade judiciária poderá determinar que o infrator indenize o dano causado pela violação dos direitos de marca.²²³ Ao mesmo tempo, o acordo prevê os remédios cabíveis em caso de abuso dos procedimentos de proteção dos direitos marcários.²²⁴

Entre os procedimentos penais e penalidades, o ADPIC prevê prisão e/ou multas, apreensão e até destruição das mercadorias e de quaisquer bens que tenham relação com a infração.²²⁵

Quanto à aplicação do ADPIC, nenhum membro será obrigado a aplicar suas disposições antes de transcorrido um ano da entrada em vigor do acordo constitutivo da OMC. Exceção a esta regra refere-se aos países em desenvolvimento, os quais têm o direito de se beneficiar de um período adicional de quatro anos,²²⁶ e os países de menor desenvolvimento relativo, em virtude de limitações econômicas, financeiras e administrativas, os quais terão um prazo adicional de dez anos.²²⁷ Referido período

²²⁰ Bens com marca contrafeita são os que utilizam, sem autorização, uma marca que seja idêntica a outra marca registrada, em seus aspectos fundamentais, violando os direitos do titular da marca registrada. Já os bens pirateados são os bens que constituem cópias efetuadas sem a permissão do titular do direito ou de pessoa por ele autorizada, constituindo uma violação de um direito autoral ou conexo na legislação do país de importação. BASSO, *O direito internacional da propriedade intelectual*, p. 259-260.

²²¹ Art. 43, 44, 50, 54 e 59, ambos do ADPIC.

²²² Art. 60 do ADPIC.

²²³ Art. 45 do ADPIC.

²²⁴ Art. 48.1 do ADPIC.

²²⁵ Art. 61 do ADPIC.

²²⁶ Art. 65.1, 65.2 e 65.3 do ADPIC.

²²⁷ Art. 66 do ADPIC.

adicional de transição não se aplica para os art. 3º, 4º e 5º do ADPIC, que devem ser observados por todos os países, inclusive pelos que se valem do período de transição. Além disso, durante o período de transição, os países não podem estabelecer modificações nas suas legislações que resultem em um menor grau de consciência com as disposições do acordo.²²⁸

Pode-se concluir deste primeiro capítulo que as marcas, como forma de assinalar produtos, já existiam nos primórdios da civilização, ainda que não nos moldes de hoje, pois consistiam em ato unilateral do soberano a certas pessoas, de forma discricionária. A regulação legal apenas surgiu a partir do momento em que se sentiu a necessidade de regular e proteger o ato inventivo, o seu criador e o próprio consumidor destes produtos e serviços marcados, o qual teria pleno conhecimento da origem dos produtos e serviços.

Essa necessidade de proteção aumentou frente à necessidade de interação desses direitos no âmbito internacional, em vista do surgimento e crescimento cada vez maior do comércio internacional, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, oportunidade em que os países se uniram para reconstruir a economia mundial. Daí a importância dos tratados e convenções internacionais, que fixaram padrões mínimos de proteção para os Estados aderentes, além de órgão de administração destes acordos e de solução de conflitos internacionais, evitando-se a cominação de penalidades de forma unilateral por alguns Estados com maior poderio econômico.

Assim, com a finalidade de reduzir as distorções e empecilhos ao comércio internacional, somado à necessidade de uma maior e mais efetiva proteção aos direitos de propriedade das marcas, surgiram certos organismos internacionais e tratados que passaram a regular tais direitos em nível internacional, estabelecendo regras mínimas a serem obedecidas pelos países-membros, os quais se comprometem a estipular, em sua legislação interna, a efetiva e adequada proteção dos direitos marcários.

²²⁸ Art. 65.5 do ADPIC.

CAPÍTULO II – REGIME JURÍDICO BRASILEIRO DAS MARCAS

No presente capítulo, faz-se uma análise do histórico da proteção das marcas no Brasil, passando pelas primeiras leis que regulavam a matéria, até uma análise da proteção feita nas constituições brasileiras. Num segundo momento, explicitam-se as normas anteriores à lei nº 9.279/96, desde as que regulam diretamente as marcas, como a lei n.º 5.772/71, até as que se relacionam indiretamente com o assunto, como as referentes ao direito do consumidor e ao direito econômico.

Por fim, analisa-se os dispositivos da lei nº 9.279/96 e a doutrina que comenta referida lei. Nessa oportunidade, faz-se menção a questões como natureza, princípios, funções, tipos e conceito de marcas, além das inovações trazidas pela nova lei, com análise específica dos artigos relacionados ao tema, sem esquecer dos crimes contra as marcas e da exaustão do direitos de marcas. Por fim, frisa-se a relevância do tema regulado em nível internacional para a regulação de nossa lei interna.

2.1 Histórico da proteção jurídica das marcas no Brasil

2.1.1 Origem da proteção

A proteção às marcas pela ordem jurídica desenvolveu-se a partir da noção de concorrência desleal, visto que se observava ser injusto que um indivíduo se aproveitasse, em sua atividade mercantil, de bem pertencente a terceiro. Assim, progressivamente, as legislações foram se aperfeiçoando de acordo com as realidades sociais de cada época.

Com a transferência da Corte portuguesa para o Brasil, em 1808, o príncipe regente promoveu a abertura dos portos a outras nações, o que representou um passo importante no reconhecimento da proteção ao comércio internacional e à liberdade de indústria.²²⁹ O alvará de 28 de abril de 1809, no que se referia às marcas, apenas fez uma pequena menção, no item II, de que os donos de produtos manufaturados ficavam obrigados a verificar com certidões e clareza competentes que as mercadorias eram de manufatura portuguesa e indicar a fábrica de onde haviam saído.²³⁰

Em 23 de outubro de 1875, surgiu o dec. nº 2.682,²³¹ que regulamentava especificamente as marcas de fábrica e de comércio, consignando que o direito de marcar os produtos era reconhecido a qualquer industrial ou comerciante, através de sinais que os tornassem distintos no mercado consumidor, como denominações, emblemas, estampas, selos, sinetes, carimbos, relevos e invólucros de toda a espécie. Até então, apenas existiam leis regulando os direitos de inventor.²³²

Em 1882, foi aprovada a lei nº 3.129, que, conforme FURTADO, “consistiu na tentativa de adequar as legislações brasileiras anteriores às decisões do Congresso Internacional de Propriedade Industrial realizado em Paris, em 1880”.²³³ E em 28 de junho de 1884, foi aprovada no Brasil a CUP de 1883, através do dec. nº 9.233, de 28 de junho de 1884, a qual passou a regular internacionalmente o sistema da propriedade industrial.

A seguir, o dec. nº 3.346, de 14 de outubro de 1887²³⁴, estabeleceu regras básicas para os registros de marcas de fábrica e de comércio e as penas para quem reproduzisse marcas registradas, no todo ou em parte, imitasse ou usasse marcas alheias ou falsificadas. Posteriormente, o dec. nº 9.828, de 31 de dezembro de 1887, regulamentou esta última.²³⁵ Já no século XX, em 24 de setembro de 1904, pelo dec. nº 1.236,²³⁶ modificava-se o decreto precedente, mantendo-se, porém, praticamente os mesmos

²²⁹ SILVEIRA, Aplicação do acordo TRIPS no Brasil. Op. cit., p. 66.

²³⁰ BRASIL, disponível em: <http://www.inpi.gov.br/legislação. Acesso em: 7 jan.2002.

²³¹ BRASIL. **Coleção de leis da República Federativa do Brasil – CLBR**, v. 1, col. 1, p. 179.

²³² SOARES, José Carlos Tinoco. **Lei de patentes, marcas e direitos conexos: lei nº 9.279 – 14.05.1996** [Comentários]. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 12.

²³³ FURTADO, Lucas Rocha. **Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes: lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Brasília: Brasília Jurídica, 1996, p. 17.

²³⁴ BRASIL, **Coleção de leis da República Federativa do Brasil – CLBR**, v. 1, col. 1, p. 26.

²³⁵ SOARES, **Lei de patentes, marcas e direitos conexos: lei nº 9.279 – 14.05.1996** [Comentários], p. 13.

²³⁶ BRASIL. **Coleção de leis da República Federativa do Brasil – CLBR**, v. 1, col. 1, p. 91.

princípios para o registro de marcas de fábrica ou de comércio. A parte penal foi regulamentada pelo dec. nº 5.424, de 10 de janeiro de 1905.²³⁷

Em 1923, o dec. nº 16.264, de 19 de dezembro, criou a Diretoria Geral da Propriedade Industrial, especificando que os atos por esta praticados seriam publicados na *Revista da Propriedade Industrial*. A partir do Título III, o decreto trata das marcas de indústria e de comércio. O instituto da caducidade foi introduzido por este documento,²³⁸ que também condicionou a propriedade da marca ao registro e estabeleceu prazo de carência de três anos para que se iniciasse seu uso.²³⁹

O decreto-lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945,²⁴⁰ revogou todos os anteriores e consagrou a concessão de marcas de indústria, comércio e de serviços, de nomes comerciais, de títulos de estabelecimentos, insígnias comerciais ou profissionais, de expressão ou sinais de propaganda, e a repressão à concorrência desleal e aos crimes em matéria de propriedade industrial. Dessa forma, revogou, inclusive, o Código Penal na parte referente a estes últimos. Por força do art. 128 da lei nº 5.772/71, não obstante esse decreto-lei tivesse sido revogado no tocante a toda proteção especificada, permanecia em vigor em relação ao Título IV, sendo revogado totalmente pelo art. 244 da lei nº 9.279/96.²⁴¹

Na segunda metade do século, em 28 de fevereiro de 1967, o decreto-lei nº 254²⁴² revogou o anterior e estabeleceu os requisitos para o amparo da marca de serviço e as bases de segurança para as marcas notoriamente conhecidas, além de incluir um anexo com a classificação das mercadorias ou produtos e serviços para o registro das marcas de indústria e de comércio.²⁴³ Conforme REQUIÃO, o decreto-lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945, nada mais fazia do que seguir o sistema preconizado pela CUP. Quanto ao decreto-lei nº 254, teria sido desastroso, pois admitiu, entre outras coisas, a insígnia apenas como dístico quando utilizada em papéis de correspondências e anúncios.²⁴⁴

²³⁷ SOARES, *Lei de patentes, marcas e direitos conexos*: lei nº 9.279 – 14.05.1996 [Comentários], p. 13.

²³⁸ BRASIL. *Coleção de leis da República Federativa do Brasil – CLBR*, v. 3, col. 1, p. 329.

²³⁹ FURTADO, *Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes*: lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, p. 136.

²⁴⁰ BRASIL. *Coleção de leis da República Federativa do Brasil – CLBR*, v. 5, col. 2, p. 183.

²⁴¹ SOARES, *Lei de patentes, marcas e direitos conexos*: lei nº 9.279 – 14.05.1996 [Comentários], p. 13-14.

²⁴² BRASIL. *Diário Oficial da União*, Brasília, 28 de fev. 1967, p. 2883. Disponível em <<http://www.senado.gov.br>>. Acesso em: abr. 2002.

²⁴³ SOARES, *Lei de patentes, marcas e direitos conexos*: lei nº 9.279 – 14.05.1996 [Comentários], p. 14.

²⁴⁴ REQUIÃO, Rubens. As novas disposições do Código de Propriedade Industrial. *Revista do Instituto dos Advogados do Paraná – IAP*, Curitiba, n. 29, 2000, p. 218-219.

Em 1969, o decreto-lei nº 1.005, de 21 de outubro de 1969, excluiu de seu âmbito de proteção às recompensas industriais e as insígnias de comércio, possibilitando para estas últimas o requerimento de um novo pedido como marca de serviço.²⁴⁵ Excluiu também a disciplina do nome comercial e de empresa, relegando o seu registro para o Registro do Comércio ou Registro Civil, conforme o caso. Ainda, fez referência expressa à marca notória, no art. 76, itens 4 e 79.²⁴⁶ Uma alteração a este decreto foi encaminhada ao presidente da República pelo então ministro da Indústria e do Comércio, Marcus Vinicius Pratini de Moraes, por anteprojeto de lei, que recebeu o nº 309/71, o qual se converteu na lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971.²⁴⁷

Antes disso, a lei nº 5.648,²⁴⁸ de 11 de dezembro de 1970,²⁴⁹ criara o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI),²⁵⁰ que é uma autarquia federal, com sede no Rio de Janeiro, vinculada ao Ministério da Indústria e do Comércio. Além das antigas atribuições do extinto Departamento Nacional de Propriedade Industrial, de proteger a propriedade industrial, a nova lei indicava que o instituto teria por finalidade principal, no âmbito nacional, cumprir as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, sem prejuízo de outras atribuições que lhe eram cometidas, como o pronunciamento quanto à conveniência da assinatura, ratificação ou denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial e a classificação dos artigos, produtos e serviços para efeito de registro.²⁵¹

²⁴⁵ SOARES, *Lei de patentes, marcas e direitos conexos*: lei nº 9.279 – 14.05.1996 [Comentários], p. 14.

²⁴⁶ BRASIL. *Diário Oficial da União*, Brasília, 21 de out. 1969, p. 8940. Disponível em <<http://www.inpi.gov.br>>. Acesso em: abr. 2002.

²⁴⁷ SOARES, *Lei de patentes, marcas e direitos conexos*: lei nº 9.279 – 14.05.1996 [Comentários], p. 14.

²⁴⁸ BRASIL. *Diário Oficial da União*, Brasília, 14 de dez. 1970, p.10577. Disponível em <<http://www.senado.gov.br>>. Acesso em: abr. 2002.

²⁴⁹ Requião entende que o serviço da propriedade industrial passou a ser nacional em consequência de ter sido apresentada em uma tese, em 1922, no Congresso Jurídico Nacional, reunido em comemoração ao Centenário da Independência, da proposição de federalização do registro de marcas, a qual foi acolhida pelo governo e, em consequência, criada a Diretoria-Geral de Propriedade Industrial (dec. nº 16.264, de 19.12.1923), cujas funções hoje são desempenhadas, entre outras, pelo INPI. REQUIÃO, Rubens. Nova lei da propriedade industrial. *Consulex – Revista Jurídica*, Brasília-DF, ano III, n. 28, abr/1999, p. 42.

²⁵⁰ O art. 240 da lei nº 9.279/96 fez a modificação do art. 2º da lei nº 5.648/70, estipulando que o INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial.

²⁵¹ O dec. nº 68.104, alterado pelo dec. nº 77, de 1991, regulou a lei nº 5.648, de 1970, estabelecendo a estrutura interna dos serviços do INPI. Cabe frisar que, como autarquia, o INPI conta com economia própria, originária das retribuições dos usuários tomadores de seus serviços. O valor de referida retribuição é fixado por ato do Ministério da Indústria, Comércio e Turismo, mediante proposta do INPI. REQUIÃO, As novas disposições do Código de Propriedade Industrial. Op. cit., p. 222; BRASIL. *Diário Oficial da União*, Brasília, 5 de abr. 1991, p.6229. Disponível em <<http://www.senado.gov.br>>. Acesso em: abr. 2002.

Conforme TINOCO SOARES, a partir do surgimento da lei nº 5.772/71, muito se fez em prol do instituto da propriedade industrial, destacando, entre outros: o lançamento da *Revista da Propriedade Industrial*, em substituição ao *Diário Oficial da União* (Seção III), para divulgação de seus atos, despachos e decisões, bem como da matéria relacionada com seus serviços;²⁵² o estabelecimento do Sistema Aruanda, para pesquisas de marcas de indústria, de comércio ou de serviço, possibilitando a todos os usuários a consulta não só de anterioridades como também do posicionamento dos pedidos e dos registros de marcas; o estabelecimento de vários atos normativos, portarias e outros, objetivando dar um melhor enquadramento dos direitos de propriedade industrial e de sua melhor forma de proteção, etc.²⁵³

Nessa mesma década, em 1975, pelo dec. nº 74.541, o governo brasileiro promulgou a convenção que instituiu a OMPI, que tem por fim promover a propriedade intelectual em todo o mundo, pela cooperação dos Estados.²⁵⁴

Em 2 de maio de 1991, o governo federal apresentou projeto de lei sob n.º 824, que regulava os direitos da propriedade industrial, o qual foi objeto de longos estudos pela Associação Brasileira da Propriedade Industrial (ABPI), hoje intitulada Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI). A partir de então, muitas sugestões, modificações e substitutivos foram apresentados.²⁵⁵

Em 29 de junho de 1992 foi baixada a resolução nº 035, referente aos contratos de franquias, a qual foi modificada pelo ato normativo nº 115, de 30 de setembro de 1993.²⁵⁶

Finalmente, pela lei nº 9.279/96, de 14 de maio de 1996, foi aprovado o texto que hoje vigora em nosso país sobre os direitos de propriedade industrial.

²⁵² Art. 9º da lei nº 5.648, de 11/12/1970.

²⁵³ SOARES, **Lei de patentes, marcas e direitos conexos**: lei nº 9.279 – 14.05.1996 [Comentários], p. 14-15.

²⁵⁴ REQUIÃO, **As novas disposições do Código de Propriedade Industrial**. Op. cit., p. 220.

²⁵⁵ SOARES, **Lei de patentes, marcas e direitos conexos**: lei nº 9.279 – 14.05.1996 [Comentários], p. 15.

²⁵⁶ SOARES, **Lei de patentes, marcas e direitos conexos**: lei nº 9.279 – 14.05.1996 [Comentários], p. 16.

2.1.2 Constituições brasileiras

A primeira Constituição brasileira, de 1824, não reconheceu o direito às marcas, mas apenas o privilégio temporário aos inventos.²⁵⁷ Foi só a partir da Constituição de 1891 que se passou a reconhecer esse direito, mas apenas com referência às marcas de fábrica.²⁵⁸

Na Constituição de 1934, da mesma forma que na anterior, reconheceu-se o direito à propriedade da marca, referindo-se às de indústria e de comércio. Juntamente a este reconhecimento, fez referência ao direito de exclusividade ao nome comercial.²⁵⁹

A Constituição de 1937, por sua vez, não fez referência expressa aos direitos marcários. Em vários de seus dispositivos, porém, poder-se-ia enquadrar este direito, como: no reconhecimento do direito de propriedade como um dos direitos e garantias individuais; na expressa referência de que os direitos reconhecidos nesta Constituição como direito e garantia individual não excluiriam o reconhecimento de outros que pudessem surgir, obedecidos os princípios consagrados nesta ordem legal; o enquadramento da iniciativa individual e do poder de invenção como princípios da ordem econômica, fundadores da riqueza e da prosperidade nacional.²⁶⁰ Segundo FURTADO, embora não prevista no texto da Constituição de 1937 qualquer referência à proteção das marcas, havia esse reconhecimento, visto a legislação existente na época ser compatível com este normativo.²⁶¹

A Constituição de 1946 voltou a dispor expressamente sobre a proteção às marcas, com praticamente a mesma redação da Carta de 1934.²⁶² E na de 1967, assegurou-se, no mesmo dispositivo legal, a proteção às marcas de indústria e de comércio, como na anterior, os direitos do inventor e a exclusividade do nome comercial.²⁶³

A Constituição de 1969 (emenda constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969) manteve a proteção às marcas, com a mesma redação da anterior.²⁶⁴ Também a de 1988, como as anteriores, manteve a previsão expressa sobre a proteção aos direitos industriais, dispondo no art. 5º, XXIX:

²⁵⁷ BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil*. Brasília, DF: Senado, 1824.

²⁵⁸ BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil*. Brasília, DF: Senado, 1891.

²⁵⁹ BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil*. Brasília, DF: Senado, 1934.

²⁶⁰ BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil*. Brasília, DF: Senado, 1937.

²⁶¹ FURTADO, *Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes: lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*, p.18-19.

²⁶² BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil*. Brasília, DF: Senado, 1946.

²⁶³ BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil*. Brasília, DF: Senado, 1967.

²⁶⁴ BRASIL. *Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969*. Brasília, DF: Senado, 1969.

A lei assegurará aos autores dos 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.

FURTADO entende como condicionante da existência deste inciso do art. 5º o atendimento dos requisitos de “interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico do País”, de forma que o direito de propriedade industrial tem não apenas o exercício, mas, igualmente, sua existência condicionada ao atendimento de sua função social.²⁶⁵

Além desse artigo específico sobre os direitos industriais, a Constituição de 1988 disciplina, nos art. 1º, IV, e 170, *caput*, os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, disciplinando a garantia de sua aplicação no art. 173, § 4º, com a repressão ao abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.

Segundo FURTADO, a repressão à concorrência desleal, por estar elencada na Constituição de 1988 em seu art. 170, é princípio norteador de toda atividade econômica, de forma que a proteção às marcas, com respaldo na Constituição Federal (CF), interpenetra-se com a lei de repressão ao abuso da ordem econômica.²⁶⁶ Além disso, a livre concorrência deve ser entendida como forma de tutela do consumidor.²⁶⁷

Como se constata, a maior parte das Constituições previu a proteção às marcas, como espécie dos direitos de propriedade industrial, no capítulo dos direitos fundamentais, com exceção da Carta de 1824 e a de 1937. A primeira apenas reconheceu os direitos do inventor, através de privilégios temporários; a segunda não previu expressamente, mas o fez implicitamente, através do reconhecimento do direito de propriedade, dos princípios norteadores desta Constituição e das normas reguladoras da ordem econômica.

²⁶⁵ FURTADO, **Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes: lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**, p. 22.

²⁶⁶ BRASIL. Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994. Transforma o CADE em autarquia, dispõe sobre a prevenção e a repressão as infrações contra a ordem econômica e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 13 jun. 1994, p. 8437, col. 1.

²⁶⁷ FURTADO, **Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes: lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**, p. 137.

2.2 Normas anteriores a 1996

O avanço da legislação de propriedade intelectual no país deveu-se, sobretudo, à relevância do tema para a economia mundial, mas visou também atender aos compromissos internacionais do Brasil e colocar o país no patamar em que já se encontravam os principais atores do comércio mundial. Além de sua legislação específica interna, o Brasil integra em seu direito várias convenções, tratados e acordos internacionais ratificados por seu governo, os quais foram discorridos no capítulo anterior.

Além das leis específicas sobre direito de propriedade industrial, outras existem que se relacionam com a matéria, como a que estipula os crimes contra a ordem econômica, incluindo o setor de combustíveis, e as relações de consumo;²⁶⁸ a que estabelece as normas de proteção e defesa do consumidor, no que diz respeito à expectativa do consumidor projetada na marca do produto consumido ou serviço contratado.²⁶⁹

Além disso, por ter a propriedade industrial se tornado a nova riqueza mundial, houve uma aproximação do INPI com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) no combate e repressão do abuso do poder econômico exercido por meio dos direitos de propriedade industrial.²⁷⁰ Nesse sentido, a lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, instituiu normas para a defesa da concorrência e criou o CADE, estabelecendo a instância administrativa para julgamento de fatos contrários à ordem econômica, como base para defesa da concorrência (art. 1º), repressão às práticas adversas ao mercado (art. 20 e 21) ou controle preventivo das concentrações (art. 54).

Assim, em 30 de maio de 1997, foi realizado um Convênio INPI-CADE com o propósito de estabelecer uma cooperação técnica e troca de informações sobre as áreas de competência desses órgãos.²⁷¹

²⁶⁸ BRASIL, Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990. Define os crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 28 dez. 1990, p. 52534, col.2.; Lei 8.176, de 8 de fevereiro de 1991. Define crime contra a ordem econômica e cria o sistema de estoque de combustíveis. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 13 fev. 1991, p. 2805, col. 1.

²⁶⁹ BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. *Diário Oficial da União – Supl.*, Brasília, DF, 12 set. 1990, p. 1, col.1.

²⁷⁰ SILVEIRA, Newton. *O sistema de propriedade industrial brasileiro*. São Paulo, mar. 2001, p. 3. Acesso em: 6 de novembro de 2001.

²⁷¹ DIAS, José Carlos Vaz e. Os princípios da legalidade e da competência e os limites de atuação do INPI no direito da concorrência. *Revista do IBRAC*, São Paulo, v. 5, n. 9, 1998, p. 14.

DIAS ressalta que os direitos sobre as marcas são ativos empresariais determinantes do grau de competitividade, o que pode dar margem ao interesse do CADE em determinar uma dominação de mercado relevante e o seu exercício abusivo, a eliminação de cláusulas consideradas anticoncorrenciais ou, ainda, a interrupção do processo de registro da marca, com envio do contrato ao CADE para averiguar a existência de implicações negativas à livre concorrência.²⁷²

O monitoramento, julgamento e repressão dos abusos do poder econômico praticado através de condutas comerciais não são, portanto, da competência do INPI, mas de órgãos governamentais especificados na lei nº 8.884/94; quanto aos *dumping*, são da competência da Secretaria de Comércio Exterior (SECEX).

A lei nº 8.884/94, em seu art. 30, faculta, entretanto, que quaisquer terceiros solicitem dos órgãos competentes a averiguação anticompetitiva de atos ou condutas comerciais em processos administrativos, entre os quais se poderia enquadrar o INPI. Entende, porém, DIAS que, mesmo com a inegável aproximação do INPI ao CADE, da leitura da lei nº 9.279/96 e do art. 2º da lei nº 5.648/70, o INPI não estaria legitimado a realizar incursões em assuntos de ordem econômica, mas apenas o CADE.²⁷³

2.2.1 Lei nº 5.772/71

Pela análise da lei nº 5.772/71, far-se-á um apanhado dos artigos vigentes à época e que não mais o são pela atual lei que regula a propriedade industrial.²⁷⁴

Do rol de direitos de propriedade industrial contemplado na lei analisada neste tópico, a proteção à “expressão ou sinal de propaganda” foi eliminada pela lei atual.²⁷⁵ Quanto ao título do estabelecimento e ao nome comercial, já na lei nº 5.772/71 não mais havia proteção através da Lei de Propriedade Industrial, mas, sim, pela Lei do Registro do

²⁷² DIAS, Os princípios da legalidade e da competência e os limites de atuação do INPI no direito da concorrência. Op. cit., p. 15-21.

²⁷³ DIAS, Os princípios da legalidade e da competência e os limites de atuação do INPI no direito da concorrência. Op. cit., p. 20-21.

²⁷⁴ BRASIL. Lei nº 9.279, de 14/05/1996, *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 15 de maio de 1996.

²⁷⁵ Segundo o art. 73 da lei nº 5.772/71, “expressão ou sinal de propaganda era toda legenda, anúncio, reclame, palavra, combinação de palavras, desenhos, gravuras, originais e característicos que se destinem a emprego como meio de recomendar quaisquer atividades lícitas, realçar qualidade de produtos, mercadorias ou serviços, ou a atrair a atenção dos consumidores ou usuários”. As marcas poderiam fazer parte delas (art. 74 da lei nº 5.772/71). Já a lei nº 9.279/96, no art. 124, VII, prevê que não são passíveis de registro como marca o sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda.

Comércio.²⁷⁶ A proteção da propriedade industrial previa as falsas indicações de procedência. Por sua vez, a lei atual prevê proteção mais ampla, ao referir às falsas indicações geográficas, o que engloba as indicações de procedência e a denominação de origem.²⁷⁷

REQUIÃO foi um crítico contumaz da expressão “Código de Propriedade Industrial”, utilizado pela lei nº 5.772/71, entendendo que era apenas lei “especial”, não importando em verdadeira e própria codificação das normas relativas à propriedade industrial. Argumentava o autor que, para haver codificação, deveria haver completa disciplinação da matéria de forma a incluir também o nome comercial e o título do estabelecimento.²⁷⁸

Na lei nº 5.772/71, entendiam-se como registráveis as marcas de indústria, comércio, serviço e genéricas,²⁷⁹ já, pela lei atual, as marcas passaram a um só conceito, ou seja, marca de produto e de serviço, eliminando-se a marca genérica²⁸⁰ e restringindo-se a possibilidade de registro das hoje conhecidas marcas tridimensionais.²⁸¹ Naquela, não se enquadravam os direitos de propriedade industrial como espécie alguma de bem, o que veio a ser regulado pela atual lei, que os enquadra como bens móveis para os efeitos legais.²⁸²

A lei nº 5.772/71 especificou melhor a abrangência do registro de marcas ao dizer que correspondia à classe de sua atividade. Já a lei nº 9.279/96 não detalhou dessa forma, apenas referindo que o registro distingue produtos ou serviços semelhantes ou afins, de origem diversa.²⁸³

Quanto aos requerentes do registro de marca, previa-se, no normativo de 1971, que somente as pessoas jurídicas, de direito público ou privado, poderiam requerê-las, ao passo que, na lei atual, prevê-se tanto as pessoas jurídicas quanto às físicas. Ao contrário da atual, a lei anterior previa, ainda, que a pessoa domiciliada no exterior poderia registrar uma marca como brasileira, desde que provasse que se relacionava com sua atividade industrial, comercial ou profissional e fosse exercida efetiva e lícitamente no país de

²⁷⁶ Art. 2º, b, 63, 73 a 76, e 119 da lei nº 5.772/71, e art. 2º da lei nº 9.279/96.

²⁷⁷ Art. 2º, c, e 70 a 72, da lei nº 5.772/71, e art. 2º, IV, e 176 a 182, da lei nº 9.279/96.

²⁷⁸ REQUIÃO, As novas disposições do Código de Propriedade Industrial. Op. cit., p. 219-220.

²⁷⁹ Art. 2º, b, e 61.

²⁸⁰ Art. 2º, III e 123, I.

²⁸¹ Art. 122 e 124, XXI e XXII. Na lei nº 5.772/71, o legislador procurou restringir estas marcas através do rol dos signos irregistráveis, nos art. 65, item 7 e 18.

²⁸² Art. 5º da lei nº 9.279/96.

²⁸³ Art. 59 da lei nº 5.772/71 e art. 123, I, da lei nº 9.279/96.

origem.²⁸⁴ Igualmente, previa os sinais que eram passíveis de registro como marca e os que não o eram. Já, na atual, não se descreve o que é passível de registro, apenas se requerendo que sejam sinais visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.²⁸⁵ As proibições de registro em ambas as leis são praticamente as mesmas, sendo que, na lei atual, houve apenas um acréscimo de fatos, como os incisos XII, XVIII e o XXIII do art. 124.

Na lei nº 5.772/71, havia a previsão de marcas renomadas, chamadas “notórias”, que necessitavam ser registradas e tinham proteção em todas as classes. Por sua vez, a lei atual previu duas novas espécies: as de alto renome, substitutas da marca notória, e as notoriamente conhecidas, em atenção ao disposto no art. 6º *bis* da CUP.²⁸⁶

Quanto a essas marcas renomadas, a lei atual não previu duas condicionantes previstas na lei anterior, que era a possibilidade de confusão quanto à origem e o prejuízo para a reputação da marca. Como exemplo, GUSMÃO cita a marca Continental, a qual foi declarada notória pelo INPI, o que não impediu que convivesse com a marca Continental para fogões, geladeiras, bares e restaurantes e com a marca Intercontinental, para hotéis, pois não se verificaria o risco de confusão quanto à origem ou qualquer risco para a reputação da marca.²⁸⁷

Relativamente ao direito de prioridade, previa-se na lei de 1971 que o pedido seria feito no ato de depósito ou nos cento e vinte dias subsequentes, sob pena de perda da prioridade. Na lei atual, prevê-se que o pedido também será no ato de depósito, podendo ser suplantado dentro de sessenta dias por outras prioridades anteriores e, caso não tenha sido feito na data do depósito, poderá sê-lo nos quatro meses seguintes.²⁸⁸

A lei anterior, ao contrário da atual, disciplinava que poderiam ser registradas como marcas, denominações semelhantes, destinadas a distinguir produtos farmacêuticos ou veterinários, com a mesma finalidade terapêutica, salvo se houvesse flagrante possibilidade de erro, dúvida ou confusão para o consumidor, sendo que essa marca somente poderia ser usada com a marca genérica a que se refere o art. 61 e com igual destaque.²⁸⁹

²⁸⁴ Art. 62 e 69 da lei nº 5.772/71 e art. 128 da lei nº 9.279/96.

²⁸⁵ Art. 64 e 65 da lei nº 5.772/71 e art. 122 e 124 da lei nº 9.279/96.

²⁸⁶ Art. 67 da lei nº 5.772/71 e art. 125 e 126 da lei nº 9.279/96.

²⁸⁷ GUSMÃO, José Roberto D’Affonseca. Marcas de alto renome, marcas notoriamente conhecidas e usurpação de signos famosos. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, XVI, 1996, São Paulo. *Revista da ABPI*, São Paulo, p. 51.

²⁸⁸ Art. 68 da lei nº 5.772/71 e art. 127 da lei nº 9.279/96.

²⁸⁹ Art. 80 da lei nº 5.772/71.

Não haveria proteção assegurada a marca, expressão ou sinal de propaganda que fosse usada com modificação ou alteração dos seus elementos característicos, constantes do certificado de registro, o que a lei atual disciplina com a penalidade de caducidade.²⁹⁰

Quanto ao prazo de vigência do registro de marca, a lei atual modificou parte da lei de 1971, estipulando dez anos, contados da data da concessão do registro e não mais da data da expedição do certificado. Inovou, ainda, quando previu que, mesmo após passado o prazo para pedido de renovação, que deve ser feito durante o último ano de vigência do registro, o titular do mesmo poderá fazê-lo nos seis meses subsequentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.²⁹¹

Com referência à cessão dos direitos sobre a marca e a licença de uso de marca, a lei atual praticamente repete a lei anterior. Quanto à licença, a lei atual prevê além da lei anterior, dizendo que o licenciado pode ser investido de poderes de defesa da marca e que a licença somente produz efeitos a partir da data da publicação, e não da averbação, como na lei anterior, sendo que, para a prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI. A forma de transferência, qual seja, *inter vivos* ou *causa mortis*, era prevista na lei anterior, que também determinava que o licenciado deveria estar devidamente estabelecido, o que não é previsto na lei anterior.²⁹²

A estipulação da extinção e caducidade do registro, constantes na lei de 1971, é repetida na lei atual, a qual acresce que a renúncia do titular poderá ser total ou parcial. Quanto à caducidade, a lei anterior previa o prazo de dois anos sem uso, ou se este for interrompido por mais de dois anos consecutivos. Já a lei atual estipula um prazo maior, de cinco anos consecutivos, ou, ainda, se neste prazo a marca tiver sido usada com modificações que impliquem alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.²⁹³

Na lei de 1971, a nulidade somente poderia ser declarada judicialmente, mas a concessão do registro poderia ser revista administrativamente se tivesse infringido os art. 62, 64, 65, 66 e 76. Tal revisão somente poderia ser iniciada dentro dos seis meses, contados da concessão do registro, cabendo recurso desta decisão, o que não é previsto na lei atual.²⁹⁴

²⁹⁰ Art. 84 da lei nº 5.772/71 e art. 143, II, da lei nº 9.279/96.

²⁹¹ Art. 85 da lei nº 5.772/71 e art. 133 da lei nº 9.279/96.

²⁹² Art. 87 e 90 da lei nº 5.772/71 e art. 135 e 139 da lei nº 9.279/96.

²⁹³ Art. 93 a 97 da lei nº 5.772/71 e art. 142 da lei nº 9.279/96.

²⁹⁴ Art. 99, 101, *caput* e §§ Iº e 3º da lei nº 5.772/71.

2.3 A lei nº 9.279/96

Conforme já referido no capítulo I, a partir das negociações da Rodada do Uruguai do GATT/94, o Brasil viu-se obrigado a modificar sua legislação interna, adequando-a aos novos rumos tomados pela propriedade industrial em âmbito mundial. Em consequência, surgiu a lei nº 9.279/96, a qual passou a regular os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, entre os quais as marcas e a concorrência desleal. Traz como novidades, entre outras coisas, as marcas coletivas e de certificação,²⁹⁵ a substituição das indicações de procedência por indicações geográficas, os crimes contra a propriedade industrial e os crimes de concorrência desleal.

2.3.1 Definição legal de marca

As marcas fazem parte do direito de propriedade industrial, o qual integra o direito de propriedade intelectual. Pode-se dizer ainda que os direitos de propriedade industrial são divididos em três categorias básicas: os direitos referentes às criações industriais, aos sinais distintivos ou marcas e à concorrência desleal. As marcas não constituem uma criação industrial, um ato do espírito, mas, sim, uma designação de um produto ou de um serviço.

OLIVEIRA define marca como “todo sinal distintivo aposto facultativamente aos produtos e serviços para identificá-los e diferenciá-los”.²⁹⁶

Para FURTADO,

constitui marca todo nome ou sinal hábil para ser aposto a uma mercadoria ou produto ou a indicar determinada prestação de serviço e estabelecer para o consumidor ou usuário uma identificação. É importante destacar que o sinal ou nome não é o produto, acresce-se a ele.²⁹⁷

²⁹⁵ O ADPIC não as regulou; a CUP regulou apenas as marcas coletivas, no art. 7º *bis*.

²⁹⁶ OLIVEIRA, Maurício Lopes de. **Propriedade industrial: o âmbito de proteção à marca registrada**. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2000, p. 1.

²⁹⁷ FURTADO, **Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes: lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**, p. 105.

Marca, conforme LOUREIRO, “é um sinal visualmente perceptível apostado sobre um produto ou que acompanha o produto ou o serviço, e que se destina a diferenciá-los de outros similares”.²⁹⁸

Para BASTOS, “é o signo usado para identificar os produtos ou serviços de uma empresa, distinguindo-os de outros iguais ou semelhantes de outra empresa”.²⁹⁹

Pelo que se pode constatar dos conceitos transcritos, a marca necessita ser um sinal com características que permitam a identificação do produto ou serviço e o diferencie de outros concorrentes; nem todos os autores, contudo, frisaram a necessidade de serem sinais visualmente perceptíveis.

2.3.2 Funções das marcas

a) *Distintiva*

Para ser passível de registro e de proteção jurídica, é essencial que o signo seja capaz de exercer a função de distinguir um produto ou um serviço de outro, o que exige seja perceptível, conforme estipula o art. 122 da lei nº 9.279/96. As demais funções das marcas estão subordinadas à função distintiva, pois sem ela não há signo marcário.³⁰⁰ Por essa razão, veda-se o registro de sinais que contenham expressão genérica, de uso comum, vulgar ou necessária, pois estes são destituídos de qualquer cunho distintivo.³⁰¹

Referida função serve para situar e caracterizar produtos ou serviços no mercado e expandir os negócios, dando proteção tanto para o titular da marca, que encontra um meio de distinguir-se de seus concorrentes e de afirmar o valor de seus produtos, como para o consumidor, que assegura o produto que deseja adquirir.

b) *De indicação de origem*

OLIVEIRA entende que esta função não significa, necessariamente, a identificação do produtor, o que, muitas vezes, é indiferente para o consumidor, o qual está familiarizado

²⁹⁸ LOUREIRO, *A lei de propriedade industrial comentada* (lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996), p. 225.

²⁹⁹ BASTOS, *Dicionário brasileiro de propriedade industrial e assuntos conexos*, p. 147.

³⁰⁰ OLIVEIRA, Maurício Lopes de. A imprecisão da definição legal de marca. *Revista da ABPI*, São Paulo, n. 38, jan./fev. 1999, p. 20.

³⁰¹ Art. 124, VI, da lei nº 9.279/96.

com a marca, mesmo sem saber quem produz o produto ou serviço.³⁰² Além disso, uma marca é transmissível através de cessão ou contrato de licença, sem que o consumidor tome conhecimento, o que demonstra que a transmissão da marca poderá ocorrer sem que o novo proprietário incorpore a antiga empresa fabricante.

Com a interdependência econômica entre países, a identificação de um fabricante e seus produtos ou serviços requer uma regulamentação eficiente tanto em nível nacional como no internacional.³⁰³ Isso não significa, porém, que os produtos tenham de ser fabricados em determinado local ou por certo fabricante, ou que os serviços tenham de ser prestados no local dos negócios.³⁰⁴

Há marcas que são formadas pelo nome do fabricante ou, o nome deste, aparece na etiqueta ou rótulo do produto, independente da marca, o que poderá identificar a origem do produto.³⁰⁵ A experiência que os consumidores têm de determinada marca conta muito no momento da escolha do produto ou serviço, independentemente do conhecimento que podem ter da empresa origem das mercadorias ou serviços.³⁰⁶

Uma bandeira, um escudo ou um emblema podem resultar enganosos porque o consumidor presume que o bem tem sua origem no país, estado ou município cujo símbolo identifica, ou porque pensa que foi fabricado ou vendido sob o controle de qualidade do ente público, ou seja, o consumidor pensa que determinado produto tem uma certa procedência geográfica.³⁰⁷

c) *De garantia de qualidade*

A fidelidade do consumidor na compra de certos produtos ou na aquisição de serviços supõe uma estabilidade na qualidade. Não obstante isso, não é obrigação do titular da marca a manutenção da qualidade uniforme que o consumidor espera encontrar no produto ou serviço, mas é sua obrigação não utilizar marcas enganosas, que sejam

³⁰² OLIVEIRA, Maurício Lopes de. A imprecisão da definição legal de marca. Op. cit., p. 21

³⁰³ GROTH, Marcos. UE e GATT: influências na regulamentação sobre marcas no Mercosul. *Revista de Direito Econômico Internacional*, n. 1. Florianópolis, 9 de março de 2001. Disponível em: <http://www.ccj.ufsc.br/iri>. Acesso em: 20 dez. 2000, p. 1.

³⁰⁴ SILVEIRA, A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial (lei n.º 9.279, de 14-5-1996), p. 24-26.

³⁰⁵ OTAMENDI, *Derecho de marcas*, p. 9.

³⁰⁶ ZUCCHERINO; MITELMAN, *Marcas y patentes en el GATT: régimen legal*, p. 83.

³⁰⁷ BERTONE; CUEVAS, *Derechos de marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales*, p. 16.

suscetíveis de induzir a erro o consumidor quanto às características dos produtos ou serviços.³⁰⁸

Podem existir bens da mesma marca, mas de qualidade diversa, além de uma marca poder ser utilizada pelos mais diversos produtos.³⁰⁹ O consumidor que adquire um bem cuja qualidade é substancialmente inferior à de outros bens portadores de idêntica marca carece de ação contra o dono da marca.³¹⁰

BERTONE e CUEVAS entendem que a atuação do Estado a respeito das infrações marcárias manifesta o interesse em se assegurar um regime vinculado com a confiança pública e a proteção do sistema econômico de um país.³¹¹ Nos países subdesenvolvidos, geralmente as marcas estrangeiras são associadas a fator de qualidade dos produtos e serviços.

d) *Publicitária*

Nos dias atuais, os conceitos de marketing e economia estão intimamente relacionados, de forma que as empresas têm dado maior valor a essa conjugação como fator de extrema importância para a definição da estratégia empresarial.³¹² Em vão seriam, pois, os esforços para lograr a melhor qualidade se o produto ou serviço é desconhecido. Mas esta publicidade deve cumprir sua função e não causar enganos ao consumidor ao adquirir um produto ou serviço.³¹³

2.3.3 Natureza das marcas

Os direitos de propriedade industrial são enquadráveis como bens móveis, de natureza patrimonial.³¹⁴ Pela vertente estritamente patrimonial, porém, as marcas consistem em direitos reais sobre bens imateriais. Adentram, todavia, também nos direitos de personalidade, podendo ser formadas por nome ou imagem de pessoa, ou por obras artísticas ou seus títulos. Por outro lado, referidos bens são objeto de negócios jurídicos de

³⁰⁸ ZUCCHERINO; MITELMAN, *Marcas y patentes en el GATT: régimen legal*, p. 84.

³⁰⁹ BERTONE; CUEVAS, *Derechos de marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales*, p. 28.

³¹⁰ BERTONE; CUEVAS, *Derechos de marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales*, p. 41.

³¹¹ BERTONE; CUEVAS, *Derechos de marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales*, p. 66.

³¹² LEONARDOS, Tomaz Henrique. Taxionomia moderna das marcas. *Revista ABPI*, São Paulo, n. 47, jul/ago. 2000, p. 41.

³¹³ OTAMENDI, *Derecho de marcas*, p. 12.

³¹⁴ Art. 5º da lei nº 9.279/96.

alienação ou licença de exploração, matéria dos direitos obrigacionais, ramo este no qual também se incluem os atos ilícitos de concorrência desleal.³¹⁵

FURTADO conclui, quanto à natureza jurídica dos direitos decorrentes da propriedade industrial, que a grande maioria da doutrina e da jurisprudência entende ser de natureza real, ou seja, conferem a seu titular um direito de propriedade.³¹⁶

LYRIO afirma que o direito de marcas é direito substancial conferido constitucionalmente, não estando mais preso ao conceito de corporiedade que o direito romano estipulava para a posse, propriedade e domínio, pois ditos bens podem ser objeto de penhora, venda, transferência.³¹⁷

Assim, verifica-se que não há um consenso na doutrina quanto à natureza dos direitos sobre a propriedade industrial.

No que se refere à origem, as marcas podem ser divididas em estrangeira e brasileira; esta regularmente depositada no Brasil, por pessoa domiciliada no país; aquela se dividindo em: a) a regularmente depositada no Brasil por pessoa domiciliada no país; b) a que, depositada regularmente em país vinculado a acordo ou tratado do qual o Brasil seja partícipe, ou em organização internacional da qual o país faça parte, é também depositada no território nacional no prazo estipulado no respectivo acordo ou tratado, e cujo depósito no país contenha reivindicação de prioridade em relação à data do primeiro pedido.³¹⁸

Quanto ao uso, as marcas podem ser: de produto ou serviço, de certificação e coletivas.³¹⁹

OLIVEIRA diz que a definição do art. 123, I, da lei nº 9.279/96 é imprecisa, considerando-se a delimitação do que é *origem diversa*, o que se repete no art. 15.1 do ADPIC. Afinal, uma marca também serve para distinguir um produto ou serviço de outro idêntico, quando ambos tenham uma única origem. Ora, uma empresa pode, p.

³¹⁵ SILVEIRA, **O sistema de propriedade industrial brasileiro**, p. 1.

³¹⁶ FURTADO, **Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes: lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996**, p. 123.

³¹⁷ LYRIO, Alexandre da Cunha. **Proteção das marcas de indústria e comércio e do nome comercial**. **Revista da ABPI**, São Paulo, n. 47, jul./ago. 2000, p. 47.

³¹⁸ INMETRO. **Procedimento e legislação**. Disponível em: <<http://www.inmetro.gov.br>> Acesso em: 05 abr. 2001.

³¹⁹ Art. 123 da lei nº 9.279/96.

ex., produzir vinhos de qualidades diferentes, identificando-os através de marcas distintas. Neste caso, a marca servirá para distinguir produtos idênticos de uma mesma empresa.³²⁰

Apesar de a lei nº 9.279/96 não mais fazer distinção entre marca de comércio e de indústria, ambas são conceitualmente distintas. A primeira é aquela aposta pelo comerciante ou distribuidor nos produtos, em acréscimo à do fabricante, coexistindo lado a lado, pois não é lícito ao comerciante suprimir a marca do fabricante sem sua expressa concordância. Acaso o comerciante coloque sua marca no produto sem que nele conste outra marca, a sua atuará como marca de fábrica, respondendo perante o consumidor como se o fabricante fora.³²¹

A marca coletiva³²² serve para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade, somente podendo ser registrada em nome desta, devendo constar do pedido de registro o regulamento de utilização. O referido registro concede o uso da marca a qualquer de seus membros, independentemente de licença, desde que a respectiva autorização se encontre no regulamento de utilização.³²³

A marca de certificação não tem o intuito de distinguir produtos ou serviços, mas apenas de atestar a sua conformidade com determinadas normas ou especificações técnicas, de forma que esta marca será acrescida à marca já existente na mercadoria ou serviço.³²⁴ Trata-se de um verdadeiro selo de qualidade, conferido por uma associação, por exemplo, a todos os seus membros que, como condição primeira, devem adequar-se àquelas normas técnicas/qualitativas de produção ou de prestação de serviços, impostos pela associação.³²⁵

A legitimidade, portanto, para a obtenção da marca em tela será da entidade, sendo, inclusive, uma das causas de extinção do registro o desaparecimento daquela, cabendo-lhe, ainda, adotar medidas voltadas ao controle do uso da marca, sob pena de extinção da mesma.³²⁶

³²⁰ OLIVEIRA, Maurício Lopes de. Definição legal de marca. *Consulex – Revista Jurídica*, Brasília-DF, n.º 28, p. 54-56, abr./1999, p. 3.

³²¹ SILVEIRA, A **propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial** (Lei 9.279, de 14-5-1996), p. 25.

³²² Pode-se citar como exemplo destas marcas as seguintes siglas: CUT, Fiesp, ABPI, etc.

³²³ Art. 123, III, 128, § 2º, 147 e 150, todos da lei nº 9.279/96.

³²⁴ Art. 123, II, da lei nº 9.279/96.

³²⁵ Constituem exemplos destas marcas o sinal do INMETRO, que atesta a qualidade de um produto, sua durabilidade, o sinal da ABIC, que atesta que determinado café possui 100% de pureza, e o sinal da ISO.

³²⁶ Art. 151, I e II, da lei nº 9.279/96.

Conforme FABBRI JR., o art. 128, § 3º, da lei nº 9.279/96 não determina, com a necessária clareza, se a pessoa que tem legitimidade ativa para requerer as marcas de certificação haverá de ser física ou jurídica. Afirma o autor que um dos elementos característicos destes tipos de marca é conferir uma distinção aos membros de uma certa coletividade, de forma que o mesmo requisito exigido pelo legislador em relação ao requerente da marca coletiva (“entidade”) aplica-se ao da marca de certificação.³²⁷

Pode uma marca de produto ou serviço ser, ao mesmo tempo, coletiva, por pertencer a uma associação, e de certificação, por ter adquirido o selo de conformidade do produto a certos padrões técnicos.

O registro da marca coletiva e de certificação é passível de extinção pelas mesmas causas a que se sujeita a marca comum e, além delas, quando deixar de existir a entidade ou quando for utilizada fora das condições previstas no regulamento.³²⁸

Quanto à renúncia e à caducidade, a lei apenas se refere às marcas coletivas, estipulando, quanto à primeira, que somente é admitida quando feita nos termos do contrato social ou estatuto da entidade renunciante e, quanto à segunda, no caso de a marca não ser utilizada por mais de um dos membros da coletividade.³²⁹

2.3.4 Princípios relativos às marcas

a) *Da novidade*

A novidade é relativa no sentido de que o sinal não tenha sido objeto de registro por um concorrente do mesmo setor de atividade. Assim, basta que o sinal seja de fantasia e tenha um significado novo, podendo já ser uma marca registrada em nome de terceiro, desde que em classes diferentes ou esteja sendo usada de maneira diferente.³³⁰

Este princípio conforma-se com o da especialidade e o da anterioridade, pois é suficiente que o sinal a ser depositado não esteja sendo utilizado na mesma época, no

³²⁷ FABBRI JR, Marcas tridimensionais, de certificação e coletivas sob a perspectiva da nova legislação de propriedade industrial. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, XV, 1995, São Paulo. *Revista ABPI*, São Paulo, p. 58.

³²⁸ Art. 151 da lei nº 9.279/96.

³²⁹ Art. 152 e 153 da lei nº 9.279/96.

³³⁰ BASSO, *O direito internacional da propriedade intelectual*, p. 181; LOUREIRO, *A lei de propriedade industrial comentada* (lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996), p. 230.

mesmo setor ou classe de atividade, sendo, portanto, considerado novo. Se o titular da marca vier a perdê-la, e esta se tornar esquecida, nada impede que outrem dela se utilize.³³¹

As marcas notórias ou de alto renome registradas no Brasil constituem uma exceção a esse princípio, pois não poderão ser utilizadas mesmo em outros ramos de atividade.³³²

b) *Da anterioridade*

Caracteriza-se pela não-existência de sinal idêntico ou semelhante, com data de depósito anterior para o mesmo produto ou serviço. Só é considerada em relação a produtos ou serviços similares, pois, se for em produtos (classes) distintos, a convivência paralela das marcas torna-se possível. A lei n.º 9.279/96 não refere expressamente este princípio, apenas o fazendo indiretamente no art. 124, XIX.³³³

Assim, para que um sinal seja registrado como marca, não pode estar sendo utilizado anteriormente por terceiro. Exceção a este princípio está no art. 126 da lei n.º 9.279/96, que fala das marcas notoriamente conhecidas, e no caso do parágrafo 1º do art. 129 da mesma lei, que consagra o direito de prioridade no registro daquele que possuía e usava uma marca de fato.

c) *Da especialidade*

O mesmo sinal marcário pode ser utilizado em outro produto ou serviço, desde que seja em um ramo comercial diferente. Mas, para tanto, deve-se analisar se pode ou não haver possibilidade de confusão, dada a afinidade dos produtos, pois o consumidor pode identificá-los com uma origem comum. A exceção a esta regra encontra-se nas marcas de alto renome, do art. 125 da lei n.º 9.279/96, que protege todos os segmentos, desde que registrada, impondo a necessidade de alargamento de sua proteção além dos limites fixados por essas regras tradicionais.³³⁴ Especificamente quanto a este princípio, a legislação brasileira introduziu, pela lei n.º 5.772/71, uma exceção nos seguintes termos: possibilidade de confusão quanto à origem e prejuízo à reputação da marca.³³⁵

³³¹ BASSO, *O direito internacional da propriedade intelectual*, p. 181

³³² LOUREIRO, *A lei de propriedade industrial comentada* (lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996), p. 230.

³³³ BASSO, *O direito internacional da propriedade intelectual*, p. 22-23.

³³⁴ LOUREIRO, *A lei de propriedade industrial comentada* (lei 9.279, de 14 de maio de 1996), p. 231.

³³⁵ Art. 124, XIX, parte final, e art. 130, III, ambos da lei n.º 9.279/96.

Assim, o referido princípio assegura a proteção marcária para os produtos, mercadorias ou serviços especificamente na classe em que foi registrada, aplicando-se também no caso de colidência entre a marca e o nome comercial, quando houver risco de confusão.³³⁶

d) *Da territorialidade*

O uso exclusivo da marca somente é reconhecido estritamente dentro do território do país em que ela foi regularmente registrada, salvo exceções decorrentes da aplicação de acordos ou convenções internacionais, que podem admitir a existência de uma entidade supranacional competente para o registro dos pedidos de marca, cuja validade se estenderia a todos os países membros do acordo.³³⁷

Essa limitação territorial absoluta do direito foi derogada no âmbito dos países signatários da CUP, cujo art. 6º *bis*, introduzido pela Revisão de Haia de 1925, estendeu o campo de proteção de uma marca depositada ou usada em um dos países-membros da convenção ao território dos outros membros em que a marca for considerada “notoriamente conhecida”, independentemente de prévio registro.³³⁸

Com base nesses princípios nacionais, portanto, a marca será registrada se, no momento do depósito do pedido, não existir outra idêntica, semelhante ou afim anteriormente registrada na classe para a qual se requer o registro, passível de causar confusão ou associação com marca alheia.³³⁹

2.3.5 Apresentação das marcas

As marcas podem se exteriorizar de várias formas, quais sejam: a) *nominativa*: constituída apenas por palavras ou grupos de palavras que se representam através de inscrições de uso comum;³⁴⁰ b) *figurativa*.³⁴¹ também chamada de “emblemática”, que

³³⁶ LOUREIRO, *A lei de propriedade industrial comentada* (lei 9.279, de 14 de maio de 1996), p. 232.

³³⁷ Art. 129 da lei nº 9.279/96.

³³⁸ No mesmo sentido o art. 16.2 do ADPIC.

³³⁹ Art. 123, I, e 124, XIX e XXIII, da lei nº 9.279/96.

³⁴⁰ BASTOS, *Dicionário brasileiro de propriedade industrial e assuntos conexos*, p. 161.

³⁴¹ Conforme Oliveira, a marca figurativa *Lacoste* surgiu do nome do tenista francês René Lacoste, que tinha a fama de extremamente agressivo em quadra. A partir do momento em que bordou um crocodilo do lado esquerdo de peito, em uma camisa branca, perfeita para a prática do esporte, surgiu a marca *Lacoste*. OLIVEIRA, Maurício Lopes de. A proteção *in genere* da marca figurativa. *Revista da ABPI*, São Paulo, n.34, mai/jun.1998, p. 36.

pode se apresentar sob a forma de desenhos, imagens, cores, impressões, gravuras, símbolos, figuras, em suma, sinais gráficos de modo geral, ou seja, são impronunciáveis e só podem ser percebidos pela vista;³⁴² c) *mista*: constituída da combinação das marcas figurativas e nominativas.³⁴³; d) *tridimensional*: signo distintivo cujo componente diferenciador se caracteriza pela forma de um objeto.³⁴⁴

Segundo LOUREIRO, as marcas nominativas são aquelas que podem ser escritas e pronunciadas e as mistas, as compostas por uma reunião de elementos de modo que nenhum deles pode ser protegido isoladamente.³⁴⁵ LEONARDOS entende como mista a marca composta de uma ou mais palavras grafadas de modo especial, mesmo sem uma parte figurativa propriamente dita.³⁴⁶

OLIVEIRA afirma que a imagem de uma marca evoca idéias, sendo que o risco de confusão entre duas marcas pode surgir em função de mensagens comuns captadas pelo consumidor, mesmo que por símbolos material e aparentemente distintos, sendo a semelhança intelectual o fundamento jurídico de proteção *in genere* da marca figurativa.³⁴⁷

A extensão e alcance da expressão “sinais distintivos visualmente perceptíveis”, contidos no art. 122 da lei nº 9.279/96, indubitavelmente passaram a abarcar também a forma do produto ou de seu acondicionamento, desde que não se apresente como forma necessária, comum ou vulgar do produto³⁴⁸, nem o objeto a ser protegido esteja registrado como desenho industrial de terceiro.³⁴⁹

A proteção conferida pelo registro de desenho industrial não se confunde com a da marca, tanto que uma criação protegida por desenho industrial pode ser igualmente protegida pelo registro de marca, desde que seja feita pelo próprio titular do desenho industrial e seja visivelmente perceptível, o que, evidentemente, ocorre em relação às concepções tridimensionais. No entanto, o regramento de um e de outro é diverso: a marca pode ter seu prazo de vigência prorrogado indefinidamente, tendo proteção apenas no segmento de mercado para a qual foi registrada; o desenho industrial possibilita a

³⁴² BASTOS, *Dicionário brasileiro de propriedade industrial e assuntos conexos*, p. 158.

³⁴³ BASTOS, *Dicionário brasileiro de propriedade industrial e assuntos conexos*, p. 161.

³⁴⁴ BASTOS, *Dicionário brasileiro de propriedade industrial e assuntos conexos*, p. 166.

³⁴⁵ LOUREIRO, *A lei de propriedade industrial comentada* (lei 9.279, de 14 de maio de 1996), p. 230.

³⁴⁶ LEONARDOS, *Taxionomia moderna das marcas*. Op. cit., p. 42.

³⁴⁷ OLIVEIRA, *A proteção in genere da marca figurativa*. Op. cit., p. 38-39.

³⁴⁸ Art. 124, XXI, da lei nº 9.279/96.

³⁴⁹ Art. 124, XXII, da lei nº 9.279/96.

prorrogação de seu prazo de validade por até três períodos sucessivos de cinco anos, não tendo proteção por classes e não se submetendo às mesmas exigências impostas aos que venham a requerer seu registro de marca,³⁵⁰ isto é, quem requerer registro de desenho industrial, ao contrário do requerente de marca, não estará obrigado a comprovar que atua efetiva e licitamente no segmento de mercado para o qual requer proteção.³⁵¹

Nos Estados Unidos, a marca Coca-Cola, com o tipo de letra característico e a peculiar forma de garrafa, foi registrada em 8 de julho de 1916. A mesma marca e também as marcas Pepsi-Cola, Fanta, etc., com suas formas externas características, foram registradas como marca na Argentina e na Costa Rica; no Equador, as marcas Johnnie Walker, Johnson & Johnson. No Brasil, dentre outras, foram registradas com as respectivas figuras de garrafas as marcas Crush, anis Del Mono e do conhaque Pedro Domecq.³⁵²

TINOCO SOARES qualifica as marcas tridimensionais como marca “modelo”, sendo a ligação direta entre a denominação e a configuração externa do produto, do recipiente, da embalagem, etc. e o próprio produto.³⁵³

Da mesma forma, FABBRI JR. entende ser a forma dos produtos passível de proteção, dada a importância excepcional que passaram a representar como elemento de conquista da clientela nas relações concorrenciais e de consumo.³⁵⁴

2.3.6 Registro das marcas

A lei nº 9.279/96 fornece apenas uma definição geral, compatível com o ADPIC, dos sinais passíveis de registro como marca, exigindo que sejam visualmente perceptíveis e que não estejam compreendidos nas proibições legais. Certas categorias de sinais de difícil representação gráfica, como os sons, os odores e os paladares, não poderão, dessa forma, ser registradas.³⁵⁵

³⁵⁰ Art. 128 da lei nº 9.279/96.

³⁵¹ FURTADO, **Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes: lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996**, p. 109.

³⁵² SOARES, José Carlos Tinoco. **Marcas vs. Nome Comercial: conflitos**. São Paulo: Jurídica Brasileira, 2000, p. 52.

³⁵³ SOARES, **Marcas vs. Nome Comercial: conflitos**, p. 54.

³⁵⁴ FABBRI JR., **Marcas tridimensionais, de certificação e coletivas sob a perspectiva da nova legislação de propriedade industrial**. Op. cit., p. 56.

³⁵⁵ Art. 122 e 124 da lei nº 9.279/96; art. 15.1 do ADPIC.

A marca deve ser usada da mesma forma em que haja sido registrada, sendo que as pequenas modificações que se fizerem, não na sua substância, e que ainda possam identificá-la evitam a caducidade pelo não-uso.³⁵⁶

Nos casos de cessão, licença, limitação ou ônus que recaia sobre o registro, as alterações de nome, de sede ou de endereço do titular do registro, o INPI fará as devidas anotações ao registro marcário, as quais começarão a valer contra terceiros a partir da data de sua publicação da *Revista de Propriedade Industrial*, cabendo recurso da decisão que indeferir a anotação de cessão ou a que cancelar o registro ou arquivar o pedido.³⁵⁷

a) *Aquisição*

A propriedade sobre um signo marcário adquire-se com o registro do mesmo no INPI³⁵⁸, devendo-se observar os art. 147 e 148 da lei nº 9.279/96 quanto ao registro de marcas coletivas e de certificação. Existem exceções a isso, como no caso de a parte usar a marca anteriormente ao pedido de registro durante pelo menos seis meses,³⁵⁹ ou se a marca for notoriamente conhecida, caso em que ela não necessita estar registrada para ter proteção.³⁶⁰

Conforme GUERRA, “classicamente os sistemas exigem três atributos para que um sinal possa validamente ser adquirido a título de marca: o sinal deve ser LÍCITO, DISTINTIVO e DISPONÍVEL”.³⁶¹

b) *Abrangência*

A proteção pelo registro estende-se a todo território nacional, exceto no caso das marcas notoriamente conhecidas e no caso de pedido de prioridade. Esta última exceção pode ser solicitada em qualquer país com que o Brasil mantenha acordo ou organização internacional.³⁶²

³⁵⁶ Art. 144 da lei nº 9.279/96; art 5º C.2 da CUP.

³⁵⁷ Art. 136 a 138 da lei nº 9.279/96.

³⁵⁸ Sistema atributivo, conforme previsto no art. 129 da lei nº 9.279/96.

³⁵⁹ Art. 129, § 1º, da lei nº 9.279/96.

³⁶⁰ Art. 126 da lei nº 9.279/96.

³⁶¹ GUERRA, Elias Marcos; FRABRIS, Roner Guerra; GUERRA, Kleber Pereira. Validade e manutenção do direito sobre as marcas. *Revista Estudos Jurídicos* – Unisinos, São Leopoldo, v. 29, n. 77, set./dez. 1999, p. 91.

³⁶² Art. 129, 126 e 127 da lei nº 9.279/96.

c) *Vigência*

O registro de sinal marcário no Brasil tem prazo de validade por dez anos se antes não houver a nulidade, a caducidade ou a renúncia, contados da data da concessão do registro, prorrogável indefinidamente por iguais períodos, devendo ser formulado durante o último ano de vigência do registro, ou nos seis meses subseqüentes, mediante pagamento de retribuição adicional, sendo que a renovação deve respeitar o art. 128 da lei nº 9.279/96.³⁶³

2.3.6.1 Titularidade do registro

O registro pode ser requerido tanto por pessoa física quanto por pessoa jurídica, de direito público ou privado, sendo que estas últimas deverão estar atuando, efetiva e licitamente, de forma direta ou indireta, no segmento do mercado para o qual a marca é requerida.³⁶⁴

As marcas coletivas somente podem ser requeridas por sindicatos, entidades representativas de classes ou categorias profissionais, cooperativas e associações e, quanto às marcas de certificação, se impõe que seu requerente não tenha interesse comercial direto no produto ou serviço a ser atestado.³⁶⁵ Os requerentes de marca coletiva podem exercer, inclusive, atividade distinta daquela exercida por seus membros, devendo enquadrar os respectivos pedidos nas classes correspondentes aos produtos ou serviços provindos dos membros da coletividade.³⁶⁶

Caso se trate de pedido de registro com reivindicação de prioridade estrangeira, o documento de prioridade poderá ser apresentado no prazo de quatro meses, acompanhado de tradução simples.³⁶⁷

Quanto aos direitos à titularidade de um registro, o mesmo tratamento dispensado aos brasileiros ou estrangeiros que aqui fixaram residência com ânimo definitivo, no que tange ao disposto na lei nº 9.279/96, são garantidos aos súditos dos países que tenham proteção assegurada por tratado em vigor no Brasil, de forma que existirá igualdade de

³⁶³ Art. 133 da lei nº 9.279/96.

³⁶⁴ Art. 128, *caput* e § 1º, da lei nº 9.279/96.

³⁶⁵ Art. 128, §§ 2º e 3º, 147 e 148, todos da lei nº 9.279/96.

³⁶⁶ SOARES, **Lei de patentes, marcas e direitos conexos: lei nº 9.279 – 14.05.1996 [Comentários]**, p. 211.

³⁶⁷ Art. 127, §§ 2º e 3º da lei nº 9.279/96.

tratamento entre estrangeiros unionistas e os cidadãos nacionais, seja no que se refere aos direitos, seja nas obrigações.³⁶⁸ Nesse sentido, conforme LOUREIRO, o princípio da igualdade é assegurado pelo art. 5º, *caput*, da CF, que garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil a inviolabilidade do direito à igualdade.³⁶⁹

Entre as principais obrigações do titular do signo marcário encontram-se: a) usar a marca para que a mesma se mantenha em vigor de acordo com o sinal que foi registrado, sendo que o prazo para início do uso é de cinco anos, contados da data da concessão do registro; b) prorrogar o registro de sua marca, o qual deve ser protocolado no último ano de vigência do mesmo, ou nos seis meses subsequentes; c) zelar pela integridade material ou reputação da marca.³⁷⁰

2.3.6.2 Sinais não registráveis como marca

A lei nº 9.279/96 traz uma lista extensa de casos em que o registro de uma marca deve ser negado, a qual, praticamente, repete o previsto na lei nº 5.772/71. Tal previsão se deve à permissão do acordo ADPIC, o qual deixou para cada membro o estabelecimento dos casos de proibição, conforme as peculiaridades de seu direito interno, desde que não contrarie as normas gerais do acordo.³⁷¹

A regra é a proibição de sinais que não tenham poder distintivo; que reproduzam sinais já anteriormente registrados; que infrinjam os direitos de terceiros, como os pertencentes a órgãos públicos, a direitos autorais, a nomes civis ou pseudônimos, a nomes comerciais ou título de estabelecimento; que indiquem falsamente a origem de um produto; que reproduzam a forma de um produto; que possam causar confusão no consumidor. As restrições ao exercício do direito de propriedade das marcas devem, porém, ser claras e objetivas para permitir uma fácil e direta interpretação por parte do intérprete e julgador.

Assim, impede-se o registro de denominações genéricas (substantivo) e qualificativas (adjetivos), quando tiverem relação com o produto ou serviço a distinguir, termos técnicos, letras, números e cores, salvo quando revestidos de suficiente caráter

³⁶⁸ Princípio do tratamento nacional, previsto no art. 3º, II, da lei nº 9.279/96, art. 3, I, da CUP, e art. 3º do ADPIC.

³⁶⁹ LOUREIRO, *A lei de propriedade industrial comentada* (lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996), p. 29.

³⁷⁰ Art. 130, III, 133 e 142, I e III, da lei nº 9.279/96.

³⁷¹ Art. 124 da lei nº 9.279/96; art. 1.1 do ADPIC.

distintivo. Quanto a designações comuns, os radicais ou terminações iguais não podem ser monopolizados por pessoa alguma.³⁷²

Essas proibições, entretanto, podem formar parte de um conjunto marcário, desde que se considere o seu conjunto e não os elementos que o formam de modo isolado, devendo ter caráter distintivo e ser visualmente perceptíveis. Para os adjetivos qualificativos, admite-se o registro quando estes não tenham relação necessária com os produtos a que se pretende aplicar, nem indiquem sua natureza ou objeto a ponto de causar engano no consumidor acerca da substância ou qualidade de ditos produtos.³⁷³ Comentando esta proibição legal, FURTADO afirma que, no caso de termos genéricos ou qualificativos, o consumidor não terá como saber se tais termos são marcas ou informações sobre o produto.³⁷⁴

A lei não proíbe que os desenhos ou emblemas possam ser usados como marcas, mas não de forma monopolizada, pois tais sinais podem representar figuras genéricas, principalmente se reproduzir o gênero do produto que identifica. O direito exclusivo limitar-se-ia aos caracteres ou formas especiais que tenham essas figuras, de forma que poderia haver outra marca com a mesma figura, desde que não com a mesma representação gráfica, nem para os mesmos produtos, ou seja, devem ter suficiente caráter distintivo, sob pena de haver confusão no público. Da mesma forma, pode haver confusão entre a marca figurativa e a marca nominativa que descreve a figura representada.³⁷⁵

O uso inadequado de marcas notoriamente conhecidas pode trazer como consequência a generalização dos respectivos vocábulos, fenômeno que se chama de “degeneração de marca notória”. Isso, porém, ocorre posteriormente ao registro da marca, pois, se no momento do registro o sinal já for um vocábulo genérico, haverá o impedimento do seu registro.³⁷⁶

SCHIMIDT, por seu turno, a expressão “vulgar”, do art. 124, VI, como a que por uso coloquial passou a identificar a coisa em si, como “pinga” e “grana”.³⁷⁷ Mesmo havendo a proibição deste inciso, nada impede que uma palavra seja registrada como

³⁷² Art. 124, II, VI e VIII da lei n.º 9.279/96.

³⁷³ OLIVEIRA, A proteção *in genere* da marca figurativa. Op. cit., p. 37.

³⁷⁴ FURTADO, **Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes: lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996**, p. 112.

³⁷⁵ OLIVEIRA, **Propriedade Industrial: âmbito de proteção à marca registrada**, p. 33-39.

³⁷⁶ SOARES, **Lei de patente, marcas e direitos conexos: lei 9.279 – 14.05.1996 [Comentários]**, p. 204.

³⁷⁷ SCHIMIDT, Lélío Denicoli. A invalidação das marcas constituídas por expressões de uso genérico, vulgar, comum ou necessário. **Revista ABPI**, São Paulo, n. 38, jan./fev. 1999, p. 12.

marca, desde que fora de seu significado semântico que lhe é ínsito. Ex.: brinquedos Estrela e uso da palavra estrela.

Para o autor referido acima, as expressões de uso comum, genérico, vulgar ou necessário integram o vocábulo, sem o qual as pessoas não podem se comunicar e se fazer entender; são de domínio público, fazendo parte do patrimônio cultural do país, nos termos do art. 216, I, da CF. Assim, pelo disposto nos art. 65 e 66 do Código Civil (CC), os bens de uso comum do povo são públicos e, como tal, integram o patrimônio da União, o que os torna inalienáveis e insuscetíveis de prescrição as ações cabíveis contra quem quer que os queira usurpar. Essa afirmação tem base no ordenamento jurídico, nos art. 67 do CC, 183, § 3º, e 191, § único, da CF, 12, § 1º, do decreto-lei nº 710/38, e na súmula 340 do STF. Assim, o art. 174 da lei nº 9.279/96 não é aplicável ao registro de marca concedido com ofensa ao inciso VI do art. 124. O efeito da declaração da nulidade, assim, deverá ser *ex tunc*, não importando o momento em que a ação tenha sido ajuizada.³⁷⁸

Assim, a nulidade prevista nos art. 165 e 173 e seguintes, da lei nº 9.279/96, não é a única que cabe contra a concessão de registro de marca contrário ao inciso VI do art. 124. A lei nº 7.347/85 contempla, nos incisos III e IV de seu art. 1º, o cabimento de ação civil pública contra condutas lesivas a bens públicos e outros interesses difusos e coletivos.³⁷⁹

As frases publicitárias de que os comerciantes e fabricantes lançam mão³⁸⁰ não podem ser monopolizadas pelos mesmos, pois são apenas recursos publicitários para atrair a clientela, sendo que, muitas vezes, se utilizam de palavras de uso comum e vulgar.³⁸¹

Quanto ao nome comercial e ao título do estabelecimento, SILVEIRA³⁸² e FURTADO³⁸³ entendem que ambos têm proteção independentemente de classes, podendo seu titular impedir que terceiros os utilizem como marca em qualquer ramo. Na situação inversa, o titular da marca não poderá impedir que outro constitua nome comercial que inclua sua marca se para operar em ramo distinto.³⁸⁴

³⁷⁸ SCHIMIDT, A invalidação das marcas constituídas por expressões de uso genérico, vulgar, comum ou necessário. Op.cit.,p. 15-16.

³⁷⁹ SCHIMIDT, A invalidação das marcas constituídas por expressões de uso genérico, vulgar, comum ou necessário. Op. cit., p. 17.

³⁸⁰ “O bom dura mais”; “qualidade insuperável”; “a número 1”; “o absorvente da mulher ativa”; etc.

³⁸¹ Art. 124, VII c/c VI, da lei nº 9.279/96.

³⁸² SILVEIRA, A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial (lei nº 9.279, de 14-5-1996), p. 18.

³⁸³ FURTADO, Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes: lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996, p. 117.

³⁸⁴ Art. 124, V, da lei nº 9.279/96.

A CUP prevê, como objeto de proteção da propriedade industrial, o resguardo ao nome comercial em todos os países-membros, independentemente de registro e de fazer parte de uma marca. A referida proteção não foi acatada pela lei n.º 5.772/71, a qual ampliou a restrição também ao título do estabelecimento, o que vem confirmado pela lei n.º 9.279/96. Assim, o nome comercial passou a ser regulado pelo Registro do Comércio, não havendo, na lei reguladora deste, qualquer menção ao impedimento de registro como nome comercial de marca já registrada em nome de terceiro, o que já ocorria da vigência da lei n.º 4.726/65, que anteriormente regulava o registro do comércio.³⁸⁵

FURTADO salienta, porém, que

*a omissão da nova legislação sobre registro de comércio, não se presta para legitimar a possibilidade de que terceiro registre como seu nome comercial que reproduza marca de outrem. Isso, porque a proteção conferida pelo registro da marca garante a seu titular uso exclusivo(...), como corolário dos princípios constitucionais que vedam a concorrência desleal.*³⁸⁶

Quanto à proteção das indicações geográficas e indicação de procedência,³⁸⁷ esta se deve ao fato de se vedar sua utilização por quem não seja produtor estabelecido no local objeto da proteção, pois somente podem ser utilizadas por quem for efetivamente da região cujo nome se tornou conhecido. O fundamento maior é a proteção do consumidor e dos produtores e fabricantes originários do local. Desaparece, porém, a proteção quando o nome geográfico houver se tornado comum para designar o próprio produto ou serviço.³⁸⁸

Em outra categoria de vedações, encontram-se as relacionadas à violação de direitos de personalidade de terceiros,³⁸⁹ os quais não podem ser objeto de comércio, tal como a voz, o nome civil e a imagem da pessoa. Pode-se, sim, autorizar seu uso, mas jamais serão estes direitos transferidos a terceiros, sendo que a qualquer momento o registro poderá ser revogado pelo titular do direito personalíssimo. Porém, imagens em que a pessoa não pode ser identificada, como um corpo, uma mão, um dedo, não são protegidos

³⁸⁵ Art. 1.2 e 8º da CUP; art. 65, 5, da lei n.º 5.772/71; art. 2º da lei n.º 9.279/96; e art. 35, V, da lei n.º 8.934/94.

³⁸⁶ FURTADO, **Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes**: lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996, p. 116-117.

³⁸⁷ Art. 124, IX e X, e 180, da lei n.º 9.279/96.

³⁸⁸ FURTADO, **Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes**: lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996, p. 114.

³⁸⁹ Art. 124, XV e XVI, da lei n.º 9.279/96.

pelo direito, pois há necessidade de a imagem poder ser vinculada a uma pessoa específica.³⁹⁰

GUERRA e FURTADO, comentando a questão dos homônimos, ou seja, pessoas que possuem o mesmo nome civil, afirmam que doutrina e jurisprudência têm determinado que se assegure o mesmo direito a ambos, mas que se insiram na marca elementos caracterizadores para diferenciá-los. Em caso de falecimento da pessoa, o direito passa aos herdeiros como bem economicamente tutelado.³⁹¹

Pode ocorrer um conflito entre o direito patrimonial do autor, que é temporário, e o direito decorrente do registro marcário, que é, em princípio, perpétuo. Não haverá tal conflito se a obra já se encontra em domínio público. Uma criação artística pode, porém, ser registrada como marca com o consentimento do autor, havendo contrato de licença que permite a comercialização de marca que reproduza um direito anteriormente regulado pelo direito autorais.³⁹²

Não podem, porém, ser validamente apropriados os títulos de uma obra na medida em que identificam a obra. Assim, será impedido o registro de uma marca para periódicos que imite o título de uma obra protegida pelo direito autoral, mas não haverá impedimento para registro desta marca para perfumes, p. ex., salvo se a associação causar erro ao consumidor.³⁹³

Quanto à proibição de reprodução ou imitação de marca alheia registrada, cabe distinguir que pode ser total ou parcial: total, quando é a cópia fiel da marca anteriormente registrada; parcial, quando se retira parte da marca já registrada; e, por fim, reprodução com algum acréscimo. Já a imitação consiste no artifício empregado na composição de uma marca com a finalidade de iludir o consumidor.³⁹⁴ A proibição deve-se aos princípios da especialidade e novidade, que delimitam o âmbito de proteção de uma marca registrada.³⁹⁵

³⁹⁰ GUERRA; FRABRIS; GUERRA, Validade e manutenção do direito sobre as marcas. Op. cit., p. 97-98.

³⁹¹ GUERRA; FRABRIS; GUERRA, Validade e manutenção do direito sobre as marcas. Op. cit., p. 98; FURTADO, **Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes: lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996**, p. 120.

³⁹² OLIVEIRA, Maurício Lopes de. Direito de autor e marca registrada. **Consulex – Revista Jurídica**, Brasília, DF, n. 24, p. 1-3, dez. 1998.

³⁹³ GUERRA; FABRIS; GUERRA, Validade e manutenção do direito sobre as marcas. Op. cit., p. 99.

³⁹⁴ SOARES, **Lei de patentes, marcas e direitos conexos: lei n.º 9.279 – 14.05.1996 [Comentários]**, p. 200-201.

³⁹⁵ Art. 124, XIX, da lei n.º 9.279/96.

A proibição de registro do que já for objeto de desenho industrial ou a forma necessária de produtos não impede que se reconheçam as marcas tridimensionais em nosso direito, desde que estejam revestidas de suficiente caráter distintivo.³⁹⁶

Conforme LOUREIRO,³⁹⁷ os demais casos previstos na lei referem-se a sinais ilícitos,³⁹⁸ contrários à moral e à ordem pública,³⁹⁹ fraudulentos,⁴⁰⁰ genéricos e descritivos⁴⁰¹ e violadores de direitos de personalidade.⁴⁰²

2.3.7 Proteção conferida pelo registro da marca

A proteção jurídica à marca decorre de sua capacidade distintiva e de seu registro válido, sem necessidade de uso anterior, visto a lei nacional adotar o sistema atributivo, no qual o direito decorre do registro da marca.⁴⁰³ A referida proteção tem como objetivo tanto a proteção do consumidor como do próprio titular do signo marcário, com vistas a reprimir a “pirataria” (ou falsificação) de marcas, a qual consiste na confecção, fabricação, cópia ou distribuição de mercadorias sem a devida autorização daquele que detém o direito de explorar o registro marcário de determinado sinal.⁴⁰⁴

Portanto, a proteção da propriedade do sinal é alcançada pelo registro no INPI, exceto: marca notoriamente conhecida, a qual possui proteção independentemente de prévio registro; o caso do parágrafo 1º do art. 129 da lei nº 9.279/96, pelo qual se concedem direitos temporários ao usuário, independentemente de registro do sinal; e o pedido de prioridade estipulado no art. 127 da lei nº 9.279/96.

A lei nº 9.279/96 não acolheu, da maneira peremptória como fez o ADPIC, a presunção de confusão quando houver a utilização de marca idêntica ou semelhante sem

³⁹⁶ Art. 124, XXI e XXII, da lei nº 9.279/96.

³⁹⁷ LOUREIRO, A lei de propriedade industrial comentada (lei 9.279, de 14 de maio de 1996), p. 240 a 247.

³⁹⁸ Art. 124, I, da lei nº 9.279/96.

³⁹⁹ Art. 124, III, da lei nº 9.279/96.

⁴⁰⁰ Art. 124, IV, XI, XII, XIII e XIV, da lei nº 9.279/96.

⁴⁰¹ Art. 124, XXIII, da lei nº 9.279/96.

⁴⁰² Art. 124, XVIII e XX, da lei nº 9.279/96.

⁴⁰³ Art. 122 e 129 da lei nº 9.279/96.

⁴⁰⁴ CARDOSO, Frederico. A proteção do trabalho intelectual e industrial: repressão à pirataria de marcas e patentes no cenário internacional e suas implicações nos países em desenvolvimento. *Revista de Direito Econômico Internacional*, nº 2. Florianópolis, 09 de mar. 2001. Disponível em: <<http://www.ccj.ufsc.br/~iri/>>. Acesso em: 20 dez. 2000, p. 3.

autorização. Dessa forma, as figuras delitivas de reprodução, total ou parcial, ou imitação, serão condicionadas à verificação de confusão ou associação.⁴⁰⁵

A análise da confusão é bastante complexa, pois depende de vários fatores, como a postura do examinador nas fases administrativa ou judicial, além da análise do conjunto do sinal marcário, e não das suas partes separadamente. Para tanto, o julgador ou examinador deve se colocar na posição do público consumidor, fazendo a diferença entre os vários tipos de consumidores, como crianças, idosos, alto ou baixo nível social e *experts* no produto ou serviço de sua área de atuação, pois o que, para uns, pode ser confundível, para outros, pode não o ser. Além disso, a confusão pode se dar entre marcas similares que identifiquem os mesmos produtos ou serviços, ou entre marcas diferentes. Cabível se mostra, portanto, a prova pericial para auxiliar o julgador na sua análise.⁴⁰⁶

Se a confusão, porém, decorre da coincidência entre elementos não constantes do registro, não haverá violação de marca registrada, mas ato confusório caracterizador de concorrência desleal.⁴⁰⁷

No Brasil, a proteção da propriedade da marca não é geral, mas limitada à classe de produto ou serviço a que se referir a atividade do depositante, conforme classificação estabelecida pelo INPI, quando não fixada em tratado ou acordo internacional aqui vigente, salvo a marca de alto renome, que tem proteção especial em todas as classes.⁴⁰⁸

A lei estabelece uma série de situações em que não serão aplicáveis os direitos do titular da marca registrada. Permite-se, assim, que os revendedores de veículos utilizem suas marcas de serviço juntamente com as marcas dos produtos por ele revendidos; que fabricantes de acessórios utilizem marca de produto final nas peças por eles fabricados; que haja exaustão do direito do titular do registro de marca; que em obras científicas, publicações, citações e discursos sejam feitas menções a marcas, independentemente de autorização de seus titulares.⁴⁰⁹

Pelo art. 17 do ADPIC, houve a referência à concessão do registro, mas com estabelecimento de restrições ao alcance do exercício. Já a lei nº 9.279/96 não previu

⁴⁰⁵ Art. 124, XIX, e 189, I, da lei nº 9.279/96; art. 16.1 do ADPIC.

⁴⁰⁶ OLIVEIRA, **Propriedade industrial: o âmbito de proteção à marca registrada**, p. 13-43; OTAMENDI, **Derecho de marcas**, p. 210-212-214-215.

⁴⁰⁷ SILVEIRA, **A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial (Lei 9.279, de 14-5-1996)**, p. 29.

⁴⁰⁸ Art. 123, I, 125 e 227, todos da lei nº 9.279/96.

⁴⁰⁹ Art. 132, incisos I-IV, respectivamente, da lei nº 9.279/96.

dispositivo semelhante, o que tem forçado o INPI a agir através de instruções internas e orientações conceituais mutáveis, em função do conhecimento ou da vontade administrativa de examinadores de cada época.⁴¹⁰

2.3.7.1 Proteção especial

As marcas de alto renome e as marcas notoriamente conhecidas não constituem espécies distintas de marca, mas apenas formas especiais de proteção de marcas de produto ou serviço,⁴¹¹ podendo existir marcas que se enquadrem tanto no conceito de “marcas de alto renome” como também no de “notoriamente conhecidas”, apesar de serem conceitos diferentes.

Para OLIVEIRA, o consumidor adquire um signo de renome para ser ostentado, utilizando-o para compor uma imagem supostamente superior.⁴¹²

Conforme FURTADO, estas marcas geralmente estão ligadas à idéia de qualidade excepcional do produto ou do serviço que identificam, podendo ser avaliadas em razão da importância do seu uso ou do número de produtos vendidos.⁴¹³

OTAMENDI entende que a intensa publicidade ou a melhor qualidade não são sinônimo de notoriedade, pois nem sempre haverá um uso intenso da marca para que ela seja notória, como p. ex. o Rolls Royce, além de existirem marcas de excelente qualidade, mas que não são notórias. Frisa, ainda, que muitas vezes a marca notória coincide com o nome da empresa (Ex.: Ford).⁴¹⁴

TINOCO SOARES opina no sentido de que a notoriedade nem sempre abrange todos os graus de instrução, todas as regiões do país, todos os níveis sociais, etc., existindo marcas notórias que são conhecidas das altas classes sociais, como Gucci, Rolex, etc., e outras que o são das camadas mais baixas da população, como Velho Barreiro, 3 Fazendas,

⁴¹⁰ LEONARDOS, TRIPs – questões controvertidas na área de marcas. Op. cit., p. 81-82.

⁴¹¹ FURTADO, **Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro**: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes: lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, p. 110.

⁴¹² OLIVEIRA, Maurício Lopes de. Ensaio sobre marca de alto renome: uma proteção especial contrapondo a eterna privação da novidade absoluta. **Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro**, São Paulo: Malheiros, 2000, n. 117, p. 152.

⁴¹³ FURTADO, **Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro**: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes: lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, p. 130.

⁴¹⁴ OTAMENDI, **Derecho de marcas**, p. 390-391.

etc.⁴¹⁵ Assim, apesar de a lei não se ocupar da notoriedade regional, marcas há que desenvolvem conhecimento restrito a certo território, quer se trate de região, estado, cidade ou mesmo bairro.

Nesse sentido, GUSMÃO entende que as marcas afamadas, em razão das características intrínsecas dos respectivos produtos, transmitem valores diferenciados ao consumidor, o que não é protegido pelo sistema jurídico, em vista de serem de ordem moral. A proteção refere-se apenas ao seu poder atrativo, que é de ordem patrimonial, independentemente de ser um valor positivo ou negativo. Assim, a marca Rolex transmite o valor de precisão, agregando também os valores prestígio, luxo e *status* social, sendo a agregação desses valores à marca decorrente das características dos próprios produtos, o que proporciona o seu poder atrativo. Em oposição, a marca Havaianas transmite a idéia de brega ou popular.⁴¹⁶

Cabe frisar que a lei nº 5.772/71⁴¹⁷ estabelecia um registro específico para as referidas marcas após uma pesquisa de mercado, que constatava ou não a notoriedade. Pela lei nº 9.279/96, não mais existe um registro específico para essas marcas, sejam de alto renome, sejam notoriamente conhecidas. Dessa forma, é o mercado que define quando um sinal pode beneficiar-se do adjetivo notório, por parâmetros que deverão ser considerados pelas autoridades administrativas (INPI), através de atos normativos, ou judiciárias, as quais deverão se basear em fatos, pois não existe definição legal dessas marcas. Declarada a notoriedade, não existe um prazo de duração para a mesma, podendo se chegar ao final de dez anos e não mais o ser.

Impede-se o registro dessas marcas por pessoas não autorizadas, podendo o mesmo ser desconstituído por meio de oposição ou *ex officio* se o examinador do INPI se sentir à vontade, e também judicialmente, através de ação de nulidade.⁴¹⁸ A usurpação dessas marcas implica risco de confusão sobre a origem dos produtos e diluição de seu poder atrativo, sendo fato agravante do crime de violação, pois o princípio que informa a proteção a estas marcas é a repressão ao enriquecimento sem causa, bastando o fato notoriedade para se presumir o uso indevido.⁴¹⁹

⁴¹⁵ SOARES, José Carlos Tinoco. Marcas de alto renome e marcas notoriamente conhecida. *Revista dos Tribunais/Fasc. Civ.*, v. 738, ano 86, abr. 1997, p. 33.

⁴¹⁶ GUSMÃO, Marcas de alto renome, marcas notoriamente conhecidas e usurpação de signos famosos. *Op. cit.*, p. 48-49.

⁴¹⁷ Art. 67 da lei nº 5.772/71.

⁴¹⁸ Art. 124, XXIII, e 158, § 2º, ambos da lei nº 9.279/96.

⁴¹⁹ Art. 196, II, da lei nº 9.279/96.

OLIVEIRA entende que, quando uma marca famosa é reproduzida, o consumidor julga, por engano, que o produto é originário da mesma ou produzida sob licença, resguardando igual qualidade. Além do mais, marcas que se tornaram conhecidas por identificar certos produtos podem diversificar seu ramo de atividade, oferecendo novos bens de consumo, oportunidade em que o usurpador poderá aproveitar para se beneficiar gratuitamente da reputação angariada com os esforços e investimentos de outro.⁴²⁰

a) *Marca de alto renome*

Constitui forma *sui generis* de proteção das marcas, tendo sido introduzida pela lei nº 9.279/96, com resguardo em todas as classes, de forma que deve ser conhecida não apenas pelos profissionais do seu ramo de atuação, mas pelo público em geral, desde que esteja registrada no Brasil. Deve ser, portanto, de altíssimo grau, a ponto de justificar a proteção especial em todos os ramos de atividade, independentemente de reconhecimento prévio e burocrático da notoriedade. Excepcionam, dessa forma, o princípio da especialidade, gerando proteção alargada em todos os ramos de atividade.⁴²¹

Conforme FURTADO, porém, o critério decisivo que certifica a notoriedade da marca e que justifica sua proteção deve ser o efeito de atração que ela deve ser capaz de exercer sobre o público em geral, pois, se alguém utilizar uma marca notória em seus produtos, o consumidor poderá adquiri-los pensando ser do fabricante famoso.⁴²²

TINOCO SOARES afirma que, no caso de marca de alto renome de origem estrangeira, o seu registro de forma comum deverá ser previamente requerido e conferido na sua origem, o qual deverá ser alvo de competente requerimento e registro no Brasil, sob a forma de reivindicação de prioridade originária (art. 4º da CUP), ou de registro sem essa prerrogativa, após a decorrência daquele prazo unionista. E assim terá de ser feito porque o sistema adotado em nosso país é o atributivo.⁴²³

Assim, a marca deve contar com um elevado valor simbólico-evocativo junto ao público consumidor, não obstante não seja de grande consumo, ou com elevado grau de

⁴²⁰ OLIVEIRA, Ensaio sobre marca de alto renome: uma proteção especial contrapondo a eterna privação da novidade absoluta. Op. cit., p. 154.

⁴²¹ Art. 125 da lei nº 9.279/96. Denominada marca notória pelo art. 67 da lei nº 5.772/71.

⁴²² FURTADO, **Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro**: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes: lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, p. 130.

⁴²³ SOARES, Marcas de alto renome e marcas notoriamente conhecida. Op. cit., p. 34-35.

satisfação junto ao grande público consumidor, não significando que deva ter uma excepcional qualidade objetiva.⁴²⁴

b) *Marca notoriamente conhecida*

Foi prevista na CUP e estendida às marcas de serviço pelo ADPIC, sendo transportadas à lei nº 9.279/96,⁴²⁵ não havendo necessidade de prévio registro no país, desde que se tenham tornado notoriamente conhecidas como já pertencentes a pessoa física ou jurídica domiciliada em um dos países signatários da CUP.⁴²⁶

Referida notoriedade não necessita ser de altíssimo grau, mas circunscrita ao ramo de atividade que a tornou notoriamente conhecida,⁴²⁷ exceto por ampliação do art. 16.3 do ADPIC, o qual preconiza o alargamento da proteção da marca notoriamente conhecida, desde que possa indicar uma conexão entre aqueles bens e serviços e o titular da marca notoriamente conhecida e seja provável que esse uso prejudique os interesses do titular da marca notoriamente conhecida.

Não se admitirá o registro dessas marcas no Brasil, salvo se requerida por quem for efetivamente seu titular em país membro da CUP. É exceção, portanto, ao princípio da territorialidade, gozando de proteção extraterritorial em todos os países que aderiram à CUP.

Nesse sentido, GUSMÃO enfatiza:

Quando se tratar de marca estrangeira e o grau de renome for restrito ao ramo de atividade do titular, a proteção é devida, independentemente de existência de registro ou depósito no Brasil, em razão da aplicação do art. 6º *bis* da CUP, reforçado pelo art. 16.2 do TRIPS e incorporado na nova lei pelo art. 126 e seus §§. Quando o grau de conhecimento for tal que requeira uma proteção alargada, fora do ramo de atividade, sem no entanto tratar-se marca de alto renome, a proteção se dará caso a caso, seja pela aplicação do art. 16.3 do TRIPS, seja pela aplicação da teoria do aproveitamento parasitário.⁴²⁸ Em todos esses casos, deve estar presente pelo menos um destes dois requisitos essenciais: possibilidade de confusão quanto à origem; prejuízo à reputação da marca.⁴²⁹

⁴²⁴ OLIVEIRA, Ensaio sobre marca de alto renome: uma proteção especial contrapondo a eterna privação da novidade absoluta. Op. cit., p. 151.

⁴²⁵ Art. 6º *bis* da CUP; arts. 16.2 e 16.3 do ADPIC; e art. 126, *caput* e § 1º da lei nº 9.279/96.

⁴²⁶ A lei nº 5.772/71 não dispunha de dispositivo semelhante.

⁴²⁷ Princípio da especialidade.

⁴²⁸ Esta teoria foi elaborada com base em um parecer da presidência do INPI, datado de 30/11/93.

⁴²⁹ GUSMÃO, Marcas de alto renome, marcas notoriamente conhecidas e usurpação de signos famosos. Op. cit., p. 53.

A marca estrangeira não registrada no Brasil só receberá a proteção especial do art. 6º *bis* da CUP se for notoriamente conhecida nele, ou seja, no território brasileiro. Nenhuma norma legal especifica se essa marca estrangeira deverá, para receber a tutela do art. 6º *bis*, ser tanto conhecida notoriamente no Brasil como utilizada no território brasileiro.⁴³⁰

TINOCO SOARES entende que, com a transposição do art. 6º *bis* da CUP para a lei nº 9.279/96, a norma sofreu uma mutilação, significando dizer que o país-membro não é obrigado a proteger as marcas notoriamente conhecidas que não o são dentro de seu território.⁴³¹

SILVEIRA cita o parecer n.º 91/91 do INPI como revelador de uma posição extremada, o que se refletiu também na Lei de Propriedade Industrial, determinando a aplicação do art. 6º *bis* da CUP e fazendo menção unicamente à notoriedade da marca estrangeira, sem destacar o requisito de uso da marca no país.⁴³²

FURTADO refere uma incongruência da lei nacional, através do § 2º do art. 126 e § 2º do art. 158, os quais deixam a entender que o INPI poderá conceder o registro de marca notoriamente conhecida por quem não seja seu titular no exterior, mesmo sendo ela notoriamente conhecida. E, caso o titular ingresse com alguma medida administrativa, é colocada como condição de procedibilidade de sua oposição ou de seu pedido de nulidade administrativa que venha ao Brasil e aqui requeira o registro de sua marca. Ainda assim, se não conseguir administrativamente, resta-lhe a ação judicial de nulidade.⁴³³

2.3.7.2 Proteção às marcas não registradas

A proteção das marcas não registradas, ou marcas de fato, é feita pela lei nº 9.279/96, com a justificativa de coibir o enriquecimento ilícito e as práticas de comércio ilegal, a fim de proteger não o ato de criação, mas a repressão da concorrência desleal.⁴³⁴

⁴³⁰ SILVEIRA, *A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial* (lei nº 9.279, de 14-5-1996), p. 34.

⁴³¹ SOARES, *Marcas de alto renome e marcas notoriamente conhecida*. Op. cit., p. 36.

⁴³² SILVEIRA, *A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial* (lei nº 9.279, de 14-5-1996), p. 35.

⁴³³ FURTADO, *Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes: lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*, p. 133-134.

⁴³⁴ Art. 2º, V, e 195, da lei nº 9.279/96. O ADPIC apenas trata da concorrência desleal nos contratos de licença (art. 40).

Eventualmente, pode o INPI registrar uma marca irregistrável, sendo que terceiros poderão requerer sua nulidade ao Judiciário dentro do prazo prescricional legal de cinco anos, exceção feita às marcas depositadas com evidente má-fé, que teriam uma ação de nulidade imprescritível (art. 6º *bis*, 3, da CUP).⁴³⁵

Conforme LOUREIRO, a concorrência desleal pode ser definida como o ato prejudicial no exercício da concorrência econômica, contrário aos usos honestos do comércio. Entre esses atos encontram-se: os atos tendentes a causar confusão no consumidor quanto aos produtos ou serviços de uma empresa com os de outra; as afirmações falsas que possam desacreditar um produto ou serviço ou a atividade empresarial ou comercial; as indicações passíveis de induzir o consumidor a erro sobre o processo de fabricação, quanto à composição, qualidade, quantidades, etc.⁴³⁶

Dessa forma, os atos confusórios dão direito ao empresário de amparar-se nas normas de repressão à concorrência desleal, com direito à reparação no âmbito civil e penal, quando não possua marca registrada.⁴³⁷ Cabe frisar que o titular do registro da marca não poderá impedir seu uso por terceiros em ramo de atividade diverso (classe), ou fazendo parte de nome comercial, desde que não haja possibilidade de confusão entre mercadorias, produtos ou serviços, salvo se a marca estiver amparada pela proteção mais ampla, que decorre do reconhecimento de sua notoriedade.

LEONARDOS entende ser antiga a orientação no direito brasileiro de que a proteção à propriedade industrial encontra suas raízes e fundamentos no princípio geral de repressão à concorrência desleal, deduzido no art. 10 *bis* da CUP, de forma que o usuário anterior de marca não registrada pode se valer da ação de concorrência desleal, a qual não será calcada no ilícito de reprodução ou imitação de marca, mas na busca da repressão aos atos confusórios e na proteção ao consumidor.⁴³⁸

⁴³⁵ LEONARDOS, Taxionomia moderna das marcas. Op. cit., p. 42.

⁴³⁶ LOUREIRO, A lei de propriedade industrial comentada (lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996), p. 27-28.

⁴³⁷ SILVEIRA, A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial (lei nº 9.279, de 14-5-1996), p. 10-18.

⁴³⁸ LEONARDOS, Luiz. A proteção de marcas não registradas no Brasil e no Mercosul. *Revista da ABPI*, São Paulo, n. 34, maio/jun. 1998, p. 32-33.

2.3.8 Da cessão e da licença de uso de marca

O titular da marca ou o depositante pode ceder a marca a título gratuito ou oneroso, sendo o cessionário sub-rogado em todos os direitos do cedente. Em caso de transferência de fundos de comércio, no silêncio do contrato, as marcas são reputadas como cedidas, exceto se o contrário advier das circunstâncias do fato. Mesmo que a lei não reze a respeito, entende-se que a cessão não pode comportar limitação territorial, já que transfere a propriedade e não o uso, como as licenças, tendo esta propriedade extensão por todo o território nacional. Cabe ao cedente garantir ao comprador a cessão isenta de vícios e não praticar atos que venham a impedir o seu livre gozo.⁴³⁹

O titular de um registro pode ser pessoa física (profissional autônomo) ou jurídica (empresa individual ou sociedade), que poderá ceder sua marca através de ato *inter vivos* ou *causa mortis* (sucessão legítima ou testamentária).⁴⁴⁰

Não há necessidade de haver transferência do negócio, exceto se for o caso da marca de fato, ou seja, aquela que era utilizada no país há pelo menos seis meses antes do pedido de registro, caso em que o direito de precedência deverá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha relação direta com o uso da marca.⁴⁴¹

O cessionário deve atender aos requisitos legais para requerer o registro,⁴⁴² não podendo ser parcial, ou seja, a cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim.⁴⁴³

A licença de uso da marca não impede que o titular do registro exerça controle efetivo sobre a natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços, podendo investir o licenciado de poderes para agir em defesa da marca.⁴⁴⁴ Quanto a esta última colocação, TINOCO SOARES entende que o licenciado não pode ser investido da

⁴³⁹ LOUREIRO, *A lei de propriedade industrial comentada* (lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996), p. 278-279-280.

⁴⁴⁰ SOARES, *Lei de patentes, marcas e direitos conexos: lei nº 9.279 – 14.05.1996* [Comentários], p. 222.

⁴⁴¹ Art. 129, §§ 1º e 2º, da lei nº 9.279/96. O ADPIC, no art. 21, estipulou que a cessão poder ser realizada com ou sem a transferência do negócio.

⁴⁴² Tal dispositivo não se repete no tocante ao contrato de licença, o que não impede que seja da mesma forma, pois não teria como o licenciado atuar se não pudesse, ele mesmo, preencher os requisitos legais para ser o titular da marca.

⁴⁴³ Art. 134 e 135 da lei nº 9.279/96.

⁴⁴⁴ Art. 130, III e 139, *caput* e § único da lei nº 9.279/96.

prerrogativa de defesa da marca, pois, perante o INPI, somente o titular da marca poderá agir.⁴⁴⁵

Para fins de prova de uso, não há necessidade de averbação do contrato de licença no INPI.⁴⁴⁶ TINOCO SOARES entende que, se a marca está sendo utilizada somente pelo cessionário, as provas de uso deverão ser levadas ao conhecimento do INPI para evitar a declaração de caducidade.⁴⁴⁷ O contrato de licença deverá conter, entre outras coisas: o prazo de duração, que não poderá exceder a validade do registro; a âmbito de utilização da marca, que poderá ser municipal, estadual, regional ou nacional; a possibilidade de sublicenciamento.⁴⁴⁸

LOUREIRO define a licença como “o contrato pelo qual o titular de uma marca confere a um terceiro o direito de usá-la para designar os seus próprios produtos ou serviços, mediante remuneração acordada ou a título gratuito”. Entende o autor que este contrato se assemelha ao de locação, mas não se confunde com o contrato de representação, pois este apenas autoriza o terceiro a vender os produtos da marca ou a prestar os serviços acompanhados de sua marca, ao passo que, no contrato de licença, o licenciado pode colocar marcas de outrem nos produtos que ele mesmo produz, ou no serviço que presta. O contrato de licença é limitado no tempo e pode ser no território também, o que o diferencia do contrato de cessão.⁴⁴⁹

Em se tratando de licença exclusiva, o licenciante poderá continuar a explorar a marca, desde que haja cláusula expressa nesse sentido no contrato. O titular deve assegurar ao licenciado o gozo da marca, bem como renovar o seu registro, quando da expiração do prazo de proteção. No caso de cessão de marca na vigência de contrato de licença, o licenciado terá preferência na cessão, sendo que o cessionário deverá respeitar os termos do contrato de licença, desde que esteja averbado no INPI. Uma das obrigações do licenciado é usar a marca sob pena do contrato ser resilido. Com o término do contrato de licença, se o licenciado continuar a usar a marca será considerado contrafator. Cabe frisar que, nos contratos de licença, geralmente existe cláusula obrigando o licenciado a observar um nível mínimo de qualidade para os produtos ou serviços.⁴⁵⁰

⁴⁴⁵ SOARES, *Lei de patentes, marcas e direitos conexos*: lei nº 9.279 – 14.05.1996 [Comentários], p. 228.

⁴⁴⁶ Art. 140, § 2º, da lei nº 9.279/96.

⁴⁴⁷ SOARES, *Lei de patentes, marcas e direitos conexos*: lei nº 9.279 – 14.05.1996 [Comentários], p. 229.

⁴⁴⁸ SOARES, *Lei de patentes, marcas e direitos conexos*: lei nº 9.279 – 14.05.1996 [Comentários], p. 227.

⁴⁴⁹ LOUREIRO, *A lei de propriedade industrial comentada* (lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996), p. 274.

⁴⁵⁰ LOUREIRO, *A lei de propriedade industrial comentada* (lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996), p. 275.

A licença para uso de nomes civis ou sua imagem somente pode ser dada pelo titular, ou seus sucessores, a qual pode ser tácita ou expressa.⁴⁵¹ O licenciamento de uso da marca não impede que seu titular ou depositante exerça controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos e serviços.⁴⁵²

Tanto a cessão como o contrato de licença devem ser averbados no INPI para que produzam efeitos perante terceiros, que começam a partir da data de sua publicação,⁴⁵³ feita na *Revista da Propriedade Industrial*. Caberá recurso da decisão que indeferir a averbação do contrato de licença, a anotação, cancelar o registro, ou arquivar o pedido de cessão.⁴⁵⁴

2.3.8.1 Exaustão dos direitos de marca

O ADPIC deu liberdade aos Estados-membros para legislarem sobre a exaustão dos direitos de propriedade intelectual, o que fez o nosso legislador nacional, muito timidamente, na lei nº 9.279/96, art.130, e, especificamente, no art. 132, III, mas apenas quanto ao mercado interno.⁴⁵⁵

Segundo AMARAL, exaustão dos direitos de marca ou importação paralela não é contrafação, contrabando ou concorrência desleal; é importação lícita e regular, com produtos legítimos e pagamento de impostos. A objeção refere-se ao fato de essa venda no Brasil estar sendo feita contra a vontade do titular do direito de propriedade industrial ou com violação à exclusividade do direito sobre a marca. A vantagem da importação paralela é que o produto é mais barato; a desvantagem é que o produto poderá não ter a mesma natureza, a mesma qualidade, nem contará com a garantia e a assistência técnica original.⁴⁵⁶

⁴⁵¹ GUERRA; FABRIS; GUERRA, Validade e manutenção do direito sobre as marcas. Op. cit., p. 102.

⁴⁵² Eduardo Grebler entende que a marca de certificação pode ser licenciada. GREBLER, EDUARDO. A nova lei brasileira sobre propriedade industrial. *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*. São Paulo, v. 111, jul./set.1998, p. 114.

⁴⁵³ Art. 211 da lei nº 9.279/96. Assim, os contratos de franquias serão registrados no INPI, para que produzam efeitos perante terceiros.

⁴⁵⁴ Art. 136, I, 137, 138, 140, *caput* e § 1º, e 141 da lei nº 9.279/96.

⁴⁵⁵ A lei nº 5.772/71 nada previa sobre importações paralelas, para tentar combatê-las era necessário aduzir fundamentos legais relativos à violação de marcas, concorrência desleal, má-fé, etc.

⁴⁵⁶ AMARAL, Luiz Henrique do. A exaustão de direitos e a importação paralela na nova lei de propriedade industrial: a evolução judicial. In: SEMINÁRIO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, XIX, 1999, São Paulo. *Revista da ABPI*, São Paulo, p. 126.

Apesar de o fundamento da ilicitude da importação paralela ser a violação do direito de exclusividade do titular, alguns aspectos concorrenciais e de direito do consumidor⁴⁵⁷ estão profundamente correlacionados com este tema, além de ilícitos de ordem tributária, como contrabando e subfaturamento, ou atos predatórios da concorrência, como *dumping*.⁴⁵⁸

Quanto à exaustão de direitos, devem-se salientar dois fatores importantes: o primeiro refere-se à questão dos blocos econômicos entre países, que visam à eliminação das barreiras à circulação de mercadorias e serviços; o segundo, à compatibilidade necessária da tutela jurídica da propriedade industrial com o princípio da livre concorrência.⁴⁵⁹

Segundo FEKETE, por razões econômicas, políticas e conjunturais diversas, o preço de um produto pode variar muito de um país para outro. Contudo, há necessidade de se verificar se a importação do produto mais barato não atinge os direitos do licenciado exclusivo no país importador ou os do titular de um direito de propriedade industrial.⁴⁶⁰

A maioria das nações não estabeleceu uma definição legal das importações paralelas, tampouco os principais tratados internacionais, como a CUP e o ADPIC, apesar de o comércio exterior em geral e as importações paralelas estarem intimamente ligadas à repressão ao abuso do poder econômico. A conceituação, geralmente, é encontrada na doutrina e na jurisprudência.

FEKETE salienta que, enquanto as importações paralelas são o fato, a exaustão ou esgotamento de direitos é o princípio jurídico destinado a discipliná-lo. Uma vez colocado o produto no comércio, o direito de propriedade industrial ou intelectual “esgotou-se”, de forma que não poderá mais ser invocado pelo titular para impedir as vendas subseqüentes. Salienta, ainda, que o sistema do esgotamento pode alcançar três âmbitos territoriais: interno ou nacional, regional e internacional. No primeiro, a exaustão opera dentro do

⁴⁵⁷ Art. 12 e 13, I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

⁴⁵⁸ FEKETE, Importações paralelas: a implementação do princípio da exaustão de direitos no Mercosul, diante do contexto de globalização. Op. cit., p. 82-83.

⁴⁵⁹ O Protocolo de Harmonização de Normas sobre Propriedade Intelectual no Mercosul em matéria de marcas, assinado em 1995, em Assunção, determinou expressamente a adoção, pelos países-membros, do princípio da exaustão ou esgotamento de direitos, no seu art. 13. Referidos países não podem desrespeitar, porém, os princípios do tratamento nacional e da nação mais favorecida.

⁴⁶⁰ FEKETE, Importações paralelas: a implementação do princípio da exaustão de direitos no Mercosul, diante do contexto de globalização. Op. cit., p. 77.

território de um país, não podendo o titular impedir qualquer importação paralela de produtos que nele ingressem após a venda já ter sido realizada. O segundo se dá após a venda já ter sido realizada no território de qualquer país pertencente ao mesmo mercado unificado, como o Mercosul, por exemplo.⁴⁶¹ No terceiro, a venda é realizada em qualquer país não pertencente ao mesmo bloco regional de comércio do país importador, o qual não poderá mais impedir as vendas subseqüentes a qualquer país.⁴⁶²

O art. 140, *caput*, da lei nº 9.279/96 estabelece que o contrato de licença será averbado no INPI para que produza efeitos com relação a terceiros. Mas, se o contrato de licença for celebrado com um fabricante estrangeiro, as partes não o averbarão no INPI brasileiro, de forma que suas cláusulas não serão necessariamente conhecidas pelo importador local.

Salienta BASTOS que:

O conceito de Exaustão de Direitos na propriedade industrial, de uma forma simplificada, segue o princípio que os direitos do titular estão restritos à esfera produtiva, e, portanto, se esgotam no âmbito comercial a partir da primeira alienação.⁴⁶³

Ao conceder uma distribuição exclusiva ou licenciamento exclusivo, deve o titular preservar essa proteção territorial, sendo que a notificação prévia ao importador paralelo é fundamental para que se possa demonstrar a oposição do titular à importação, pois os direitos lesados são, de um lado, os do titular e, de outro, os do licenciado ou distribuidor exclusivo.⁴⁶⁴

Na lei nº 9.279/96, a importação paralela não consentida configura um ilícito civil, não penal. Os remédios processuais de que dispõe o titular para agir em juízo no sentido de impedir a importação são: ações cautelares reguladas pelo Código de Processo Civil

⁴⁶¹ Segundo Fekete, a lei nº 9.279/96 não está harmonizada com o Protocolo de marcas do Mercosul, por não prever ainda a exaustão regional. Afirma este autor, porém, que no Cone Sul as importações paralelas são bastantes freqüentes, com o comércio na região de Miami e na zona franca de Manaus. FEKETE, Importações paralelas: a implementação do princípio da exaustão de direitos no Mercosul, diante do contexto de globalização. Op. cit., p. 79 e 101.

⁴⁶² FEKETE, Importações paralelas: a implementação do princípio da exaustão de direitos no Mercosul, diante do contexto de globalização. Op. cit., p. 77-78.

⁴⁶³ BASTOS, **Dicionário brasileiro de propriedade industrial e assuntos conexos**, p. 101.

⁴⁶⁴ AMARAL, A exaustão de direitos e a importação paralela na nova lei de propriedade industrial: a evolução judicial. Op. cit., p. 120-121.

(CPC), pedido liminar previsto no art. 209, § 1º, da lei nº 9.279/96, requerido na própria ação principal, e as ações cíveis ordinárias com pedido cominatório e/ou indenizatório (art. 159 do CC e 208 a 210 da lei nº 9.279/96). A apreensão alfandegária prevista no art. 198 da lei nº 9.279/96 não é cabível, visto não se tratar de falsificação.⁴⁶⁵

A legitimidade ativa é do titular da marca, podendo o licenciado ser seu litisconsorte. Isoladamente, o licenciado pode agir, se previsto contratualmente, ou com autorização expressa do titular, posterior à concessão da licença. Por outro lado, sendo omissos o contrato, pode-se entender que ele ainda tem direito, pois, como locatário de um bem, tem o direito de defendê-lo. Legitimados passivamente são o importador e os comerciantes que vendam.⁴⁶⁶

No sistema brasileiro, portanto, a condição essencial para a caracterização da ilicitude da importação paralela é a ausência de consentimento da venda dos produtos no Brasil por parte do titular da marca.⁴⁶⁷ Isso se deve ao fator proteção, tanto dos direitos do titular da marca como do consumidor do produto.

2.3.9 Do procedimento para registro de marca

O procedimento está previsto nos art. 155 à 164 da lei nº 9.279/96. Primeiramente, o pedido de registro será acompanhado do formulário, de documentos que devem acompanhá-lo obrigatoriamente e comprovante de pagamento da retribuição relativa ao pedido,⁴⁶⁸ recebendo, na oportunidade, um número correspondente ao pedido. Se o pedido for feito em uma das delegacias regionais do INPI, receberá um número provisório, o qual será substituído por um número oficial, que valerá para todos os efeitos.⁴⁶⁹

Protocolado o pedido de registro, o qual se referirá a um único sinal distintivo, que, se for em língua estrangeira, deve vir acompanhado de tradução simples, faz-se a publicação na *Revista da Propriedade Industrial* para conhecimento de todos e para oposições. Da publicação constará o número do pedido, a marca, a classe em que se

⁴⁶⁵ FEKETE, Importações paralelas: a implementação do princípio da exaustão de direitos no Mercosul diante do contexto de globalização. Op. cit., p. 82-86.

⁴⁶⁶ Art. 42, 109, e 132, III, da lei nº 9.279/96.

⁴⁶⁷ Art. 132, III, da lei nº 9.279/96.

⁴⁶⁸ Art. 228 da lei nº 9.279/96.

⁴⁶⁹ SOARES, *Lei de patentes, marcas e direitos conexos*: lei nº 9.279 – 14.05.1996 [Comentários], p. 247-248.

enquadra e qualquer restrição referente ao sinal. Administrativamente, esta é a oportunidade para manifestações. Cabe frisar que os prazos se contam da data de publicação dos despachos naquela revista.⁴⁷⁰

Caso haja alguma irregularidade, o requerente será notificado para saná-la, sob pena de arquivamento do pedido, sem possibilidade de recurso ou pedido de desarquivamento. Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada sua formulação, dar-se-á prosseguimento ao exame. Aferidas todas as prescrições legais, inclusive as do art. 124 da lei nº 9.279/96, os elementos, argumentos, documentos, oposições, será proferida decisão deferindo ou não o pedido de registro. Dessa decisão, que encerra a fase administrativa, não caberá recurso, posto que não previsto, salvo a instauração do processo administrativo de nulidade após a expedição do certificado de registro da marca, ou ação de nulidade, via judicial, pelo prazo de cinco anos da data da concessão do registro.⁴⁷¹

A lei considera o deferimento e a concessão como sendo estágios diferentes, pois o art. 161 da lei nº 9.279/96 diz que o certificado de registro será concedido depois de deferido o pedido e comprovado o pagamento das retribuições correspondentes. Se decorrido o prazo de noventa dias sem o pagamento, o pedido será arquivado de forma definitiva, sem possibilidade de recurso ou desarquivamento.⁴⁷²

A data do depósito será considerada como sendo a data da apresentação e é importante para fins de estabelecimento de prioridade e outros efeitos legais. Mas, para as finalidades legais, o certificado de registro é concedido na data da publicação do respectivo ato. Para que o titular de marca notória possa exercer a sua defesa, seja por oposição, seja por pedido de anulação do seu registro, terá de depositar em sessenta dias a sua marca no Brasil, tratando-se de uma condição de procedibilidade da ação judicial de anulação.⁴⁷³

⁴⁷⁰ SOARES, *Lei de patentes, marcas e direitos conexos*: lei nº 9.279 – 14.05.1996 [Comentários], p. 250-251.

⁴⁷¹ SOARES, *Lei de patentes, marcas e direitos conexos*: lei nº 9.279 – 14.05.1996 [Comentários], p. 252-253.

⁴⁷² SOARES, *Lei de patentes, marcas e direitos conexos*: lei nº 9.279 – 14.05.1996 [Comentários], p. 254-255.

⁴⁷³ LOUREIRO, *A lei de propriedade industrial comentada* (lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996), p. 292-294-296.

Do certificado constarão a marca, o número e a data do registro, nome, nacionalidade e domicílio do titular, os produtos ou serviços e a prioridade estrangeira.⁴⁷⁴

2.3.10 Extinção do registro da marca

As causas resumem-se à falta de prorrogação do registro, renúncia do titular do direito, caducidade, falta de procurador no Brasil com poderes para receber citações judiciais e caducidade.⁴⁷⁵

A caducidade pode ser requerida por qualquer pessoa com legítimo interesse se decorridos cinco anos da sua concessão o uso não tiver se iniciado no Brasil, ou tiver sido interrompido por mais de cinco anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificações que impliquem alteração de seu caráter distintivo original, tal como o constante do certificado de registro. A caducidade pode ser parcial se não compreender produtos ou serviços constantes do certificado de registro.⁴⁷⁶

A caducidade não será declarada se o titular justificar o desuso, cabendo a si o ônus do uso da marca, sendo que não se conhecerá do pedido de caducidade se o uso da marca tiver sido comprovado ou justificado seu desuso em processo anterior, requerido há menos de cinco anos. Da decisão que declarar ou não a caducidade caberá recurso.⁴⁷⁷

SCHIMIDT entende que as hipóteses de extinção do registro de marca não estão exaustivamente contempladas no art. 142 da lei nº 9.279/96, às quais se devem acrescentar as hipóteses de que cuidam os art. 77 e 78, I, do CC, sendo que a superveniente falta de distintividade opera tal qual uma condição resolutiva e leva à extinção do direito de exclusividade sobre o registro. Essa extinção pode ser reconhecida tanto incidentalmente quanto por meio de ação declaratória para tanto ajuizada, a qual não se sujeita ao prazo decadencial do art. 174.⁴⁷⁸

⁴⁷⁴ Art. 164 da lei nº 9.279/96.

⁴⁷⁵ Art. 142 da lei nº 9.279/96.

⁴⁷⁶ Art. 143 e 144 da lei nº 9.279/96. A CUP tratou da obrigatoriedade do uso da marca, pela primeira vez, na Conferência de Haia, de 1925. Atualmente, as disposições unionistas em vigor foram estabelecidas pela Revisão de Estocolmo no art. 5º (C.1) da CUP, repetidas no ADPIC, no art. 19.

⁴⁷⁷ Art. 143, § 1º, e art. 145 e 146, todos da lei nº 9.279/96.

⁴⁷⁸ SCHIMIDT, A invalidação das marcas constituídas por expressões de uso genérico, vulgar, comum ou necessário. Op. cit., p. 18.

Pela lei nº 5.772/71, o INPI poderia declarar a caducidade do registro de ofício; já na lei atual, foi extinta tal prerrogativa, só podendo ser requerida por quem tiver legítimo interesse.⁴⁷⁹

Conforme FURTADO, no Brasil, de forma análoga à experiência internacional, as formas de comprovação do uso devem levar a uma exploração séria e continuada, em quantidade economicamente significativa, considerando a natureza do produto ou serviço e a capacidade de produção da empresa titular do registro.⁴⁸⁰

Cabe frisar que a obtenção do registro de marca não depende do seu uso, pois o Brasil adota o sistema atributivo. Sua manutenção, porém, segundo a maioria das legislações, exige o uso para a manutenção do registro.⁴⁸¹

O modo de uso do sinal é importante, de forma que não é qualquer uso que se faça do sinal que suprirá a obrigação assumida pelo titular. O uso deve ser específico e determinado. Muitas vezes o modo de utilização do sinal leva, inclusive, à assimilação da marca ao produto, tornando o sinal um sinônimo de produto, perdendo a marca sua função.⁴⁸² Exemplo disso são as marcas Xerox, Kodak, Gillete, Cotonete, Bombril, Brastemp (utilizadas como sinônimo de qualidade), etc.⁴⁸³ A isso se chama de “teoria da diluição”, ou degeneração de marca notória.⁴⁸⁴

A atual lei, inclusive, confere ao titular o direito de se opor a que sua marca seja utilizada como sinônimo de produto, com prejuízo do caráter distintivo do sinal.⁴⁸⁵ A regra é que o sinal deva ser utilizado tal qual o que consta do registro junto ao INPI. No entanto, as marcas são mutáveis e dinâmicas, de acordo com o estilo de cada época. Para haver a prorrogação, porém, do registro original, devem-se manter os elementos característicos essenciais da marca original.⁴⁸⁶

⁴⁷⁹ Art. 143, caput, da lei nº 9.279/96; art. 94, caput, da lei nº 5.772/71.

⁴⁸⁰ FURTADO, *Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes*: lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, p. 136.

⁴⁸¹ Art. 143, caput, da lei nº 9.279/96; art. 19 do ADPIC.

⁴⁸² Isso já foi referido no item 2.3.6.1 deste trabalho.

⁴⁸³ GUERRA; FABRIS; GUERRA, *Validade e manutenção do direito sobre as marcas*. Op. cit., p. 104.

⁴⁸⁴ OLIVEIRA, *Ensaio sobre marca de alto renome: uma proteção especial contrapondo a eterna privação da novidade absoluta*. Op. cit., p. 155.

⁴⁸⁵ Art. 130, III, e 132, IV, da lei nº 9.279/96.

⁴⁸⁶ Art. 143, II, da lei nº 9.279/96; art. 5 C.2 da CUP. Quanto a isso foi silente o ADPIC.

2.3.11 Nulidade do registro de marca

A nulidade pode ser administrativa ou judicial, total ou parcial, tendo como motivo o registro concedido em desacordo com a lei nº 9.279/96, produzindo efeitos a partir da data do depósito do pedido. Nenhum dispositivo da lei atual fala de recurso cabível contra a decisão que julgar a nulidade, seja administrativa, seja judicialmente.⁴⁸⁷

Nesse sentido, FURTADO enfatiza:

Nessa hipótese de concessão do registro, independentemente de ter sido apresentada oposição durante o processamento do pedido de registro de marca, abre-se nova oportunidade para que terceiros se oponham à sua concessão por meio de processo judicial ou administrativo de nulidade.⁴⁸⁸

GREBLER cita como hipótese de nulidade apenas parcial do registro da marca o caso de registro concedido em diferentes classes, sendo nulo em uma ou em algumas delas, mas válido em outra ou outras.⁴⁸⁹

O processo administrativo de nulidade do registro poderá ser requerido pelo INPI ou qualquer pessoa com legítimo interesse no prazo de cento e oitenta dias, contados da data da expedição do certificado de registro. O titular terá direito de se manifestar no prazo de sessenta dias, mas, mesmo que não haja manifestação, o processo será decidido pelo presidente do INPI, encerrando-se a fase administrativa.⁴⁹⁰ Cabe frisar que o processo de nulidade prosseguirá ainda que extinto o registro.

A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou qualquer pessoa com legítimo interesse, sendo que o juiz poderá determinar, liminarmente, a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca. Esta ação deve ser proposta em cinco anos, contados da data de sua concessão, sob pena de prescrição. A ação será proposta perante a Justiça federal, sendo que o INPI intervirá obrigatoriamente quando não for o seu autor. O réu titular terá o prazo de sessenta dias para se defender. Após o trânsito em julgado desta ação, o INPI publicará anotação para ciência de terceiro.⁴⁹¹

⁴⁸⁷ Art. 165 a 175 da lei nº 9.279/96.

⁴⁸⁸ FURTADO, **Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes**: lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, p. 154.

⁴⁸⁹ GREBLER, **A nova lei brasileira sobre propriedade industrial**. Op. cit., p. 114-115.

⁴⁹⁰ Art. 212, § 3º e art. 215, ambos da lei nº 9.279/96.

⁴⁹¹ Art. 173, 174 e 175 da lei nº 9.279/96.

À mesma exegese do art. 165 se chega com o exame dos incisos II e V do art. 145 do CC, com a diferença de que a legislação marcária fixou um prazo fatal para o ajuizamento desta ação de nulidade no art. 174.⁴⁹²

A lei nº 9.279/96 estipula algumas medidas cabíveis que se poderão adotar para evitar danos ao titular da marca, como busca e apreensão de produtos; apreensão de produtos na alfândega; apreensão de marca falsificada, alterada ou imitada, e destruição de marca falsificada; vistoria e apreensão dos produtos em estabelecimentos industriais e comerciais; condenação em perdas e danos daquele que usar de má-fé; perdas e danos pelo titular da marca violada;⁴⁹³ medida liminar para sustar a violação ou ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante caução ou garantia fidejussória, caso julgue necessário.⁴⁹⁴

Para LYRIO, em razão de serem enquadrados como bens móveis e da necessidade de seu registro para que se adquira a proteção e exclusividade da propriedade, torna-se possível a utilização dos institutos possessórios para garantia dos direitos marcários, pois, se há a propriedade, haverá a posse.⁴⁹⁵

FURTADO entende que a alegação de nulidade de registro de marca pode ser utilizada como matéria de defesa, em ação de contrafação, em ação penal contra ele intentada, que será julgada pela justiça comum estadual, sendo que sua absolvição nesta ação não importará a nulidade do registro da marca.⁴⁹⁶

Referentemente à arbitragem, o Brasil começou a usá-la mais intensamente somente após o advento da Lei de Arbitragem, ou seja, a partir de 1996.⁴⁹⁷

O Poder Judiciário poderá criar juízos especiais para dirimir questões relativas à propriedade intelectual, sendo que a lei brasileira deverá, sempre que necessário, promover

⁴⁹² SCHIMIDT, A invalidação das marcas constituídas por expressões de uso genérico, vulgar, comum ou necessário. Op. cit., p. 11.

⁴⁹³ Pode-se falar em ação de danos morais, independentemente da ação por danos materiais, contra a violação de uma marca, pois a imagem da marca e da própria empresa podem ficar denegridas.

⁴⁹⁴ Art. 198, 202, *caput*, e incisos I e II, 203, 204, 207, 208, 209, *caput* e seu § 1º, e 210, todos da lei nº 9.279/96.

⁴⁹⁵ LYRIO, Proteção das marcas de indústria e comércio e do nome comercial. Op. cit., p. 47.

⁴⁹⁶ FURTADO, Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes: lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, p. 155.

⁴⁹⁷ JO, Hee Moon. Arbitration in international disputes about intellectual property. *Revista de Direito USF*, Bragança Paulista, v. 15, n. 2, jul./dez. 1998, p. 81.

a harmonização da lei interna com a política para a propriedade industrial adotada pelos países do Mercosul.⁴⁹⁸

2.3.12 Crimes contra as marcas

Os atos atentatórios ao valor patrimonial da marca podem ser considerados como violações específicas aos direitos de propriedade industrial assegurados legalmente ou, de modo mais amplo, enquadrados nas regras de responsabilidade civil, especialmente naquelas atinentes à repressão ao enriquecimento ilícito ou sem causa, como também nas regras de repressão à concorrência desleal, a qual é baseada nos princípios da própria responsabilidade civil e no princípio constitucional que assegura a livre concorrência. A base disso encontra-se no art. 209 da lei n.º 9.279/96, combinado com o art. 159 do CC.⁴⁹⁹

Segundo LYRIO, o maior dano que sofre aquele que tem sua marca violada não está na perda patrimonial sofrida por efeito direto e imediato da conduta do agente, mas, sim, no descrédito perante o público e no seu enfraquecimento social.⁵⁰⁰

GREBLER entende que algumas das condutas contempladas na lei n.º 9.279/96 como crimes de concorrência desleal não se submetem estritamente ao conceito de propriedade industrial, mas, sim, ao de atividade econômica. Assim também agiu o ADPIC.⁵⁰¹

Na própria lei n.º 9.279/96 estão previstos os crimes contra os sinais marcários,⁵⁰² tendo esta lei revogado os artigos do Código Penal (CP) que previam os crimes nesta área.⁵⁰³ Em todos os casos citados, a pena é sempre de detenção, podendo ser de multa também; as penas podem ser aumentadas no caso de o agente ser sócio, empregado ou licenciado do titular da marca, ou quando se tratar de marca de alto renome, notoriamente conhecida, de certificação ou coletiva.⁵⁰⁴ Além disso, a má-fé é evidente nestes crimes.

⁴⁹⁸ Art. 241 e 242 da lei n.º 9.279/96.

⁴⁹⁹ GUSMÃO, Marcas de alto renome, marcas notoriamente conhecidas e usurpação de signos famosos. Op. cit., p. 49; e LEONARDOS, A proteção de marcas não registradas no Brasil e no Mercosul. Op. cit., p. 32.

⁵⁰⁰ LYRIO, Proteção das marcas de indústria e comércio e do nome comercial. Op. cit., p. 50.

⁵⁰¹ GREBLER, A nova lei brasileira sobre propriedade industrial. Op. cit., p. 116.

⁵⁰² Nos art. 189 e 190 da lei n.º 9.279/96, prevêm-se os crimes contra as marcas e, no art. 191, os crimes praticados por meio de marca, título de estabelecimento e sinal de propaganda. Já os art. 192 a 194 prevêm-se os crimes contra as indicações geográficas e, no art. 195, os crimes de concorrência desleal.

⁵⁰³ Art. 244 da lei n.º 9.279/96 e art. 192 a 196, do decreto-lei n.º 2.848/40.

⁵⁰⁴ Art. 196 da lei n.º 9.279/96.

A ação para promoção desses crimes será privada, mediante queixa-crime,⁵⁰⁵ sendo regulada pelo disposto no Código de Processo Penal (CPP), com as alterações constantes da lei nº 9.279/96.⁵⁰⁶

Poderá ser matéria de defesa na ação penal a alegação de nulidade do registro de marca. Absolvido, porém, o réu, não haverá nulidade do registro da marca, que só poderá ser buscado em ação própria. O processo poderá andar em segredo de justiça para defesa dos interesses de qualquer das partes.⁵⁰⁷

Além das situações enquadráveis como crimes, a parte prejudicada poderá intentar ação civil para reparação de danos na forma do CPC, tanto na violação de direitos de propriedade industrial, como nos de concorrência desleal. Para tanto, poderá haver busca e apreensão de produtos e medidas liminares para evitar prejuízo maior.⁵⁰⁸

LYRIO entende possível, para a defesa das marcas, as seguintes medidas: a) cominatória; b) cautelar; c) interdito proibitório (ação possessória).⁵⁰⁹

Das decisões previstas nesta lei caberá recurso no prazo de sessenta dias, o qual será recebido no efeito suspensivo e devolutivo, sendo que a parte também terá sessenta dias para apresentar contra-razões. Existem casos em que não caberá recurso, como no arquivamento definitivo de registro.⁵¹⁰

O art. 225 da lei nº 9.279/96 dispõe que prescreve em cinco anos a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial. Quanto a isso, surgiu a súmula 143 do STJ, que entende prescrever em cinco anos a ação de perdas e danos pelo uso da marca comercial. Existia a súmula 142 do STJ, que estipulava que a prescrição era de vinte anos para exigir a abstenção do uso da marca comercial, porém esta foi cancelada, conforme publicação do *Diário da Justiça da União* (DJU) de 10.06.1999.

Quanto aos crimes de concorrência desleal, pode-se dizer que são fatores que se assemelham aos crimes contra a ordem econômica previstos na lei nº 8.884/94. Sendo, porém, atos praticados contra as marcas, serão regulados pela legislação de propriedade intelectual e não por aquela lei.⁵¹¹

⁵⁰⁵ Exceto o caso do art. 191 da lei nº 9.279/96.

⁵⁰⁶ Art. 199 e 200 da lei nº 9.279/96.

⁵⁰⁷ Art. 205 e 206 da lei nº 9.279/96.

⁵⁰⁸ Art. 207 a 210 da lei nº 9.279/96.

⁵⁰⁹ LYRIO, Proteção das marcas de indústria e comércio e do nome comercial. Op. cit, p. 48.

⁵¹⁰ Art. 212, *caput* e §§ 1º, 2º, parte final, e art. 213, ambos da lei nº 9.279/96.

⁵¹¹ Art. 195 da lei nº 9.279/96.

A lei nº 9.279/96 não previu, salvo o art. 198, a questão da busca e apreensão de produtos na alfândega quando da entrada dos produtos contrafeitos. Ao contrário, o ADPIC abordou de forma exaustiva o tema, de forma que se deve aplicar este último diploma legal. Quanto a isso, afirma LEONARDOS que as omissões da lei nº 9.279/96 geram profunda insegurança jurídica e impedem providências concretas nos portos, aeroportos, rodovias e ferrovias, a começar pela definição de quem é a autoridade competente, para isso, pois há uma subdivisão de tarefas entre a Polícia Federal, os fiscais da Receita Federal e as autoridades portuárias.⁵¹²

A pirataria de marca pode se dar pela imitação com pequenas alterações, pela a reprodução total, ou, ainda, fazendo-se passar por licenciado ou coligado do verdadeiro titular. Desde logo, deve-se reproduzir a parte mais importante dessa marca. Atualmente, a pirataria mais comum é a reprodução ou imitação de marcas famosas, como nome de domínio, onde o internauta logra acessar um *site* na internet. Apesar de não existir ainda no Brasil penalização quanto a esta questão, podem-se enquadrar tais fatos como crimes de concorrência desleal, o que requer uma similaridade de atividades, salvo os sinais notórios. Tal ato ilícito deve, assim, por enquanto, ser passível apenas de penalização na esfera cível.⁵¹³

Referente aos nomes de domínio, portanto, a discussão está em aberto, de forma que apesar de não haver ainda regulação específica sobre o tema, os nossos tribunais já vêm se manifestando e o nosso legislador já estuda a possibilidade de vir a prever tais fatos.

Não há proibição de fazer publicidade na venda de produtos com marca alheia, mas esta publicidade deve referir-se a anunciar nada mais que a venda dos produtos existentes no negócio, não podendo haver dano à marca e devendo ser esta usada tal como o é por seu titular.⁵¹⁴

OTAMENDI, sob o mesmo prisma, afirma que fazer referência a uma marca alheia na publicidade da marca própria para comparar suas características ou para indicar que é similar ao produto ou serviço distinguido com a marca alheia pode não ser usurpação de marca, quando se conhece que seu titular é outro e não se trata de denegri-la ou

⁵¹² LEONARDOS, TRIPs – questões controvertidas na área de marcas. Op. cit., p. 82.

⁵¹³ LEONARDOS, Taxionomia moderna das marcas. Op. cit., p. 43; PINHEIRO, Waldemar Álvaro. Do registro de marcas alheias na internet. *Revista dos Tribunais/Fasc. Civ.*, v. 753, ano 87, jul. 1998, p. 66-67.

⁵¹⁴ OTAMENDI, *Derecho de marcas*, p. 282-283.

desacreditá-la. Afirma, ainda, o mesmo autor, de que existem os que se dedicam a comprar e reformar produtos para venda, os quais não poderão usar a mesma marca do fabricante. Em outros casos, o fabricante de um produto indica em sua embalagem, ou na publicidade, que na sua fabricação utilizou-se da marca X. Este uso deve ser bastante claro quanto a informar somente a existência desse produto no conteúdo, ou seja, o uso deve ser secundário e não aparecer como se fosse a marca do produto.⁵¹⁵

O delito do art. 190, II, da lei nº 9.279/96 não se trata de copiar ou imitar uma marca, mas de usar marcas verdadeiras em recipientes de outra marca, não interessando o meio para a aquisição do recipiente, e, sim, que a marca indicada no recipiente utilizado não corresponda ao produto que nele se contém. Também comete este delito quem vende o produto nessas condições.⁵¹⁶ É direito do consumidor saber que bem está adquirindo, além de ter a identificação clara e precisa da origem do produto ou serviço, para que não haja erro no momento da escolha.⁵¹⁷

Segundo BENJÓ, caso houvesse o consentimento do reaproveitamento desses recipientes, haveria injustificável vantagem financeira daqueles que não assumissem os elevados custos do negócio, além de se valerem do prestígio de marcas de outrem, com prejuízo à imagem da marca utilizada, de forma que poderiam ser acionados, independentemente da existência de culpa, para responder por danos causados a terceiros, conforme prevê o art. 12, *caput*, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Para quem defende a permissão, porém, a base é a teoria da exaustão do direito de marca.⁵¹⁸

O art. 209 da lei nº 9.279/96 prevê a formulação de pedido de perdas e danos pelo uso indevido da marca e tutela liminar pelo juiz para abstenção de uso. Assim, a ação cominatória, prevista no art. 287 do CPC nada mais é do que uma ação ordinária de perdas e danos, com previsão de concessão liminar prévia de abstenção de uso sob pena de incidência de multa cominatória. Cabe frisar, porém, que a pena pecuniária é apenas no caso de descumprimento da sentença.⁵¹⁹

⁵¹⁵ OTAMENDI, *Derecho de marcas*, p. 285-286-290-293-294.

⁵¹⁶ BENJÓ, Roberto. O respeito à marca sob a perspectiva do consumidor. *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*, São Paulo: Malheiros, 2000, v. 118, p. 120.

⁵¹⁷ Art. 6º, III e 31 do Código de Defesa do Consumidor (lei nº 8.078, de 11/09/1990).

⁵¹⁸ BENJÓ, O respeito à marca sob a perspectiva do consumidor. *Op. cit.*, p. 122.

⁵¹⁹ LYRIO, *Proteção das marcas de indústria e comércio e do nome comercial*, *Op. cit.*, p. 40.

Quanto às cautelares, mostram-se como meios eficazes para sanar o problema de forma imediata. Já a cognição exauriente trata-se da ação anulatória de registro, cabendo o uso do mandado de segurança contra o ato de registro praticado pelo INPI, porque o que se impugna é o ato de registro praticado por ente da administração pública.⁵²⁰

Verifica-se, por fim, que a proteção às marcas em nosso país surge praticamente com a era pré-republicana, desenvolvendo-se de acordo com os acontecimentos internacionais, onde já se reconheciam anteriormente tais direitos, em vista do comércio mundial ser uma realidade inexorável.

A atual lei brasileira de regulação das marcas representou um avanço indiscutível no tratamento desta matéria, sendo sua aprovação decorrência da nova realidade mundial após a aprovação da criação da OMC, tendo o Brasil se obrigado, através do acordo ADPIC, a garantir a eficácia destes direitos. Assim, esta nova lei visou atender aos compromissos assumidos pelo Brasil em âmbito mundial e colocar o país num patamar de competição comercial e industrial com os principais atores do comércio mundial.

⁵²⁰ LYRIO, Proteção das marcas de indústria e comércio e do nome comercial, Op. cit., p. 50

CAPÍTULO III – ANÁLISE DAS DECISÕES DOS TRIBUNAIS

O presente capítulo trata da análise dos principais institutos e princípios, objeto das demandas no STF, STJ, TRF 4ª Região e TJRS em casos envolvendo o tema das marcas, no sentido de verificar a dimensão dada pelos nossos julgadores na análise de cada acórdão, se apenas nacional ou também isolada, ou conjuntamente com as normas nacionais, uma dimensão internacional, com aplicação dos acordos e tratados assinados pelo Brasil.

3.1 Principais institutos

3.1.1 Titularidade do registro da marca

Nos julgados do Superior Tribunal de Justiça relativos às causas que versam sobre titularidade do registro de marca, ou seja, quem é o titular do registro marcário, um aspecto é especialmente considerado: a classe dos produtos cujas marcas as partes se proclamam titulares.

Em sua maioria, as decisões basearam-se no disposto nos art. 59, 64, 65, 67 e 79, todos da lei nº 5.772/71, e um deles cita o art.129 da lei nº 9.279/96, confirmando o preceito de que, se pertencentes à mesma classe, não poderão os produtos utilizar a mesma marca; porém, se de classes distintas, estarão aptos a utilizar marcas idênticas ou semelhantes, conforme reza o art. 59 da lei nº 5.772/71, em sua parte final. Assim, a exclusividade concedida pelo registro de uma marca limita-se à classe para a qual foi efetuado, não alcançando produtos não similares, pertencentes a classes diversas, o que significa que as marcas podem ser iguais, desde que sirvam para distinguir produtos

diferentes ou sejam utilizados por empresas de ramos diferentes. Pode, assim, haver registro por empresas de ramos similares, com produtos similares, mas em classes diferentes, exceto se isso puder causar confusão junto ao consumidor, razão pela qual se negará o registro à marca. Com empresas de ramos diversos, para que se permita a abstenção de uso de marca, é necessário que o registro seja na mesma classe em que se exerce a atividade principal da empresa que busca a abstenção, além de se comprovar a possibilidade de confusão.

O fundamento dessas decisões é o princípio da especialidade, pelo qual o uso da marca abrange produtos não similares enquadrados em outras classes, de forma que a exclusividade do uso se limita à atividade para a qual foi deferida. Outro fator dessas decisões é a possibilidade de confusão ao consumidor, visto que alguns julgados entendem que, por serem do mesmo ramo de negócios, mesmo que em classe diversa, já causam confusão. E essa possibilidade de confusão não é apenas de marcas nominativas, mas, também, de marcas figurativas e até tridimensionais.

A titularidade para requerer a anulação ou abstenção de registro de marca que reproduza uma já existente pode ser de empresa estrangeira, desde que esteja sendo violado um direito de marca que lhe pertença.⁵²¹

Entre esses casos podem-se citar os seguintes: a) ação proposta por Binney & Smith Inc., sociedade norte-americana, contra Crayola Industrial Ltda. e o INPI, objetivando a anulação dos registros nominativos e figurativos da marca “Crayola”, a qual lhe pertence. Entendeu-se que, mesmo sendo feito o registro em classes diferentes, este deveria ser anulado para a ré, em vista de serem ramos de indústria semelhantes, o que poderia trazer confusão ao consumidor. A base do julgamento foi o art. 79, § 4º da lei nº 5.772/71; b) ação proposta por TEKA Tecelagem Kuehnrich S/A contra Comércio de artigos para festa Tekinho Ltda., para que se abstivesse de usar a expressão constante de sua denominação social, visto que a marca “Teka” lhe pertencia por registro. Entendeu-se que a marca está limitada à classe para a qual foi registrada e, como a referida marca não é notória, deve-se resolver pela possibilidade de confusão ao consumidor, o que, no presente caso, não ocorre, pois são empresas totalmente diferentes. Citaram-se precedentes desta Corte e os art. 59 e 67 da lei nº 5.772/71; c) ação proposta por Restaurante A Marisqueira Ltda.

⁵²¹ REsp. 59.846/RJ; REsp. 97.296/RJ; REsp. 142.954/SP; REsp. 210.076/RJ.

contra Café Elvas Ltda., pretendendo que a ré se abstinhasse do uso do nome “Marisqueira”, pois a referida expressão é marca registrada da autora. Entendeu-se que havia confusão, condenando-se a ré a abster-se de usar a expressão *sub judice*, modificando seu título de estabelecimento, pois, apesar de a marca ser restrita à classe a que foi registrada, ambas as empresas atuavam em ramos iguais de comércio. Citaram-se precedentes desta Corte e o art. 129 da lei nº 9.279/96.⁵²²

Frisa-se, outrossim, que a semelhança existente entre a nomenclatura das marcas ou a forma de exteriorização das mesmas, ou entre marcas e nome comercial ou título do estabelecimento deve ser de tal monta que possibilite a confusão dos consumidores que adquirem determinados produtos, ou seja, marcas, mesmo que de produtos da mesma classe, que não se assemelham ou que se distinguem por um acréscimo, não tendo o condão de provocar o erro naquele que consome, não devem ser consideradas aptas a gerar o conflito de que tratam os art. 59, 64, 65, nº 5 e 17, e 79, todos da lei nº 5.772/71, art. 8º da CUP, bem como o art. 124, V, da lei nº 9.279/96.⁵²³ Dentre esses casos pode-se citar a ação proposta por Aurélio Arte em Modas Ltda. contra Via Aurélio Manufatura de Roupas Ltda. para que esta fosse obrigada a abster-se de utilizar a expressão “Via Aurélio”, pois a autora era titular da marca “Aurélio”, sendo ambas empresas de ramos de confecção de roupas e acessórios do vestuário. Entendeu-se haver impossibilidade de confusão, podendo ambas continuar a usar suas marcas. Citaram-se precedentes desta Corte.⁵²⁴

Além do direito à ação de nulidade ou abstenção de uso, que obste o uso de marca (logotipo ou símbolo) por outro, tem ainda o seu proprietário direito à indenização pelos danos, tanto materiais quanto morais, que vier a sofrer pelo uso indevido de marca que lhe pertença. Todavia, salienta-se que o prejuízo que se alega não é presumido; pelo contrário, deve ficar efetivamente comprovado, para que haja condenação em danos morais ou materiais, pois pode haver utilização indevida de marca alheia sem que haja o dano correspondente. Assim, deve-se evidenciar a possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos ou o prejuízo à reputação da marca.⁵²⁵ Entre esses casos cita-se o da ação proposta por Legião da Boa Vontade contra a empresa estrangeira Golden Cross Assistência Internacional de Saúde, alegando que esta teria utilizado em propaganda

⁵²² REsp. 59.846/RJ; REsp. 142.954/SP; REsp. 210.076/RJ.

⁵²³ REsp. 53.277/SP e REsp. 97.296/RJ, REsp. 52.106/SP; REsp. 59.846/RJ; REsp. 210.076/RJ; REsp. 113.485/SP.

⁵²⁴ REsp. 53.277/SP.

⁵²⁵ REsp. 221.861/RJ; REsp. 50.609/MG.

logotipo ou símbolo que pertenceria à autora, qual seja, LBV, a qual se encontra registrada. Entendeu-se que o uso era indevido, mas, como a autora havia pedido apenas indenização e não abstenção de uso, julgou-se que não havia prejuízo à autora, portanto não teria havido ofensa ao art. 59 da lei nº 5.772/71.⁵²⁶

Entre esses casos envolvendo classes de produtos, também foi suscitada a questão da chamada “marca notória”, referida no art. 67 da lei nº 5.772/71. Tratou-se de julgamento de ação ordinária de S/A Fábrica de Produtos Alimentícios Vigor contra Vigor Empresa de Segurança e Vigilância Ltda., alegando ser titular da marca VIGOR, registrada e declarada notória pelo INPI. No presente caso, não obstante ser a marca notória detentora de proteção especial conferida pelo artigo supracitado, no sentido de coibir a utilização da mesma em qualquer classe de produtos, deve-se atentar para o fato de que, para se configurar tal proibição, deve ser comprovada a possibilidade de ocorrência de confusão quanto à origem dos produtos. Assim, se for negócio de ramos diferentes, pode não haver confusão quanto à origem dos produtos. Desse modo, o STJ entendeu que, apesar da proteção especial em todas as classes, deve ser respeitada a ressalva prevista na parte final do art. 67 da lei nº 5.772/71. Citaram-se precedentes desta Corte.⁵²⁷

Em outro caso julgado pelo STJ, porém, entendeu-se que a marca notória, prevista no art. 67 da lei nº 5.772/71 e art. 125 da lei nº 9.279/96, excepciona o princípio da especificidade. Assim, os produtos reconhecidos como notórios terão proteção em todas as classes, embora sejam bem distintos e produzidos por empresa bem diferentes. As partes envolvidas foram Cervejarias Reunidas Skol Caracu S/A, que ajuizou ação com escopo de impedir que Caracu Indústria e Comércio Ltda. comercializasse botinas com a marca “Caracu”. O fundamento foi a proteção do consumidor, que poderia adquirir um produto por outro, pensando ser pertencente à empresa dona da marca notória, o que acarretaria prejuízo à empresa titular da marca. Citaram-se precedentes desta Corte, o art. 67 da lei nº 5.772/71 e o art. 125 da lei nº 9.279/96. Entendeu-se por não violado o art. 5º, XXIX, da CF. Doutrinariamente, foi citado Lucas Rocha Furtado.⁵²⁸

Em outra demanda, agora envolvendo expressões de uso comum e corriqueiro, este mesmo tribunal julgou ação ajuizada por Accor e Ticket Serviços, Comércio e Administração Ltda. e outro contra o INPI e Mark Tural Marketing Cultural Ltda., para

⁵²⁶ REsp. 221.861/RJ.

⁵²⁷ REsp. 113.485/SP.

⁵²⁸ REsp. 50.609/MG.

pedir a desconstituição do registro conferido da marca “Ticket”. Entendeu-se que a referida expressão, usada como marca, era de uso comum e corriqueiro, portanto não poderia ser declarada como notória, a teor do art. 65, item 20, da lei nº 5.772/71. Além do mais, não havia possibilidade de confusão ou dúvida com outra marca, conforme art. 65, item 17, da lei nº 5.772/71, pois são ramos bem diferentes. Citaram-se precedentes desta corte, os quais entenderam que seria possível a coexistência de duas marcas no universo mercantil, mesmo que a mais recente contivesse reprodução parcial da mais antiga e que ambas se destinassem à utilização em um mesmo ramo de atividade, se inexistente a possibilidade de erro, dúvida ou confusão a que alude o art. 67, item 17, da lei nº 5.772/71.⁵²⁹

Em outras demandas, agora envolvendo a questão da titularidade da marca em conflito com o nome comercial, o STJ pronunciou-se no sentido de que o nome comercial que deseje ter qualidade de marca deverá ser registrado como tal. Ainda, descartou-se a possibilidade de aquisição de direito de marca pelo uso prolongado do nome comercial. Portanto, havendo colidência entre nome comercial e marca, proprietário será aquele que primeiro registrar a marca ou nome comercial. Assim, a falta de registro como marca de expressão constante do nome comercial afasta a proteção das normas concernentes à propriedade industrial, prevista na lei nº 5.772/71, e não impede que outra pessoa promova o registro de expressão idêntica ou assemelhada.

Para justificar a proteção do nome comercial em conflito com uma marca, alegou-se o art. 8º da CUP, afirmando que, caso uma marca reproduza um nome comercial existente anteriormente, a marca deve ser excluída, pois o nome comercial é protegido em todo país. Mas o uso como nome comercial não concede o direito de usar a mesma expressão como marca, a qual somente se adquire com o registro válido. Mesmo expressões de uso comum, mas que façam parte de nome comercial, não permitem que outrem delas se utilize como marca, ainda mais quando forem empresas de ramos de atividade semelhantes.⁵³⁰

Entendeu-se, em uma das decisões, que a marca não precisa reproduzir o nome comercial, podendo ser parte dele apenas para haver violação do art. 124, V, da lei nº 9.279/96, pois os nomes comerciais não estão restritos às classes em que foram registrados, como as marcas. O caso sob análise trata-se de pedido de abstenção de uso da sigla “KLD” e da conseqüente nulidade de seu registro junto ao INPI, ajuizada por KLD Balanças

⁵²⁹ REsp. 242.083/RJ.

⁵³⁰ REsp. 52.106/SP e REsp. 210.076/RJ.

Eletrônicas Ltda. contra KLD Biosistemas Equipamentos Eletrônicos Ltda. e INPI. Julgou-se procedente o recurso para decretar a nulidade do registro da marca KLD da ré, pois teria ficado demonstrada a identidade do elemento característico, o que já é o bastante para confundir, ainda mais pelo fato de ambas as empresas trabalharem no ramo de aparelhos eletrônicos. A proibição constante no art. 65, 5, da lei nº 5.772/71 não exigia, para que incidisse, fosse completa a coincidência entre o nome do estabelecimento e a marca, e, sim, o que naquele fosse característico. Citou-se também o art. 124, V, da lei nº 9.279/96. Assim, pode-se anular uma marca por ser coincidente ou semelhante a um nome comercial.⁵³¹

Outro aspecto que merece apreço é a questão concernente ao registro da marca. Entende-se, em perfeita consonância com o art. 59 da lei nº 5.772/71, que é dela titular aquele que primeiro obtiver o registro no INPI, mesmo que outro use a marca há mais tempo. Assim, é o registro no INPI e não seu uso anterior que constitui o direito ao uso da marca. No presente caso, tratou-se de ação proposta por Malharia Genebra Ltda. contra Malhas Geneve Ltda., alegando que detém a propriedade e o exclusivo direito de uso da marca Geneve em artigos de vestuário, a qual se encontra registrada no INPI, sendo que a ré a vem utilizando na identificação de seus produtos. A autora não se insurge contra a denominação social da ré, mas contra a utilização da marca “Geneve” nos artigos de vestuário. Assim, decidiu-se que a ré poderia continuar usando o nome comercial, mas não a marca “Geneve”. Entendeu-se haver afronta ao art. 59 da lei nº 5.772/71. Citaram-se precedentes desta Corte e a doutrina de Gama Cerqueira.⁵³²

O TRF/4ª Região, referentemente à questão da titularidade, julgou caso relativo à proteção internacional de uma marca de conhecimento notório, no qual Atos S.P.A., empresa estrangeira, pedia a nulidade da marca “Atos” concedida pelo INPI à empresa brasileira Tecnidro Ind./Com. e Representações Ltda., com ofensa ao artigo 6.º da CUP. Solicitava que a marca fosse anulada e registrada no nome da autora, proibindo a ré de utilizar referida expressão ou outra semelhante. O tribunal entendeu que ofendia o art. 6º da CUP, a norma integradora ao direito interno pelo dec. nº 19.065/29, ratificado pelos dec. nº 75.572/75, nº 635/92 e nº 1.263/94, o registro de marca internacional de conhecimento notório no Brasil entre o público a que se destina, em detrimento da empresa estrangeira. Tal entendimento foi adotado pelo INPI no Parecer 86/92, no qual se encontram os

⁵³¹ REsp. 97.296/RJ.

⁵³² REsp. 52.106/SP.

critérios para verificação da notoriedade de marca. Citou-se o art. 64 da lei nº 5.772/71, entendendo inaplicável a lei nº 9.279/96 por não ser a vigente à época dos fatos.

Entende, porém, o tribunal que a empresa estrangeira é de ramo altamente especializado, motivo pelo qual não se pode pretender seja a notoriedade da marca estendida para além da área que abrange a sua indústria. Decidiu-se, assim, que a notoriedade era reconhecida apenas no ramo da indústria da empresa estrangeira, ou seja, ramo altamente qualificado, que a empresa brasileira não poderia desconhecer por trabalhar no mesmo ramo. Mesmo que a marca de conhecimento notório internacional não tenha sido registrada no Brasil, é inadmissível que o direito à propriedade seja dado a terceiro que aqui a tenha registrado. Em que pese o Brasil ser filiado ao sistema atributivo de propriedade de registro, não pode este se sobrepor à Convenção de Paris, à qual aderiu. Desse modo, protegidas estão, independentemente de registro, marcas cuja notoriedade e importância alcancem o nível internacional, se comprovada a confusão que provocaria a existência de duas marcas iguais, sendo uma notória, em um mesmo mercado consumidor.⁵³³

O TJRGS, seguindo o mesmo entendimento do STJ, inclusive citando precedentes desta Corte, quanto à questão da classe dos produtos que pleiteiam a propriedade de dada marca, fundamentou seu julgado nos art. 59 e 64 da lei nº 5.772/71, alegando que somente há exclusividade no uso de uma marca dentro dos limites da classe para qual foi deferida. O fundamento da decisão foi o princípio da especialidade. No presente caso, tratou-se de ação proposta por Naturasil Produtos Naturais do Brasil Ltda. contra Visagis S/A Indústrias Alimentícias, alegando ser nacionalmente conhecida com a marca Visconti, possuindo diversas marcas para os mais diversos produtos que fabrica, entre eles a marca Nutrix, devidamente registrada no INPI. Alegou que a ré teria lançado a mesma marca para produtos similares de sua indústria, pedindo que fosse compelida a abster-se de usar referida marca. Entendeu-se que não havia confusão entre as marcas, visto que estão registradas em classes diferentes, podendo conviver conjuntamente. Citou-se a doutrina de Gama Cerqueira.⁵³⁴

Quanto ao registro das marcas, o TJRGS mantém a posição do STJ, no REsp 2808/RJ, no sentido de, enquanto em vigor o registro de uma marca, tem seu proprietário o seu uso exclusivo, o qual é aquele que primeiro obtém o registro no INPI. Assim, o registro

⁵³³ Apelação Cível 1998.04.01.009594-0/RS.

⁵³⁴ Apelação Cível 596196923.

confere ao titular do direito a propriedade e o uso, tendo validade *erga omnes*, enquanto não for desconstituído. Assegura-se, por conseguinte, a utilização do remédio legal que obste o uso da marca por terceiro, assim como indenização por danos materiais e/ou morais, desde que efetivamente comprovado o prejuízo, pois a lei não presume o dano.

Entre os casos analisados pelo TJRGS podem-se citar: a) ação proposta por Hi-tec Sports PLC, empresa estrangeira, contra Haas S/A Indústria e Comércio para abstenção do uso da marca “hi-tec”, Hitek, ou semelhante. A autora teria depositado o pedido um mês após o requerimento da ré; alegou a aplicação da CUP, mas não requereu a prioridade do registro da marca. Deu-se razão à autora, antecipando-se os efeitos da eventual sentença de procedência. Citaram-se precedentes do STJ; b) ação ajuizada por Pozza S/A Indústria moveleira contra Móveis Pomzan S/A para que a mesma se abstinisse de usar marca que pertencia à autora. Deu-se provimento e citaram-se precedentes do STJ; c) ação proposta por S/A Fábrica de Produtos Alimentícios Vigor contra Coradini & Filhos Ltda. para que esta se abstinisse de usar a marca “Vigor” em seus produtos. Entendeu-se que a ré não poderia usar a referida marca, mas o prejuízo pelo seu uso deveria ser comprovado pela autora.⁵³⁵

Outro tema tratado em decisão do TJRGS foi o registro como marca de vocábulo de caráter comum ou genérico, no caso, simplesmente descritivo de um medicamento ou de sua finalidade. Trata-se de ação proposta por Leivas Leite S/A – Indústrias Químicas e Biológicas contra IFAL – Indústria e Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda. para impedir a comercialização dos produtos com o nome “Peitoral”. Entendeu o tribunal que a validade da marca depende de seu registro, conforme art. 78 a 86 da lei nº 9.279/96. Citou-se, ainda, o art. 124 da lei nº 9.279/96, não admitindo seu registro como marca, a não ser que fosse acompanhado de dado registrável, como, por exemplo, o nome do fabricante. Como a autora ainda não havia adquirido a concessão do registro no INPI, considerou-se que ela tinha somente expectativa de direito, o que afastava a possibilidade de pretensão inibitória da utilização da marca por terceiro. Citou-se a doutrina de Pontes de Miranda e Antônio Hermann de Vasconcellos e Benjamin.⁵³⁶

Referentemente ao tema das demandas envolvendo titularidade, basicamente tratou-se de ação de abstenção de uso de marca, cumulada ou não com ação de indenização por danos materiais e morais, e ação de anulação de registro de marca.

⁵³⁵ Agravo 596181925; Agravo de Instrumento 70000239707; Apelação Cível 591060884.

⁵³⁶ Agravo de Instrumento 70000009985.

As partes envolvidas na demanda resumiram-se a empresas nacionais, exceto um acórdão do STJ, um do TJRGS e outro do TRF/4ª Região, em que foram envolvidas empresa norte-americana, britânica e uma italiana, as quais buscaram a anulação de marca utilizada por empresa brasileira, que reproduzia a marca estrangeira. Em outro caso, a ação foi movida contra uma empresa de assistência internacional de saúde situada no Brasil, por estar utilizando símbolo que era usado por entidade assistencial brasileira.⁵³⁷

Quanto à questão de titularidade, o fundamento legal mais citado pelos tribunais baseou-se principalmente na lei nº 5.772/71, especificamente nos art. 59, 64, 65 (itens 5, 17 e 20), 67 e 79; na lei nº 9.279/96, em seus art. 124 e 129, e também na CF, nos art. XIII e XXIX. Quanto à legislação internacional, apenas foi citado o art. 8º da CUP por dois acórdãos do STJ e o art. 6º, *bis*, da CUP, por acórdão do TRF/4ª Região. Em uma das decisões do TJRGS, foi citado pela parte agravante o art. 6º e 4.C da CUP.⁵³⁸

Exceto o TRF/4ª região, que, quanto a este assunto, nada citou, os principais autores referidos pelos tribunais foram João da Gama Cerqueira, Rubens Requião, Pontes de Miranda.

3.1.2 Contratos envolvendo marcas

Quanto à questão de contratos envolvendo marcas, o STJ cuidou de ação proposta por Sociedade Educacional Positivo Ltda. contra Colégio Positivo e outros, para que houvesse a abstenção do uso da marca “Positivo”, pertencente à autora. Mesmo rompido convênio para utilização de material didático com esta marca, a ré continuou a se utilizar da marca, produzindo em qualidade inferior. Esta Corte decidiu no sentido de manter a decisão de primeiro grau, a qual condenara a ré a abster-se do uso da marca, bem como a indenizar a autora por perdas e danos, uma vez que fora demonstrada a intenção da ré de locupletar-se às custas da autora, induzindo o consumidor a erro. Foi citada a lei nº 5.772/71.⁵³⁹

Em outro acórdão julgado pelo STJ, decidiu-se pelo uso indevido de marca quando havia prévio contrato de franquia entre as partes, o qual foi rescindido e obtido registro posterior da marca. Tratou-se de ação proposta por P e C Indústria e Comércio Ltda.,

⁵³⁷ REsp. 59.846/RJ; REsp. 221.861; Agravo 596181925; Apelação Cível 1998.04.01.009594-0/RS.

⁵³⁸ REsp. 97.296/RJ; REsp. 52.106/SP; Apelação Cível 1998.04.01.009594-0/RS; Agravo 596181925.

⁵³⁹ REsp. 150.713/CE.

contra Pão Comércio de Alimentos Ltda. e outro para proteger a exclusividade de uso de marca. Entendeu-se que, se houvera prévio contrato de franquia, rompido com a obtenção posterior do registro, não havia como falar em violação do art. 59 da lei nº 5.772/71, de forma que o uso da marca passara a ser indevido.⁵⁴⁰

O TJRGS também tratou do tema em demanda em que ex-sócios da Cooperativa Agrícola Mista Itaquense Ltda.- CAMIL pleiteavam direitos sobre a marca coletiva da instituição, qual seja “CAMIL”, que teriam ajudado a realizar. Entendeu o tribunal que as cooperativas podem colocar marca em seus produtos para identificá-los e diferenciá-los das concorrentes, sendo que da marca pode fazer uso somente sua titular, no caso, a própria cooperativa, ou cessionária, sendo inviável que esse direito seja objeto de partilha, em razão de não se incorporarem aos direitos individuais dos cooperativados. O fundamento deve-se ao fato de que as cooperativas não são sociedades com fins lucrativos, de forma que as marcas não se incluem como resultado de capital subscrito pelos cooperativados, sendo consideradas, sim, como elementos integrativos e formadores do ativo das empresas capitalistas; o que o cooperativado pode ter direito, sim, é ao rateio das sobras líquidas do lucro advindo do uso da marca. A decisão baseou-se na Lei das Cooperativas (lei nº 5.764/71), em precedente dos STJ e no estatuto social da cooperativa.⁵⁴¹

Outra demanda julgada pelo TJRGS tratava de ação de cobrança, cumulada com reparação de danos materiais e morais, por não cumprimento de contrato, ajuizada por Ana Raport Calçados Ltda. contra Ortopé Distribuidora de Calçados Ltda. e Calçados Ortopé S/A. A autora alegou que firmara contrato com a ré para fabricação de calçados por dois anos; contudo, após seis meses, não mais recebera qualquer pedido de fabricação pela autora, sem que houvesse a comunicação sobre suspensão da fabricação, o que lhe causara sérios prejuízos, pois tinha fornecedores a pagar. Alegou que produzia exclusivamente para a ré, a qual argumentou que não mais fizera pedidos em razão da crise do setor calçadista e que não havia cláusula de exclusividade, nem obrigatoriedade de fazer um número “x” de pedidos. O tribunal, acatando o entendimento do juiz de primeiro grau, decidiu que, no presente caso, ocorrera ausência de pedidos em razão da crise econômica, e não cancelamento de pedidos, como sustentava a autora. Frisou-se, ainda, que a demanda

⁵⁴⁰ REsp. 80.381/DF.

⁵⁴¹ Apelação Cível, 597262559.

referia-se a contrato de licença de uso de marca, pelo qual a autora fabricaria os calçados especificados mediante pagamento de *royalties*.⁵⁴²

As ações concernentes a contratos foram, basicamente, as de cobrança e de abstenção de uso de marca, cumuladas ou não com perdas e danos.

Quanto ao fundamento legal, apenas o STJ baseou-se na lei nº 5.772/71, sendo que os outros dois acórdãos nada estipularam quanto à lei referente à área marcária. Doutrinariamente, nenhum autor foi citado.

3.1.3 Concorrência desleal praticada através das marcas

O STJ embasa suas decisões, acerca da concorrência desleal, no princípio de que esta ocorre quando há confusão na identidade de produtos, causando desvio de clientela, de forma que o consumidor consome determinada mercadoria pensando tratar-se de outra. Não sendo verificada esta confusão, descartada está a ocorrência da concorrência desleal.

No caso de denominação genérica utilizada como marca, além de não ter o condão de ocasionar a ocorrência de uso indevido de marca, não é suficiente para que se vislumbre a concorrência desleal. Assim, a expressão comum ou genérica pode ser utilizada por outras empresas como marca ou nome comercial, até do mesmo ramo, desde que cada um possua seus elementos identificadores, que as diferenciem. Entendeu-se que parte da expressão componente da marca pode ser igual a outra marca, desde que haja, juntamente, elementos identificadores que possam diferenciar uma da outra. Assim, existe a exclusividade de uma marca que tenha em seu componente um elemento genérico ou comum, desde que seja composto de elementos que a diferenciem de outra marca que também contém referido elemento comum ou genérico.

Assim se decidiu em dois acórdãos: a) ação proposta por Calcografia Cheques de Luxo Banknote Ltda. contra American Bank Note Company Gráfica e Serviços Ltda., visando à abstenção do uso da marca “Banknote”, que possui registro junto ao INPI. Entendeu-se não aplicável o art. 8º da CUP por ter sido objeto de debate. Alegou-se não haver contrariedade ao art. 59 da lei nº 5.772/71, citando-se também o 65, X, da mesma lei. Fez-se referência a precedentes do STJ e do STF e à doutrina de Gama Cerqueira.

⁵⁴² Apelação Cível 597206556.

Entendeu-se não haver exclusividade de uso da expressão “Banknote” por ser genérica, o que torna possível o seu uso por outra empresa do mesmo ramo de atividade, desde que no sentido comum e em conjunto com outros elementos identificadores; b) ação de abstenção de uso da expressão *delicatessen* ajuizada por Viena Delicatessen Ltda. contra Peralta Comércio e Indústria Ltda., pois a autora é titular da marca com a referida expressão e insurgiu-se contra o título do estabelecimento usado pela ré, qual seja: Peralta Delicatessen. Entendeu-se não haver o direito à exclusividade do art. 59 da lei nº 5.772/71, de forma que não poderia haver exclusividade daquela expressão, por ser de caráter genérica, comum e vulgar.⁵⁴³

Em sentido contrário, outro acórdão desse tribunal decidiu no sentido de proibir a utilização de expressão de uso comum em nome fantasia que já era marca de outra empresa, pois, como o ramo de atividade das empresas era semelhante, haveria o risco de confusão. Fundamentou-se que a marca é protegida apenas na classe para a qual foi deferida, sendo que, no caso presente, as empresas atuavam em ramos iguais, de forma que aquela que não era possuidora da marca foi obrigada a retirar a expressão do título do seu estabelecimento e proibida de usá-la para qualquer fim. O fundamento baseou-se no art. 129 da lei nº 9.279/96, tendo sido também alegado por uma das partes o art. 59 da lei nº 5.772/71.⁵⁴⁴

Não se tratando, porém, de denominações genéricas, comuns ou vulgares, expressões semelhantes podem, sim, provocar erro naquele que consome. Desse modo, se duas marcas possuírem expressões com mínimas diferenças gráficas ou fonéticas, o STJ entendeu ser claro o perigo de confusão, devendo uma delas ser imediatamente afastada, mais ainda se forem expressões usadas por empresas do mesmo ramo econômico, o que pode gerar confusão entre os consumidores acerca da origem dos produtos. Porém, se as expressões não se assemelharem, quer no plano fonético quer no gráfico, sem necessidade de perícia para tanto, a convivência harmoniosa das expressões poderá ser mantida, sem risco ao consumidor e ao dono da marca ou nome comercial.

Nesses casos, a confusão pode ser tanto entre marcas como entre estas e nome comercial, visto que, mesmo sendo conceitos diferentes, deve-se levar em conta o princípio da anterioridade, ou seja, tem prioridade no uso aquele que primeiro registrou, seja a marca, seja o nome comercial. Entendeu-se que a proteção da CUP ao nome comercial

⁵⁴³ REsp. 128.136/RJ; REsp. 62.754/SP.

⁵⁴⁴ REsp. 210.076/RJ.

torna desnecessário, até mesmo, o registro no Brasil, com base no art.8º da CUP, no sentido de que o simples arquivamento dos atos constitutivos na Junta Comercial é suficiente para conferir proteção nacional e internacional ao nome comercial, o qual não se confunde com as marcas. Dessa forma, uma empresa que seja titular de uma marca anteriormente registrada pode impedir que outra empresa use como nome comercial, expressão que tenha semelhança ou copie referida marca, ainda mais quando houver identidade entre as atividades empresariais, que possa causar confusão no consumidor. Mas se a marca for apenas parte do nome comercial, o qual é formado também por outros elementos, pode-se obrigar ao não-uso da expressão que colida com a marca, de forma isolada, podendo-se usar o nome comercial em seu conjunto. Assim, a questão da colidência entre marca e nome comercial sujeita-se à possibilidade de haver confusão entre ambos, caso forem muito semelhantes; caso não o forem, distinguindo-se por um acréscimo, podem conviver pacificamente.

Assim decidiu o STJ nas seguintes demandas levadas a julgamento: a) ação de abstenção de uso da expressão “Micropar”, como marca e parte de nome comercial, ajuizada por Metalúrgica Micropar Comércio de Equipamentos e Sistemas para Escritório Ltda. contra Indústria Metalúrgica Mikropar Ltda. A autora possui registro na Junta Comercial anterior ao da ré, e esta possui registro no INPI anterior ao da autora. Ambas atuam em ramos distintos, sendo uma em São Paulo e outra no Paraná, podendo, portanto, conviver pacificamente, sem confusão ao consumidor; b) ação proposta por Indústria e Comércio de Confecções Vivelte Ltda. contra Tenos Moda Masculina Ltda., objetivando compelir a ré a abster-se de usar a expressão “Vivelteóá” como marca, a qual colide com o seu direito sobre o nome comercial e a marca “Vivelte”. Citou-se o art. 65, item 17, da lei nº 9.279/96. Entendeu-se que ambas as marcas não se assemelham, pois se distinguem por um acréscimo; c) ação proposta por São Paulo Alpargatas S/A contra Extravagance Confecções Ltda., para que a mesma se abstivesse de utilizar a marca “Extravagance” por ser imitação da marca “Stravaganza”, bem como fizesse a alteração de seu nome comercial para excluir a expressão “Extravagance”. Entendeu-se que a ré deveria se abster de usar a referida expressão em seu nome comercial, pois era marca anteriormente registrada pela autora, e ambas exerciam atividades semelhantes, sendo as expressões bastante parecidas, tanto gráfica como foneticamente; d) ação proposta por Benetton Group SPA, empresa italiana, e outra contra Benetton Agropecuária Ltda., para garantir seu nome comercial, adotado pela ré, que tenta registrá-la como marca. A autora é possuidora da marca

“Bennetton” junto ao INPI em várias classes, tendo concedido licença de uso à empresa brasileira, litisconsorte ativa. Proibiu-se a utilização de nome comercial da autora pela ré, conforme art. 8º da CUP, sendo que, quanto à marca, deverá ser anulada em ação própria. Citou-se o art. 65, item 5, da lei nº 5.772/71; e) Bar Montenegro ajuizou ação contra Bar e Restaurante Garota da Freguesia Ltda.- ME, alegando ser titular da marca “Garota”, que explora mediante estabelecimentos tradicionais no Rio de Janeiro (“Garota de Ipanema”, “Garota do Leblon”), sendo que a ré vem utilizando em seus letreiros a expressão “Garota do Pará”. Entendeu-se aplicável o art. 8º da CUP no sentido de que a ré poderia continuar a usar seu nome comercial, o qual era registrado com anterioridade, mas deveria se abster de usar a expressão “Garota”, que constituía marca da autora, de forma isolada ou em conjunto com outras expressões, na promoção de seu comércio; f) Frankenberg S/A ajuizou ação de abstenção de uso da expressão “Pérola do Sul”, quer como marca, quer como nome comercial, contra Pérola do Sul Indústria de Botões Ltda., em face da semelhança com a marca “Sulpérola”, cujo registro foi anteriormente concedido à autora. Entendeu-se haver similitude de atividades, de forma que a ré deveria modificar seu nome comercial, visto que a autora possuía marca anteriormente registrada. Citou-se o art. 59 da lei nº 5.772/71; g) ação de modificação de nome comercial proposto por REAL Turismo e Viagens Ltda. contra REAL Turismo Ltda. no sentido de extirpar da denominação social da ré a expressão “Real”. Além da denominação social, a autora é titular da marca “Turisreal”, a qual não foi objeto de discussão aqui. Entendeu-se aplicável o art. 8º da CUP e art. 59 da lei nº 5.772/71, no sentido de que o emprego de grafia semelhante, quer pela grafia, quer pela pronúncia ou outro elemento, seria capaz de causar dúvida nos possíveis adquirentes dos bens exibidos para o comércio, devendo, pois, ser afastado para se evitar a concorrência desleal. Assim, a ação foi procedente e confirmada por esta Corte no sentido de que empresa que insere em sua denominação, ou como nome de fantasia, expressão peculiar passa, a partir do registro respectivo, a ter legitimidade para adotar referida expressão como sinal externo distintivo e característico e impedir que outra empresa que atue no mesmo ramo comercial como tal a utilize; h) ação proposta por Daiya Cosméticos Internacional Ltda. contra Daiana Comércio de Bijouterias Ltda., para que se abstinhasse de utilizar a expressão “Daiana” na comercialização de seus produtos, pois a autora possui as marcas Daiana e Daya; a ré tem anterioridade do nome comercial. O fundamento da decisão foi o art. 8º da CUP e o art. 59 da lei nº 5.772/71. Entendeu-se que a ré não poderia usar a expressão “Daiana” isoladamente, dissociada de outros vocábulos que integram seu nome comercial, pois tanto a marca quanto o nome comercial têm proteção no sistema

brasileiro; i) ação proposta por Spraying Systems do Brasil Ltda. contra Spraytec PNR do Brasil Indústria e Comércio Ltda., para que houvesse a abstenção de utilização da expressão *Spray* em sua denominação social, bem como se alterasse seu contrato social, dela excluindo a expressão *spraytec*. Manteve-se o entendimento da possibilidade de confusão.

Nos casos citados acima, fez-se referência à doutrina de Antônio Brumetti (*Tratado del derecho de las sociedades*, trad. argentina, UTEHA, T. III, p. 98), João da Gama Cerqueira, Newton Silveira, Tinoco Soares, Francisco Campos e de Sávio de Figueiredo Teixeira, além de precedentes desta Corte e do STF. Os principais fundamentos legais alegados pelas partes foram os art. 59, 64, 65, itens 17, 67, 98 e 119, todos da lei nº 5.772/71; o art. 8º da CUP e o art. 5º, XXIX, da CF; fez-se citação ao ato normativo 15/75 do INPI. Como havia questões que envolviam marca em oposição ao nome comercial, citou-se a lei nº 4.726/65 e também a lei nº 8.934/94. Da mesma forma, havia um caso que envolvia empresa estrangeira, a qual buscava impedir que empresa brasileira usasse em seu nome comercial e registrasse como marca expressão que era utilizada como nome comercial e marca daquela (registrada tanto no exterior como no Brasil, tendo sido licenciada à empresa brasileira, a qual foi litisconsorte no processo), tendo por base o art. 68 da lei nº 5.772/71.⁵⁴⁵

Quanto à questão das classes de registro e à colidência de marca com nome comercial, o STJ julgou demanda ajuizada por Estudos Técnicos e Projetos ETEP Ltda. contra ETEP Comércio e Representações Ltda., para que esta se abstinhasse de utilizar a expressão “ETEP” a qualquer título, excluindo-a de sua denominação social. Cabe frisar que a ré teria anterioridade de registro. Decidiu-se que a ré não poderia usar a expressão “ETEP” isoladamente, dissociada de vocábulos que integram seu nome comercial. O fundamento deste tribunal foi de que marca e nome comercial são coisas distintas, sendo que o simples arquivamento dos atos constitutivos no Registro do Comércio já concede proteção nacional e até internacional ao nome comercial, de forma que, havendo incidência de conflito entre ambas, resolve-se pelo princípio da especificidade, sendo fundamental a determinação dos ramos de atividades das empresas litigantes. Se distintos, de modo a não causar confusão, nada obsta a que possam conviver concomitantemente. Havendo, porém, colidência entre marca e parte do nome comercial, sendo distintas as atividades dos

⁵⁴⁵ REsp. 44.554/SP; REsp. 40.598/SP; REsp. 62.770/RJ; REsp. 212.902/SC; REsp. 40.190/RJ; REsp. 152.243/SP; REsp. 32.263/SP; REsp. 92.161/SP e REsp. 133.453/PR; REsp. 210.076/RJ.

litigantes, a fim de garantir a proteção tanto de uma quanto de outra, determina-se que o proprietário do nome se abstenha de utilizar isoladamente a expressão que constitui a marca registrada anteriormente por terceiro, sem prejuízo da utilização do seu nome comercial por inteiro. Citaram-se precedentes desta Corte e doutrina de Plácido e Silva. Os artigos citados foram o 4º, 59, 65, item 17, 119 e 128, todos da lei nº 5.772/71, e art. 8º da CUP (Dec. 75.572/75).⁵⁴⁶

Posição do STJ também acerca da concorrência desleal é quanto ao ramo de atividade das empresas cujo direito à propriedade de marca está em confronto. Entende-se, em consonância com o princípio da especificidade, que somente há concorrência desleal e, por conseguinte, confusão entre as marcas, se o objeto de ambas as empresas coincide; do contrário, somente se discutirá titularidade da marca e não a ocorrência ou não de concorrência desleal.⁵⁴⁷

Cabe salientar, todavia, que o STJ entende ser necessário, para que se admita a ocorrência de concorrência desleal, a comprovação de que, realmente, a semelhança das marcas provoca confusão nos consumidores, não sendo possível a convivência entre ambas, o que se verifica com o exame pericial nas instâncias ordinárias iniciais. Assim entendeu esta Corte nos seguintes julgados: a) Indústria Rotativa de Papéis Ltda. propôs ação contra Vipel Indústria e Comércio Ltda., pretendendo compeli-la a excluir de sua denominação social a expressão “VIPEL” e não usá-la como marca de seus produtos, posto confundir-se com “VICPEL”, de sua exclusiva propriedade. Com base no art. 59 da lei nº 5.772/71 e precedente desta Corte, julgou-se não haver possibilidade de confusão, podendo a ré continuar a usar o seu nome comercial, o qual tinha anterioridade; b) ação proposta por Makro Atacadista S/A contra Nacional Central de Distribuição de Alimentos Ltda., para que esta se abstivesse de utilizar a marca “Makro”, registrada em seu nome. Entendeu-se que deveria se manter a decisão, visto não haver possibilidade de confusão para o consumidor.⁵⁴⁸

A chamada “marca tridimensional”, que é a semelhança física (vasilhames, embalagens e rótulos) dos produtos, também foi alegada como possível de provocar concorrência desleal. Trata-se de demanda proposta por Indústrias Reunidas de Bebidas Tatuzinho – 3 Fazendas S/A contra Miori S/A Indústria e Comércio, Vitom –

⁵⁴⁶ REsp. 119.998/SP.

⁵⁴⁷ REsp. 212.902/SC.

⁵⁴⁸ REsp. 19.592/MG; REsp. 112.019/RS.

Representações e Participações S/C Ltda., Distribuidora de Bebidas Santa Cecília, Bar e Confeitaria das Bandeiras Ltda. e contra Supermercado Real S/A. Alega a autora que produz a aguardente “Velho Barreiro” que é notoriamente conhecida no mercado, tendo a primeira ré lançado no mercado a aguardente com a denominação “Canoa Velha”, apresentada com vasilhame e rótulo de características semelhantes à da autora. Verificou-se que as características físicas eram muito semelhantes às de seu concorrente, o que, em tese, poderia confundir o consumidor. O fato é que a ré obteve, no curso da lide, o registro de marca mista, que incluía o formato do vasilhame usado pela autora. O STJ trouxe à discussão, então, requisito novo ao qual subordinou a ocorrência da concorrência desleal: a verificação de dolo ou má-fé da parte ré no sentido de confundir os consumidores, induzindo-os a consumir, por engano, seu produto. Como estes, no caso em tela, não foram detectados, não houve ocorrência de concorrência desleal. Citaram-se João da Gama Cerqueira, o art. 98 da lei nº 5.772/71 e precedentes desta Corte.⁵⁴⁹

Uma vez verificada a concorrência desleal pelo uso indevido de marca ou de nome comercial, além do direito de pleitear a abstenção do uso da mesma pelo concorrente, o autor da ação tem o direito à indenização pelos prejuízos sofridos. Porém, este prejuízo, segundo declarou o STJ, deve ser comprovado de forma efetiva, uma vez que não é presumido. Referida posição foi firmada no acórdão que teve como julgamento a ação proposta por Philip Morris Products Incorporated, empresa estrangeira, e outro contra Ancona Comércio Importação e Exportação Ltda., pelo uso indevido da marca “Malboro”. Confirmou-se o entendimento de que a ré deveria se abster de usar a referida expressão. Citou-se Gama Cerqueira e Oliveira Ascensão (*Concorrência desleal – Associação Acadêmica da Faculdade de Direito – Lisboa- 1994, p. 26*), além de precedentes do STJ.⁵⁵⁰ Em outro acórdão, o STJ entendeu o contrário, ou seja, que não era necessário provar o prejuízo. Tratava-se de caso de colidência de marca com expressão de propaganda de outra empresa, tendo se decidido que havia confusão passível de caracterizar a concorrência desleal, o que, por si só, já era passível de perdas e danos. Ambos os casos envolveram empresas estrangeiras.⁵⁵¹

Quanto ao último acórdão referido, questão que se mostrou destacável é o caso de certa empresa utilizar como sua marca expressão de propaganda de outra empresa. Trata-se de ação ajuizada por Johnson e Johnson contra Higie-Bras produtos higiênicos do Brasil

⁵⁴⁹ REsp. 78.714/SP.

⁵⁵⁰ REsp. 115.088/RJ.

⁵⁵¹ REsp. 101.118/PR.

Ltda., para que esta se abstinhasse de usar a marca “Mulher Ativa” em seus absorventes, já que a autora é a titular da marca “Sempre Livre” e da expressão de propaganda “o absorvente da mulher ativa”. Além de registrar esta marca, a empresa também havia registrado o *slogan* (logomarca) de sua propaganda. Baseada nos art. 65, itens 17, 77, itens 6, 73 e 74, todos da lei nº 5.772/71, a decisão foi no sentido de que, como, no caso, se tratava de produtos idênticos, a utilização da referida expressão poderia causar confusão, caracterizando-se, portanto, a concorrência desleal. Citou-se a súmula 282 do STF e precedentes desta Corte. Doutrinariamente, foram citados Gama Cerqueira e João Gabriel Domingues.

Em outro caso envolvendo logotipos nesta Corte, foi entendido que, caso forem muito semelhantes, podem provocar engano e confusão no consumidor, sendo que uma das logomarcas deverá mudar sua aparência ou abster-se de usá-la. O caso em questão envolvia uma empresa que utilizava as letras P e L (Projeto Lógico Informática S/C Ltda. - ré) dentro de um círculo, o que podia ser confundido com o logotipo da autora, que também usava um círculo, porém com as letras P e W (Price Waterhouse Auditores Independentes S/C Ltda. – autora). Decidiu-se, em primeiro grau, que nenhuma restrição havia quanto ao uso das letras, as quais não são passíveis de exclusividade, pois são letras de uso comum. A divergência instalada na apelação deveu-se, portanto, à forma geométrica que a ré passou a adotar, qual seja, um quadrado, dentro do qual aparecem as letras P e L. A semelhança ficou afastada em vista de que, apesar de usar ainda as letras P e L, passou-se a utilizar um quadrado ao invés de um círculo, além de que as cores de fundo também mudaram.⁵⁵²

O TRF/4ª Região, seguindo o entendimento do STJ, também baseia seus julgados no princípio da especificidade, ou seja, o direito à exclusividade de uso é restrito à classe para a qual é deferido o registro, salvo a hipótese de marca notória do art. 67 da lei nº 5.772/71.

Assim, este tribunal entende que não basta a verificação da semelhança entre marcas para que se configure a concorrência desleal; é necessário também que haja possibilidade de haver confusão ou indução do consumidor em erro. Para verificar a semelhança ou não entre produtos, não se exige perfeita identidade ou absoluta coincidência entre as marcas, ou entre estas e o nome comercial; não há necessidade, para

⁵⁵² AGA 205.262/SP.

efeitos de diferenciação, de minucioso exame ou confrontação entre as marcas ou entre estas e o nome comercial. A base desta decisão foi o art. 65, itens 5 e 17, da lei nº 5.772/71, além de precedentes do STJ. O presente caso teve como parte autora Giroflex S/A contra Girotec Ind. e Com. de Móveis Ltda. e o INPI, visando à nulidade da marca “Girotec”, concedida à ré, a qual pertencia à autora, além de outras marcas com o prefixo “Giro”. Como a marca “Girotec foi extinta pela caducidade, a ré obteve a referida marca, matéria esta que não é alegada nos autos. Decidiu-se, portanto, que as empresas eram de ramos diversos e poderiam continuar com suas marcas: a ré com a marca “Girotec” na classe de móveis e artigos mobiliários em geral e a autora com as outras marcas que já lhe pertenciam, registradas em classes diferentes. Além do mais, existe a diferença dos nomes comerciais de ambas nos produtos por elas fabricados, o que afasta a possibilidade de confusão.⁵⁵³

Em outro acórdão, julgou-se um caso em que o uso de uma marca poderia indicar a falsidade de origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade de um produto, conforme art. 124, X, da lei nº 9.279/96. Trata-se de ação declaratória de ilicitude de uso de marca proposta por Empresa de Águas Ouro Fino Ltda. contra Cervejaria Brahma S/A e Fratelli Vita Bebidas Ltda., por estar a ré produzindo água adicionada de sais, sob a designação “FONTI”. O acórdão entendeu que a venda de água adicionada de sais sob a designação “FONTI” poderia confundir os consumidores, levando-os a comprar o produto pensando ser água mineral. Assim, não buscou a proibição da comercialização do produto, mas, sim, que as vendas fossem feitas com o uso da marca “FONTI”, o que poderia provocar erro no consumidor, o qual compraria um produto que não possui as características que seu nome, erroneamente, lhe atribui. Portanto, sua utilização constitui caso de concorrência desleal. Deferiu-se a tutela antecipada em vista de dano de difícil reparação, mas negou-se indenização, em vista de que os danos devem ser efetivamente comprovados através de perícia.⁵⁵⁴

Por fim, outra decisão se refere à semelhança entre nomes de vinhos, tendo decidido este tribunal que são expressões assemelhadas, porém de origens diversas (espanhola e francesa); ambas são também nomes de santo, sendo que sua similitude está no radical, que não impediu o registro de outras marcas com o mesmo radical. Ademais, não teria se demonstrado a possibilidade de confusão ou indução em erro do consumidor.

⁵⁵³ Apelação Cível 1999.04.01.104499-4/SC.

⁵⁵⁴ Agravo de Instrumento 1998.04.01.070311-4/PR.

A base da decisão foi o art. 65, item 17, da lei nº 5.772/71. Referido caso envolveu a Cia. Vinícola Riograndense (autora), titular da marca San Felício, e Cia. Mônaco Vinhedos Indústria, Comércio, Importação e Exportação, titular da marca Saint Felicien (ré).⁵⁵⁵

As decisões do TJRS quanto à questão de concorrência desleal passaram pela colidência ou não entre marcas ou entre estas e nome comercial, além de um tema novo, referente aos nomes de domínios em confronto com marcas ou nome comercial.

Assim, este tribunal entende que se determinada marca se assemelhe muito com outra, não é este fato causa bastante para que a concorrência desleal seja verificada, máxime quando as empresas possuem logotipos diversos, além de a abrangência territorial e o público-alvo serem diversos. É necessário, também, que se verifique a possibilidade de erro, confusão ou dúvida no consumidor. Referido acórdão envolveu Gazeta do Sul S/A como autora e Gazeta Centro-Sul como ré, alegando a primeira ser titular da marca “Gazeta do Sul”. Ambas as empresas atuam na elaboração de jornais periódicos, porém com nomes um tanto diferentes, representados por sua denominação social.⁵⁵⁶

Outro ponto tema de demanda foi o caso da propaganda enganosa, ocorrida quando uma empresa solicita marca de serviço que se assemelha ao nome comercial ou marca de serviço de outra empresa, porém em classes distintas, sendo que a denominação social das empresas é diversa. A ocorrência da propaganda enganosa e conseqüente engano do consumidor foram descartados pelo TJRS, já que nenhuma das marcas havia sido registrada, tendo as partes apenas expectativa de direito à titularidade da marca, dependendo a aquisição de ato de concessão do registro pelo INPI, não podendo, assim, impedir que terceiro utilize a marca. As partes envolvidas foram MRS Rosa & Cia Ltda. como autora e Cenpec Centro Profissional de Comércio Exterior como ré. Ambas as empresas atuam na realização de cursos profissionalizantes, sendo que a ré teria formulado pedido da marca “Cenpec – formação profissional - teoria, prática em comércio exterior”, a qual ainda não havia sido deferida. A autora tinha como objetivo social a prestação de serviço de consultoria em mercado exterior, treinamento em comércio exterior, comércio de artigos de informática e comércio de fitas de vídeo gravadas com cursos e treinamentos. Citaram-se Adalberto Pasqualotto e Walter Ceneviva e, como fundamento legal, a lei nº 4.726/65, o art. 5º, XXIX, da CF, e a lei nº 8.078/90.⁵⁵⁷

⁵⁵⁵ Apelação Cível 96.04.49722-7/RS.

⁵⁵⁶ Apelação Cível 598443851.

⁵⁵⁷ Apelação Cível 597063627.

O TJRS julgou um caso envolvendo pedido de indenização por concorrência desleal praticada por empresas, com base no art. 178, V, do decreto-lei nº 7.903/45, que intermediavam negócios para a dona da marca, contratos estes que foram extintos, tendo se formado novas empresas do mesmo ramo, com produtos assemelhados. Alegou-se que teria havido apropriação de formulações e procedimentos industriais e desvio de clientela. Este tribunal entendeu que houve concorrência, mas não desleal, pois não teriam ficado demonstradas as práticas fraudulentas, nem furto de informações (*Know how*), nem coincidência de denominação social, ou de marcas. Assim, deveria ter havido prova da fraude para que houvesse a procedência da ação de indenização. As partes envolvidas foram Bio Sul Comércio e Representações Ltda. e Dymon Sul Química Ltda., como autora e apelante, e Paulo Roberto Franzoni, Power Sul Química Ltda. e Arisoli Krolow, como réis e apelados. Doutrinariamente, citou-se Fábio Ulhoa Coelho.⁵⁵⁸

Quanto à questão de semelhança entre marca e nome comercial, passível de provocar concorrência desleal e desvio de clientela, este tribunal entende que se deve aplicar o princípio da anterioridade e da especialidade, ou seja, tem direito à exclusividade do direito aquele que primeiro registrou a marca ou o nome comercial. A confusão passível de caracterizar a concorrência desleal fica mais evidente se forem empresas do mesmo ramo de negócio, sem necessidade de haver prova de dano, mesmo que as empresas atuem em localidades diferentes. É cabível, para tanto, indenização por danos morais em razão de pessoa jurídica ostentar personalidade jurídica e poder sofrer dano desta índole. A base legal fundamentou-se em precedentes desta Corte e nos art. 5º, XXIX, da CF, art. 59 e 119, ambos da lei nº 5.772/71, e art. 38 da lei nº 4.726/65. Doutrinariamente, foram citados Carlos Alberto Bittar e Carlos Henrique de C. Fróes. Nesses casos, o tribunal frisou a aplicação do art. 8º da CUP, que é aplicada como lei interna por força do art. 4º da lei nº 5.772/71, no sentido de que o nome comercial é protegido em todo o país, independentemente de estar registrado nas Juntas Comerciais de todos os estados brasileiros e de estar registrado como marca. Assim, o nome comercial teria proteção nacional e até internacional, nos países signatários da CUP. Portanto, o advento da lei nº 9.279/96 em nada modificou a proteção ao nome comercial, de forma que quem primeiro registrar sua marca ou nome comercial é que terá direito à exclusividade. Foram citados precedentes do STJ.

⁵⁵⁸ Apelação Cível 597218130.

No acima exposto foram enquadrados os seguintes acórdãos: a) ação proposta por Justo & Filhos Ltda. contra Carrocerias Zé Torrense Ltda., pedindo a abstenção da expressão “torrense” do nome comercial da ré, em vista de ser marca registrada da autora com anterioridade. Entendeu-se que a ré deveria se abster de usar a referida expressão, ainda mais que são empresas do mesmo ramo; b) ação proposta por Pratika – Assessoria e Corretagens de Seguros S/C Ltda. contra Practica Administradora e Corretora de Seguros Ltda. Entendeu-se que o simples registro na Junta Comercial garante a proteção do nome em todo país, sem necessidade de registro nas juntas de cada estado da federação. Portanto, sendo este anterior ao registro da marca da ré, esta deverá alterar seu nome comercial e se abster de usar a expressão “Practica” como parte de seu nome comercial, título do estabelecimento ou insígnia; c) ação proposta por Italforma-Sul Indústria de Fôrmas para Calçados Ltda. contra Fôrmas Kuns Ltda. para que esta se abstivesse do uso das marcas “Formas Sul” e “Ital”, a qual foi procedente, visto que tais marcas conflitam com o nome comercial da autora, anteriormente registrado; d) ação proposta por Hospital Moinhos de Vento contra Residencial Geriátrico Moinhos de Vento Ltda. A autora teria nome comercial e marca anteriores ao nome comercial da ré. Entendeu-se que a confusão estava evidente, devendo a ré abster-se de usar a expressão “Moinhos de Vento” em sua denominação social, ainda mais que se trata de atividades similares.⁵⁵⁹

Desse modo, presentes os requisitos de marcas semelhantes ou desta com nome comercial, e havendo possibilidade de provocar confusão no consumidor, configurada está a concorrência desleal, o que importa na abstenção, por uma das partes, do uso de sua marca ou nome comercial.

Caso de marca notória foi decidido por este tribunal em demanda envolvendo nome artístico de dupla sertaneja (Rony e Roby) que, saído um dos membros (Rony), formou-se dupla com outra pessoa, a qual continuou usando o nome artístico do que havia saído. Alegou-se violação de direitos autorais de obra musical e litero-musical. O tribunal entendeu que a dupla havia alcançado notoriedade e sucesso e que o fato de a marca notória não ter sido registrada não afastava a proteção dada pelo art. 126, § 2.º, da lei nº 9.279/96, nos termos do art. 6.º da CUP, o que impede o seu registro por terceiro.

⁵⁵⁹ Agravo de Instrumento 598023299; Apelação Cível 596032276; Apelação Cível 598047231; Embargos Infringentes 597099068.

Determinou-se que a medida judicial não impedia a atuação da nova dupla, mas vedava a utilização do nome artístico usado pela dupla desfeita.⁵⁶⁰

A semelhança quanto aos produtos em si, a chamada “marca tridimensional”, também foi alegada como forma de concorrência desleal. Neste acórdão, decidiu-se que, mesmo que semelhantes os produtos, a indicação da marca neles afasta a ocorrência de confusão entre os consumidores, não sendo verificada, portanto, a concorrência desleal. A razão desta decisão deveu-se ao fato de tratar-se de produção de sapatos, cujos modelos são ditados pela moda nacional e internacional de cada época, de forma que a aposição da marca da empresa neles já os diferenciaria. As partes envolvidas foram Grendene S/A como autora e agravada e Talus Indústria e Comércio de Calçados Ltda. como ré e agravante, a primeira buscando que a ré se abstinhasse de fabricar produtos muito semelhantes aos produzidos pela autora.⁵⁶¹

Outra questão suscitada nos julgados deste tribunal foi referente aos nomes de domínio, ou seja, de endereços eletrônicos na internet, os quais reproduzam marca registrada e conhecida de outrem. Em dois julgados sobre a questão, o TJRGS, acatando as alegações de concorrência desleal, fundamentou suas decisões no fato de ser indevido o uso de endereços eletrônicos com nomenclatura igual a marcas já registradas no INPI, uma vez que os seus proprietários é que possuem direito exclusivo a seu uso. Baseou-se no risco de lesão e de difícil reparação, cabendo concessão de liminar, com a expedição de ofício à Fapesp para que suspenda o registro de domínio até decisão final, se estiverem presentes o *fumus boni juris* e o perigo de lesão de difícil reparação. Nos dois casos julgados, ambas as empresas possuíam marcas amplamente conhecidas. Nestes casos, foram dois acórdãos, os quais tiveram as seguintes partes envolvidas: a) Café Damasco S/A contra M Galbinski ME, para que esta se abstinhasse de usar o nome de domínio www.café.pacheco.com.br junto à internet. Tendo sido comprovado que a autora é titular da marca “Café Pacheco”, foi determinado que a ré se abstinhasse de usar tal expressão como nome de domínio; b) Grendene S/A ajuizou ação contra Riegel Imóveis e Construções Ltda., para que se abstinhasse de usar o nome de domínio www.rider.com.br e o endereço eletrônico rider@rider.com.br. Comprovado que a autora é titular da marca “Rider”, a ré não pode usar tal expressão como nome de domínio ou endereço eletrônico.⁵⁶²

⁵⁶⁰ Agravo de Instrumento 599251659.

⁵⁶¹ Agravo do Instrumento 597073147.

⁵⁶² Agravo de Instrumento 70001434240; Agravo de Instrumento 599132826.

As ações referentes à concorrência desleal foram, basicamente, de abstenção de prática de concorrência desleal, de uso de nome de domínio, de uso de marca ou nome comercial, de expressão de propaganda, de modificação de nome comercial, declaratória de ilicitude de uso da marca, cautelares com pedido de liminar e de nulidade de registro de marca, cumuladas ou não com perdas e danos.

Quanto à mesma questão, o fundamento legal mais citado pelos tribunais baseou-se na lei nº 5.772/71 e na legislação internacional, principalmente art. 8º da CUP.

3.1.4 Crimes contra as marcas

O STF e o STJ entendem que os crimes de concorrência desleal praticados por meio das marcas, por ser propriedade imaterial, são crimes que se consumam sem deixar vestígios, sendo dispensável a perícia prévia para o oferecimento da queixa-crime, podendo-se provar o desvio de clientela e a concorrência desleal por outros meios. Por isso, não se aplica o art. 529 do CPP, mas, sim, o art. 38 do mesmo diploma legal, de forma que o prazo decadencial é de seis meses, a contar do dia em que o ofendido tomar conhecimento da autoria do crime. Assim, apesar de ser imprescindível para a contagem do prazo de caducidade, não haveria como alegar a inépcia da inicial por não se indicar, com precisão, a época em que os fatos ilícitos teriam ocorrido, a não ser que dificulte a ampla defesa do réu. Assim decidiu o STF nos seguintes acórdãos, todos de *Habeas Corpus* (HC) por conduta caracterizadora de concorrência desleal: a) proposto por três pessoas contra ato do juiz de primeiro grau perante o qual respondem por crime de concorrência desleal, conforme art. 179, do decreto-lei nº 7.903, de 1945, que trata dos crimes cometidos por meio de marcas, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia, expressão ou sinais de propaganda. O HC foi deferido para anular a ação penal por vício de iniciativa no tocante aos delitos sujeitos à ação pública condicionada, prosseguindo-se quanto aos demais. Citaram-se precedentes do STF; b) busca-se o trancamento da ação penal inaugurada mediante queixa inepta, porque não indicada a data da ocorrência da suposta conduta ilícita que teria sido praticada pela paciente. Envolvimento nos crimes do art. 195, III e XI, da lei nº 9.279/96. Foi negado o HC, pois não houve dificuldade para a defesa do réu, tanto que a querelante intentou a queixa logo após tomar conhecimento da autoria dos fatos delituosos. Citaram-se precedentes do STF.

O STJ decidiu no mesmo sentido, nos seguintes acórdãos: a) houve acusação de enquadramento no art. 195, III, da lei nº 9.279/96, tendo o autor alegado decadência do direito de queixa, além da atipicidade da conduta por ausência de dolo. Decidiu-se não estarem presentes os fundamentos para trancamento da ação penal privada. Citaram-se Ada Pelegrini Grinnover e Luiz Flávio Gomes; b) buscou-se o trancamento da queixa-crime proposta, baseada no art. 195, III, da lei nº 9.279/96, alegando a inépcia da inicial por não indicar, com precisão, a época em que os fatos teriam ocorrido, o que não possibilitava avaliar a ocorrência ou não da prescrição ou decadência do direito de ação. O pedido foi negado, não sendo inepta a inicial, pois os crimes de concorrência desleal não deixam vestígios, sendo desnecessária a realização de perícia para comprovação da materialidade.⁵⁶³

O STF entende que, se a inicial da queixa-crime não individualizar a conduta de cada um dos sócios, sendo crime societário, admite-se a narração genérica dos fatos, sem descrição da conduta específica de cada um dos acusados, pela impossibilidade de partição dessas condutas. Quanto à representação para apresentar queixa-crime, este tribunal entende que prescinde de rigor formal, bastando a demonstração inequívoca do interesse do ofendido ou de seu representante legal, para que tenha início a ação penal, desde que seja apresentada por advogado munido de poderes especiais, sob pena de anular-se a ação penal desde o início, por vício de iniciativa no tocante aos delitos sujeitos à ação pública condicionada, como os crimes capitulados no art. 178, IX, XI e XII do dec. nº 7.903/45.⁵⁶⁴

O STJ julgou um caso de conflito entre conduta enquadrável no tipo falsidade documental ou uso de documento falso e crime de violação de marca de indústria (art. 175, I, do decreto-lei nº 7.903/95). Este tribunal entendeu que os fatos imputados não cabem no art. 175, I, do decreto-lei nº 7.903/95, que vigora por força do art. 128, da lei nº 5.772/71, por se tratar de utilização de falso certificado de registro perante órgão federal, com o objetivo de obter licença para comercializar produtos alimentícios, e não crime de reprodução de marca. Assim, dever-se-ia aplicar o Código Penal (CP), e não a norma especial. Legítima, portanto, a atuação do Ministério Público, pois se trata de ação penal pública incondicionada.⁵⁶⁵

⁵⁶³ HC 75.288/SP; HC 79.347/RJ; RHC 7.590/SP; RHC 8.485/RJ.

⁵⁶⁴ HC 75.288/SP.

⁵⁶⁵ RHC 5.520/SP.

Outro acórdão do STJ teve como tema central controvérsia a respeito da aplicabilidade ou não dos institutos da transação e suspensão condicional do processo, previstos na lei nº 9.099/95, a crime de ação privada, como os de concorrência desleal praticados através das marcas. Este tribunal entendeu aplicável referida lei aos crimes sujeitos a procedimento especial, considerando possíveis a transação e a suspensão do processo até mesmo nas ações penais de iniciativa exclusivamente privada. Isso se justifica pelo menor potencial ofensivo da conduta praticada. O fundamento legal baseou-se na lei nº 9.279/96, art. 190, I, e 195, III e V, na lei nº 9.099/95, no art. 28 do CPC, e no art. 76 do CPP.⁵⁶⁶

No TJRGS selecionou-se um acórdão, que trata de queixa-crime por infração aos art. 175, I, III e IV, e 178, I, II, III, IV, VI, VII e VIII, todos do decreto-lei nº 7.903/45, ou seja, prática de crimes contra as marcas de indústria e comércio e concorrência desleal, abordando e negociando com sua clientela, usando, para tanto, o nome da sociedade, como se em nome dela estivesse agindo.

A sentença absolveu o querelado com fundamento no art. 386, III, do CPP. O tribunal manteve a sentença, com base no fato de não haver qualquer prova nos autos de atos que tipificassem crimes contra as marcas ou de concorrência desleal.

O tribunal entendeu que as partes teriam em comum o nome (sobrenome), o qual faz parte do nome comercial de um deles, sendo que a parte contrária possui uma marca com as iniciais de seu nome. Apesar da confusão provocada, não se pode ter como criminosa a atitude do querelado ao usar o nome comum na razão social (firma individual) de seu empreendimento, constando, ainda, as iniciais de seu nome como diferencial, o que afasta o dolo de agir. Igualmente, não se demonstrou que o apelado tivesse utilizado marca legítima da firma apelante em produto ou artigo que não é de sua fabricação; não há, pois, que se falar em concorrência desleal. Sem confirmação, ainda, a alegada incidência nos incisos VI e VII do art. 178. Dessa forma, mantida a decisão *a quo*, por unanimidade, negou-se o recurso, alterada apenas quanto ao inciso do art. 386, passando a ser VI.⁵⁶⁷

Os fundamentos de todas essas ações referentes a crimes foram a concorrência desleal e o desvio de clientela, em razão de haverem empregado meio fraudulento no aliciamento de clientela da querelante, acarretando flagrante ofensa à livre competição.

⁵⁶⁶ RHC 8.480/SP.

⁵⁶⁷ Apelação-crime 297016842.

Os artigos que fundamentaram as alegações de enquadramento em crimes de concorrência desleal praticados por meio de marcas foram: 175, I, III e IV; 178, I, II, III, IV, VI VII, VIII, IX, XI e XII; 179; 187, IX, XI e XII, todos do dec. nº 7.903/45; art. 190, I e 195, III, V e XI, da lei nº 9.279/96; art. 304 c/c art. 297 e 29, todos do CP; art. 128 da lei nº 5.772/71; lei nº 9.099/95; art. 28 do CPC; art. 76, 386, III, e VI, do CPP.

3.1.5 Pirataria, contrafação e busca e apreensão envolvendo marcas

O STJ, ao julgar questão relativa à contrafação, verificou a sua ocorrência quando Florasil Produtos Vegetais Farmacêuticos Ltda. intentou ação contra Kanitz 1900 Cosméticos Ltda., para que se abstinhasse de usar a marca “sabão da costa”, da qual a requerente era titular, com registro no INPI. Inclusive a ré vinha utilizando tal marca nos produtos que fabricava e vendia, o que, por si só, já comprovava a concorrência desleal e o prejuízo, ainda mais que também comercializava sabão. Houve, por isso, condenação em perdas e danos. Foram citados precedentes desta Corte e a doutrina de Carlos Alberto Bittar e Gama Cerqueira. Nenhuma referência legal foi citada.⁵⁶⁸

Em outro acórdão julgado por este tribunal, foi proibida a exploração de marca semelhante a outra já existente anteriormente registrada, por ter havido contrariedade ao art.59 da lei nº 5.772/71, determinando-se a busca e apreensão do material da contrafatora. Decidiu-se que não havia por que negar a busca e apreensão sob o argumento de impossibilidade do registro de letras, nem a existência de marca mista, as quais compunham a marca registrada. A proteção se deve também ao usuário, que não pode ser enganado quanto ao produto que quer adquirir, ainda mais que ambas são empresas de brinquedos.⁵⁶⁹

O TJRS, em demandas que visam a coibir a pirataria, manifestou-se alegando ser proibido comercializar produtos não originais, ou seja, falsos, os quais utilizam indevidamente certa marca. Não possuindo contrato de franquia para fabricação, promoção e vendas no atacado, não é dado a ninguém o direito a nenhuma dessas atividades, sob pena de responsabilidade por prática de pirataria.

Quanto à questão da exaustão de direitos, o TJRS decidiu que, mesmo que os produtos vendidos tenham sido importados, persiste a vedação legal de comercializar

⁵⁶⁸ REsp. 101.059/RJ.

⁵⁶⁹ REsp. 67.468/MG.

produtos que tenham marca registrada em prol de outrem com exclusividade. A operação de importação ou exportação não legitima ferimento ao direito à marca registrada. Incabível a denúncia à lide da exportadora porquanto não há que se falar em regresso. Assim, a ação inicial intentada por Philco da Amazônia S/A, Itautec Philco S/A e Grupo Itautec Philco buscou a abstenção pela ré, Discoteca Ricord Comércio de Discos e Fitas Ltda., da comercialização e utilização da marca “Philco”, relativamente a produtos que não sejam de fabricação ou comercialização das autoras. A ré alegou que apenas adquiriu produtos de uma importadora da referida marca, devidamente regularizada nos EUA, tendo pago todas as taxas inerentes a esta operação, afirmando que nunca fabricara produtos com a referida marca, efetuando apenas importação de empresa estrangeira. O tribunal entendeu que a referida marca pertencia às autoras e que fora um erro da ré promover a importação de produtos que aqui não podiam ser comercializados sem a anuência do titular dos direitos consagrados em lei. As partes citaram a lei nº 5.772/71 e os art. 129 e 190, I, da lei nº 9.279/96. Referiu-se que a base dessa decisão também está nas convenções internacionais, apesar de não descrever quais seriam essas convenções.⁵⁷⁰

Da prática de pirataria, o TJRS julgou um caso de uso exclusivo de marca e logotipo, os quais foram licenciados a empresas nacionais, contrato averbado no INPI. Trata-se de ação proposta por Fila Sport S.P.A. e Fila do Brasil Ltda. contra Carrefour Comércio e Indústria Ltda., alegando que esta vinha utilizando a marca “Fila” e o logotipo “F”, além do selo de qualidade, licenciados à segunda autora, de forma que postularam condenação à abstenção do ato falsificatório, sob pena de multa diária e condenação em perdas e danos, lucros cessantes e danos emergentes. A ré alegou que apenas colocara os produtos à venda, tendo-os adquirido por engano, sem a intenção dolosa, e vendido apenas um produto, sendo contrafator o fabricante, o qual denunciou à lide. Alegou, ainda, que não houvera publicidade em jornal. O TJRS citou o art. 210 da lei nº 9.279/96, entendendo que a ação era procedente para que a ré se abstivesse de comercializar produtos com a marca da autora e, também, que deveria indenizar os prejuízos causados em decorrência disso.⁵⁷¹

Entende também este tribunal a possibilidade de concessão de medida cautelar de busca e apreensão, como também de antecipação de tutela, com penalidade de multa diária pelo descumprimento, uma vez verificada a possibilidade da existência de comercialização

⁵⁷⁰ Apelação Cível 597268218.

⁵⁷¹ Apelação Cível 598294684.

de produtos que reproduzam indevidamente marcas registradas de terceiros, ou seja, práticas de contrafação. Isso se justifica por haver ferimento do direito do consumidor e prejuízos à detentora da marca, que deixa de vender, além de ter sua marca desvalorizada. Assim foi o entendimento em dois acórdãos do TJRS, ambos tendo como autoras Levi Strauss & Co e Levi Strauss do Brasil Indústria e Comércio Ltda., sendo rés empresas que vinham comercializando artigos de confecção que reproduziam indevidamente a marca “Levi’s”, pertencente à primeira autora e licenciada à segunda.⁵⁷²

Sustenta, ainda, este tribunal que é certo o prejuízo da proprietária ou licenciada da marca pela venda de produtos que utilizam indevidamente sua marca, ou seja, sem licença, sendo irrelevante a boa-fé. Assim, a negligência ou imprudência da parte que não verifica a origem dos produtos que comercializa são suficientes para imputar o dever de indenizar. Nesses casos, os danos emergentes são indenizados se provados e os lucros cessantes o serão em liquidação de sentença. Referido caso trata da ação proposta por Reebok Internacional Limited e Ril Brasil Comercial e Importação Ltda. contra Carrefour Comércio e Indústria Ltda., alegando serem autoras da marca “Reebok”, além das marcas figurativas, direitos estes licenciados à segunda autora. A ré estaria adquirindo produtos supostamente fabricados na China e Indonésia, muito semelhantes aos tênis produzidos pelas autoras. Foram citados os art. 190 e 210, ambos da lei nº 9.279/96, e art. 159 do Código Civil.⁵⁷³

As ações referentes à concorrência desleal foram, basicamente, as de abstenção de comercialização de produto de determinada marca, de abstenção de uso de marca e cautelar de busca e apreensão. O fundamento legal mais citado pelos tribunais baseou-se principalmente nos art. 190 e 210 da lei nº 9.279/96, além do art. 159 do Código Civil. Doutrinariamente, os principais autores citados foram Gama Cerqueira e Carlos Alberto Bittar.

3.1.6 Caducidade das marcas

Referentemente a esta questão, ou seja, à perda do direito sobre o registro marcário em razão do não-uso, foram selecionados três acórdãos do STJ.

⁵⁷² Agravo de Instrumento 597139021; Agravo de Instrumento 597069350.

⁵⁷³ Apelação Cível 599035557.

O primeiro trata de pedido de caducidade feito por quem quer se tornar dono da marca, em detrimento de quem possui o seu registro regular e seu licenciado. Decidiu-se que o contrato de licença não averbado, mas que cumpra com os objetivos da legislação marcária, tem validade, exceto entre terceiros. Assim, entendeu-se que a jurisprudência vem decidindo que a marca explorada por empresa pertencente ao mesmo grupo econômico torna desnecessário o contrato de exploração previsto no art. 90 da lei nº 5.772/71, sendo o uso comprovado por faturas comerciais. Citou-se, ainda, o art. 94 da lei nº 5.772/71.

Dessa forma, não acontece a caducidade se a marca está sendo utilizada no país por empresa subsidiária de outra, titular do direito. Assim, se a subsidiária da autora, ou qualquer outra pessoa autorizada, seguiu utilizando a marca, não há caducidade, sob o fundamento de inexistência de contrato formal. Considera-se, portanto, irrelevante a averbação do contrato pelo INPI, tal como previsto no art. 90, § 3º, da lei nº 5.772/71, devendo esse parágrafo ser interpretado em harmonia com o *caput* deste artigo, pois, se o que a lei visa é estimular o uso da marca, não tem sentido qualquer distinção entre uso direto, pelo titular do registro, e o uso pelo licenciado, ainda que sem contrato escrito, ou escrito mas não-averbado. Fez-se citação das súmulas 5 e 7 do STJ e precedentes desta Corte e do TRF, 2ª Região.⁵⁷⁴

O segundo acórdão trata de recurso na ação de indenização pelo uso indevido de marca comercial, ante a exclusividade do dono do registro, procedente em primeiro e confirmada em segundo grau. O REsp não foi reconhecido por entender o STJ que os efeitos da declaração de caducidade, de que cuida o art. 94 da lei nº 5.772/71, são *ex nunc*, ou seja, passam a fluir a partir de sua declaração, sem retroagir à data do requerimento, embora esta questão não seja pacífica. Doutrinariamente, foram citados Gama Cerqueira e Pontes de Miranda, além de precedentes do TRF, 2ª Região, e TJRS.⁵⁷⁵

O terceiro acórdão julgado entendeu que a não-utilização da marca só impede a caducidade do respectivo registro se resultar de força maior absoluta, sendo que, se o produto estrangeiro podia ter sido importado por meio de filial ou de licença a terceiro, ou como resultado de importações processadas pela Zona Franca de Manaus, a força maior

⁵⁷⁴ AGA 109.054/RJ.

⁵⁷⁵ REsp. 29.878/RJ.

não era absoluta. Foram citados os art. 94, § único, da lei nº 5.772/71, 5º da CUP (dec. nº 19.056/29) e precedentes desta Corte.⁵⁷⁶

3.1.7 Questões processuais relativas às marcas

Quanto à competência para decidir e julgar casos envolvendo marcas, houve a seleção de dois acórdãos do STJ, que tratavam especificamente da matéria.

O primeiro deles julgou recurso proposto por uma empresa estrangeira contra a decisão, de primeiro e segundo graus, que rejeitou a exceção de incompetência do foro da comarca da sede da recorrida para processar e julgar a ação por ela proposta contra a recorrente e outras quatro empresas com sede no Brasil, em Blumenau/SC e São Paulo/SP. A recorrente alega a competência do foro de São Paulo, sede de duas de suas empresas.

Foi dado provimento ao recurso, acolhendo-se a exceção de incompetência de foro, definindo a competência para o foro de São Paulo/SP, entendendo aplicáveis os art. 94, *caput*, e seu § 4º, e 207, ambos do CPC, de forma que, havendo litisconsórcio passivo, a regra determina que o autor escolha o domicílio de qualquer dos réus para propor a demanda. Entendeu-se inaplicável o art. 100, V, *a*, do CPC, em vista de tratar-se de ação referente à marca, cujo foro é o do domicílio do réu. Frisou que a ação cautelar não previne o juízo. Assim, sendo ré uma empresa estrangeira, com outras empresas no Brasil, a competência deve ser de uma destas e não no foro da autora, pois a disposição do art. 94, § 3º, aplica-se se não existirem outras litisconsortes com sede no Brasil. Citou-se Gama Cerqueira.⁵⁷⁷

O segundo recurso decidido pelo STJ trata da competência da justiça comum federal ou estadual para julgar os casos envolvendo marcas. No caso em exame, por maioria, entendeu-se que o art. 136 da lei nº 9.279/96 não autoriza o entendimento de que houve uma extensão da participação do INPI no processo, intervenção que seria obrigatória nos casos que arrola, matérias essas que podem ser discutidas num processo que há de ocorrer na justiça estadual, e não na justiça federal. Assim, restou violada a regra do art. 50 do CPC e deu-se aplicação indevida ao art. 136 da lei nº 9.279/96, em vista de querer

⁵⁷⁶ REsp. 242.032/RJ.

⁵⁷⁷ REsp. 223.742/PR.

transformar em obrigatória norma facultativa. Dessa forma, esta Corte decidiu pelo provimento do recurso feito por Companhia Cervejaria Brahma S/A contra a Empresa de Água Ouro Fino Ltda. e, como parte interessada, Fratelli Vita Bebidas Ltda., dando pela competência da Justiça estadual, a quem deve ser remetido o feito, para processar e julgar ação ordinária aforada para impedir registro de marca ainda não registrada no INPI, o qual se manifestou pela negativa de interesse no feito, por não se tratar de ação de nulidade de registro. Este tribunal entendeu que, se o litígio envolver nome comercial, a competência será da justiça estadual por envolver apenas particulares, ou seja, o INPI não precisa intervir no feito. Os artigos citados foram: 105, III, *a* e *c*, da CF/88; 50 e 542, § 3º, do CPC; 136 e 175 da lei n.º 9.279/96; além do enunciado n.º 150 da súmula/STJ e precedentes do próprio STJ.⁵⁷⁸

Quanto à possibilidade de confusão ao consumidor, passível de causar concorrência desleal, a mesma deve ser provada, o que não cabe em sede de recurso especial do STJ, devendo-o ser em primeiro grau.⁵⁷⁹

O STJ, de forma também indireta, versou sobre a questão da competência em algumas de suas decisões. Entendeu-se que a Justiça estadual era a competente para processar e julgar feito entre empresas privadas em torno de nome comercial, pois o litígio se dá entre particulares, não havendo intervenção do INPI. Portanto, não figurando o INPI no feito, descabida fica a competência da justiça federal.⁵⁸⁰

Com relação, ainda, à competência, selecionou-se um acórdão originário do TRF/4ª Região, o qual deu origem ao REsp 247.630, precedentemente referido. O TRF/4ª Região manteve a competência da justiça federal sob o fundamento de que a alegação do INPI de que não é parte porque não efetuou o registro e porque a ação não versa sobre anulação de registro de marca não é suficiente para afastar a jurisdição da justiça federal. Assim já o era antes da lei n.º 9.279/96 e continua a ser, conforme art. 175, § 1º e 2º. Citou-se, ainda, o art. 136 da lei n.º 9.279/96. O foro será o da justiça federal do domicílio do titular da marca que se pretende anular, e não o pretense foro privilegiado do INPI. Assim, entendeu este acórdão que, na esfera dos processos que envolvem propriedade intelectual, não é aplicável o art. 50 do CPC, de forma que a assistência não é facultativa, mas obrigatória, em vista de o interesse do INPI ser presumido por força da lei n.º 9.279/96, o qual deverá intervir,

⁵⁷⁸ REsp. 247.630/PR; REsp. 97.296/RJ.

⁵⁷⁹ REsp. 44.554/SP; REsp. 19.592/MG; REsp. 112.019/RS; AGA 205.262/SP; REsp. 101.118/PR.

⁵⁸⁰ REsp. n.º 92.161/SP, REsp. n.º 97.296/RJ, REsp. n.º 150.713/CE, REsp. n.º 152.243/SP.

obrigatoriamente, como assistente de uma das partes na ação que perfilhe sobre registro e anotações de sua competência administrativa. Em consequência, por ser ação que tem como parte ou assistente um ente federal, a competência é da justiça federal, conforme art. 109, I, da CF/88. Nesse sentido, citaram-se a doutrina de José C. Tinoco Soares e a lição do juiz deste tribunal e professor de Direito Processual Civil, Teori Albino Zavascki.⁵⁸¹

Quanto à alegação, em sede de cautelar ou antecipação de tutela, de uso indevido de marca ou nome comercial, o TRF/4ª Região entende possível a antecipação para proibir a conduta contrária à declaração que possivelmente se dará na sentença, pois a própria incidência da conduta descrita na lei faz supor a presença de dano de difícil reparação.⁵⁸²

Quanto à competência, o TJRGS entendeu, em julgamento proferido, que descabe cogitar de suspensão da ação cominatória posta perante à justiça estadual em face de eventual anulatória com trâmite perante a justiça federal, pois uma causa não depende do julgamento da outra, tanto que, enquanto em vigor o registro, seu proprietário tem o seu uso exclusivo, cabendo-lhe o remédio legal e imediato para defesa de seu direito.⁵⁸³

O TJRGS julgou três casos de pedido de julgamento prévio, anterior ao mérito da questão, seja através de uma medida cautelar de busca e apreensão, com pedido de liminar *inaudita altera parte*, por alegação de uso irregular de marca alheia em nome comercial, o que estaria induzindo o consumidor a erro, sem qualquer autorização ou contraprestação, sendo que a marca teria sido registrada anteriormente ao nome comercial; outro apenas com pedido de antecipação de tutela, por haver semelhança entre marcas, registradas na mesma classe, o que torna possível a confusão no consumidor. Este tribunal entendeu que referido tema deve ser resolvido na ação principal, com ampla discussão do feito, e não em sede de cautelar ou antecipação de tutela, pois os fatos alegados devem ser demonstrados de forma cabal através da prova da verossimilhança. Um desses acórdãos envolve como agravante Sonae Distribuição Brasil S/A contra a Indústria de Biscoitos Big Bem Ltda., pela alegação de uso irregular da marca “BIG” e “BIGBEN”. Em outro caso levado a julgamento perante este tribunal, entendeu-se que deveriam ser antecipados os efeitos da eventual sentença de procedência da ação de abstenção de uso de marca, mesmo que existisse ação anulatória desta marca correndo perante a justiça federal. Isso se justificou

⁵⁸¹ Agravo de Instrumento 1999.04.01.013433-1/PR.

⁵⁸² Agravo de Instrumento 1998.04.01.070311-4/PR.

⁵⁸³ Agravo de Instrumento 70000239707.

no sentido de que são ações distintas e que o registro de uma marca perante o INPI confere a propriedade e uso, tendo validade *erga omnes*, de modo que, enquanto não desconstituído, prevalece.⁵⁸⁴

Em outro caso, entendeu-se que o registro da marca não pode ser cancelado por simples ofício ao INPI, mas só através de ação própria, em que figure o INPI como parte, sendo competência da justiça federal. Porém, quanto à pretensão de abstenção de uso de marca que colida com nome comercial, a justiça comum estadual tem plena competência para processar e julgar tais casos.⁵⁸⁵ Por fim, outro acórdão entende que demandas que envolvam ilicitude de uso de registros de alçada federal junto à internet são da justiça comum estadual, por mais que o órgão registrador do nome de domínio seja de alçada federal.⁵⁸⁶

Quanto à alegação, em sede de cautelar ou antecipação de tutela, de uso indevido de marca ou nome comercial, este tribunal julgou caso em que ambas as partes obtiveram registro na mesma classe, apenas com expressões diferentes, mas semelhantes. Deferiu-se a antecipação da tutela sem prova da verossimilhança. O fundamento legal foi apenas o art. 273, *caput*, do CPC.⁵⁸⁷

3.2 Princípios nacionais relativos às marcas

No Brasil, pelos princípios da novidade, da anterioridade e da especialidade, a marca será registrada se, no momento do depósito do pedido, não existir outra idêntica, semelhante ou afim anteriormente registrada na classe para a qual se requer o registro, passível de causar confusão ou associação com marca alheia. O uso da marca, porém, pelo princípio da territorialidade é exclusivo estritamente dentro do território do país em que ela foi regularmente registrada, salvo exceções decorrentes da aplicação de acordos ou convenções internacionais, que podem admitir a existência de uma entidade supranacional competente para o registro dos pedidos de marca, cuja validade se estenderia a todos os países-membros do acordo.⁵⁸⁸ Essa limitação territorial absoluta do direito foi derogada no âmbito dos países signatários da CUP, cujo art. 6º *bis*,

⁵⁸⁴ Agravo de Instrumento 598029015; Agravo de Instrumento 70000807099; Agravo 596181925.

⁵⁸⁵ Apelação Cível 596032276.

⁵⁸⁶ Agravo de Instrumento 70001434240; Agravo de Instrumento 599132826.

⁵⁸⁷ Agravo de Instrumento 70000807099.

⁵⁸⁸ art. 122, 123, I, 124, XIX, 129, todos da lei nº 9.279/96.

introduzido pela Revisão de Haia de 1925, estendeu o campo de proteção de uma marca depositada ou usada em um dos países-membros da CUP ao território dos outros países-membros em que for considerada “notoriamente conhecida”, independentemente de prévio registro.⁵⁸⁹

Referidos princípios já foram tratados no capítulo II deste trabalho e serão analisados, neste momento, para fins de verificação de sua análise pelos nossos tribunais.

3.2.1 Princípio da novidade

Conforme este princípio, um sinal ou expressão só pode ser registrado como marca se tiver características novas, que não sejam iguais ou semelhantes a outros já registrados, que possam causar confusão ao consumidor.

Apenas um acórdão do STJ utilizou-se deste princípio de forma expressa, quando tratou de caso em que certa empresa do ramo de turismo ajuizou ação para que outra empresa, do mesmo ramo, se abstinhasse de usar em seu nome comercial a expressão “Real”, a qual fazia parte do nome comercial da autora, sendo também semelhante à sua marca. Este tribunal entendeu que a ré deveria se abster do uso da expressão, por não ser nova e o seu emprego ser semelhante na grafia e na pronúncia, além de ambas serem do mesmo ramo, o que poderia ocasionar a confusão entre os consumidores, passível de concorrência desleal. De forma indireta, pode-se dizer que houve aplicação dos princípios da anterioridade e da especificidade, pois foi entendido que a empresa que insere em sua denominação, ou como nome de fantasia, expressão peculiar passa, a partir do registro respectivo, a ter legitimidade para adotá-la como sinal externo distintivo e característico, podendo impedir que outra que atue no mesmo ramo comercial como tal a utilize.⁵⁹⁰

Demais aplicações desse princípio foram feitas pelos tribunais analisados neste trabalho, mas apenas de forma implícita, sem que fosse invocado expressamente.

Nos casos julgados pelo STJ, entendeu-se que, se as expressões usadas como marca ou nome comercial forem de uso comum ou vulgar, não há direito à exclusividade do uso. Assim, referidas expressões não estão protegidas pelo princípio da novidade, de forma que

⁵⁸⁹ No mesmo sentido, art. 16.2 do TRIPS e art. 126 da lei nº 9.279/96.

⁵⁹⁰ REsp. 62.770/RJ.

empresa do mesmo ramo de atividade poderia usar a mesma marca, desde que no sentido comum e em conjunto com outros elementos identificadores, não havendo que se falar em exclusividade e anulação de registro.⁵⁹¹

Em outro caso julgado pelo STJ, envolvendo litígio entre marca e nome comercial, entendeu-se que não havia colidência, pois as expressões se diferenciavam por um acréscimo. Assim, poder-se-ia aplicar o princípio da novidade no sentido de que as expressões eram novas, não havendo semelhança passível de causar confusão ao consumidor. Tal caso envolveu as expressões “Vivelle” e “Viveleroá”.⁵⁹²

No TRF/4ª Região, foi decidido que as marcas de vinho San Felício e Saint Felicien, de empresas diferentes, são parecidas, mas podem conviver pacificamente, sem confusão ao consumidor, pois são nomes de santos católicos e têm origem diversa, ou seja, espanhola e francesa. Portanto, aplicou-se o princípio da novidade, pois a marca foi considerada nova para efeitos de registro.⁵⁹³

Dos casos julgados pelo TJRS, o primeiro tratou de alegação de cópia dos modelos de calçados fabricados pela empresa Grendene S/A, sendo que este tribunal entendeu que tal alegação não poderia prosperar, pois os calçados seguem uma tendência da moda, de forma que a simples semelhança entre calçados de fabricantes diversos, os quais acrescem sua marca aos mesmos, seria suficiente para afastar a confusão entre os consumidores. Neste caso, os calçados fabricados não apresentavam o requisito da novidade.⁵⁹⁴

O segundo caso tratado pelo TJRS entendeu que, mesmo havendo semelhança entre a marca registrada de um jornal periódico e a expressão usada para diferenciar outro jornal periódico, havia abrangência diversa de ambos, seja quanto à região do estado, seja quanto ao público leitor. Além disso, havia uma expressão acrescida àquela usada pela ré, que a diferenciava da marca registrada pela autora, desqualificando qualquer possibilidade de confusão. Dessa forma, poder-se-ia dizer que houve novidade da expressão em comparação com a marca já registrada pela autora.⁵⁹⁵

⁵⁹¹ REsp. 62.754/SP; REsp. 128.136/RJ; REsp. 242.083/RJ.

⁵⁹² REsp. 92.161/SP.

⁵⁹³ Apelação Cível 1999.04.01.104499-4/SC; Apelação Cível 96.04.49722-7/RS.

⁵⁹⁴ Agravo de Instrumento 597073147.

⁵⁹⁵ Apelação Cível 598443851.

3.2.2 Princípio da especificidade

O princípio da especialidade declara que a exclusividade ao direito de uso de determinada marca é restrito à classe para a qual é deferido o registro. Uma vez distintas as classes em que se encontram duas marcas, estas podem ser iguais, exceto se se tratar de marca de alto renome.

Três acórdãos do STJ fizeram referência expressa a este princípio. O primeiro tratou de disputa entre nome comercial e marca. A autora ajuizou ação pedindo que a ré se abstivesse de utilizar em seu nome comercial a expressão “ETEP”, a qual era sua marca registrada e parte de seu nome comercial. A ré teria anterioridade de registro do nome comercial, mas apenas a autora tinha a marca registrada. Esta Corte julgou, embasada no art. 59 da lei nº 5.772/71, que, havendo colidência entre marca e parte de nome comercial, sendo empresas de ramos diferentes, a fim de garantir a proteção jurídica tanto de uma quanto de outra, aplicável é o princípio da especialidade, determinando-se que a ré deixasse de usar, isoladamente, a expressão que é marca registrada da autora, podendo, no entanto, utilizar seu nome comercial por inteiro. Fundamentou-se que este princípio não é aplicável apenas no conflito entre marcas, mas, por interpretação sistemática, também no conflito entre marca e nome comercial. No presente caso, indiretamente, fez referência ao princípio da anterioridade, no sentido de que havia a anterioridade de registro do nome comercial, de forma que a ré poderia continuar usando seu nome, mas apenas de forma conjunta, ou seja, não poderia usá-lo de forma fracionada, o que poderia trazer conflito com a expressão “ETEP”, que era marca registrada da autora.⁵⁹⁶

O segundo acórdão tratou de demanda com pedido de uso exclusivo da marca “Teka”, postulando que a ré deixasse de usar em seu nome comercial expressão semelhante a esta marca. O STJ, afirmou que eventual conflito entre a marca registrada e a denominação social empregada pela ré deve ser resolvido pelo princípio da especificidade. Assim, a exclusividade de uma marca decorre do seu registro no INPI e é limitada à classe para a qual foi deferida, não sendo possível a sua irradiação para outras classes de atividades. Como as empresas possuíam objetivos sociais nitidamente distintos, deveria ter-se comprovado a possibilidade de confusão, que consistiria em induzir em erro o

⁵⁹⁶ REsp. 119.998/SP.

consumidor, o que não ocorreu. Assim, a ré continuou com o direito de usar seu nome comercial.⁵⁹⁷

A terceira decisão refere-se à marca notória como exceção a este princípio, no sentido de que as mesmas gozam de proteção em todas as classes, e não apenas naquela em que é registrada. Tal proteção tem por escopo resguardar o consumidor que compra um produto pensando tratar-se da marca conhecida. Assim, se determinada marca for reconhecida notória pelo INPI, ela não pode ser utilizada nos diversos ramos do comércio, senão pelo titular, o qual tem direito de oponibilidade do seu título em todas as classes. O presente caso envolveu empresas de ramos diversos, qual seja, Cervejarias Reunidas Skol Caracu S/A, a qual era dona da marca notória “Caracu”, contra Caracu Indústria e Comércio Ltda., que utilizava a mesma marca na fabricação de botinas.⁵⁹⁸

O TRF/4ª Região, aplicando este princípio de forma expressa, julgou acórdão que envolveu litígio entre as marcas Girotec e Giroflex e demais marcas com o radical “giro”, de duas empresas de ramos diversos, sendo uma moveleira e outra farmacêutica, as quais também tinham a denominação social semelhante. Entendeu-se que, pelo princípio da especificidade, a marca fica restrita à classe para a qual é deferido o registro, salvo a marca notória, que não é o caso presente. Assim, a semelhança entre marcas com o mesmo radical não é impeditivo de uso de uma marca ou nome comercial por outra empresa, pois é expressão de uso comum. Basta a simples leitura para que se diferencie uma marca da outra, não obstante ambas utilizem a expressão “giro” como uma das características dos produtos que vendem. Indiretamente, poder-se-ia afirmar ter havido aplicação do princípio da novidade, pois, mesmo parecidos, os signos foram considerados novos para fins de registro de marca.⁵⁹⁹

Já o TJRGS referiu o princípio de forma direta em dois acórdãos. O primeiro tratou do litígio envolvendo a marca “Nutrix”, registrada como marca por duas empresas do ramo alimentício. Entendeu-se que somente há exclusividade ao uso da marca, conforme a lei, limitando-se à classe para a qual foi deferida. Assim, não haveria possibilidade de confusão, pois as marcas em litígio estavam registradas junto ao INPI em classes diferentes. Assim, excepcionou-se o princípio da anterioridade no sentido de que, mesmo existindo marca anteriormente registrada, se é feita em classe diversa daquela já registrada,

⁵⁹⁷ REsp. 142.954/SP.

⁵⁹⁸ REsp. 50.609/MG.

⁵⁹⁹ Apelação Cível 1999.04.01.104499-4/SC.

não há irregularidade. Indiretamente, aplicou-se o princípio da novidade, no sentido de que, mesmo não havendo novidade no sinal, ou seja, a marca não era nova, em se tratando de produtos ou indústrias diversas, não importa que sejam iguais ou semelhantes a outra em uso.⁶⁰⁰

O segundo acórdão do TJRGS tratou de conflito entre marca e nome comercial. Entendeu este tribunal que se deve aplicar o princípio da especificidade, de forma que é possível pedir a abstenção de marca que conflite com nome comercial anteriormente registrado, pois são empresas do mesmo ramo de atividade, o que pode provocar concorrência desleal.⁶⁰¹

De forma indireta, ou seja, sem fazer referência expressa, também se fez menção a este princípio, conforme descrito nos casos analisados a seguir.

Quanto à marca notória, o STJ entendeu que goza de proteção em todas as classes. Porém, como as empresas em litígio são de ramos totalmente diferentes, ou seja, uma do ramo alimentício e a outra de segurança, não haveria possibilidade de prejuízo à reputação da marca tida como notória. Aplica-se a ressalva da parte final do art. 67 da lei nº 5.772/71, ou seja, não haverá possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos. Assim, aplicou-se a especificidade dos ramos das empresas em litígio para que ambas possam utilizar a expressão como marca e como nome comercial.⁶⁰²

Referentemente ao uso de nome de fantasia que corresponda à marca registrada de uma empresa, o STJ decidiu que sua utilização é inadmissível, de forma que, apesar de o registro da marca no INPI ser restrito à classe para a qual foi conferida, há possibilidade de confusão ao consumidor entre esta marca e o nome de fantasia usado por outra empresa, pois há similitude nas atividades de ambas.⁶⁰³

O TJRGS também fez menção indireta a este princípio quando julgou caso de duas marcas registradas em classes diferentes, apesar de prestarem serviços semelhantes, na área de cursos de formação, mas com denominações sociais diferentes, afastando a possibilidade de engano ao consumidor. Portanto, aplicou a especificidade da classe em que está registrada cada marca.⁶⁰⁴

⁶⁰⁰ Apelação Cível 596196923.

⁶⁰¹ Apelação Cível 596032276.

⁶⁰² REsp. 113.485/SP.

⁶⁰³ REsp. 210.076/RJ.

⁶⁰⁴ Apelação Cível 597063627.

3.2.3 Princípio da anterioridade

Este princípio diz respeito ao direito de exclusividade de uso de quem primeiro registrou a marca, exceto se se tratar de marcas registradas em classes diversas.

Um acórdão do STJ fez referência expressa a este princípio em demanda envolvendo colidência entre nome comercial e marca. O caso envolveu empresa estrangeira como autora, solicitando a abstenção de expressão que era sua marca registrada no nome comercial de empresa brasileira, sendo que ambas também possuíam nome comercial parecido. A ré possuía nome comercial anterior ao registro da marca da empresa estrangeira. Entendeu-se que tanto o nome comercial quanto a marca possuem proteção quanto à propriedade, sendo o nome comercial detentor de proteção nos termos do art. 8.º da CUP. Portanto a questão deveria ser resolvida pelo princípio da anterioridade, de forma que a empresa brasileira continuaria a usar seu nome comercial, mas estaria proibida de usar a expressão litigiosa, parte de seu nome comercial, de forma isolada, pois ocasionaria a colidência com a marca da empresa estrangeira, a qual poderia continuar a utilizar sua marca. Cabe frisar que as empresas eram de ramos totalmente diferentes.⁶⁰⁵

O TJRS aplicou o princípio em tela, de forma expressa, em dois acórdãos. O primeiro tratou de conflito entre marca e nome comercial. Entendeu este tribunal que se deve aplicar o princípio da anterioridade, podendo-se pedir a abstenção de marca que conflite com nome comercial anteriormente registrado, pois são empresas do mesmo ramo de atividade, o que pode provocar concorrência desleal.⁶⁰⁶

O segundo acórdão do TJRS trata de ação proposta por Justo & Filhos Ltda. contra Carrocerias Zé Torrense Ltda., pedindo a abstenção da expressão “torrense” do nome comercial da ré, em vista de ser marca registrada da autora com anterioridade. Entendeu-se que a ré deveria se abster de usar a referida expressão, ainda mais que são empresas do mesmo ramo de atividade. O fundamento foi a possibilidade de confusão, passível de caracterizar concorrência desleal, entre marca e nome comercial.⁶⁰⁷

De forma indireta, ou seja, sem haver referência expressa, também se fez referência a este princípio, conforme descrito nos casos analisados em seqüência.

⁶⁰⁵ REsp. 40.598/SP.

⁶⁰⁶ Apelação Cível 596032276.

⁶⁰⁷ Embargos Infringentes 597099068.

O STJ, na aplicação deste princípio, julgou demanda envolvendo pedido de abstenção de uso de marca e mudança de denominação social, retirando-se desta expressão que se assemelhava com a marca. A autora alegava ter registrado sua marca anteriormente à época em que a ré mudou seu nome social, incluindo nele a expressão *sub judice*. Além disso, as expressões eram muito parecidas, tanto na fonética como na grafia. Este tribunal decidiu que a parte que primeiro registrar certa marca tem o direito de impedir que outro registre como nome comercial expressão que seja semelhante àquela, quando há identidade entre as atividades desempenhadas pelas empresas.⁶⁰⁸

Em caso semelhante, o STJ regulou demanda em que a autora postulava direito exclusivo ao uso de uma marca, devidamente registrada, a qual era parte integrante do nome comercial de outra empresa, que usava a referida expressão como marca em alguns de seus produtos. Como o nome comercial fora constituído anteriormente ao registro da marca, entendeu este tribunal que o mesmo poderia continuar sendo usado. Não se poderia, porém, usar a expressão, que já era marca de outra empresa, como marca em seus produtos.⁶⁰⁹

Outro caso do STJ envolveu contrato de franquia rompido e obtenção posterior de registro de marca, de forma que as licenciadas não poderiam continuar utilizando uma marca que não lhe pertenciam pelo registro e que não tinham mais a permissão para usar através de contrato de licença. Assim, a anterioridade do registro previne o uso exclusivo.⁶¹⁰

O STJ, em outra demanda, entendeu que havia concorrência desleal pelo uso indevido de marca ou de nome comercial na ação proposta pela empresa estrangeira Philip Morris Products Incorporated e outro contra Ancona Comércio Importação e Exportação Ltda., pelo uso indevido da marca “Malboro”. Confirmou-se o entendimento de que a ré deveria se abster de usar a expressão, visto que era marca registrada anteriormente pela autora.⁶¹¹

Por fim, outro caso julgado pelo STJ envolveu a empresa italiana Benetton Group SPA e outro contra Benetton Agropecuária Ltda., visando garantir o nome comercial e marca, em vista da ré estar tentando registrar a expressão *sub judice* como marca. A autora

⁶⁰⁸ REsp. 32.263/SP.

⁶⁰⁹ REsp. 52.106/SP.

⁶¹⁰ REsp. 80.381/DF.

⁶¹¹ REsp. 115.088/RJ.

é possuidora da marca “Bennetton” junto ao INPI em várias classes, tendo concedido licença de uso à empresa brasileira, litisconsorte ativa. Proibiu-se que a ré, empresa brasileira, utilizasse em seu nome comercial a expressão que era marca registrada anteriormente pela autora.⁶¹²

O TRF/4ª Região, na aplicação de referido princípio, entendeu que o registro da marca de empresa estrangeira de conhecimento notório no Brasil entre o público a que se destina ofende as normas assumidas em acordo internacional assinado pelo Brasil. Portanto, mesmo à marca estrangeira se aplica a anterioridade do registro.⁶¹³

O TJRGS, no mesmo sentido, entendeu que o direito à exclusividade do uso da marca pertence a quem primeiro registrou, de forma que o seu titular tem o direito de obstar a que terceira pessoa a utilize, pois tem o seu uso exclusivo, sendo-lhe assegurado o remédio legal e imediato para defesa de seu direito, entre eles o de requerer perdas e danos pelo prejuízo efetivamente provado. Este entendimento envolveu dois acórdãos deste tribunal: o primeiro entre Pozza S/A Indústria Moveleira, a qual foi vencedora na demanda, contra Móveis Pomzan S/A; o segundo envolveu a marca “Vigor”.⁶¹⁴

Em alguns acórdãos, aplicou-se este princípio, ainda que de forma implícita, mas em conjunto com outros princípios, também implícitos.

Em conjunto com o princípio da novidade, podem-se citar dois acórdãos do STJ e um do TJRGS. No STJ, o primeiro caso julgou conflito entre marca e nome comercial, no qual se pediu a abstenção de uso de expressão, que constituía marca registrada, no nome comercial de outra empresa. Decidiu-se que, estando presente a colidência entre a marca e o nome comercial, a fim de se proteger ambos, a expressão constante do nome comercial, o qual foi constituído posteriormente ao registro da marca, não poderia ser usada de forma isolada, mas apenas por inteiro. O fundamento foi de que tal expressão não constitui novidade, visto que a autora já a registrou como marca anteriormente à constituição do nome comercial.⁶¹⁵

Em outro caso, o STJ decidiu que a anterioridade de registro garante que outra empresa seja impedida de usar marca que constitua violação a esta anterioridade, não tendo fôlego para impedir a proteção o fundamento da impossibilidade do registro de letras nem

⁶¹² REsp. 152.243/SP.

⁶¹³ Apelação Cível 1998.04.01.009594-0/RS.

⁶¹⁴ Apelação Cível 591060884; Agravo de Instrumento 70000239707.

⁶¹⁵ REsp. 40.190/RJ.

à existência de marca mista. A proteção impõe-se para proteger também o usuário, que não pode ficar à mercê de confusão com marcas praticamente idênticas no mesmo segmento de mercado. Assim, a anterioridade garante a exclusividade de uma marca, de modo que outra empresa não pode registrar referido sinal por não ter mais o requisito da novidade.⁶¹⁶

O acórdão do TJRGS julgou pedido de liminar de busca e apreensão solicitado por uma empresa para que outra fosse proibida de comercializar medicamentos com o nome “Peitoral”. Entendeu-se que o vocábulo, de caráter comum, simplesmente descritivo do medicamento ou de sua finalidade, não poderia ser registrável como marca, exceto se viesse acompanhado de dado registrável, de forma que não havia como se alegar que não havia a novidade no sinal impugnado. Além disso, a mera expectativa a direito de titularidade da marca, dependente da aquisição de ato de concessão do registro no INPI, afasta a possibilidade da pretensão inibitória da sua utilização por terceiro, de forma que não se poderia falar em anterioridade.⁶¹⁷

Em conjunto com o princípio da especificidade, existem dois acórdãos do STJ e um do TJRGS.

No primeiro acórdão do STJ, foi tratada a questão de conflito entre marcas registradas de duas empresas e também seus nomes comerciais. Entendeu-se aplicável o princípio da anterioridade, seja do depósito do pedido de registro, seja da concessão do registro, respectivamente. Como, porém, tratava-se de empresas de ramos totalmente diferentes, ambas poderiam usufruir tanto da sua marca como de seu nome comercial, apesar da semelhança entre as expressões usadas, pois não se mostrava possível a confusão ao consumidor.⁶¹⁸

O segundo acórdão tratava de conflito apenas entre marcas, tendo o STJ entendido que as mesmas têm proteção apenas na classe para a qual foram registradas, conforme princípio da especificidade, exceto se causarem possibilidade de confusão ao consumidor, em virtude de identidade gráfica e fonética e da afinidade de ramos de comércio, de forma a não caracterizar uma novidade de sinal marcário.⁶¹⁹

O TJRGS julgou o conflito de marca e nome comercial, sendo que a requerente teria obtido registro na Junta Comercial e, posteriormente, marca no INPI, anteriormente à

⁶¹⁶ REsp. 67.468/MG.

⁶¹⁷ Agravo de Instrumento 70000009985.

⁶¹⁸ REsp. 133.453/PR.

⁶¹⁹ REsp. 59.846/RJ.

outra empresa. O tribunal entendeu que só o arquivamento do nome comercial no Registro do Comércio garante o direito de seu uso exclusivo, não se exigindo, para isso, que o interessado obtenha registro em todas as juntas brasileiras, evitando-se, com isso, confusão do consumidor, ainda mais que as empresas atuam no mesmo ramo.⁶²⁰

Na aplicação deste princípio, alguns acórdãos consideraram outros princípios, ambos de forma implícita.

No STJ, em conflito entre marca e nome comercial, entendeu-se que, registrada uma marca, não pode outra empresa industrial, comercial ou de serviços, utilizá-la na composição de seu nome comercial, em havendo similitude de atividades. Aplicou o princípio da anterioridade, quando entendeu que a marca havia sido registrada anteriormente ao nome comercial. Houve aplicação também dos princípios da especialidade, pois havia similitude de atividades pelas duas empresas, e o da novidade, no sentido de que a expressão já utilizada como marca não representava inovação para registro do nome comercial.⁶²¹

Outro acórdão do STJ tratou de pedido de abstenção do uso de sigla e decretação de nulidade de seu registro junto ao INPI por ser expressão usada por empresa em seu nome comercial. Entendeu-se que não havia necessidade de haver completa coincidência entre o nome comercial e a marca, importando apenas o elemento característico. Frisou-se que não se cogita, como nas marcas, das classes em que houve o registro, bastando que haja semelhança passível de confundir, o que se verifica ainda mais se as empresas atuam no mesmo ramo de negócio; portanto, aplicou-se o princípio da especificidade. Quanto ao princípio da anterioridade, houve o entendimento de que a falta de registro como marca, de expressão constante de nome comercial, afasta a proteção das normas concernentes à propriedade industrial. No que se refere ao princípio da novidade, decidiu-se que havia semelhança entre a expressão usada no nome comercial e a marca, de forma que a expressão, para ser protegida como marca, deveria ter inovado.⁶²²

No TJRS, julgou-se caso envolvendo pedido de abstenção do nome comercial no qual constava a expressão “Moinho de Ventos”, que já fazia parte da denominação social de uma empresa e era sua marca em várias classes de serviços. Entendeu-se que a empresa deveria se abster de usar a expressão por não ser nova e haver a anterioridade de registro

⁶²⁰ Apelação Cível 598047231.

⁶²¹ REsp. 212.902/SC.

⁶²² REsp. 97.296/RJ.

de nome comercial e de marca por empresa do mesmo ramo de atividade. Este tribunal considerou que o uso impugnado teria o condão de confundir o público em geral e, particularmente, o consumidor dos serviços das duas empresas. Portanto, pode-se dizer que houve aplicação de três princípios: da anterioridade, da novidade e da especificidade.⁶²³

3.2.4 Princípio da territorialidade

Por este princípio, a tutela da marca limita-se ao território do país onde foi registrada. Nenhum acórdão, porém, fez menção expressa ao princípio, podendo-se entendê-lo aplicável apenas de forma implícita. Cabe frisar que, em quase todos os acórdãos analisados, também se entendeu aplicável conjuntamente, de forma implícita, o princípio da anterioridade.

O STJ julgou dois casos. O primeiro julgou alegação de contrafação, em que a titular de uma marca regularmente registrada pediu a abstenção e indenização por seu uso, por terceira empresa, em seus produtos. Entendeu-se que a marca registrada anteriormente concede a proteção e exclusividade em todo território nacional, de forma que a empresa não titular da marca deveria abster-se de usá-la em seus produtos, pois ocasionava prejuízos à dona da marca e confusão ao consumidor.⁶²⁴

Em outro caso do STJ, foi decidido que a marca “Positivo” pertencia a uma determinada empresa por registro, a qual não poderia continuar sendo usada por sua antiga licenciada, se o contrato de licença houvesse terminado. Assim, a marca registrada tem proteção em todo território nacional contra outra empresa que queira utilizá-la.⁶²⁵

No TJRGS, os acórdãos tratados envolveram caso de vendas de produtos contendo ilegalmente uma marca pertencente a empresa estrangeira, a qual teria licenciado o seu uso à empresa nacional. Entendeu-se que a pirataria estava evidente, pois a empresa estrangeira tinha o registro anterior da marca, a qual apenas poderia ser utilizada por si ou por empresa que possuísse a licença. Nesse sentido, a tutela da marca pertencia à empresa estrangeira, a qual possuía a sua titularidade, tendo-a licenciado à empresa brasileira para que a usasse em todo o território nacional.⁶²⁶

⁶²³ Agravo de Instrumento 598023299.

⁶²⁴ REsp. 101.059/RJ.

⁶²⁵ REsp. 150.713/CE.

⁶²⁶ Apelação Cível 599035557; Apelação Cível 598294684; Agravo de Instrumento 597139021 e Agravo de Instrumento 597069350.

Em caso semelhante, o TJRGS julgou caso de titularidade de registro de marca envolvendo empresa estrangeira que era possuidora da marca, a qual depositou pedido junto ao INPI um mês após o requerimento de uma empresa nacional, alegando anterioridade de uso e marca firmada no mercado consumidor, sem requerer o pedido de prioridade. Fundamentou o pedido com base na CUP, no sentido de que a marca registrada em um dos países signatários deste acordo tem proteção nos demais, tal como foi registrada. Este tribunal entendeu que a empresa estrangeira tinha anterioridade de registro, no sentido de que, mesmo se tratando de empresa estrangeira, se a marca foi registrada em território brasileiro, a empresa tem a sua titularidade neste território.⁶²⁷

Outro caso do TJRGS envolveu operação de importação ou exportação não legítima, entendendo-se haver ferimento ao direito à marca registrada, de forma que, mesmo que os produtos vendidos tenham sido importados, persiste a vedação legal de comercializá-los com a marca de outrem, que possui a anterioridade do registro e exclusividade de seu uso. Assim, mesmo que não haja cópia da marca registrada, persiste a vedação de importar produtos com esta marca dentro do território nacional, se não o for pela própria empresa titular da marca ou sua licenciada legal.⁶²⁸

3.3 Princípios internacionais relativos às marcas

Os princípios previstos em nível internacional, através de acordos multilaterais, são muitos, havendo repetição de alguns deles de um acordo para outro. Tais princípios já foram previstos e analisados no capítulo I deste trabalho.

3.3.1 Princípio do tratamento unionista

Este princípio estabelece a concessão dos direitos reconhecidos pela CUP por todos os países que fazem parte desta convenção.

O STJ reconheceu-o, de forma indireta, nos casos de conflito entre marca e nome comercial ou nome de fantasia. Esta Corte entendeu que, no sistema brasileiro, tanto a marca quanto o nome comercial têm proteção; a primeira pelo Código de Propriedade Industrial, buscando evitar a concorrência desleal; o segundo, pela CUP. Assim, o nome

⁶²⁷ Agravo 596181925.

⁶²⁸ Apelação Cível 597268218.

comercial pode ser usado para obstar o direito de uma marca registrada se esta for posterior ao registro daquele, pois o art. 8º da CUP, vigente pelo dec. 75.572/75, estabelece que o nome comercial será protegido em todos os países da União, sem obrigação de depósito nem de registro, quer faça parte, quer não de uma marca.

Nesse sentido foram decididos os seguintes acórdãos: a) litígio envolvendo a expressão “Real”, que fazia parte do nome comercial de uma empresa e era também sua marca. Entendeu-se que a empresa que registrou seu nome comercial quando já havia outro com a mesma expressão deveria se abster de usá-lo, ainda mais em se tratando de empresas do mesmo ramo, o que poderia trazer desvio de clientela; b) litígio envolvendo a expressão “ETEP”, que era marca registrada de uma empresa e também parte de seu nome comercial e nome comercial de outra empresa, a qual tinha anterioridade deste. Entendeu-se que se deveria proteger tanto o nome como a marca, de forma que ambos poderiam continuar sendo usados, ainda mais que as empresas eram de ramos diferentes, mas o nome comercial não poderia ser usado de forma isolada pela expressão *sub judice*, ou seja, somente poderia ser usado em seu conjunto; c) colidência da marca “Daiana” e “Daya” e do nome comercial que tinha esta última expressão em seu conjunto com o nome comercial de outra empresa, que possuía a expressão “Daiana” no mesmo, mas tinha registro anterior. Determinou-se da mesma forma que no item “b” anterior; d) colidência da marca “garota” com o nome comercial de outra empresa em que constava esta expressão e do nome fantasia usado por esta. Entendeu-se que esta última empresa deveria se abster de usar a expressão “garota” dissociada de seu nome comercial, ou seja, não deveria usá-la em seu nome fantasia, pois eram empresas do mesmo ramo; e) demanda em que Benetton Group Spa pleiteava uso exclusivo de seu nome comercial, uma vez que outra empresa, qual seja, Benetton Agropecuária Ltda., tentava registrar marca no INPI com expressão constante do nome comercial. O STJ afirmou, citando a regra do artigo 8º da CUP e art. 38 da lei nº 4.726/65, que a proteção ao nome comercial tem abrangência internacional, sendo que a marca Benetton está registrada na cidade de Treviso desde 1965, muito antes da constituição da sociedade representada pela ré. Assim, determinou-se a mudança do nome comercial da ré, uma vez que já havia registro em outro país.⁶²⁹

O TRF/4ª Região utilizou-se deste princípio, também de forma indireta, quando julgou caso envolvendo pedido feito por empresa estrangeira contra empresa brasileira e contra o INPI para que houvesse abstenção de uso da marca “Atos”, que era de sua

⁶²⁹ REsp. 40.190/RJ; REsp. 40.598/SP; REsp. 62.770/RJ; REsp. 119.998/SP; REsp. 152.243/SP.

propriedade e da qual era detentora em vários países, porém não tendo conseguido obter o registro no Brasil em face da existência de registro anteriormente concedido a empresa deste país. Entendeu-se que o pedido da empresa brasileira ofende o art. 6º, *bis*, da CUP, pois a empresa estrangeira atua em segmento de mercado altamente especializado entre o público a que se destina, sendo visível a confusão a ser criada se mantidas as duas marcas no mercado, ainda mais que são iguais no aspecto nominativo e bastante semelhantes no figurativo, além de serem produtos iguais. Entendeu-se, por fim, que, mesmo que a empresa estrangeira não tenha registrado a marca no Brasil, por ser este país signatário da CUP, estar-se-iam ofendendo as disposições da CUP, no sentido de que a concessão de exclusividade no Brasil para a empresa nacional deve ser estendida às empresas dos demais países signatários desta convenção.⁶³⁰

O TJRS também se utilizou deste princípio, de forma indireta, para julgar dois casos. O primeiro tratava de demanda em que determinada empresa pleiteava a abstenção de uso de nome comercial e de marca por parte da empresa ré. A autora provou ter registrado seu nome comercial e sua marca em data anterior ao registro da ré. Refere-se, ainda, que as empresas atuavam em estados diferentes do país. O tribunal entendeu, citando o artigo 8º da CUP, que a abrangência da proteção ao nome comercial, além de ultrapassar o âmbito estadual e nacional, alcança a esfera internacional. Dessa forma, por força do artigo 8º da CUP, é irrelevante o fato de as empresas realizarem suas atividades em estados diferentes da federação, de forma a ré foi condenada a proceder à alteração de seu nome comercial.⁶³¹

O outro julgado do TJRS trata de depósito feito por empresa estrangeira de marca no INPI um mês após o requerimento de empresa brasileira. Este tribunal entendeu, citando-se o art. 6º, ambos da CUP, que a empresa estrangeira tinha prioridade no registro, com base na CUP, mesmo sem pedido de prioridade do art. 4.C.⁶³²

Em todos esses casos, pode-se dizer que houve aplicação do princípio unionista da CUP, pois se aplicou o art. 8º desta Convenção, regulado no Brasil através do dec. nº 75.572/75, de forma que, em caso de conflito entre marca e nome comercial, este último também tem proteção. Da mesma forma, pode-se dizer que houve aplicação dos princípios nacionais da anterioridade e da especificidade, no sentido de que tem preferência quem

⁶³⁰ Apelação Cível 1998.04.01.009594-0/RS.

⁶³¹ Apelação Cível 598047231.

⁶³² Agravo 596181925.

primeiro registrou, mas podem conviver pacificamente sendo ramos de atividades diversos, desde que não haja possibilidade de confusão ao consumidor. Ainda, houve conjunta aplicação do princípio internacional do primeiro a depositar, ou seja, tem direito de propriedade aquele que primeiro registrou a marca ou, analogicamente, o nome comercial.

3.3.2 Princípio do tratamento nacional

Princípio consagrado no art. 2º da CUP, o qual prevê que os nacionais de cada um dos países-membros gozam, em todos os demais países membros do acordo, da mesma proteção, vantagens e direitos concedidos pela legislação do país a seus nacionais.

Em um julgado do STJ, foi analisado o pedido de empresa norte-americana contra uma empresa nacional e contra o INPI, para que houvesse a abstenção do uso da marca nominativa “Crayola” e da sua correspondente marca figurativa, a qual era registrada por esta empresa americana. O acórdão entendeu que, apesar de serem ramos de negócios diversos, estando registrados em classes diferentes, havia identidade gráfica e fonética das marcas registradas. Assim, foram anulados os registros obtidos pela empresa brasileira, frisando o acórdão que não havia ferimento à legislação nacional.

Assim, pode-se dizer que foi aplicado, além do princípio do tratamento nacional, também o princípio do primeiro a depositar. Este último no sentido de que a empresa estrangeira foi a primeira a depositar o pedido de registro da marca *sub judice*.⁶³³

3.3.3 Princípio da exaustão de direitos

É previsto no GATT e no ADPIC e estipula que a primeira comercialização exaure o direito do titular do direito, de forma que as demais comercializações podem ser feitas de acordo com o regime de liberdades de comércio. Porém, tal princípio não é aceito em todas as legislações nacionais, tendo os acordos internacionais deixado livre a cada país a sua previsão ou não.

O TJRGS usou tal princípio de forma indireta em cinco casos. O primeiro envolvendo operação de importação ou exportação não legítima, entendendo haver ferimento ao direito à marca registrada “Philco”, a qual se encontra registrada no INPI, de

⁶³³ REsp. 59.846/RJ.

forma que, mesmo que os produtos vendidos tenham sido importados, persiste a vedação legal de comercializar produtos que tenham marca registrada em prol de outrem, com exclusividade. A ação foi proposta por empresa estrangeira, titular da marca, e sua licenciada exclusiva no Brasil, contra empresa brasileira que vendia produtos com a referida marca, os quais alegou que adquiria de uma importadora americana. Assim, mesmo que não haja cópia da marca registrada, persiste a vedação de importar produtos com tal marca, se não for pela própria empresa titular ou sua licenciada legal.⁶³⁴

Outro caso julgado por este tribunal envolveu empresa estrangeira que alegava ser titular da marca “Fila” e logotipo “F”, licenciados à empresa brasileira, com contrato averbado no INPI, além de possuir contrato de franquia não exclusiva para fabricação, promoção e vendas no atacado, o qual também está averbado no INPI. A referida empresa estrangeira alegou que uma empresa situada no Brasil, qual seja, Carrefour Comércio e Indústria, vinha comercializando produtos muito parecidos com os seus e ostentando ilicitamente sua marca e logotipo. Este tribunal entendeu que deveria haver abstenção da comercialização de produtos que ostentassem a marca da empresa estrangeira, pois estava caracterizada a falsificação de referidos produtos.⁶³⁵ Em outra demanda envolvendo ainda a empresa Carrefour Comércio e Indústria como ré, agora sem contrato de franquia e referente a outra marca, qual seja, “Reebok”, este tribunal também entendeu que a empresa teria agido com negligência e imprudência ao adquirir produtos com marca contrafeita, pois deveria ter verificado sua origem.⁶³⁶

Ainda quanto a este princípio, foram decididos dois casos envolvendo a marca “Levi’s”, pertencente a empresa estrangeira e licenciada à empresa brasileira. Algumas empresas brasileiras vinham utilizando tal marca na comercialização de seus produtos, o que foi entendido como prática de contrafação, tendo sido determinadas a busca e apreensão dos produtos que vinham utilizando indevidamente referida marca. O fundamento foi o ferimento do direito do consumidor e prejuízos à detentora da marca, que deixara de vender, além de ter sua marca desvalorizada.⁶³⁷

Conclui-se deste capítulo que a análise de cada decisão é geograficamente limitada às normas pátrias, valorando a menor normas de que o Brasil é signatário em conjunto com outros países. O objetivo da proteção da marca é a repressão à concorrência desleal e a

⁶³⁴ Apelação Cível 597268218.

⁶³⁵ Apelação Cível 598294684.

⁶³⁶ Apelação Cível 599035557.

⁶³⁷ Agravo de Instrumento 597139021; Agravo de Instrumento 597069350.

prevenção da possibilidade de confusão do consumidor que adquire determinado produto pensando ser outro, o que não se dá apenas no âmbito interno de cada país, pois o intercâmbio comercial entre os países exige a harmonização na aplicação das normas sobre o tema das normas, seja na sua elaboração, seja na sua aplicação pelo órgão responsável pela solução de conflitos. Assim, na aplicação das decisões, o fundamento privilegia as normas legais e princípios de ordem interna.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho propôs-se fazer um estudo sobre a existência ou não de fundamentação internacional, teórica e normativa, nas decisões dos principais tribunais nacionais, nos julgados envolvendo o tema das marcas, após o advento da lei nº 9.279/96. Cabe frisar que a análise foi apenas de decisões judiciais envolvendo conflitos marcários, deixando-se de lado as decisões administrativas do INPI e as do órgão de solução de controvérsias da OMC.

Para fazer referida análise, buscou-se todo um referencial do regime jurídico internacional e brasileiro das marcas, partindo da análise histórica de seu surgimento até os dias atuais. Com base nisso, evidenciou-se que a regulação internacional das marcas representou a tentativa dos Estados de regular, de forma universal, uma matéria que surgiu do intenso comércio formado entre países. No Brasil, foi decorrência da adoção dos compromissos assumidos nos tratados e convenções assinados em nível internacional.

Considerando o regime jurídico internacional das marcas, pode-se afirmar que o tema ganhou maior interesse na metade do século XIX, em consequência do intenso comércio que estava se formando no âmbito internacional, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, oportunidade em que os países se uniram para reconstruir a economia mundial. A partir disso, surgiu a necessidade de regulação dos sinais marcários de forma internacional e universal, quando, então, aprovou-se a CUP de 1883, a qual foi sendo modificada para adequar-se às novas tendências do comércio mundial, sendo a última em 1967, com a revisão de Estocolmo. Em 1947, surgiu o GATT ou Acordo Geral de Tarifas e Comércio, o qual foi decorrência da inexitosa criação de um órgão específico que regulasse a propriedade industrial, servindo apenas como regulador e harmonizador das políticas alfandegárias.

Desde seu surgimento, o GATT contou com várias rodadas de negociações, sendo a última, chamada de Rodada Uruguai, a oportunidade em que se aprovou o acordo constitutivo de um órgão específico para regular o comércio mundial, que recebeu a denominação de Organização Mundial do Comércio (OMC). Fazendo parte deste, como um de seus anexos, aprovou-se um outro acordo, chamado ADPIC (termo usado nos países latinos) ou TRIPS (sigla em inglês), o qual passou a regular especificamente a propriedade industrial. A partir disso, a matéria adquiriu novos contornos e chegou à maturidade jurídica em uma perspectiva econômica internacional na qual os titulares dos direitos encontram proteção mais eficaz.

Nesse contexto, o ADPIC somou-se a todos os acordos internacionais anteriores sobre a matéria e acrescentou novos dados exigidos pela realidade, como um órgão de prevenção e solução de controvérsias e um mecanismo de sanção, caso os Estados-partes não cumpram as obrigações assumidas internacionalmente no acordo. Estabeleceu, principalmente, os padrões mínimos sobre o tema das marcas, servindo de base para a elaboração das legislações dos Estados-partes e dos acordos regionais. O ADPIC, no caso das limitações ao registro de marca, deixou por completo tal regulação para a lei nº 9.279/96, a qual as previu em seu art. 124.

Assim, a partir da regulação internacional das marcas e do inevitável intercâmbio entre este novo direito e o nacional de cada país, a visão separatista do Direito começou a ser descartada e substituída pela que conduz à interação das fontes de direito interno com as de direito internacional. Em face disso, as normas internas sobre a propriedade industrial foram reestruturadas, fazendo surgir, em nosso país, a lei nº 9.279/96, a qual é fruto dos compromissos assumidos nos tratados internacionais e da necessidade de uma adequada regulamentação da propriedade industrial.

Considerando a interação desses direitos, fez-se uma análise da fundamentação das decisões dos principais tribunais brasileiros após o advento da lei nº 9.279/96 nas demandas envolvendo marcas, no sentido de verificar se existe uma adequada aplicação das normas estipuladas nos tratados que regulam o assunto, de que o Brasil seja signatário, ou se a base julgadora se fundamenta apenas na visão da legislação nacional.

Em uma análise preliminar, indaga-se sobre a superficialidade das decisões proferidas pelos tribunais relativamente ao tema, visto que o reduzido discurso que enunciam é caracterizado por um desconhecimento da atualidade do tema.

Assim, os tribunais pátrios têm hesitado em aplicar como fundamentação dos acórdãos as normas internacionais entabuladas nos tratados, mesmo em casos em que esteja em litígio uma empresa estrangeira. Nos exíguos casos em que houve tal referência, apenas apontaram para as normas da CUP, mais precisamente o art. 8º, em demandas envolvendo marcas em conflito com nome comercial. Em nenhum dos casos analisados houve citação das normas do acordo ADPIC, mesmo que em conjunto com a legislação nacional. As demandas envolvendo empresa estrangeira se resumiram a reprodução de sua marca registrada, praticado por empresa nacional, ou casos de oposição de marca estrangeira notoriamente conhecida em mercadorias que não eram as legítimas, com alegação, portanto, de contrafação.

Os tribunais entenderam que as alegações de prejuízo pelo uso ilegal de marca alheia devem ser evidenciadas através de prova pericial, se for possível, caso contrário, nega-se a indenização, seja pelo dano moral, seja pelo material. Quanto à prática do ilícito penal, via de regra, nossas cortes têm, com honrosas exceções, exigido prova cabal do dano emergente e do lucro cessante, o que quase sempre é impossível, pois, mesmo que seja pirateada uma linha de produtos de uma empresa, podem inexister lucros crescentes.

Quanto à exaustão de direitos ou importações paralelas, existe um número pequeno de decisões entre nós, o que se justifica até pela timidez de nosso legislador ao tratar referido tema. No que se refere ao conflito entre marca e nome de domínio, os tribunais nacionais têm reconhecido a irregularidade do uso de marca alheia em nomes de domínio, o que se fundamenta na lei nº 9.279/96 e na CF.

Os tribunais pátrios não têm hesitado em reconhecer incidentalmente a invalidade de registro de marca outorgado em relação a expressões tidas como genéricas, comuns ou necessárias, mesmo após o término do lapso quinquenal de que cuida o art. 174 da lei nº 9.279/96. Referido sinal genérico somente poderá ser registrado quando revestido de suficiente forma distintiva.

No que se refere aos princípios, em torno de dez por cento dos acórdãos analisados citaram, de forma direta, alguns deles na fundamentação da decisão, sendo todos de ordem interna. Em certos acórdãos ficou subentendida a aplicação dos princípios como base da decisão, sem contudo haver a citação direta dos mesmos; os de ordem internacional apenas foram aplicados dessa forma, resumindo-se ao princípio da exaustão de direitos e do

tratamento unionista. No que se refere à doutrina citada, reporta-se aos autores nacionais, sendo praticamente ignorados autores ou obras estrangeiros.

Referentemente à competência, nos casos analisados, prevaleceu a Justiça comum estadual para julgar os casos envolvendo o tema das marcas, e não a federal, mesmo envolvendo empresas estrangeiras. Isso se verificou em vista de a maioria das ações tratarem de abstenção de uso de marca. Nas que trataram de nulidade de registro de marca, apesar do previsto na lei nº 9.279/96 sobre a competência da justiça federal nestes casos, alguns acórdãos entenderam que a competência era da justiça estadual.

O STF julgou somente dois casos envolvendo o tema das marcas e apenas na área dos crimes. No STJ, portanto, recai a quase totalidade das demandas, sejam advindas da justiça comum estadual, que são a maioria absoluta, sejam da justiça comum federal (TRF/4ª Região).

Os principais motivos determinantes das demandas envolvendo as marcas se subsume à questão da propriedade de determinado signo marcário, envolvendo desde questões de concorrência desleal até de contrafação de marcas, além de vários casos de conflito entre marcas e nome comercial.

Os acórdãos analisados estão compreendidos no período de 1996 a 2000, ou seja, após o advento da lei nº 9.279/96, porém, mesmo assim, o fundamento das decisões foi essencialmente a lei nº 5.772/71, a qual já se encontrava revogada por aquela, além de haver citação, em alguns acórdãos, da lei revogada sobre o assunto dos nomes comerciais. Nesse diapasão, extraem-se duas conclusões: a) os casos analisados pelos tribunais já haviam sido iniciados em primeira instância na vigência da nº lei 5.772/71, não podendo o tribunal julgar com fundamento na nova lei, a qual não fora alegada, por ainda não existir; b) o desconhecimento e falta de aprofundamento do tema das marcas pelos tribunais analisados, tanto na aplicação da legislação interna como, e principalmente, na internacional.

No contexto deste trabalho, pode-se verificar que as marcas, mais do que um direito de propriedade estático, é um instrumento dinâmico de acesso e de controle de mercado, garantindo a proteção tanto ao legítimo proprietário do sinal marcário, que garante a exclusividade de uso e o direito de ações contra usurpadores, como também ao consumidor, que tem protegido o seu direito de adquirir um produto ou serviço almejado e

nas condições buscadas. Tal afirmativa condiz com a realidade em que vivemos, de intercâmbio comercial entre os países, o que requer uma proteção eficiente dos direitos de marca.

Como resposta à questão desencadeadora deste estudo, verifica-se a exígua citação, pelos tribunais pátrios, das normas internacionais entabuladas em tratados e acordos de que o Brasil é signatário, além da inexistência de citação direta de qualquer princípio internacional, mesmo em casos envolvendo empresa estrangeira. O fundamento das decisões analisadas, portanto, baseia-se na legislação interna sobre o tema das marcas, a qual é decorrência instantânea da legislação internacional. Analisou-se, porém, ter havido citação, na quase totalidade dos casos, das normas legais revogadas sobre o referido tema. A aplicação em conjunto das legislações internacionais e nacionais também é inexistente na quase totalidade dos acórdãos. Os doutrinadores citados foram basicamente os nacionais. A justificativa mais plausível para a citação de lei revogada seria o ajuizamento da ação na vigência da lei anterior, não podendo o tribunal julgar de acordo com a nova lei se ela não foi citada. Quanto à legislação internacional, não há justificativa para sua não-aplicação, o que deveria ocorrer em conjunto com a lei interna, pois o intercâmbio entre os países é inevitável, principalmente na área de marcas, as quais assinalam produtos ou serviços que serão exportados para os “quatro cantos do mundo” e, portanto, necessitam de uma maior proteção, o que deve ser alcançado por uma harmonização na aplicação dos direitos que regulam o tema.

O presente trabalho somente foi possível graças a uma garimpagem das decisões encontradas nos tribunais analisados, da época delimitada, as quais se totalizaram em setenta e quatro acórdãos, sendo dezesseis envolvendo empresas estrangeiras. A pesquisa, porém, não teve a pretensão de esgotar o tema, já que toda conclusão pressupõe a síntese das idéias e problemáticas desenvolvidas, enquanto estas tendem a multiplicar-se a cada formulação. Pelo ineditismo da problemática buscada neste trabalho, tomou-se como base a postura adotada pelos tribunais na interpretação do assunto, o qual não se cinge à esfera nacional, sendo regulado por normas e princípios da legislação internacional, que estabelecem os patamares mínimos a serem seguidos pelos países-membros dos tratados e acordos que regulam o tema das marcas.

Após a elaboração deste trabalho, ficam como sugestões para aperfeiçoamento e aprofundamento as seguintes análises: das decisões dos tribunais de outros países,

buscando verificar se levam em conta ou não a legislação internacional sobre o tema das marcas, ou apenas sua lei interna; da aplicação das normas internas de cada bloco econômico, como o Mercosul, caso vier a existir um tribunal que julgue estes casos dentro do bloco; das decisões administrativas proferidas pelo INPI e das decisões do Órgão de Solução de Controvérsias da OMC e de uma possível jurisprudência internacional formada das decisões deste último.

ANEXO I

CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS (Revisão de Estocolmo)

(DECRETO N. 75.572 - de 8 de abril de 1975)

Promulga a Convenção de Paris para proteção da Propriedade Industrial.

Revisão de Estocolmo, 1967

O Presidente da República,

Havendo o Congresso Nacional aprovado, pelo Decreto Legislativo nº 78, de 31 de outubro de 1974, a Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, revista em Estocolmo a 14 de julho de 1967:

E havendo o instrumento brasileiro de adesão sido depositado junto à organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), a 20 de dezembro de 1974, com a declaração de que o Brasil não se considera vinculado pelo disposto na alínea 1, do Artigo 28 (conforme previsto na alínea 2, do mesmo Artigo), e de que a adesão do Brasil não é aplicável aos Artigos 1 a 12, conforme previsto no Artigo 20, continuando em vigor no Brasil a revisão de Haia, de 1925;

E havendo a referida Convenção entrado em vigor definitivamente para o Brasil, a 24 de março de 1975;

Decreta que a mesma, apenas por cópia ao presente Decreto, seja executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém, mantida a declaração acima mencionada.

Brasília, 8 de abril de 1975;

154º da Independência e 87º da República.

Ernesto Geisel

Antonio Francisco Azeredo da Silveira

Art. 1º

(1) Os países a que se aplica a presente Convenção constituem-se em União para a proteção da propriedade industrial.

(2) A proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de procedência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal.

(3) A propriedade industrial entende-se na mais ampla aceção e aplica-se não só a indústria e ao comércio propriamente ditos, mas também às indústrias agrícolas e extrativas e a todos os produtos ou naturais, por exemplo: vinhos, cereais, tabaco em folha, frutas, animais, minérios, águas minerais, cervejas, flores, farinhas.

(4) Entre as patentes de invenção compreendem-se as diversas espécies de patentes industriais admitidas nas legislações dos países da união, tais como patentes de importação, patentes de aperfeiçoamento, patentes e certificados de adição, etc.

Art. 2º

(1) Os nacionais de cada um dos países da União gozarão em todos os outros países da União, no que se refere à proteção da propriedade industrial, das vantagens que as leis respectivas concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, sem prejuízo dos direitos especialmente previstos na presente Convenção. Em consequência, terão a mesma proteção que estes e os mesmos recursos legais contra qualquer atentado dos seus direitos, desde que observem as condições e formalidades impostas aos nacionais.

(2) Nenhuma condição de domicílio ou de estabelecimento no país em que a proteção é requerida pode, porém ser exigida dos nacionais de países da União para o gozo de qualquer dos direitos de propriedade industrial.

(3) Ressalvam-se expressamente as disposições da legislação de cada um dos países da União relativas ao processo judicial e administrativo e à competência, bem como à escolha de Domicílio ou à designação de mandatário, eventualmente exigidas pelas leis de propriedade industrial.

Art. 3º

São equiparados aos nacionais dos países da União os nacionais dos países não participantes da União Domiciliados ou que possuam estabelecimentos industriais ou comerciais efetivos e reais no território de um dos países da União.

Art. 4ºA

As disposições do art. 4o da Revisão de Estocolmo se aplicam aos pedidos depositados sob o PCT, segundo o art. 8.2 (a), daquele tratado.

(1) Aquele que tiver devidamente apresentado pedido de patente de invenção, de depósito de modelo de utilidade, de desenho ou modelo industrial, de registro de marca de fábrica ou de comércio num dos países da União, ou o seu sucessor, gozará, para apresentar o pedido nos outros países, do s direito de prioridade durante os prazos adiante fixados.

(2) Reconhece-se como dando origem ao direito de prioridade qualquer pedido com valor de pedido nacional regular, em virtude da legislação nacional de cada país da União ou de tratados bilaterais ou multilaterais celebrados entre países da União.

(3) Deve entender-se por pedido nacional regular qualquer pedido efetuado em condições de estabelecer a data em que o mesmo foi apresentado no país em causa, independentemente do resultado ulterior do pedido.

(4) deve ser considerado como primeiro pedido, cuja data de apresentação marcará o início do prazo de prioridade; pedido ulterior que tenha o mesmo objeto de um primeiro pedido anterior, nos termos do parágrafo (2), apresentado no mesmo país da União, desde que na data do pedido posterior, o pedido anterior tenha sido retirado, abandonado ou recusado, sem Ter sido submetido a inspeção pública e sem deixar subsistir direitos e que não tenham ainda servido de base para reivindicação do direito de prioridade. O pedido anterior então não poderá mais servir de base para reivindicação do direito de prioridade.

Art. 4ºB

Em conseqüência, o pedido apresentado ulteriormente num dos outros países da União, antes de expirados estes prazos não poderá ser invalidado por fatos verificados nesse intervalo, como por exemplo outro pedido, publicação da invenção ou sua exploração, oferecimento à venda de exemplares do desenho ou do modelo ou uso da marca, e

esses fatos não poderão fundamentar qualquer direito de terceiros ou posse pessoal. Os direitos adquiridos por terceiros antes do dia do primeiro pedido que serve de base ao direito de prioridade são ressalvados nos termos da legislação interna de cada país da União.

Art. 4°C

(1) Os prazos de prioridade acima mencionados serão de doze meses para invenções e modelos de utilidade e de seis meses para os desenhos ou modelos industriais e para as marcas de fábrica ou de comércio.

(2) Estes prazos correm a partir da data da apresentação do primeiro pedido; o dia da apresentação não é contado.

(3) Se o último dia do prazo for feriado legal ou dia em que Repartição não se encontre aberta para receber a apresentação dos pedidos no país em que a proteção é requerida, o prazo será prorrogado até o primeiro dia útil seguinte.

Art. 4°D

(1) Quem quiser prevalecer-se da prioridade de um pedido anterior deverá formular declaração em que indique a data e o país desse pedido. Cada país fixará o momento até ao qual desta declaração deverá ser efetuada.

(2) Estas indicações serão mencionadas nas publicações emanadas da autoridade competente, particularmente nas patentes e suas descrições.

(3) Os países da União poderão exigir daquele que fizer uma declaração de prioridade, a apresentação de uma cópia do pedido (descrição, desenhos, etc.) entregue anteriormente. A cópia autenticada pela autoridade que houver recebido esse pedido, estará isenta de qualquer legislação e poderá, em qualquer caso ser apresentada, sem ônus, em qualquer momento no prazo de três meses a contar da data da apresentação do pedido ulterior. Poderá exigir-se que seja acompanhada de certificado da data da apresentação, expedido pela mesma autoridade e de tradução.

(4) Para a declaração de prioridade nenhuma outra formalidade poderá ser exigida no momento da apresentação do pedido.

Cada país da União determinará quais as conseqüências da omissão das previstas no presente artigo, as quais não poderão exercer a perda do direito de prioridade.

Aquele que reivindicar a prioridade de um pedido anterior terá de indicar o número desse pedido; essa indicação será publicada nas condições previstas no parágrafo (2) acima.

(5) Ulteriormente poderão ser exigidas outras justificativas.

Art. 4ºE

(1) Quando um desenho ou modelo industrial tiver sido depositado num país, em virtude de um direito de prioridade baseado no pedido de depósito de um modelo de utilidade, o prazo de prioridade será somente fixado para os desenhos ou modelos industriais.

(2) Além disso, é permitido depositar num país um modelo de utilidade, em virtude de um direito de prioridade baseado num pedido de patente e vice-versa.

Art. 4ºF

Nenhum país da União poderá recusar prioridade ou pedido de patente em virtude de o requerente reivindicar prioridades múltiplas, mesmo provenientes de diferentes países, ou em virtude de um pedido reivindicando uma ou várias prioridades, conter um ou mais elementos que não estavam compreendidos no ou nos pedidos cuja prioridade se reivindica, com a condição de, nos dois casos, haver unidade de invenção, no sentido da lei do país.

No que se refere aos elementos não compreendidos no ou nos pedidos cuja prioridade se reivindica, a apresentação do pedido ulterior dá lugar a um direito de prioridade, nas condições usuais.

Art. 4ºG

(1) Se o exame revelar que um pedido de patente é complexo poderá o requerente dividir num certo número de pedidos divisionários, cada um dos quais conservará a data do pedido inicial e, se for o caso, o benefício do direito de prioridade.

(2) O requerente poderá também, por sua própria iniciativa, dividir o pedido de patente conservando como data de cada pedido divisionário a data do pedido inicial e, se for o

caso, o benefício do direito de prioridade. Cada país da União terá a faculdade de fixar as condições nas quais esta divisão será autorizada.

Art. 4ºH

A prioridade não pode ser recusada com o fundamento de que certos elementos da invenção para os quais se reivindica a prioridade não figuram entre as reivindicações formuladas no pedido apresentado no país de origem, contando que o conjunto dos documentos do pedido revele de maneira precisa aqueles elementos.

Art. 4ºI

(1) Os pedidos de certificados de autor de invenção depositados num país em que os requerentes têm o direito de pedir, à sua escolha, quer uma patente, quer um certificado de autor de invenção, darão origem ao direito de prioridade instituído pelo presente artigo, nas mesmas condições e com os mesmos efeitos que os pedidos de patentes de invenção.

(2) Num país em que os requerentes têm o direito de requerer, à sua escolha, quer uma patente, quer um certificado de autor de invenção, o requerente de um certificado de autor de invenção se beneficiará, segundo as disposições do presente artigo aplicáveis aos pedidos de patentes, do direito de prioridade baseado no depósito de um pedido de patente de invenção, de modelo de utilidade ou de certificado de autor de invenção.

Art. 4o bis

(1) As patentes requeridas nos diferentes países da União por nacionais de países da União serão independentes das patentes obtidas para a mesma invenção nos outros países, membros ou não da União.

(2) Esta disposição deve entender-se de modo absoluto particularmente no sentido de que as patentes pedidas durante o prazo de prioridade são independentes, tanto do ponto de vista das causas de nulidade e de caducidade como do ponto de vista da duração normal.

(3) Aplica-se a todas as patentes existentes à data da sua entrada em vigor.

(4) O mesmo sucederá, no caso de acessão de novos países, às patentes existentes em ambas as partes, à data de acessão.

(5) As patentes obtidas com o benefício da prioridade gozarão, nos diferentes países da União, de duração igual àquela de que gozariam se fossem pedidas ou concedidas sem o benefício da prioridade.

Art. 4o Ter

O Inventor tem o direito de ser mencionado como tal na patente.

Art. 4o quater

Não poderá ser recusada a concessão de uma patente e não poderá ser uma patente invalidada em virtude de estar a venda o produto patenteado ou obtido por um processo patenteado sujeito a restrições ou limitações resultantes da legislação nacional.

Art. 5ºA

(1) A introdução, pelo titular da patente, no país em que esta foi concedida, de objetos fabricados em qualquer dos países da União não acarreta a caducidade da patente.

(2) Cada país da União terá a faculdade de adotar medidas legislativas prevendo a concessão de licenças obrigatórias para prevenir os abusos que poderiam resultar do exercício do direito exclusivo conferido pela patente, como, por exemplo, a falta de exploração.

(3) A caducidade da patente só poderá ser prevista para os casos em que a concessão de licenças obrigatórias não tenha sido suficiente para prevenir tais abusos. Não poderá ser interposta ação de declaração de caducidade ou de anulação de uma patente antes de expirar o prazo de dois anos, a contar da concessão da primeira licença obrigatória.

(4) Não poderá ser pedida licença obrigatória, com o fundamento de falta ou insuficiência de exploração, antes de expirar o prazo de quatro anos a contar da apresentação do patente, ou de três anos a contar da concessão da patente, devendo aplicar-se o prazo mais longo; a licença será recusada se o titular da patente justificar a sua inação por razões legítimas. Tal licença obrigatória será não-exclusiva só será transferível, mesmo sob a forma de concessão de sublicença, com a parte da empresa ou do estabelecimento comercial que a explore.

(5) as disposições precedentes serão aplicáveis, com as modificações necessárias, aos modelos de utilidade.

Art. 5ºB

A proteção dos desenhos industriais não caducará por falta de exploração nem por introdução de objetos semelhantes aos que estão protegidos.

Art. 5o (7o p.)

Se em algum país a utilização de marca for obrigatória, o registro não poderá ser anulado senão depois de prazo razoável e se o interessado não justificar as causas da sua inação.

Art. 5ºC

(2) O uso , pelo proprietário, de uma marca de fábrica ou de comércio de forma diferente, quando a elementos que não alteram o carácter distintivo da marca, da forma por que esta foi registrada num dos países da União não implicará a anulação do registro nem diminuirá a proteção que lhe foi concedida

(3) O uso simultâneo da mesma marca de produtos idênticos ou semelhantes por estabelecimentos industriais ou comerciais considerados co-proprietários da marca, segundo os dispositivos da lei nacional do país onde a proteção é requerida. Não impedirá o registro nem diminuirá, de maneira alguma, a proteção concedida à referida marca em qualquer dos países da União, contando que o referido uso não tenha como efeito induzir o público em erro nem seja contrário ao interesse público.

Art. 5ºD

Para reconhecimento do direito não será exigido no produto qualquer sinal ou menção da patente, do modelo de utilidade, ou do registro da marca de fábrica ou de comércio, ou de depósito do desenho ou modelo industrial.

Art. 5o bis

(1) Uma prorrogação de prazo, de no mínimo seis meses, será concedida para o pagamento das taxas previstas para a manutenção dos direitos de propriedade industrial, mediante o pagamento de uma sobretaxa, se a legislação nacional assim dispuser.

(2) Os países da União têm a faculdade de prever a revalidação das patentes de invenção caducadas em virtude de não pagamento de taxas.

Art. 5o ter

Em cada um dos países da União não serão considerados lesivos dos direitos do titular da patente:

(1) o emprego, a bordo dos navios dos outros países da União, dos meios que constituem o objeto da sua patente no corpo do navio, nas máquinas, mastreação aprestos e outros acessórios, quando esses navios penetrarem temporária ou acidentalmente em águas do país, sob reserva de que tais meios sejam empregados exclusivamente para as necessidades do navio;

(2) O emprego dos meios que constituem o objeto da patente na construção ou no funcionamento de aeronaves ou veículos terrestres dos outros países da União, ou dos acessórios dessas aeronaves ou veículos terrestres quando estes penetrarem temporária ou acidentalmente no país.

Art. 5o quater

Quando um produto for introduzido num país da União no qual exista uma patente protegendo um processo de fabricação desse produto, o titular da patente terá, com referência ao produto introduzido, todos os direitos que a legislação do país de importação lhe conceder, em virtude da patente desse processo, com referência aos produtos fabricados no próprio país.

Art. 5o quinquies

Os desenhos e modelos industriais serão protegidos em todos os países da União.

Art. 6o

(1) As condições de depósito e de registro das marcas de fábricas ou de comércio serão determinadas em cada país da União pela respectiva legislação nacional.

(2) Não poderá, todavia ser recusada ou invalidada uma marca requerida em qualquer dos países da União por um nacional de um país desta, com o fundamento de não Ter sido depositada, registrada ou renovada no país de origem.

(3) Uma marca regularmente registrada num país da União será considerada como independente das marcas registradas nos outros países da União inclusive o país de origem.

Art. 6o bis

(1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio 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. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.

(2) Deverá ser concedido um prazo mínimo de cinco anos a contar da data do registro, para requerer cancelamento de tal marca. Os países da União têm a faculdade de prever um prazo dentro do qual deverá ser requerida a proibição de uso.

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

Art. 6o ter (1)

a) Os países da União acordam em recusar ou invalidar o registro e em impedir, através de medidas adequadas, o uso, sem autorização das autoridades competentes, quer como marcas de fábrica ou de comércio, quer como elementos dessas marcas, de armas, bandeiras e outros emblemas de Estado dos países da União, sinais e timbres oficiais de fiscalização e de garantia por eles adotados, bem como qualquer imitação do ponto de vista heráldico.

b) As disposições do subparágrafo a) acima aplicam-se igualmente às armas, bandeiras e outros emblemas, siglas ou denominações de organismos internacionais intergovernamentais de um ou vários países da União sejam membros, com exceção de armas, bandeiras e outros emblemas, siglas ou denominações que já tenham sido objeto de acordos internacionais, vigentes, destinados a assegurar a sua proteção.

c) Nenhum país da União terá de aplicar as disposições do subparágrafo b) acima em detrimento dos titulares de direitos adquiridos de boa fé, antes da entrada em vigor neste país da marcada presente Convenção. Os países da União não são obrigados a aplicar as referidas disposições quando o uso ou o registro mencionado no subparágrafo a) não for de natureza a sugerir, no espírito do público, uma ligação entre a organização em apreço e as armas, bandeiras, emblemas, siglas ou denominações, ou se este uso ou registro não for claramente de natureza a induzir o público em erro sobre a existência de ligação entre o utilizador e a organização.

Art. 6o ter (2)

A proibição dos sinais e timbres oficiais de fiscalização e de garantia só se aplica aos casos em que as marcas que os incluem se destinam a ser usadas em mercadorias do mesmo gênero ou de gênero similar.

Art.6o ter (3)

a) Para a aplicação destas disposições, os países da União acordam em dar a conhecer reciprocamente, por intermédio da Repartição Internacional, a lista dos emblemas de Estado, sinais e timbres oficiais de fiscalização e de garantia que desejam ou desejarão colocar, de uma maneira absoluta ou dentro de certos limites, sob a proteção do presente artigo, bem como todas as modificações ulteriormente introduzidas nessa lista. Cada país da União porá à disposição do público, oportunamente, as listas notificadas. Entretanto, esta notificação não é obrigatória no que se refere às bandeiras dos Estados.

b) As disposições do subparágrafo b) do parágrafo 1 do presente artigo são unicamente aplicáveis às armas, bandeiras e outros emblemas, siglas ou denominações das organizações intergovernamentais que estas comunicaram aos países da União por intermédio da Repartição Internacional.

Art. 6o ter (4)

Qualquer país da União poderá, no prazo de doze meses a contar do recebimento da notificação, transmitir, por intermédio da Repartição Internacional, as suas eventuais objeções ao país ou à organização internacional interessados.

Art. 6o ter (5)

Com referência às bandeiras de Estado, apenas se aplicarão as medidas previstas no parágrafo 1 às marcas registradas depois de 6 de novembro de 1925.

Art. 6o ter (6)

Com referência aos emblemas de Estado, que não sejam bandeiras, aos sinais e timbres oficiais dos países da União e às armas, bandeiras, e outros emblemas, siglas ou denominações das organizações internacionais intergovernamentais, estas disposições só serão aplicáveis às marcas registradas mais de dois meses depois do recebimento da notificação prevista no parágrafo 3 acima.

Art. 6o ter (7)

Em caso de má fé, os países terão a faculdade de cancelar o registro das marcas que contenham emblemas de Estado, sinais e timbres, mesmo quando tenham sido registradas antes de 6 de novembro de 1925.

Art. 6o ter (8)

Os nacionais de cada país que forem autorizados a usar emblemas de Estado, sinais e timbres do seu país poderão utilizá-los, ainda que sejam semelhantes aos de outro país.

Art. 6o ter (9)

Os países da União obrigam-se a impedir o uso não autorizado, no comércio, das armas de Estado dos outros países da União, quando esse uso possa induzir em erro quanto à origem dos produtos.

Art. 6o ter (10)

As disposições precedentes não obstam a que os países exerçam a sua faculdade de recusar ou invalidar, pela aplicação do nº 3 da letra B do artigo 6 quinquies, as marcas que contenham, sem autorização, armas, bandeiras e outros emblemas de Estado ou sinais e timbres oficiais adotados por um país da União, assim com sinais distintivos das organizações internacionais intergovernamentais, mencionados no parágrafo (1).

Art. 6o quater (1)

Quando, de acordo com a legislação de um país da União, a cessão de uma marca não seja válida sem a transmissão simultânea da empresa ou estabelecimento comercial a que a marca pertence, bastará, para que essa validade seja admitida, que a parte da empresa ou do estabelecimento comercial situada nesse país seja transmitida ao cessionário com o direito exclusivo de fabricar ou vender os produtos assinalados com marca cedida.

Art. 6o quater (2)

Esta disposição não impões aos países da União a obrigação de considerarem válida a transmissão de qualquer marca cujo uso pelo cessionário fosse, de fato, de natureza a induzir o público em erro, particularmente no que se refere à proveniência, à natureza ou às qualidades substanciais dos produtos a que a marca se aplica.

Art. 6o quinquies A

(1) Qualquer marca de fábrica ou de comércio regularmente registrada no país de origem será admitida para registro e protegida na sua forma original nos outros países da União, com as restrições indicadas no presente artigo. Estes países poderão antes de procederem ao registro definitivo, exigir a apresentação de um certificado de registro no país de origem, passado pela autoridade competente. Não será exigida qualquer legislação para este certificado

(2) Será considerado país de origem o país da União em que o requerente tenha um estabelecimento industrial ou comercial efetivo e real, e se não tiver esse estabelecimento

na União, o país da União onde tenha o seu domicílio, e, se não tiver domicílio na União, o país da sua nacionalidade, no caso de ser nacional de um país da União.

Art. 6o quinquies B

Só poderá ser recusado ou invalidado o registro das marcas de fábrica ou de comércio mencionadas no presente artigo, nos casos seguintes:

(1) Quando forem suscetíveis de prejudicar direitos adquiridos por terceiros no país em que a proteção é requerida;

(2) quando forem desprovidas de qualquer caráter distintivo ou então exclusivamente composta por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem dos produtos ou a época da produção, ou que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio do país em que a proteção é requerida;

(3) Quando forem contrárias à moral à ordem pública e, particularmente, de natureza e enganar o público. Fica entendido que uma marca não poderá ser considerada contrária à ordem pública pela simples razão de que não está de acordo com qualquer dispositivo da legislação sobre as marcas salvo no caso em que o próprio dispositivo se relacione com a ordem pública. Fica, todavia, ressalvada a aplicação do artigo 10 bis.

Art. 6o Quinquies C

(1) Para determinar se a marca é suscetível d proteção deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca.

(2) As marcas de fábrica ou de comércio não poderão ser recusadas nos outros países da União pelo único motivo de diferirem das marcas registradas no país de origem apenas por elementos que não alteram o caráter distintivos nem modificam a identidade das marcas na forma sob a qual foram registradas no referido país de origem.

Art. 6o quinquies D

Ninguém se poderá beneficiar das disposições do presente artigo se a marca para a qual reivindicar proteção não estiver registrada no país de origem.

Art. 6o quinquies E

Em nenhum caso, todavia, a renovação do registro de uma marca no país de origem implicará na obrigação de renovar o registro nos outros países da União onde a marca tenha sido registrada.

Art. 6o quinquies F

O benefício da prioridade será concedido aos pedidos de registro de marcas efetuados dentro do prazo do artigo 4o, ainda que o registro no país de origem não ocorra senão após a expiração desse prazo.

Art. o sexies

Os países da União de comprometem a proteger as marcas de serviço. Não são obrigadas a prever o registro dessas marcas.

Art. 6o septies

(1) Se o agente ou representante do titular de uma marca num dos países da União pedir, sem autorização deste titular, o registro dessa marca em seu próprio nome, num ou em vários desses países, o titular terá o direito de se opor ao registro pedido ou de requerer o cancelamento ou, se a lei do país o permitir, a transferência a seu favor do referido registro, a menos que este agente ou representante justifique o seu procedimento.

(2) O titular da marca terá o direito de, com as reservas do subparágrafo 1, se opor ao uso da sua marca pelo seu agente ou representante, se não tiver autorizado esse uso.

(3) As legislações nacionais têm a faculdade de prever um prazo razoável dentro do qual o titular de uma marca deverá fazer valer os direitos previstos no presente artigo.

Art. 7o

A natureza do produto em que a marca de fábrica ou de comércio deve ser aposta não pode, em caso algum, obstar ao registro da marca.

Art. 7o bis

(1) Os países da União se comprometem a admitir o registro e a proteger as marcas coletivas pertencentes a coletividades cuja existência não seja contrária à lei do país de origem, ainda que essas coletividades não possuam estabelecimento industrial ou comercial.

(2) Cada país será juiz das condições particulares em que a marca coletiva será protegida e poderá recusar a proteção se essa marca for contrária ao interesse público.

(3) Entretanto a proteção dessas marcas não poderá ser recusada a qualquer coletividade cuja existência não contraria a lei do país de origem. em virtude de não se achar estabelecida no país onde a proteção é requerida ou de não se Ter constituído nos Termos da legislação desse país.

Art. 8o

O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigações de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio.

Art. 9o

(1) O produto ilicitamente assinalados com uma marca da fábrica ou de comércio ou por um nome comercial será apreendido ao ser importado nos países da União onde essa marca ou esse nome comercial têm direito a proteção legal.

(2) A apreensão será igualmente efetuada no país onde a aposição ilícita tenha sido feita ou no país onde o produto tenha sido importado.

(3) A apreensão será efetuada a requerimento do Ministério Público, de qualquer outra autoridade competente ou de qualquer interessado, pessoa física ou jurídica, de acordo com a lei interna de cada país.

(4) As autoridades não serão obrigadas a efetuar a apreensão em caso de trânsito.

(5) Se a legislação de um país não admitir a apreensão no ato da importação, essa apreensão será substituída pela proibição de importação ou pela apreensão dentro do país.

(6) Se a legislação de um país não admitir a apreensão no ato da importação nem a proibição de importação nem a apreensão dentro do país, enquanto a legislação não for

modificada nesse sentido, essas medidas serão substituídas pelas ações e meios que a lei desse país assegurar em tais casos aos nacionais.

Art. 10o

(1) As disposições do artigo precedente serão aplicáveis em caso de utilização direta ou indireta de uma falsa indicação relativa à procedência do produto ou à identidade do produtor, fabricante ou comerciante.

(2) Será, em qualquer caso reconhecido como parte interessada, quer seja pessoa física ou jurídica, o produtor, fabricante ou comerciante empenhado na produção, fabricação ou comércio desse produto e estabelecido quer na localidade falsamente indicada como lugar de procedência, quer na região em que essa localidade estiver situada, quer no país falsamente indicado ou no país em que se fizer uso da falsa indicação de procedência.

Art. 10o bis

(1) Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal.

(2) Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.

(3) Deverão proibir-se particularmente:

Art. 10o bis (1)

Todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;

Art. 10 bis (2)

As falsas alegações no exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;

Art. 10o bis (3)

As indicações ou alegações cuja utilização no exercício do comércio seja suscetível de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de fabricação, características, possibilidades de utilização ou quantidade das mercadorias.

Art. 10o ter

(1) Os países da União se comprometem a assegurar aos nacionais dos outros países da União recursos legais apropriados à repressão eficaz de todos os atos mencionados nos artigos 9, 10 e 10 bis

(2) Comprometem-se, além disso, a prever medidas que permitam aos sindicatos e associações de industriais, produtores ou comerciantes interessados e cuja existência não for contrária às leis dos seus países, promover em juízo ou junto às autoridades administrativas e repressão dos atos previstos nos artigos 9, 10 e 10 bis, na medida em que a lei do país em que a proteção é requerida o permite aos sindicatos e associações desse país

Art. 11o

(1) Os países da união, nos termos da sua lei interna, concederão proteção temporária às invenções patenteáveis, modelos de utilidade, desenhos ou modelos industriais, bem como às marcas de fábrica ou de comércio, para produtos que figurem nas exposições internacionais oficiais ou reconhecidas oficialmente, organizadas no território de qualquer deles.

(2) Essa proteção temporária não prolongará os prazos fixados no artigo 4. Se, mais tarde, se invocar o direito de prioridade, a Administração de cada país poderá contar o prazo desde a data da apresentação do produto na exposição.

(3) Cada país poderá exigir, para prova de identidade do objeto exposto e da data da apresentação, as provas que julgar necessárias.

Art. 12o

(1) Cada um dos países da União se comprometem a estabelecer um serviço especial da propriedade industrial e uma repartição central para informar o público sobre as patentes

de invenção, modelos utilidade, desenhos ou modelos industriais e marcas de fábrica ou de comércio.

(2) Esse serviço publicará um boletim periódico oficial. Publicará regularmente:

- a) Os nomes dos titulares das patentes concedidas, com uma breve descrição das invenções patenteadas;
- b) As reproduções das marcas registradas.

Art. 13o (1)

- a) A União tem uma Assembléia composta pelos países da União vinculados pelos artigos 13 a 17.
- b) O Governo de cada país é representado por um delegado, que pode ser assistido por suplentes, conselheiros e peritos.
- c) As despesas de cada delegação correm por conta do Governo que a designou.

Art. 13o (2) - a

A Assembléia:

- I) trata de todas as questões referentes à manutenção e desenvolvimento da União e à aplicação da presente Convenção;
- II) dá à Repartição Internacional da Propriedade Intelectual (a seguir denominada " A Repartição Internacional ") mencionada na Convenção que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (a seguir denominada " a Organização ") diretrizes referentes à preparação das conferências de revisão levando em consideração as observações feitas pelos países da União que não vinculados pelos artigos 13 a 17;
- III) examina e aprova os relatórios e as atividades do Diretor-Geral da Organização relativos à União e lhe dá todas diretrizes úteis com referência às questões da União;
- IV) elege os membros da Comissão Executiva da Assembléia;
- V) examina e aprova os relatórios e as atividades de sua Comissão Executiva e lhe transmite diretrizes;

VI) fixa o programa, adota o orçamento trienal da União e aprova as suas contas de encerramento;

VII) adota o regulamento financeiro da União;

VIII) cria os comitês de peritos e grupos de trabalho que julgar úteis para a realização dos objetos da União;

IX) decide quais são os países não membros da União e quais são as organizações intergovernamentais e internacionais não governamentais que podem ser admitidos às suas reuniões na qualidade de observadores;

X) aprova as modificações dos artigos 13 a 17

XI) promove qualquer outra ação apropriada com vista a atingir os objetivos da União:

XII) desempenha-se de quaisquer outras funções em que a presente convenção implique;

XIII) exerce, sob reserva de os aceitar, os direitos que lhe são conferidos pela Convenção que institui a Organização;

Art. 13o (2) - b

A Assembléia deliberada, após ter tomado conhecimento do parecer da Comissão de Coordenação da Organização, sobre as questões que interessam igualmente a outras Uniões administradas pela Organização.

Art. 13o (3)

a) Sob reserva das disposições do subparágrafo b) cada delegado só pode representar um país.

b) Os países da União agrupados em virtude de um acordo particular num escritório comum que tenha para cada um deles a natureza de serviço nacional especial de propriedade industrial mencionado no artigo 12, podem, no decorrer das discussões ser representados conjuntamente por um deles.

Art. 13o (4)

a) Cada país membro da Assembléia tem direito a um voto.

- b) O " quorum " é constituído por metade dos países membros da Assembléia.
- c) Não obstante as disposições do subparágrafo b), se durante uma sessão, o número de países representados for inferior à metade mas igual ou superior a um terço dos países membros da assembléia, esta pode tomar decisões; todavia, as decisões da Assembléia, com exceção das que dizem respeito ao seu funcionamento não se tornam executórias senão depois de satisfeitas as condições a seguir enunciadas. A Repartição Internacional comunica as referidas decisões aos países membros da Assembléia que não estavam representados, convidando-os a expressar, por escrito, no prazo de três meses a contar da data da comunicação, seu voto ou sua abstenção. As referidas decisões tornam-se executórias, se, terminado esse prazo, o número dos países que deste modo exprimam o seu voto ou a sua abstenção for, pelo menos igual ao número de países que faltava para que o " quorum " tivesse sido atingido quando da sessão, contanto que, ao mesmo tempo, se obtenha a necessária maioria.
- d) Sob reserva do disposto no artigo 17. 2), as decisões da Assembléia são tomadas por maioria de dois terços dos votos expressos.
- e) A abstenção não é considerada voto.

Art. 13o (5)

- a) Sob reserva do subparágrafo b) cada delegado não pode votar senão em nome de um único país.
- b) Os países da União mencionados no parágrafo 3) b) esforçar-se-ão, de um modo geral, por se fazer representar, nas sessões da Assembléia, pelas suas próprias delegações. Todavia, se, por razões excepcionais, um dos países citados não se puder fazer representar pela sua própria delegação, pode dar à delegação de outro país o poder de votar em seu nome, entendendo-se que uma delegação não pode votar por procuração senão por um único país. Toda a procuração para este efeito deve ser objeto de documento assinado pelo Chefe do Estado ou pelo ministro competente.

Art. 13o (6)

Os países da União que não sejam membros da Assembléia são admitidos às suas reuniões, na qualidade de observadores.

Art. 13o (7)

- a) A Assembléia se reúne de três em três anos, em sessão ordinária, mediante convocação do Diretor-Geral e, salvo casos excepcionais, durante o mesmo período e no mesmo local que a Assembléia Geral da Organização.
- b) a Assembléia reúne-se em sessão extraordinária, mediante convocação do Diretor-Geral, a pedido da Comissão Executiva, ou de um quarto dos países membros da Assembléia.

Art. 13o (8)

A Assembléia adota o seu regulamento interno.

Art. 14o (1)

A Assembléia tem uma Comissão Executiva.

Art. 14o (2)

- a) A Comissão Executiva é composta pelos países eleitos pela Assembléia dentre os países membros desta. Por outro lado, o país em cujo Território a Organização tem a sua sede, dispõe " ex-officio " de um lugar na Comissão, sob reserva das disposições do artigo 16. 7) b).
- b) O Governo de cada país membro da Comissão Executiva é representado por um delegado que pode ser assistido por suplentes, conselheiros e peritos.
- c) As despesas de cada delegação correm por conta do Governo que designou.

Art. 14o (3)

O número de países membros da Comissão Executiva corresponde à Quarta parte do número dos países membros da Assembléia. No cálculo dos lugares a preencher não é levado em consideração o que restar da divisão por quatro.

Art. 14o (4)

Quando da eleição dos membros da Comissão Executiva, a Assembléia levará em consideração uma distribuição geográfica equitativa e a necessidade para todos os países partes dos Acordos particulares estabelecidos em relação com a União, de figurar entre os países que constituem a Comissão Executiva.

Art. 14o (5)

a) Os membros da Comissão Executiva exercem o mandato a partir do encerramento da sessão da Assembléia no decurso da qual foram eleitos, até o fim da sessão ordinária seguinte da Assembléia.

b) A Assembléia regulamenta as modalidades de eleição e de eventual reeleição dos membros da Comissão Executiva.

Art. 14º(6)

a) A Comissão Executiva:

I) prepara o projeto da ordem do dia da Assembléia;

II) submete à Assembléia proposta relativas aos projetos de programa e de orçamento trienal da União, preparados pelo Diretor-Geral;

III) pronuncia-se, dentro dos limites do programa e do orçamento trienal, sobre os programas e orçamentos anuais preparados pelo Diretor-Geral;

IV) submete à Assembléia, com os comentários apropriados, os relatórios periódicos do Diretor-Geral e os relatórios anuais de verificação de contas;

V) toma todas as medidas úteis com vista à execução do programa da União pelo Diretor-Geral, em conformidade com as decisões de Assembléia e levando em consideração circunstâncias que sobrevenham entre duas sessões ordinárias de Assembléia;

VI) encarrega-se de quaisquer outras funções que lhe sejam atribuídas no âmbito da presente Convenção.

b) A Comissão Executiva decide, depois de tomar conhecimento do parecer da Comissão de Coordenação da Organização, sobre as questões que interessam igualmente a outras Uniões administradas pela Organização.

Art. 14o (7)

- a) A Comissão Executiva se reúne uma vez por ano em sessão ordinária, mediante convocação do Diretor-Geral, tanto quanto possível durante o mesmo período e no mesmo lugar que a Comissão de Coordenação da Organização.
- b) A Comissão Executiva se reúne em sessão extraordinária, mediante convocação do Diretor-Geral, que por iniciativa deste, quer a pedido do seu Presidente ou de um quarto dos seus membros.

Art. 14o (8)

- a) Cada país-membro da Comissão Executiva tem o direito de um voto.
- b) o " quorum " é constituído por metade dos países-membros da comissão Executiva.
- c) As decisões são tomadas por maioria simples dos votos expressos.
- d) A abstenção não é considerada voto.
- e) Cada delegado não pode representar senão um único país e pode votar apenas em nome deste.

Art. 14o (9)

Os países da União que não sejam membros da Comissão Executiva são admitidos às suas reuniões na qualidade de observadores.

Art. 14o (10)

A Comissão Executiva adota o seu regulamento interno.

Art. 15o (1)

- a) As tarefas administrativas da competências da União serão asseguradas pela Repartição Internacional, que sucederá a Secretaria da União reunida com a Secretaria da União instituída pela Convenção Internacional para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas.
- b) A Repartição Internacional assegurará principalmente o secretariado dos diversos órgãos d União.

c) O Diretor-Geral da Organização é o mais alto funcionário da União e a representa.

Art. 15o (2)

A Repartição Internacional reunirá e publicará as informações relativas à proteção da propriedade industrial. Cada país da União comunicará, logo que possível, à Repartição Internacional, o texto de qualquer lei nova, bem como todos os textos oficiais referentes à proteção da propriedade industrial. Fornecerá, ainda à Repartição Internacional, todas as publicações dos seus serviços competentes em matéria de propriedade industrial que atinjam diretamente a proteção da propriedade industrial e sejam julgadas pela Repartição Internacional como de interesse para suas atividades.

Art. 15o (3)

A Repartição Internacional publicará um periódico mensal.

Art. 15o (4)

A Repartição Internacional fornecerá, a todos os países da União, a seu pedido, informações sobre as questões referentes a proteção da propriedade industrial.

Art. 15o (5)

A Repartição Internacional procederá a estudos e fornecerá serviços destinados a facilitar a proteção da propriedade industrial.

Art. 15o (6)

O diretor-Geral a qualquer membro do pessoal designado por ele participarão, sem direito a voto, de todas as reuniões da Assembléia, da Comissão Executiva, e de quaisquer outras Comissões de peritos ou grupos de trabalho. O Diretor-Geral ou um membro do pessoal por ele designado é, "ex-officio", secretário desses órgãos.

Art. 15o (7)

- a) A Repartição Internacional, segundo as diretrizes da Assembléia e em cooperação com a Comissão Executiva, prepara as conferências de revisão das disposições da Convenção, excluindo os artigos 13 a 17.
- b) A Repartição Internacional pode consultar organizações intergovernamentais e internacionais não governamentais sobre a preparação das conferências de revisão.
- c) O Diretor Geral e as pessoas por ele designadas tomarão parte, sem direito a voto, nas deliberações destas conferências.

Art. 15o (8)

A Repartição Internacional executa todas as outras funções que lhe forem atribuídas.

Art. 16o (1)

- a) A União tem um orçamento.
- b) O orçamento da União compreende as receitas e as despesas próprias da União, a sua contribuição para o orçamento das despesas comuns das Uniões, assim como sendo necessário a soma posta à disposição do orçamento da Conferência da Organização.
- c) São consideradas como despesas das Uniões, as despesas não atribuídas exclusivamente a União, mas igualmente a uma ou mais Uniões administradas pela Organização. A parte da União nessas despesas comuns é proporcional ao interesse que as mesmas têm para ela.

Art. 16o (2)

O orçamento da União é fixado levando em consideração as exigências de coordenação com os orçamentos das outras Uniões administrativas pela Organização.

Art. 16o (3)

O orçamento da União é financiado pelos seguintes recursos:

- I) contribuições dos países da União

II) taxas e quantias devidas pelos serviços prestados pela Repartição Internacional no âmbito da União.

III) o produto da venda das publicações da Repartição Internacional referente à União e os direitos relativos a estas publicações.

IV) doações, legados e subvenções;

V) alugueis, juros e outros rendimentos diversos.

Art. 16o (4)

a) Para determinar a sua parte de contribuição no orçamento, cada país da União está incluído numa classe e paga as suas contribuições anuais na base de um número de unidades fixado como se segue:

Classe I 25

Classe II 20

Classe III 15

Classe IV 10

Classe V 5

Classe VI 3

Classe VII 1

b) A menos que não tenha feito anteriormente, cada país indica no momento do depósito do seu instrumento de ratificação ou de adesão, a classe na qual deseja ser incluído. Pode mudar de classe. Se escolher uma classe inferior, o país deve dar do fato conhecimento à Assembléia, quando de uma das suas sessões ordinárias. Tal alteração tem efeito no início do ano civil que se segue à referida sessão.

c) A contribuição anual de cada país consiste numa quantia em que a relação com a soma total das contribuições anuais para o orçamento da União de todos os países é a mesma que a relação existente entre o número de unidades da classe na qual cada país está incluído e o número total das unidades do conjunto dos países.

d) As contribuições são devidas no dia 1o de janeiro de cada ano.

e) O país que se atrasar no pagamento das suas contribuições, não poderá exercer o seu direito de voto, em nenhum dos órgãos da União de que for membro, se a quantia em atraso for igual ou superior a das contribuições de que é devedor pelos dois anos anteriores completos. Tal país pode, todavia, ser autorizado a conservar o exercício do seu direito de voto no seio do referido órgão, enquanto este considerar que o atraso resulta de circunstâncias excepcionais e inevitáveis.

f) no caso de o orçamento não ser aprovado antes do início de um novo exercício será mantido nos mesmos níveis do orçamento do ano anterior, segundo as modalidades previstas pelo regulamento financeiro.

Art. 16o (5)

O montante das taxas e quantias devidas pelos serviços prestados pela Repartição Internacional com referência à União, é fixado pelo Diretor-Geral, que comunicará à Assembléia e à Comissão Executiva.

Art. 16o (6)

a) A União possui um fundo de operações constituído por uma contribuição única efetuada por cada país da União. Se o fundo se tornar insuficiente, a Assembléia decidirá sobre seu aumento.

b) O montante da contribuição inicial de cada país para o fundo acima citado ou da sua participação no aumento deste é proporcional à contribuição desse país para o ano no decurso do qual o fundo for constituído, ou o aumento for decidido.

c) A proporção e modalidade de contribuição são fixadas pela Assembléia mediante proposta do Diretor-Geral e após o parecer da Comissão de Coordenação da Organização.

Art. 16o (7)

a) o acordo de sede concluído com o país em cujo território a Organização tem a sua sede prevê que, se o fundo de operações for insuficiente, este país concederá adiantamentos. O montante destes e as condições em que são concedidos serão objeto, em cada caso, de acordos particulares entre o país em causa e a Organização. Esse país dispõe, "ex-officio",

de um lugar na Comissão Executiva durante todo o período em que tiver de conceder adiantamentos.

b) O país mencionados no subparágrafo a) e a Organização têm, cada um, o direito de denunciar o compromisso de conceder adiantamentos, mediante notificação escrita. A denúncia tem efeito três anos após o fim do ano no decurso do qual foi notificada

Art. 16o (8)

A auditoria das contas é assegurada, segundo as modalidades previstas pelo regulamento financeiro, por um ou vários países da União ou por auditores externos, que serão com o seu consentimento, designados pela Assembléia.

Art. 17o

1) Podem ser apresentadas, por qualquer país-membro da Assembléia, pela Comissão Executiva ou pelo Diretor-Geral propostas de modificação dos artigos 13, 14, 15, 16 e do presente artigo. Estas propostas são comunicadas por este último, aos países-membros da Assembléia, pelo menos seis meses antes de serem submetidos ao exame da mesma.

2) Qualquer modificação dos artigos referidos no parágrafo 1) é adotada pela Assembléia. A doação requer três quartos dos votos expressos. Todavia, qualquer modificação do artigo 13 e do presente parágrafo, requer quatro quintos dos votos expressos.

3) Qualquer modificação dos artigos referidos no parágrafo 1), entra em vigor após o recebimento, pelo Diretor-Geral, das notificações escritas de aceitação, efetuado em conformidade com as suas regras constitucionais respectivas, por parte dos três quartos dos países que eram membros da Assembléia no momento da modificação ter sido aprovada. Qualquer modificação dos referidos artigos assim aceita vincula todos os países membros da Assembléia no momento em que a modificação entrar em vigor, ou que dela se tornarem membros em data posterior, todavia, qualquer modificação que aumente as obrigações financeiras dos países da União vincula apenas aqueles que notificaram a sua aceitação da referida modificação.

Art. 17o bis

1) A presente Convenção permanece em vigor por tempo ilimitado.

2) Qualquer país pode denunciar o presente Ato por notificação dirigida ao Diretor-Geral. Esta denúncia implica também a denúncia de todos os Atos anteriores e apenas tem efeito em relação ao país que a efetuou, continuando a Convenção em vigor e executória com referência aos outros países da União.

3) A denúncia tem efeito um ano após o dia em que o Diretor-Geral recebeu a notificação.

4) A faculdade de denúncia prevista no presente artigo, não pode ser exercida por nenhum país antes de expirar um prazo de cinco anos a contar da data em que se tornou membro da União.

Art. 18o

1) A presente Convenção será submetida a revisões, com vista a nela se introduzirem melhoramentos suscetíveis de aperfeiçoar o sistema da União.

2) Para esse fim, terão lugar conferências sucessivamente, num dos países da União, entre os delegados dos referidos países.

3) As modificações dos artigos 13 a 17 são regidas pelas disposições do artigo 17.

Art. 19o

Fica entendido que os países da União se reservam o direito de, separadamente, celebrar entre eles acordos particulares para a proteção da propriedade industrial, contanto que esses acordos não contrariem as disposições da presente Convenção.

Art. 20o (1)

a) Cada um dos países da União que assinou o presente Ato pode ratificá-lo e, se o não assinou, pode a ele aderir. Os instrumentos de ratificação e de adesão são depositados junto ao Diretor-Geral.

b) Cada um dos países da união pode declarar, no seu instrumento de ratificação ou adesão, que a sua ratificação ou adesão não é aplicável:

I) aos artigos 1 a 12; ou

II) aos artigos 13 a 17.

c) Cada um dos países da União que, de acordo com o subparágrafo b), excluiu dos efeitos da sua adesão um dos grupos dos artigos visados no referido subparágrafo pode a qualquer momento, posteriormente, declarar que estende os efeitos da sua ratificação ou de sua adesão a esse grupo de artigos. Tal declaração é depositada junto ao Diretor-Geral.

Art. 20o (2)

a) Os artigos 1 a 12 entram em vigor, com referência aos dez primeiros países da União que depositaram instrumentos de ratificação ou de adesão sem fazer a declaração permitida pelo parágrafo 1) b) I), três meses após o depósito do décimo desses instrumentos de ratificação ou de adesão.

b) Os artigos 13 a 17 entram em vigor, com referência aos dez primeiros países da União que depositaram instrumentos de ratificação ou de adesão, sem fazer a declaração permitida pelo parágrafo 1) b) II), três meses após o depósito do décimo desses instrumentos de ratificação ou de adesão.

c) Sob reserva da entrada em vigor inicial, de acordo com as disposições dos subparágrafos a) e b), de cada um dos dois grupos de artigos referidos no parágrafo 1) b) i) e ii) e sob reserva das disposições do parágrafo 1) b), os artigos 1 a 17, entram em vigor com relação nos subparágrafos a) e b), que depositar um instrumento de ratificação ou de adesão assim como em relação a qualquer país da União que depositar a declaração prevista no parágrafo 1) c), três meses após a data da notificação, pelo Diretor-Geral, de tal depósito a menos que uma data posterior tenha sido indicada no instrumento ou declaração depositado. Neste último caso, o presente Ato entra em vigor, em relação a esse país, na data assim indicada.

Art. 20o (3)

Com referência a cada país da União que depositar um instrumento de ratificação ou de adesão, os artigos 18 a 30 entram em vigor na primeira data em que qualquer dos grupos de artigos referidos no parágrafo 1) b) entre em vigor em relação a esse país, de acordo com o parágrafo 2) a), b) ou c).

Art. 21o (1)

Qualquer país estrangeiro à União pode aderir ao presente Ato e tornar-se por este fato, membro da União. Os instrumentos de adesão serão depositados junto ao Diretor-Geral.

Art. 21o (2)

a) em relação a qualquer país estrangeiro à União que tenha depositado seu instrumento de adesão pelo menos um mês antes da data da entrada em vigor das disposições do presente Ato, este entra em vigor na data em que as disposições entraram em vigor pela primeira vez, na forma do artigo 20. 2) a) ou b), a menos que uma data posterior tenha sido indicada no instrumento de adesão; todavia:

I) Se os artigos 1 a 12 não entraram em vigor nessa data, tal país ficará vinculado durante o período intermediário anterior à entrada em vigor destas disposições, e em sua substituição pelos artigos 1 a 12 do Ato de Lisboa.

II) Se os artigos 13 a 17 não entraram em vigor nessa data, tal país ficará vinculado durante o período intermediário anterior à entrada em vigor destas disposições, e em sua substituição pelos artigos 13 e 14.3), 4) e 5) do Ato de Lisboa.

Se um país indicar uma data posterior no seu instrumento de adesão o presente Ato entrará em vigor, em relação a esse país, na data assim indicada.

b) Em relação a qualquer país estrangeiro à União que tenha depositado seu instrumento de adesão em data posterior à entrada em vigor de um só grupo de artigos do presente Ato ou em data que a precedeu de, pelo menos, um mês, o presente Ato entrará em vigor, sob reserva do previsto no subparágrafo a), três meses após a data em que a sua adesão foi notificada pelo Diretor-Geral, a menos que uma data posterior tenha sido indicada no instrumento de adesão. Neste último caso, o presente Ato entrará em vigor em relação a esse país, na data assim indicada.

Art. 21o (3)

Em relação a qualquer país estrangeiro à União que depositar seu instrumento de adesão após a data da entrada em vigor do presente Ato na sua totalidade, ou menos de um mês antes dessa data, o presente Ato entrará em vigor três meses depois da data em que a sua adesão foi notificada pelo Diretor-Geral a menos que uma data posterior tenha sido indicada no

instrumento de adesão. Neste último caso, o presente Ato entrará em vigor em relação a esse país, na data assim indicada.

Art. 22o

Sob reserva das exceções possíveis previstas nos artigos 20. 1) e 28.2) a ratificação ou adesão implica, de pleno direito, a cessão a todas as cláusulas e admissão a todas as vantagens estipuladas pelo presente Ato.

Art. 23o

Após a entrada em vigor do presente Ato na sua totalidade, nenhum país pode aderir a Atos anteriores à presente Convenção.

Art. 24 (1)

Qualquer país pode declarar no seu Instrumento de ratificação ou de adesão, ou pode informar o Diretor-Geral, por escrito, a qualquer momento posteriormente, que a presente Convenção é aplicável a todos ou a parte dos territórios designados na declaração ou na notificação, dos quais assume a responsabilidade das relações exteriores.

Art. 24 (2)

Qualquer país que tenha feito tal declaração ou efetuado tal notificação pode, a todo o momento, notificar o Diretor-Geral de que a presente Convenção deixa de ser aplicável a todo ou parte desses territórios.

Art. 24 (3)

a) Qualquer declaração feita nos termos do parágrafo 1), tem efeito na mesma data que a ratificação ou adesão em cujo instrumento foi incluída e qualquer notificação efetuada nos termos deste parágrafo tem efeito três meses após a sua notificação pelo Diretor Geral.

b) Qualquer notificação efetuada nos termos do parágrafo 2) tem efeito doze meses após seu recebimento pelo Diretor-Geral.

Art. 25o

- 1) Qualquer país parte da presente Convenção compromete-se a adotar de acordo com a sua constituição, as medidas necessárias para assegurar a aplicação da presente Convenção.
- 2) Entende-se que, no momento em que um país deposita o seu instrumento de ratificação ou de adesão, está em condições, em conformidade com a sua legislação interna, de tornar efetivas as disposições da presente Convenção.

Art. 27o (1)

O presente Ato substitui, nas relações entre os países aos quais se aplica, e na medida em que se aplica a Convenção de Paris, de 20 de março de 1883, e os Atos de revisão subsequentes.

Art. 27o (2)

- a) Em relação aos países a que o presente Ato não é aplicável, ou não é aplicável na sua totalidade, mas aos quais é aplicável o Ato de Lisboa, de 31 de outubro de 1958, continua este em vigor na sua totalidade ou na medida em que o presente Ato não o substitui em virtude do parágrafo 1).
- b) Da mesma forma, em relação aos países aos quais nem o presente Ato, nem partes deste, nem o Ato de Lisboa são aplicáveis, continua em vigor o Ato de Londres, de 2 de junho de 1934, na sua totalidade, ou na medida em que o presente Ato não o substitui, em virtude do parágrafo 1).
- c) Da mesma forma, em relação aos países aos quais nem o presente Ato, nem partes deste, nem o Ato de Lisboa nem o Ato de Londres são aplicáveis, mantém-se em vigor o Ato de Haia, de 6 de novembro de 1925, na sua totalidade, ou na medida em que o presente Ato não o substitui, em virtude do parágrafo 1).

Art. 27o (3)

Os países estrangeiros à União que se tornarem partes do presente Ato aplica-lo-ão em relação a qualquer país da União que não seja parte deste Ato ou que, sendo parte, tenha efetuado a declaração prevista no artigo 20, 1) b) i). Os referidos países admitem que tal

país da União aplique nas suas relações com eles, as disposições do Ato mais recente do qual é parte.

Art. 28o

1) Qualquer controvérsia entre dois ou mais países da União, relativa à interpretação ou à aplicação da presente Convenção que não seja solucionada por negociações, pode ser levada por qualquer dos países em causa perante o Tribunal Internacional de Justiça, mediante petição, de acordo com o Estatuto do Tribunal, a menos que os países em causa acordem sobre outro modo de solução. A Repartição Internacional será informada da controvérsia submetida ao Tribunal pelo país requerente; dará conhecimento disso aos outros países da União.

2) Qualquer país poderá, no momento em que assinar o presente Ato ou depositar o seu instrumento de ratificação ou de adesão, declarar que não se considera vinculado pelas disposições do parágrafo 1). No que se refere a qualquer controvérsia entre tal país e outro qualquer da União, não são aplicáveis as disposições do parágrafo 1).

3) Qualquer país que tiver feito a declaração prevista no parágrafo 2) pode, a todo o momento, retirá-la, mediante notificação dirigida ao Diretor-Geral.

Art. 29o (1)

a) O presente Ato é assinado em um só exemplar, em língua francesa e depositado junto ao Governo da Suécia;

b) Serão estabelecidos textos oficiais pelo Diretor-Geral, depois de consultados os Governos interessados, nas línguas alemã, inglesa, espanhola, italiana, portuguesa e russa e nas outras línguas que a Assembléia possa indicar.

c) Em caso de conflito sobre a interpretação dos diversos textos, faz fé o texto francês.

Art. 29o (2)

O presente Ato fica aberto para assinatura, em Estocolmo, até o dia 13 de janeiro de 1968.

Art. 29o (3)

O Diretor-Geral enviará aos Governos de todos os países da União e sendo solicitado, ao Governo de qualquer outro, duas cópias autenticadas pelo Governo da Suécia do texto assinado do presente Ato.

Art. 29o (4)

O Diretor-Geral fará registrar o presente Ato junto ao Secretário da Organização das Nações Unidas.

Art. 29o (5)

O Diretor-Geral notificará os Governos de todos os países da União das assinaturas, dos depósitos dos instrumentos de ratificação ou de adesão e de declaração compreendidas nestes instrumentos ou efetuadas em aplicação do artigo 20.1) c), a entrada em vigor de todas as aplicações do presente Ato, as notificações de denúncia e as notificações feitas em aplicação do artigo 24.

Art. 30o

1) Até a entrada em funções do primeiro Diretor-Geral as referências no presente Ato à Repartição Internacional da Organização ou ao Diretor-Geral, são consideradas como referindo-se, respectivamente, à Secretaria da União ou ao seu Diretor.

2) Os países da União que não estejam vinculados pelos artigos 13 a 17 poderão, durante cinco anos após a entrada em vigor da Convenção que institui a Organização, exercer, se quiserem, os direitos previstos pelos artigos 13 a 17 do presente Ato, como se estivessem vinculados por estes artigos. Qualquer país que pretenda exercer os referidos direitos, depositará para esse fim, junto ao Diretor-Geral uma notificação escrita que terá efeito na data do seu recebimento. Tais países serão considerados membros da Assembléia até expiração do referido período.

3) Enquanto não se tiverem tornado membros da Organização todos os países da União, a Repartição Internacional da Organização agirá igualmente como Secretaria da União e o Diretor-Geral como Diretor desta Secretaria.

4) Quando todos os países da União se tornarem membros da Organização, os direitos, obrigações e bens da Secretaria da União, passarão à Repartição Internacional da Organização.

Em fé do que, os abaixo-assinados, devidamente autorizados para esse fim assinaram o presente Ato.

ANEXO II

DECRETO Nº 1.355 DE 30.12.1994 - DOU 31.12.1994

Promulga a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT.

Art. 1º - A Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT, apensa por cópia ao presente Decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Anexo ao Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994

- Ata Final em que se Incorporam os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais

1 - Tendo-se reunido com o objetivo de concluir a Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais, os representantes dos Governos e das Comunidades Européias, membros do Comitê de Negociações Comerciais, concordam que o Acordo de estabelecimento da Organização Mundial de Comércio (denominada nesta Ata Final como "Acordo (Constitutivo da OMC)", as Declarações e Decisões Ministeriais e o Entendimento sobre os Compromissos em Serviços Financeiros, anexos à presente Ata, contêm os resultados de suas negociações e formam parte integral desta Ata Final.

2 - Ao firmar a presente Ata Final, os representantes acordam:

a) submeter, na forma apropriada, o Acordo Constitutivo da OMC à consideração de suas respectivas autoridades competentes, com vistas a delas receber a aprovação do acordo em conformidade com seus procedimentos; e

b) adotar as Declarações e Decisões Ministeriais.

3 - Os representantes acordam que é desejável a aceitação do Acordo Constitutivo da OMC por de todos os participantes da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais

Multilaterais (denominados doravante "participantes"), com vistas à sua entrada em vigor até 1º de janeiro de 1995, ou no menor prazo possível após essa data. No mais tardar até fins de 1994, os Ministros encontrar-se-ão, de acordo com o parágrafo final da Declaração Ministerial de Punta del Este, para decidir sobre a implementação internacional dos resultados, inclusive o cronograma de sua entrada em vigor.

4 - Os representantes concordam que o Acordo Constitutivo da OMC estará aberto a aceitação como um todo, mediante assinatura ou formalidade de outra natureza, por todos os participantes em conformidade com o art. 14 desse Acordo. A aceitação e entrada em vigor dos Acordos Plurilaterais Comerciais incluídos no Anexo 4 do Acordo Constitutivo da OMC serão regidos pelas disposições de cada Acordo Comercial Plurilateral.

5 - Antes de aceitar o Acordo Constitutivo da OMC, os participantes que não sejam PARTES contratantes do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio deverão primeiramente ter concluído as negociações para sua adesão ao Acordo Geral e ter-se tornado PARTES contratantes do mesmo.

Para os participantes que não sejam PARTES contratantes do Acordo Geral na data da Ata Final, as listas não são consideradas definitivas e deverão ser, subseqüentemente, completadas para fins de sua acessão ao Acordo Geral e de aceitação do Acordo Constitutivo da OMC.

6 - A presente Ata Final e os textos anexados à mesma deverão ser depositados junto ao Diretor-Geral das PARTES Contratantes do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, o qual remeterá prontamente cópia autenticada dos mesmos a cada participante.

Acordo Constitutivo da Organização Mundial de Comércio

(ARTIGOS 1º a 15)

Art. 1º - Constitui-se pelo presente Acordo a Organização Mundial de Comércio (a seguir denominada "OMC").

Art. 2º

1 - A OMC constituirá o quadro institucional comum para a condução das relações comerciais entre seus Membros nos assuntos relacionados com os acordos e instrumentos legais conexos incluídos nos anexos ao presente Acordo.

2 - Os acordos e os instrumentos legais conexos incluídos nos Anexos 1, 2 e 3 (denominados a seguir "Acordos Comerciais Multilaterais") formam parte integrante do presente Acordo e obrigam a todos os Membros.

3 - Os acordos e os instrumentos legais conexos incluídos no Anexo 4 (denominados a seguir "Acordos Comerciais Plurilaterais") também formam parte do presente Acordo para os Membros que os tenham aceito e são obrigatórios para estes. Os Acordos Comerciais Plurilaterais não criam obrigações nem direitos para os Membros que não os tenham aceitado.

4 - O Acordo geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio de 1994, conforme se estipula no Anexo 1A (denominado a seguir "GATT 1994") é juridicamente distinto do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio com data de 30 de outubro de 1947, anexo à Ata Final adotada por ocasião do encerramento do segundo período de sessões da Comissão Preparatória da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Emprego, posteriormente retificado, emendado ou modificado (denominado a seguir "GATT 1947").

Art. 3º

1 - A OMC facilitará a aplicação, administração e funcionamento do presente Acordo e dos Acordos Comerciais Multilaterais e promoverá a consecução de seus objetivos, e constituirá também o quadro jurídico para a aplicação, administração e funcionamento dos Acordos Comerciais Plurilaterais.

2 - A OMC será o foro para as negociações entre seus Membros acerca de suas relações comerciais multilaterais em assuntos tratados no quadro dos acordos incluídos nos anexos ao presente Acordo. A OMC poderá também servir de foro para ulteriores negociações entre seus Membros acerca de suas relações comerciais multilaterais, e de quadro jurídico para a aplicação dos resultados dessas negociações, segundo decida a Conferência Ministerial.

3 - A OMC administrará o Entendimento relativo às normas e procedimentos que regem a solução de controvérsias (denominado a seguir "Entendimento sobre Solução de Controvérsias" ou "ESC") que figura no Anexo 2 do presente Acordo.

4 - A OMC administrará o Mecanismo de Exame das Políticas Comerciais denominado a seguir "TPRM") estabelecido no Anexo 3 do presente Acordo.

5 - Com o objetivo de alcançar uma maior coerência na formulação das políticas econômicas em escala mundial, a OMC cooperará, no que couber, com o Fundo Monetário Internacional e com o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento e com os órgãos a eles afiliados.

Art. 4º

1 - Estabelecer-se-á uma Conferência Ministerial, composta por representantes de todos os Membros, que se reunirá ao menos uma vez cada dois anos. A Conferência Ministerial desempenhará as funções da OMC e adotará as disposições necessárias para tais fins. A Conferência Ministerial terá a faculdade de adotar decisões sobre todos os assuntos compreendidos no âmbito de qualquer dos Acordos Comerciais Multilaterais, caso assim o solicite um Membro, em conformidade com o estipulado especificamente em matéria de adoção de decisões no presente Acordo e no Acordo Comercial Multilateral relevante.

2 - Estabelecer-se-á um Conselho Geral, composto por representantes de todos os Membros, que se reunirá quando cabível. Nos intervalos entre reuniões da Conferência Ministerial, o Conselho Geral desempenhará as funções da Conferência. O Conselho Geral cumprirá igualmente as funções que se lhe atribuem no presente Acordo, o Conselho Geral estabelecerá suas regras de procedimento e aprovará aos dos Comitês previstos no parágrafo 7º.

3 - O Conselho Geral se reunirá quando couber para desempenhar as funções do órgão de Solução de Controvérsias estabelecido no Entendimento sobre Solução de Controvérsias. O órgão de Solução de Controvérsias poderá ter seu próprio presidente, e estabelecerá as regras de procedimento que considere necessárias para o cumprimento de tais funções.

4 - O Conselho Geral se reunirá quando couber para desempenhar as funções do órgão de Exame das Políticas Comerciais estabelecido no TPRM. O órgão de Exame das Políticas Comerciais poderá ter seu próprio presidente, e estabelecerá as regras de procedimento que considere necessárias para o cumprimento de tais funções.

5 - Estabelecer-se-ão um Conselho para o Comércio de Bens, um Conselho para o Comércio de Serviço e um Conselho para os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionadas com o Comércio (denominado a seguir "Conselho de TRIPS", que funcionará sob a orientação geral do Conselho Geral. O Conselho para o Comércio de Bens supervisionará o funcionamento dos Acordos Comerciais Multilaterais do Anexo IA. O Conselho para o Comércio de Serviços supervisionará o funcionamento do Acordo Geral

sobre o Comércio de Serviços (denominado a seguir "GATS"). O Conselho para TRIPS supervisionará o funcionamento do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio (denominado a seguir "Acordo sobre TRIPS").

Esses Conselhos desempenharão as funções a eles atribuídas nos respectivos Acordos e pelo Conselho Geral. Estabelecerão suas respectivas regras de procedimento, sujeitas a aprovação pelo Conselho Geral. Poderão participar desses Conselhos representantes de todos os Membros. Esses Conselhos se reunirão conforme necessário para desempenhar suas funções.

6 - O Conselho para o Comércio de Bens, o Conselho para o Comércio de Serviços e o Conselho para TRIPS estabelecerão os órgãos subsidiários que sejam necessários. Tais órgãos subsidiários fixarão suas respectivas regras de procedimento, sujeitas a aprovação pelos Conselhos correspondentes.

7 - A Conferência Ministerial estabelecerá um Comitê de Comércio e Desenvolvimento, um Comitê de Restrições por Motivo de Balanço de Pagamentos e um Comitê de Assuntos Orçamentários, Financeiros e Administrativos, que desempenharão as funções a eles atribuídas no presente Acordo e nos Acordos Comerciais Multilaterais, assim como as funções adicionais que lhes atribua o Conselho Geral e poderá estabelecer Comitês adicionais com as funções que considere apropriadas. O Comitê de Comércio e Desenvolvimento examinará periodicamente, como parte de suas funções, as disposições especiais em favor dos países de menor desenvolvimento relativo Membros contidas nos Acordos Comerciais Multilaterais e apresentará relatório ao Conselho Geral para adoção de disposições apropriadas. Poderão participar desses Comitês representantes de todos os Membros.

8 - Os órgãos estabelecidos em virtude dos Acordos Comerciais Plurilaterais desempenharão as funções a eles atribuídas em consequência de tais Acordos e funcionarão dentro do marco institucional da OMC. Tais órgãos informarão regularmente o Conselho Geral sobre suas respectivas atividades.

Art. 5º

1 - O Conselho Geral tomará as providências necessárias para estabelecer cooperação efetiva com outras organizações intergovernamentais que tenham áreas de atuação relacionadas com a da OMC.

2 - O Conselho Geral poderá tomar as providências necessárias para manter consultas e cooperação com organizações não governamentais dedicadas a assuntos relacionados com os da OMC.

Art. 6º

1 - Fica estabelecida uma Secretaria da OMC doravante denominada Secretaria, chefiada por um Diretor-Geral.

2 - A Conferência Ministerial indicará o Diretor-Geral e adotará os regulamentos que estabelecem seus poderes, deveres, condições de trabalho e mandato.

3 - O Diretor-Geral indicará os integrantes do pessoal da Secretaria e definirá seus deveres e condições de trabalho, de acordo com os regulamentos adotados pela Conferência Ministerial.

4 - As competências do Diretor-Geral e do pessoal da Secretaria terão natureza exclusivamente internacional. No desempenho de suas funções, o Diretor-Geral e o pessoal da Secretaria não buscarão nem aceitarão instruções de qualquer governo ou de qualquer outra autoridade externa à OMC. Além disso, eles se absterão de toda ação que possa afetar negativamente sua condição de funcionários internacionais. Os Membros da OMC respeitarão a natureza internacional das funções do Diretor-Geral e do pessoal da Secretaria e não buscarão influenciá-los no desempenho dessas funções.

Art. 7º

1 - O Diretor-Geral apresentará a proposta orçamentária anual e o relatório financeiro ao Comitê de orçamento, Finanças e Administração.

Este examinará a proposta orçamentária anual e o relatório financeiro apresentados pelo Diretor-Geral e sobre ambos fará recomendações ao Conselho Geral. A proposta orçamentária anual será sujeita a aprovação do Conselho Geral.

2 - O Comitê de Orçamento, Finanças e Administração proporá normas financeiras ao Conselho Geral, que incluirão disciplinas sobre:

- a) a escala de contribuições à OMC, divididas proporcionalmente entre os Membros; e
- b) as medidas que serão tomadas com relação aos Membros em atraso.

As normas financeiras serão baseadas, na medida do possível, nos regulamentos e nas práticas do GATT 1947.

3 - O Conselho Geral adotará as normas financeiras e a proposta orçamentária anual por maioria de dois-terços computados sobre "quorum" de mais da metade dos Membros da OMC.

4 - Cada Membro aportará prontamente sua quota às despesas da OMC, de acordo com as normas financeiras adotadas pelo Conselho Geral.

Art. 8º

1 - A OMC terá personalidade legal e receberá de cada um de seus Membros a capacidade legal necessária para exercer suas funções.

2 - Cada um dos Membros da OMC lhe acordará os privilégios e imunidades necessárias para o exercício de suas funções.

3 - Cada um dos Membros acordará à OMC e a seus funcionários, assim como aos representantes dos demais Membros, as imunidades e privilégios necessárias para o exercício independente de suas funções, em relação à OMC.

4 - Os privilégios e imunidades acordados por um Membro à OMC, seus funcionários e representantes dos Membros serão similares aos privilégios e imunidades estabelecidos na Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Agências Especializadas, aprovado pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 21 de novembro de 1947.

5 - A OMC poderá concluir acordo de sede.

Art. 9º

1 - A OMC continuará a prática de processo decisório de consenso seguida pelo GATT 1947(1). Salvo disposição em contrário, quando não fôr possível adotar uma decisão por consenso, a matéria em questão será decidida por votação. Nas reuniões da Conferência Ministerial e do Conselho Geral, cada Membro da OMC terá um voto. Quando as Comunidades Européias exercerem seu direito de voto, terão o número de votos correspondente ao número de seus Estados-membros(2) que são Membros da OMC. As Decisões da Conferência Ministerial e do Conselho Geral serão tomadas por maioria de votos, salvo disposição em contrário do presente Acordo ou do Acordo Multilateral de Comércio pertinentes(3).

(1) Entende-se que o órgão pertinente decidiu por consenso matéria submetida a sua consideração quando nenhum dos Membros presentes à reunião na qual uma decisão for adotada objetar formalmente à proposta de decisão.

(2) O número de votos das Comunidades Europeias e de seus Estados-membros não excederá jamais o número de Estados-membros das Comunidades Europeias.

(3) As decisões do Conselho Geral, quando reunido na qualidade de órgão de Solução de Controvérsias serão tomadas de acordo com o disposto no parágrafo 4º do art. 2º do Entendimento Relativo a Normas e procedimentos de Solução de Controvérsias.

2 - A Conferência Ministerial e o Conselho Geral terão autoridade exclusiva para adotar interpretações do presente Acordo e dos Acordos Multilaterais de Comércio. No caso de uma interpretação de um Acordo Multilateral de Comércio do Anexo 1, a Conferência Ministerial e o Conselho Geral exercerão sua autoridade com base em uma recomendação do Conselho responsável pelo funcionamento do Acordo em questão. A decisão de adotar uma interpretação será tomada por maioria de três-quartos dos Membros. O presente parágrafo não será utilizado de maneira a prejudicar as disposições de alteração do art. 10.

3 - Em circunstâncias excepcionais, a Conferência Ministerial poderá decidir a derrogação de uma obrigação de um Membro em virtude do presente Acordo ou de quaisquer dos Acordos Multilaterais de Comércio, desde que tal decisão seja tomada por três-quartos dos Membros, salvo disposição em contrário no presente parágrafo.

(4) Deverá ser adotada por consenso a decisão de acordar postergação de qualquer obrigação sujeita a período de transição ou período de implementação por etapas que o Membro não tenha cumprido ao final do período pertinente.

a) Um pedido de derrogação com respeito ao presente Acordo será submetido à Conferência Ministerial para consideração de acordo com a prática de processo decisório por consenso. A Conferência Ministerial estabelecerá um período de tempo, que não deverá exceder a 90 dias, para considerar o pedido. Caso não seja possível alcançar consenso durante o período de tempo estabelecido, qualquer decisão de conceder derrogação será tomada por maioria de três-quartos (4) dos Membros.

b) Um pedido de derrogação com respeito aos Acordos Multilaterais de Comércio dos Anexos 1A, 1B ou 1C e seus anexos será submetido inicialmente ao Conselho para o Comércio de Bens, ao Conselho para o Comércio de Serviços ou ao Conselho para TRIPS,

respectivamente, para consideração durante um período de tempo que não excederá a 90 dias. Ao final desse período de tempo, o Conselho pertinente submeterá a um relatório à Conferência Ministerial.

4 - Uma decisão da Conferência Ministerial de conceder derrogação deverá relatar as circunstâncias excepcionais que regulamentam a aplicação da derrogação e a data em que a derrogação deverá terminar.

Qualquer derrogação concedida por período superior a um ano será revista pela Conferência Ministerial em prazo não superior a um ano após a concessão, e subsequentemente a cada ano, até o término da derrogação. Em cada revisão, a Conferência Ministerial examinará se as circunstâncias excepcionais que justificam a derrogação ainda existem e se os termos e condições relacionadas à derrogação foram cumpridos. A Conferência Ministerial com base na revisão anual, poderá estender, modificar ou terminar a derrogação.

5 - As decisões relativas ao um Acordo de Comércio Plurilateral, incluindo as decisões sobre interpretações e derrogações serão reguladas pelas disposições daquele Acordo.

Art. 10

1 - Qualquer Membro da OMC poderá propor a alteração das disposições do presente Acordo ou dos Acordos Multilaterais de Comércio no Anexo 1 mediante apresentação de tal proposta à Conferência Ministerial. Os Conselhos listados no parágrafo 5º do art. 4º poderão também apresentar à Conferência Ministerial propostas de alteração de disposições dos Acordos Multilaterais de Comércio do Anexo 1 cujo funcionamento supervisionam. Exceto se Conferência Ministerial decidir por período mais longo, no período de 90 dias após a apresentação formal de proposta à Conferência Ministerial, qualquer decisão da Conferência Ministerial de apresentar proposta de alteração aos Membros para sua aceitação deverá ser adotada por consenso. Salvo aplicação do disposto nos parágrafos 2º, 5º ou 6º, tal decisão da Conferência Ministerial deverá especificar se se aplicam as disposições dos parágrafos 3º ou 4º. Caso se alcance o consenso, a Conferência Ministerial apresentará prontamente a proposta de alteração aos Membros para aceitação. Caso não se alcance consenso na reunião da Conferência Ministerial dentro do período estabelecido, a Conferência Ministerial decidirá por maioria de dois-terços dos Membros quanto à apresentação da proposta aos Membros para aceitação. Exceto disposto nos parágrafos 2º, 5º e 6º, as disposições do parágrafo 3º se aplicarão à alteração proposta, a

menos que a Conferência Ministerial decida por maioria de três-quartos dos Membros que o disposto no parágrafo 4º será aplicado.

2 - As alterações das disposições do presente artigo e das disposições dos seguintes ARTIGOS somente serão efetuadas com a aceitação de todos os Membros: Art. 9 do presente Acordo; ARTIGOS 1 e 2 do GATT 1994; Art. 2º: 1 do GATS; Art. 4 do Acordo sobre TRIPS.

3 - As alterações das disposições do presente Acordo, ou dos Acordos Multilaterais de Comércio dos Anexos IA e IC, com exceção das listadas nos parágrafos 2º e 6º, cuja natureza poderia alterar os direitos e obrigações dos Membros, serão aplicáveis aos Membros que as aceitaram quando da aceitação por dois-terços dos Membros e, posteriormente, aos outros Membros que as aceitarem quando de sua aceitação. A Conferência Ministerial poderá decidir por maioria de três-quartos dos Membros que qualquer alteração que vigore de acordo com o presente parágrafo é de tal natureza que qualquer Membro que não a tenha aceitado dentro do período especificado pela Conferência Ministerial terá, em todo caso, a liberdade de retirar-se da OMC ou permanecer seu Membro com o consentimento da Conferência Ministerial.

4 - alterações às disposições deste Acordo ou dos Acordos Multilaterais de Comércio dos Anexos IA e IC, exceto os listados nos parágrafos 2º e 6º, cuja natureza poderia alterar os direitos e obrigações dos Membros, vigorarão para todos os Membros quando de sua aceitação por dois-terços dos Membros.

5 - Exceto pelo disposto no parágrafo 2º acima, alterações às PARTES I, II e III do GATS e dos respectivos anexos vigorarão para os Membros que as aceitaram a partir da aceitação por dois-terços dos Membros e, posteriormente, para outros Membros quando de sua aceitação. A Conferência Ministerial poderá decidir por maioria de três-quartos dos Membros que qualquer alteração que vigore de acordo com a disposição precedente é de tal natureza que qualquer Membro que não a tenha aceitado dentro do período especificado pela Conferência Ministerial poderá em todo caso retirar-se da OMC ou permanecer seu Membro com o consentimento da Conferência Ministerial. alterações das PARTES IV, V e VI do GATS e dos respectivos anexos vigorarão para todos os Membros quando de sua aceitação por dois-terços dos Membros.

6 - A despeito das demais disposições do presente artigo, alterações ao Acordo de TRIPS que cumpram os requisitos do parágrafo 2º do art. 71 daquele Acordo poderão ser adotadas pela Conferência Ministerial sem outro processo formal de aceitação.

7 - Qualquer Membro que aceite uma alteração ao presente Acordo ou a um Acordo Multilateral de Comércio do Anexo 1 deverá depositar um instrumento de aceitação com o Diretor-Geral da OMC dentro do período de aceitação determinado pela Conferência Ministerial.

8 - Qualquer Membro da OMC poderá propor a alteração das disposições dos Acordos Multilaterais de Comércio contidos nos Anexos 2 e 3 mediante apresentação de proposta nesse sentido à Conferência Ministerial. A decisão de aprovar as alterações ao Acordo Multilateral de Comércio contido no Anexo 2 deverá ser tomada por consenso e tais alterações vigorarão para todos os Membros quando da aprovação pela Conferência Ministerial. As decisões de aprovar alterações no Anexo 3 vigorarão para todos os Membros quando de sua aprovação pela Conferência Ministerial.

9 - A pedido dos Membros, PARTES de um acordo comercial, a Conferência Ministerial poderá decidir exclusivamente por consenso incluir o referido acordo no Anexo 4. A Conferência Ministerial, a pedido dos Membros, PARTES de um Acordo Plurilateral de Comércio, poderá decidir retirá-lo do Anexo 4.

10 - alterações de um Acordo Plurilateral de Comércio serão regidas pelas disposições do Acordo em questão.

Art. 11

1 - Tornar-se-ão Membros originários da OMC as PARTES contratantes do GATT 1947 na data de entrada em vigor deste Acordo, e as Comunidades Européias, que aceitam este Acordo e os Acordos Comerciais Multilaterais, cujas Listas de Concessões e Compromissos estejam anexadas ao GATT 1994 e cujas Listas de Compromissos Específicos estejam anexadas ao GATS.

2 - Dos países de menor desenvolvimento relativo, assim reconhecidos pelas Nações Unidas, serão requeridos compromissos e concessões apenas na proporção adequada a suas necessidades de desenvolvimento, financeiras e comerciais ou a sua capacidade administrativa e institucional.

Art. 12

1 - Poderá aceder a este Acordo, nos termos que convencionar com a OMC qualquer Estado ou território aduaneiro separado que tenha completa autonomia na condução de suas relações comerciais externas e de outros assuntos contemplados neste Acordo e nos Acordos Comerciais Multilaterais. Essa acessão aplica-se a este Acordo e aos Acordos Comerciais Multilaterais a este anexados.

2 - A Conferência Ministerial tomará as decisões relativas à acessão.

A aprovação pela Conferência Ministerial do acordo sobre os termos de acessão far-se-á por maioria de dois-terços dos Membros da OMC.

3 - A acessão a um Acordo Comercial Plurilateral reger-se-á pelas disposições daquele referido acordo.

Art. 13

1 - Este Acordo e os Acordos Comerciais Multilaterais dos Anexos 1 e 2 não se aplicarão entre dois Membros quaisquer se qualquer um deles, no momento em que se torna Membro, não aceita sua aplicação.

2 - O parágrafo 1º só poderá ser invocado entre Membros originários da OMC que tenham sido PARTES contratantes do GATT 1947, quando o art. 35 daquele acordo tiver sido invocado anteriormente e tenha estado em vigor entre aquelas PARTES contratantes no momento da entrada em vigor deste Acordo para elas.

3 - O parágrafo 1º só será aplicado entre um Membro e outro que tenha acedido ao amparo do art. 12 se o Membro que não aceita a aplicação tiver notificado a Conferência Ministerial desse fato antes da aprovação pela Conferência Ministerial do acordo sobre os termos de acessão.

4 - A Conferência Ministerial poderá rever a aplicação deste artigo em casos específicos, a pedido de qualquer Membro, e fazer as recomendações apropriadas.

5 - A não aplicação de um Acordo Comercial Plurilateral entre PARTES daquele acordo será disciplinada pelas disposições do acordo.

Art. 14

1 - Este Acordo estará aberto à aceitação, por assinatura ou outro meio, das PARTES contratantes do GATT 1947, e das Comunidades Europeias, que sejam elegíveis a se

tornarem Membros originais da OMC de acordo com o art. 11 do mesmo. Tal aceitação se aplicará a este Acordo e aos Acordos Comerciais Multilaterais anexos. Este Acordo e os Acordos Comerciais Multilaterais anexos entrarão em vigor na data determinada pelos Ministros em conformidade com o parágrafo 3º da Ata Final em que se Incorporam os Resultados da Rodada Urugui de Negociações Comerciais Multilaterais e permanecerão abertos à aceitação por um período de dois anos subseqüentes a essa data salvo decisão diferente dos Ministros. Uma aceitação após a entrada em vigor deste Acordo entrará em vigor 30 dias após a data de tal aceitação.

2 - Um Membro que aceite este Acordo após sua entrada em vigor implementará as concessões e obrigações contidas nos Acordos Comerciais Multilaterais a serem implementados dentro de um prazo que se inicia com a entrada em vigor do presente Acordo como se tivesse aceitado este Acordo na data de sua entrada em vigor.

3 - Até a entrada em vigor deste Acordo, o texto deste Acordo e dos Acordos Comerciais Multilaterais deverão ser depositados com o Diretor-Geral das PARTES Contratantes do GATT 1947. O Diretor-Geral deverá fornecer prontamente uma cópia certificada deste Acordo e dos Acordos Comerciais Multilaterais, e uma notificação de cada aceitação dos mesmos, a cada governo e as Comunidades Européias que tenham aceito este Acordo. Este Acordo e os Acordos Comerciais Multilaterais, e quaisquer emendas aos mesmos, serão, quando da entrada em vigor da OMC, depositadas junto ao Diretor-Geral da OMC.

4 - A aceitação e entrada em vigor de um Acordo Comercial Plurilateral será governado pelas disposições daquele acordo. Tais acordos serão depositados junto ao Diretor-Geral das PARTES Contratantes do GATT 1947. Na entrada em vigor deste Acordo, tais acordos serão depositados com o Diretor-Geral da OMC.

Art. 15

1 - Qualquer Membro poderá retirar-se deste Acordo. Tal retirada aplicar-se-á tanto a este Acordo quanto aos Acordos Comerciais Multilaterais e terá efeito ao fim de seis meses contados da data em que for recebida pelo Diretor-Geral da OMC comunicação escrita da retirada.

2 - A retirada de um Acordo Comercial Plurilateral será governada pelas disposições daquele acordo.

Outras Disposições

1 - Exceto disposição em contrário no presente Acordo ou nos Acordos Multilaterais de Comércio, a OMC será regulada pelas decisões, procedimentos e práticas costumeiras seguidas pelas PARTES Contratantes do GATT 1947 e pelos órgãos estabelecidos no âmbito do GATT 1947.

2 - Na medida do praticável, o Secretariado do GATT 1947 tornar-se-á o Secretariado da OMC e o Diretor-Geral das PARTES Contratantes do GATT 1947 exercerá o cargo de Diretor-Geral da OMC até que a Conferência Ministerial nomeie Diretor-Geral de acordo com o parágrafo 2º do art. 6º do presente Acordo.

3 - Na eventualidade de haver conflito entre uma disposição do presente Acordo e uma disposição de qualquer dos Acordos Multilaterais de Comércio, as disposições do presente Acordo prevalecerão no tocante ao conflito.

4 - Todo Membro deverá assegurar a conformidade de suas leis, regulamentos e procedimentos administrativos com as obrigações constantes dos acordos anexos.

5 - Não serão feitas reservas em relação a qualquer disposição do presente Acordo. Reservas com relação a qualquer disposição dos Acordos Multilaterais de Comércio somente poderão ser feitas na medida em que admitidas nos referidos acordos. Reservas com relação a disposições de um Acordo Plurilateral de Comércio serão regidas pelas disposições do acordo pertinente.

6 - O presente Acordo será registrado de acordo com o disposto no art. 102 da Carta das Nações Unidas.

Notas explicativas

Entende-se que os termos "país" e "países", tais como utilizados no presente Acordo e nos Acordos Multilaterais de Comércio, incluem quaisquer territórios aduaneiros autônomos dos Membros da OMC.

No caso de um território aduaneiro autônomo de um Membro da OMC, quando uma expressão no presente Acordo ou nos Acordos Multilaterais de Comércio for qualificada pelo termo "nacional", tal expressão será entendida como pertencente àquele território aduaneiro, salvo especificação em contrário.

Lista de Anexos

ANEXO 1

Anexo 1A

- Acordos Multilaterais de Comércio de Bens

Acordo Geral de Tarifas e Comércio de 1994;

Acordo sobre Agricultura;

Acordo sobre Aplicação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias;

Acordo sobre Têxteis e Vestuário;

Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio;

Acordo sobre Medidas de Investimento Relacionadas com o Comércio;

Acordo sobre a Implementação do art. 6º do GATT 1994;

Acordo sobre a Implementação do art. 7º do GATT 1994;

Acordo sobre Inspeção Pré-Embarque;

Acordo sobre Regras de Origem;

Acordo sobre Procedimentos para o Licenciamento de Importações;

Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensatórias; Acordo sobre Salvaguarda.

Anexo 1B

- Acordo Geral sobre Comércio de Serviços e Anexos.

ANEXO 1C

- Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio.

ANEXO 2

Entendimento Relativo às Normas e Procedimentos sobre Solução de Controvérsias.

ANEXO 3

Mecanismo de exame de Políticas Comerciais.

ANEXO 4

Acordos Comerciais Plurilaterais

Anexo 4 (d): Acordo Internacional sobre carne bovina.

ANEXO 1 - ANEXO 1C

(Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio)

Parte I

- Disposições Gerais e Princípios Básicos (ARTIGOS 1º a 8º)

Art. 1º

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(1) 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 os Membros do Acordo Constitutivo da OMC forem membros dessas Convenções.(2) Todo Membro que faça uso das possibilidades estipuladas no parágrafo 3º do art. 5º ou no parágrafo 2º do art. 6º 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 TRIPS").

(1) O termo "nacionais" é utilizado neste Acordo para designar, no caso de um território aduaneiro separado Membro da OMC, pessoas físicas ou jurídicas, que tenham domicílio ou um estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo naquele território aduaneiro.

(2) Neste Acordo, o termo "Convenção de Paris" refere-se à Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial; "Convenção de Paris (1967)" refere-se à Ata de Estocolmo dessa Convenção de 14 de julho de 1967. O termo "Convenção de Berna" refere-se à Convenção de Berna relativa à Proteção das Obras Literárias e Artísticas; "Convenção de Berna (1971)" refere-se à Ata de Paris dessa Convenção de 24 de julho de 1971. O termo "Convenção de Roma" refere-se à Convenção Internacional para a Proteção dos Artistas-Intérpretes, Produtores de Fonogramas e Organizações de radiodifusão, adotada em Roma em 26 de outubro de 1961. O termo "Tratado sobre a Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados" (Tratado PICI) refere-se ao Tratado sobre a Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados, adotado em Washington em 26 de maio de 1989. O termo "Acordo Constitutivo da OMC" refere-se ao Acordo que cria a OMC.

Art. 2º

1 - Com relação às PARTES II, III e IV deste Acordo, os Membros cumprirão o disposto nos ARTIGOS 1º 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.

Art. 3º

1 - Cada Membro concederá aos nacionais dos demais Membros tratamento não menos favorável que o outorgado a seus próprios nacionais com relação à proteção⁽³⁾ 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 a Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados. No que concerne a artistas-intérpretes, produtores de fonogramas e organizações de radiodifusão, essa obrigação se aplica apenas aos direitos previstos neste Acordo. Todo Membro que faça uso das

possibilidades previstas no art. 6 da Convenção de Berna e no parágrafo l.b, do art. 16 da Convenção de Roma fará uma notificação, de acordo com aquelas disposições, ao Conselho para TRIPS.

(3) Para os efeitos dos ARTIGOS 3º e 4º deste Acordo, a "proteção" compreenderá aspectos que afetem a existência, obtenção, abrangência, manutenção e aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual, bem como os aspectos relativos ao exercício dos direitos de propriedade intelectual de que trata especificamente este Acordo.

2 – Os Membros poderão fazer uso das exceções permitidas no parágrafo 1º 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.

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

- 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 TRIPS e não constituam discriminação arbitrária ou injustificável contra os nacionais dos demais Membros.

Art. 5º - As obrigações contidas nos ARTIGOS 3º e 4º 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.

Art. 6º - Para os propósitos de solução de controvérsias no marco deste Acordo, e sem prejuízo do disposto nos ARTIGOS 3º e 4º, nada neste Acordo será utilizado para tratar da questão da exaustão dos direitos de propriedade intelectual.

Art. 7º - 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

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 (ARTIGOS 9º a 40)

SEÇÃO 1

- Direito do Autor e Direitos Conexos (ARTIGOS 9º a 14)

Art. 9º

1 - Os Membros cumprirão o disposto nos ARTIGOS 1º 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 art. 6 "bis" 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.

Art. 10

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 não se estenderá aos dados ou ao material em si, se dará sem prejuízo de qualquer direito autoral subsistente nesses dados ou material.

Art. 11 - 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 cópiagem 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.

Art. 12 - Quando a duração da proteção de uma obra, 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.

Art. 13 - 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.

Art. 14

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 art. 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 determinado 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 de 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 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 3º 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 1º, 2º e 3º, estabelecer condições, limitações, exceções e reservas na medida permitida pela Convenção de Roma. Não obstante, as disposições do art. 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 (ARTIGOS 15 a 21)

Art. 15

1 - Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos 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 o registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis.

2 - O disposto no parágrafo 1º 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.

Art. 16

1 - O titular de marca registrada gozará de 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 art. 6 "bis" 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 art. 6 "bis" da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, "mutatis mutandis", aos bens e serviços que não sejam similares àqueles para os quais uma marca esteja registrada, desde que o uso dessa marca, em relação àqueles bens e serviços, possa indicar uma conexão entre aqueles bens e serviços e o titular da marca registrada e desde que seja provável que esse uso prejudique os interesses do titular da marca registrada.

Art. 17 - 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.

Art. 18 - 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.

Art. 19

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.

Art. 20 - O uso comercial de uma marca não será injustificavelmente 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.

Art. 21 - 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 (ARTIGOS 22 a 24)

Art. 22

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 art. 10 "bis" 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, se o uso da indicação 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 1º, 2º e 3º serão aplicadas a uma indicação geográfica que, embora literalmente 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.

Art. 23

1 - Cada Membro proverá os meios legais para que as PARTES interessadas possam evitar a utilização de uma indicação geográfica que identifique vinhos em vinhos não originários do lugar indicado pela indicação geográfica em questão, ou que identifique 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(4).

(4) Sem prejuízo do disposto na primeira frase do art. 42, os membros poderão alternativamente, com relação a essas obrigações, estabelecer medidas administrativas para lograr a aplicação de normas de proteção.

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 4º do art. 22. Cada Membro determinará as condições práticas pelas quais serão diferenciadas 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.

Art. 24

1 - Os Membros acordam entabular negociações com o objetivo de aumentar a proteção às indicações geográficas específicas mencionadas no art. 23. As disposições dos parágrafos

4º a 8º 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 tenham 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 concedia 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 boa-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 aplicar 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 o 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 pessoa 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 (ARTIGOS 25 e 26)

Art. 25

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 refere 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.

Art. 26

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 uma 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 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 (ARTIGOS 27 a 34)

Art. 27

1 - Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2º e 3º 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.(5) Sem prejuízo do disposto no parágrafo 4º do art. 65, no parágrafo 8º do art. 70 e no parágrafo 3º 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.

(5) Para os fins deste Artigo, os termos "passo inventivo" "passível de aplicação industrial" podem ser considerados por um Membro como sinônimos aos termos "não óbvio" e "utilizável".

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.

Art. 28

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 à venda, vendam, ou importem⁽⁶⁾ com esses propósitos aqueles bens; (6) Esse direito, como todos os demais direitos conferidos por esse Acordo relativos ao uso, venda, importação e outra distribuição de bens, está sujeito ao disposto no art. 6.

b) quando o objeto da patente for um processo, o de evitar que terceiros sem seu consentimento usem o processo e usem, coloquem à 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.

Art. 29

1 - Os Membros exigirão que um requerente de uma patente divulgue a invenção de modo suficientemente 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.

Art. 30 - 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.

Art. 31 - Quando a legislação de um Membro permite outro uso⁽⁷⁾ do objeto da patente sem autorização de seu titular, inclusive o uso pelo Governo ou por terceiros autorizados pelo Governo, as seguintes disposições serão respeitadas:

(7) O termo "outro uso" refere-se ao uso diferente daquele permitido pelo art. 30.

- 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 anticompetitivo 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 usufrui;
- f) esse uso será autorizado predominantemente para suprir o mercado interno do Membro que o autorizou;
- g) sem prejuízo da proteção adequada dos legítimos interesses das pessoas autorizadas, a autorização desse uso poderá ser terminada se e quando as circunstâncias que o propiciaram deixarem de existir e se for improvável que venham a 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 a 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 aplicar 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 anticompetitivas 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 propiciaram 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.

Art. 32 - Haverá oportunidade para recurso judicial contra qualquer decisão de anular ou de caducar uma patente.

Art. 33 - A vigência da patente não será inferior a um prazo de 20 anos, contados a partir da data do depósito.(8)

(8) Entende-se que aqueles Membros que não dispõem de um sistema de concessão original podem dispor que o termo de proteção será contado a partir da data do depósito no sistema de concessão original.

Art. 34

1 - Para os fins de processos cíveis relativos à infração dos direitos do titular referidos no parágrafo 1.b do art. 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 obter um produto idêntico é diferente do processo patenteado.

Conseqüentemente, 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 1º 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 (ARTIGOS 35 a 38)

Art. 35 - Os Membros acordam outorgar proteção às topografias de circuitos integrados (denominados adiante "topografias") em conformidade com os ARTIGOS 2º a 7º (salvo o parágrafo 3º do art. 6º), art. 12 e parágrafo 3º do art. 16 do Tratado sobre Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados e, adicionalmente, em cumprir com as disposições seguintes.

Art. 36 - Sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do art. 37, os Membros considerarão ilícitos os seguintes atos, se realizados sem a autorização do titular do direito:(9) 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.

(9) Entende-se que o termo "titular de direito" possui, nesta Seção, o mesmo significado do termo "titular do direito" no Tratado sobre a Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados.

Art. 37

1 - Sem prejuízo do disposto no art. 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 ter 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 art. 31 aplicar-se-ão, "mutatis mutandis", 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.

Art. 38

1 - Nos Membros que exigem o registro como condição de proteção, a duração da 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 1º e 2º, um Membro pode dispor que a proteção terminará quinze anos após a criação da topografia.

SEÇÃO 7

- Proteção de Informação Confidencial (artigo 39)

Art. 39

1 - Ao assegurar proteção efetiva contra competição desleal, como disposto no art. 10 "bis" da Convenção de Paris (1967), os Membros protegerão informação confidencial de acordo com o parágrafo 2º abaixo, e informação submetida a Governos ou a Agências Governamentais, de acordo com o parágrafo 3º abaixo.

2 - Pessoas físicas e jurídicas terão a possibilidade de evitar que informações legalmente sob seu controle seja divulgada, adquirida ou usada por terceiros, sem seu consentimento, de maneira contrária a práticas comerciais honestas,(10) desde que tal informação:

(10) Para os fins da presente disposição, a expressão "de maneira contrária a práticas comerciais honestas" significará pelo menos práticas como violação ao contrato, abuso de confiança, indução à infração, e inclui a obtenção de informação confidencial por terceiros que tinham conhecimento, ou desconheciam por grave negligência, que a obtenção dessa informação envolvia tais práticas.

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) tenha sido objeto de precauções razoáveis, nas circunstâncias, pela pessoa legalmente em controle da informação, para mantê-la secreta.

3 - 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 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)

Art. 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 coercitivos, 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 à alegada violação de leis e regulamentos desse outro Membro em matéria objeto desta Seção, terá oportunidade, caso assim o solicite, para efetuar consulta nas mesmas condições previstas no parágrafo 3º.

Parte III

- Aplicação de Normas de Proteção dos Direitos de Propriedade Intelectual (ARTIGOS 41 a 61)

SEÇÃO 1

- Obrigações Gerais (artigo 41)

Art. 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 ação 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 à 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 à 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 a 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 (ARTIGOS 42 a 49)

Art. 42 - Os Membros farão com que os titulares de direitos⁽¹¹⁾ 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 e 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.

(11) Para efeitos desta Parte, o termo "titular de direito" inclui federações e associações que possuam capacidade legal para exercer tais direitos.

Art. 43

1 - Quando uma parte tiver apresentado provas razoavelmente acessíveis, suficientes para sustentar suas pretensões e tiver indicado provas relevantes para a fundamentação de suas 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 um 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.

Art. 44

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 à 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 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 art. 31. Nos outros casos, os remédios previstos nesta Parte serão aplicados ou, quando esses remédios forem incompatíveis com a legislação de um Membro, será possível obter sentenças declaratórias e compensação adequada.

Art. 45

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.

Art. 46 - 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 de marca ilicitamente afixada não será suficiente para permitir a liberação dos bens nos canais de comércio, a não ser em casos excepcionais.

Art. 47 - Os Membros poderão dispor que as autoridades judiciais tenham o poder de determinar que o infrator informe 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.

Art. 48

1 - As autoridades judiciais terão o poder de determinar que uma parte, a pedido da qual tenham sido tomadas medidas e que tenha 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 boa-fé, no contexto da aplicação daquela legislação.

Art. 49 - 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)

Art. 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 sob 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 exista 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 deposite 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 o 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 4º, as medidas cautelares adotadas com base nos parágrafos 1º e 2º 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 procedimento administrativo, esses procedimentos conformar-se-ão a princípios substantivamente equivalentes aos estabelecidos nesta Seção.

SEÇÃO 4

- Exigências Especiais Relativas a Medidas de Fronteira (ARTIGOS 51 a 60)

Art. 51 - Os Membros adotarão procedimentos,(12),(13) 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(14) 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.

(12) Quando um Membro tiver desmontado substantivamente todos os controles sobre a movimentação de bens através de sua fronteira com outro Membro com o qual ele faz parte de uma união aduaneira, ele não estará obrigado a aplicar as disposições desta Seção naquela fronteira.

(13) Fica entendido que não haverá obrigação de aplicar esses procedimentos a importações de bens colocados no mercado de um terceiro país pelo titular do direito ou com o seu consentimento, nem a bens em trânsito.

(14) Para os fins deste Acordo, entende-se por: a) "bens com marca contrafeita" quaisquer bens inclusive a embalagem, que ostentem sem autorização uma marca que seja idêntica à marca registrada relativa a tais bens ou que não pode ser distinguida, em seus aspectos essenciais, dessa marca e que, por conseguinte, viola os direitos do titular da marca registrada em questão na legislação do país de importação; b) "bens pirateados" quaisquer bens que constituam cópias efetuadas sem a permissão do titular do direito ou de pessoa por ele devidamente autorizada no país onde for produzido e que são elaborados direta ou

indiretamente a partir de um artigo no qual a elaboração daquela cópia teria constituído uma violação de um direito autoral ou conexo na legislação do país de importação.

Art. 52 - Qualquer titular de direito que inicie os procedimentos previstos no art. 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.

Art. 53

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 requerimento previsto nesta 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 numa decisão que não tenha sido tomada por uma autoridade judicial ou por outra autoridade independente, e o prazo estipulado no art. 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.

Art. 54 - O importador e o requerente serão prontamente notificados da suspensão da liberação dos bens, de acordo com o art. 51.

Art. 55 - 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 tendente 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 ouvido, 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 6º do art. 50.

Art. 56 - 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 art. 55.

Art. 57 - 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 a 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 sejam 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 de bens em questão.

Art. 58 - 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 assisti-las 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 art. 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.

Art. 59 - 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 art. 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.

Art. 60 - 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)

Art. 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 Procedimento "Inter PARTES" Conexos (artigo 62)

Art. 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 obtenção dos direitos, assegurarão que os procedimentos para 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 art. 4º da Convenção de Paris (1967) será aplicado, "mutatis mutandis", a marcas de serviços.

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 e cancelamento, obedecerão os princípios gerais estabelecidos nos parágrafos 2º e 3º do art. 41.

5 - As decisões administrativas finais em qualquer dos procedimentos previstos no art. 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 (ARTIGOS 63 e 64)

Art. 63

1 - As leis e regulamentos e as decisões judiciais e administrativas finais de aplicação geral, relativas à matéria objeto deste Acordo (existência, abrangência, obtenção, aplicação de normas de proteção e prevenção de abuso de direitos de propriedade intelectual) que forem colocadas 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 TRIPS das leis e regulamentos a que se refere o parágrafo 1º, 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 art. 6º da Convenção de Paris (1967).

3 - Cada Membro estará preparado a suprir informações do tipo referido no parágrafo 1º, 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 específicas ou desse determinado acordo bilateral.

4 - Nada do disposto nos parágrafos 1º, 2º e 3º 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.

Art. 64

1 - O disposto nos ARTIGOS 22 e 23 do GATT 1994, como elaborado e aplicado pelo Entendimento de Solução de Controvérsias, será aplicado a consultas e soluções de controvérsias no contexto deste Acordo, salvo disposição contrária especificamente prevista neste Acordo.

2 - Os subparágrafos 1.b e 1.c do art. 23 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 de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC.

3 - Durante o prazo a que se refere o parágrafo 2º, o Conselho para TRIPS examinará a abrangência e as modalidades para reclamações do tipo previsto nos subparágrafos 1.b e 1.c do art. 13 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 2º 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 (ARTIGOS 65 a 67)

Art. 65

1 - Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2º, 3º e 4º, 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 1º, por um prazo de quatro anos, com exceção dos ARTIGOS 3º, 4º e 5º.

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 2º.

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 2º, 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 transição previsto nos parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º assegurará que quaisquer modificações nas suas legislações, regulamentos e práticas feitas

durante esse prazo não resultem em um menor grau de consistência com as disposições do presente Acordo.

Art. 66

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 3º, 4º e 5º, durante um prazo de dez anos contados a partir da data de aplicação estabelecida no parágrafo 1º do art. 65. O Conselho para TRIPS, 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.

Art. 67 - 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 (ARTIGOS 68 a 73)

Art. 68 - O Conselho para TRIPS 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 confiados 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 TRIPS 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.

Art. 69 - Os Membros concordam em cooperar entre si com o objetivo de eliminar o comércio internacional de bens que violem direitos de propriedade intelectual. Para este 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.

Art. 70

1 - Este Acordo não gera obrigações relativas a atos ocorridos antes de sua data de aplicação para o respectivo Membro.

2 - Salvo disposições em contrário nele previstas, este Acordo, na data de sua publicação 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 3º e 4º abaixo, as obrigações em matéria de direito do autor relacionadas com obras existentes serão determinadas unicamente pelo disposto no art. 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 art. 18 da Convenção de Berna (1971), na forma em que foi tornado aplicável pelo disposto no parágrafo 6º do art. 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 um 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 art. 11 nem do parágrafo 4º do art. 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 art. 31, nem o requisito estabelecido no parágrafo 1º do art. 27 segundo o qual os direitos de patentes 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 art. 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 a 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 art. 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 nesse 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.

Art. 71

1 - O Conselho para TRIPS avaliará a aplicação deste Acordo após transcorrido o prazo de transição mencionado no parágrafo 2º do art. 65.

Com base na experiência adquirida em sua aplicação, o Conselho empreenderá uma revisão do Acordo dois anos após aquela data e, subseqüentemente, 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 6º do art. 10 do Acordo Constitutivo da OMC, a partir de uma proposta consensual do Conselho de TRIPS.

Art. 72 - Não poderão ser feitas reservas com relação a qualquer disposição deste Acordo sem o consentimento dos demais Membros.

Art. 73 - 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:

1) relativos a materiais físeis 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.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

• Fontes primárias

BRASIL. Alvará de 28 de abril de 1809. Isenta de direitos as matérias-primas do uso das fábricas e concede outros favores aos fabricantes e da navegação nacional. Disponível em <http://www.inpi.gov.br>. Acesso em: abr. 2002.

BRASIL. Congresso. Senado. Decreto nº 2.682, de 23 de outubro de 1875. Regula o direito que têm o fabricante e o negociante de marcar os produtos de sua manufatura e de seu comércio. **Coleção de leis da República Federativa do Brasil – CLBR**, Brasília, DF, v. 1, col. 1, p. 179. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/legislação>. Acesso em: abr. 2002.

BRASIL. Decreto nº 9.233, de 28 de junho de 1884. Promulga a Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, assinada em Paris a 20 de março de 1883. **Coleção de leis da República Federativa do Brasil – CLBR**, Brasília, DF, v. 1, col. 1, p. 268. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/legislação>. Acesso em: abr. 2002.

BRASIL. Congresso. Senado. Decreto nº 3.346, de 14 de outubro de 1887. Estabelece regras para o registro de marcas de fábrica e de comércio. **Coleção de leis da República Federativa do Brasil – CLBR**, Brasília, DF, v. 1, col. 1, p. 26. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/legislação>. Acesso em: abr. 2002.

BRASIL. Congresso. Senado. Decreto nº 1.236, de 24 de setembro de 1904. Modifica o dec. 3.346, de 14 de outubro de 1887. **Coleção de leis da República Federativa do Brasil – CLBR**, Brasília, DF, v. 1, col. 1, p. 91. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/legislação>. Acesso em: abr. 2002.

BRASIL. Congresso. Senado. Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923. Cria a Diretoria Geral da Propriedade Industrial. **Coleção de leis da República Federativa do Brasil – CLBR**, Brasília, DF, v. 3, col. 1, p. 329. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/legislação>. Acesso em: abr. 2002.

BRASIL. Decreto nº 19.056, de 31 de dezembro de 1929. Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, Revisão de Haia, 1925. **Coleção de leis da República Federativa do Brasil – CLBR**, Brasília, DF, v. 4, col. 1, p. 534. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/legislação>. Acesso em: abr. 2002.

BRASIL. Congresso. Senado. Decreto-lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945. Cria o código de Propriedade Industrial. **Coleção de leis da República Federativa do Brasil – CLBR**, Brasília, DF, v. 5, col. 2, p. 183. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/legislação>. Acesso em: abr. 2002.

BRASIL. Decreto-lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967. Regulamenta o Código de Propriedade Industrial. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 28 fev. 1967, p. 2883. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/legislação>. Acesso em: abr. 2002.

BRASIL. Decreto-lei nº 1005, de 21 de outubro de 1969. Regula o Código de Propriedade Industrial. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 21 de out. 1969, p. 8940. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br>. Acesso em: abr. 2002.

BRASIL. Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970. Cria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, 14 dez. 1970, p.10577. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/legislação>. Acesso em: abr. 2002.

BRASIL. Decreto nº 68.104, de 22 de janeiro de 1971. Regulamenta a lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, que criou o INPI e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 14 dez. 1970, p.10577. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/legislação>. Acesso em: abr. 2002.

BRASIL. Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971. Instituiu o Código de Propriedade Industrial e deu outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 31 dez. 1971, p. 10897, col.1.

BRASIL. Decreto n.º 75.572, de 8 de abril de 1975. Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, Revisão de Estocolmo, 1967. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 10 abr. 1975. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/legislação>. Acesso em: abr. 2002.

BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. **Diário Oficial da União – Supl.**, Brasília, DF, 12 set. 1990, p. 1, col.1.

BRASIL, Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990. Define os crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 28 dez. 1990, p. 52534, col.2.

BRASIL. Lei nº 8.176, de 8 de fevereiro de 1991. Define crime contra a ordem econômica e cria o sistema de estoque de combustíveis. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 13 fev. 1991, p. 2805, col. 1.

BRASIL. Decreto nº 77, de 4 de abril de 1991. Aprova a estrutura regimental do INPI e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 5 abr. 1991, p. 6229. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/legislação>. Acesso em: abr. 2002.

BRASIL. Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994. Transforma o CADE em autarquia, dispõe sobre a prevenção e a repressão as infrações contra a ordem econômica e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 13 jun. 1994, p. 8437, col. 1.

BRASIL. Decreto nº 1.335, de 30 de dezembro de 1994. Promulga a ata final que incorpora os resultados da Rodada Uruguaí de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 31 dez. 1994, p. 21394, col. 2. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/legislação>. Acesso em: abr. 2002.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 15 maio 1996, p. 8353, col.1.

BRASIL. Constituição (1824). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado, 1824.

BRASIL. Constituição (1891). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado, 1891.

BRASIL. Constituição (1934). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado, 1934.

BRASIL. Constituição (1937). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado, 1937.

BRASIL. Constituição (1946). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado, 1946.

BRASIL. Constituição (1967). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado, 1946.

BRASIL. Constituição (1969). **Emenda Constitucional nº 1**, de 17 de outubro de 1969. Brasília, DF: Senado, 1969.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. *Habeas Corpus*. Queixa-Crime. Crime de concorrência desleal na modalidade de desvio de clientela. Art. 195, incs. III e XI da lei nº 9.279/96. *Habeas Corpus* nº 79.347/RJ, 1ª Turma. Paciente: Paula Maia de Sá Freire. Impetrantes: Alexandre Lopes de Oliveira e outro. Coator: Superior Tribunal de Justiça. Relator: Min. Ilmar Galvão. Data da decisão: 10/08/1999. **DJU**: 8 out.1999, p. 39.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Crimes de concorrência desleal e infração prevista no art. 179 do decreto-lei nº 7.903-45. *Habeas Corpus* nº 75.288/SP, 1ª Turma. Pacientes: Sebastião Luiz de Almeida Ribeiro, Marino Antônio de Oliveira e José Carlos Russo. Impetrante: Areobaldo Espínola de Oliveira Lima Filho e outros. Coator: Superior Tribunal de Justiça. Relator: Min. Octávio Gallotti. Data da decisão: 27/06/1997. **DJU**: 12 set. 1997, p. 43715.

BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Convenção de Genebra. Lei Uniforme sobre letra de câmbio e notas promissórias. Recurso Extraordinário nº 80.004, Tribunal Pleno. Recorrente: Belmiro da Silveira Goes. Recorrido: Sebastião Leão Trindade. Relator: Min. Xavier de Albuquerque. Brasília, 1º jun. 1977.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Queixa-crime proposta baseada no art. 195, III, da Lei nº 9.279/96, com inépcia da inicial por não indicar, com precisão, a época em que os fatos teriam ocorrido. *Habeas Corpus* nº 7590/SP, 6ª Turma. Paciente: Márcio Alvarenga Correa. Impetrantes: Paulo Gonçalves Silva Filho e outro. Impetrado: Desembargador Relator do Agravo de Instrumento nº 482940. Relator: Min. Fernando Gonçalves. Data da decisão: 26/08/1998. **DJU**: 8 set. 1998, p. 118.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Queixa-crime proposta baseada no art. 195, III, da Lei nº 9.279/96, com inépcia da inicial por não indicar, com precisão, a época em que os fatos teriam ocorrido. *Habeas Corpus* nº 8485/SP, 6ª Turma. Paciente: Elizeu Inácio de Souza. Impetrante: Marcelo Pires Bettamio. Impetrado: 5ª Câmara Criminal do TJSP. Relator: Min. Fernando Gonçalves. Data da decisão: 20/05/1999. **DJU**: 7 jun. 1999, p. 132.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Direito Comercial. Direito Marcário. Propriedade Industrial. Comércio de mercadorias. Suposta colidência. Embargos de Declaração em Recurso Especial nº 112.019/RS, 4ª Turma. Embargante: Makro Atacadista S/A. Embargado: Acórdão de fls. 377. Relator: Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira. Data da decisão: 24/06/1998. **DJU**: 5 out. 1998.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Marca (logotipo ou símbolo). Uso indevido. Prejuízo (inexistência). Indenização. Recurso Especial nº 221.861/RJ, 3ª Turma. Recorrente: Legião da Boa Vontade. Recorrida: Golden Cross Assistência Internacional de Saúde. Relator: Min. Nilson Naves. Data da decisão: 28/03/2000. **DJU**: 1º ago. 2000, p. 266.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Direito Comercial. Direito Marcário. Propriedade Industrial. Marca “Aurélio”. Suposta colidência com “Via Aurélia”. Impossibilidade de confusão afastada pelo acórdão estadual. Recurso Especial nº 53.277/SP, 4ª Turma. Recorrente: Aurélio Arte em Modas Ltda. Recorrida: Via Aurélia Manufatura de Roupas Ltda. Relator: Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira. Data da decisão: 12/05/1997. **DJU**: 9 jun. 1997, p. 25544.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus. Trancamento da ação penal. Ilegitimidade do Ministério Público. Crime de ação privada. Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 5520/SP, 5ª Turma. Recorrente: André Chamouton. Recorrido: Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Relator: Min. José Arnaldo. Data da decisão: 22/10/1996. **DJU**: 2 dez. 1996, p. 47692.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. RHC. Crime contra o registro de marcas e de concorrência desleal. Lei nº 9.279/96. Lei nº 9.099/95. Aplicabilidade. Recurso provido. Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 8480/SP, 5ª Turma. Recorrente: Ailton Bosco R. Noronha. Recorrido: Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Relator: Min. José Arnaldo. Data da decisão: 21/10/1999. **DJU**: 22 nov. 1999.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo de Instrumento. Agravo Regimental. Código de Propriedade Industrial. Caducidade. Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 109.054/RJ, 3ª Turma. Agravante: Cirol Royal S/A. Agravado: o respeitável despacho de fls. 414. Relator: Min. Waldemar Zveiter. Data da decisão: 24/02/1997. **DJU**: 7 abr. 1997, p. 11120.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Civil e Processual Civil. Indenização pelo uso indevido de marca comercial. Eficácia “*ex nunc*” da declaração de caducidade. Recurso Especial nº 29.878/RJ, 4ª Turma. Recorrente: Churrascaria Santos Anjos Ltda. Recorrido: Bar Montenegro Ltda. Relator: Min. César Asfor Rocha. Data da decisão: 03/03/1998. **DJU**: 8 jun. 1999, p. 110.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Comercial. Marca. Caducidade. A não utilização da marca só impede a caducidade do respectivo registro se resultar de força maior, absoluta. Recurso Especial nº 242.032/RJ, 3ª Turma. Recorrente: Ricosa A. G. Recorrida: Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI. Relator: Min. Ari Pargendler. Data da decisão: 01/03/2001. **DJU**: 23 abr. 2001.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Competência. Foro. Ré com sede no exterior. Marca. Propriedade industrial. Recurso Especial nº 223.742/PR, 4ª Turma. Recorrente: Skloexport Akciova Spolencnost. Recorrido: Boemia Comércio de Vidros e Cristais Ltda. Relator: Min. Ruy Rosado de Aguiar. Data da decisão: 25/10/1999. **DJU**: 13 mar. 2000.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Processual Civil. Competência. Justiça Estadual. Ação ordinária para impedir registro de marca ainda não registrada no INPI. Recurso Especial nº 247.630/PR, 4ª Turma. Recorrente: Companhia Cervejaria Brahma. Recorrida: Empresa de Águas Ouro Fino. Relator: Min. Ruy Rosado de Aguiar. Data da decisão: 25/04/2000. **DJU**: 11 jun. 2001.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Direito Comercial. Direito marcário. Propriedade industrial. Absorventes. Expressão de propaganda “O Absorvente da Mulher Ativa” e marca “Mulher Ativa”. Colidência. Possibilidade de confusão acolhida pelo acórdão estadual. Recurso Especial nº 101.118/PR, 4ª Turma. Recorrente: Higie-Bras Produtos Higiênicos do Brasil Ltda. Recorrido: Johnson e Johnson. Relator: Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira. Data da decisão: 02/03/2000. **DJU**: 11 set. 2000, p. 251.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Civil. Propriedade industrial. Marca. Vocábulo similar inserto em nome comercial. Possibilidade de confusão afastada pelas instâncias ordinárias com base na apreciação probatória. Recurso Especial nº 19.592/MG, 4ª Turma. Recorrente: Indústria Rotativa de Papéis Ltda. Recorrida: Vipel Indústria e Comércio Ltda. Relator: Min. César Asfor Rocha. Data da decisão: 22/10/1997. **DJU**: 09 mar. 1998, p. 111.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Marca. Concorrência desleal. Vasilhames e rótulos de característicos semelhantes. Recurso Especial nº 78.714/SP, 4ª Turma. Recorrente: Indústrias Reunidas de Bebidas Tatuzinho – 3 Fazendas S/A. Recorridos: Miori S/A Indústria e Comércio S/A. Relator: Min. Barros de Monteiro. Data da decisão: 08/09/1997. **DJU**: 10 nov. 1997, p. 57769.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Direito Comercial. Direito Marcário. Propriedade Industrial. Impossibilidade de confusão afastada pelo acórdão estadual. Recurso Especial nº 44.554, 4ª Turma. Recorrente: Spraytec PNR do Brasil Indústria e Comércio Ltda. Recorrido: Spraying Systems do Brasil. Relator: Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira. Data da decisão: 08/10/1997. **DJU**: 24 nov. 1997, p. 61219.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Direito Comercial. Propriedade Industrial. Logomarca. Colidência afastada pelo acórdão estadual. Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 205.262/SP, 4ª Turma. Agravante: Price Waterhouse Auditores Independentes S/C Ltda. Agravado: Projeto Lógico Informática S/C Ltda. Relator: Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira. Data da decisão: 25/04/2000. **DJU**: 5 jun. 2000, p. 167.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Nome Comercial. Marca. Decisão que, fundada no exame de prova dos autos, nega a colidência entre as marcas que se distinguem por um acréscimo. Recurso Especial nº 92.161/SP, 4ª Turma. Recorrente: Indústria e Comércio de Confecções Vivelte Ltda. Recorrido: Tenos Modas Masculina Ltda. Relator: Min. Ruy Rosado de Aguiar. Data da decisão: 24/06/1996. **DJU**: 26 ago. 1996, p. 29697.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Marca. Ausência de confusão ou dúvida. Expressão de uso comum, corriqueiro. Recurso Especial nº 242.083/RJ, 3ª Turma. Recorrentes: Accor e Ticket Serviços, Comércio e Administração Ltda. e outro. Recorridos: Instituto Nacional de Propriedade Industrial e Mark Tural Marketing Cultural Ltda. Relator: Min. Carlos Alberto Menezes Direito. Data da decisão: 21/11/2000. **DJU**: 5 fev. 2001, p. 103.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Propriedade Industrial. Marca Registrada “Banknote”. Denominação genérica de produto. Desnecessidade de anulação de registro. Recurso Especial nº 128.136, 3ª Turma. Recorrentes: Calcografia Cheques de Luxo Banknote Ltda e American Bank Note Company Gráfica e Serviços Ltda. Recorridos: os mesmos. Relator: Min. Waldemar Zveiter. Data da decisão: 17/08/2000. **DJU**: 9 out. 2000, p. 141.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Propriedade Industrial. Marca/Nome Comercial. “Delicatessen”. De tão genérica, comum e vulgar, que não se pode falar em uso exclusivo da expressão “Delicatessen”. Recurso Especial nº 62.754/SP, 3ª Turma. Recorrente: Viena Delicatessen Ltda. Recorrida: Peralta Comércio e Indústria Ltda. Relator: Min. Nilson Naves. Data da decisão: 7/04/1998. **DJU**: 3 ago. 1998, p. 218.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Marca Registrada. Palavra Comum. Sua utilização pela ré em nome de fantasia. Inadmissibilidade. Recurso Especial nº 210.076/RJ, 4ª Turma. Recorrente: Restaurante A Marisqueira Ltda. Recorrido: Café Elvas Ltda. Relator: Min. Barros Monteiro. Data da decisão: 28/09/1999. **DJU**: 13 dez. 1999.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial. Inadmissibilidade. Marca Notória. Acolhimento da ressalva inserta na parte final do artigo 67 da lei nº 5.772/71. Recurso Especial nº 113.485, 4ª Turma. Recorrente: S/A Fábrica de Produtos Alimentícios Vigor. Recorrido: Vigor Empresa de Segurança e Vigilância Ltda. Relator: Min. Barros Monteiro. Data da decisão: 21/09/1999. **DJU**: 13 dez. 1999, p. 148.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Marca. Registro promovido junto ao INPI. Prevalência sobre a “utilização prolongada”, decorrente da adoção do nome comercial. Marca e nome submetidos a regimes jurídicos diversos. Recurso Especial nº 52.106, 4ª Turma. Recorrente: Malharia Genebra Ltda. Recorrido: Malhas Geneve Ltda. Relator: Min. Barros Monteiro. Data da decisão: 17/08/1999. **DJU**: 29 nov. 1999, p. 164.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Processual civil. Recurso especial. Ausência de prequestionamento. Não conhecimento. Comercial. Propriedade industrial. Uso de marca e nome comercial. Recurso Especial nº 32.263/SP, 4ª Turma. Recorrente: Extravagance Confecções Ltda. Recorrida: São Paulo Alpargatas S/A. Relator: Min. Cesar Asfor Rocha. Data da decisão: 14/10/1996. **DJU**: 18 nov. 1996, p. 44898.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Marca. Uso indevido. Prévio contrato de franquia. Obtenção do registro. Recurso Especial nº 80.381/DF, 3ª Turma. Recorrentes: Pão Comércio de Alimentos Ltda. e outro. Recorridos: P e C Indústria e Comércio Ltda. e outro. Relator: Min. Carlos Alberto Menezes Direito. Data da decisão: 17/06/1997. **DJU**: 20 out. 1997, p. 53052.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Marca. Utilização. Dano. Código Civil, artigo 159. Para se reconhecer o direito a indenização, necessário indique a inicial em que consistiram os prejuízos e que do processo de conhecimento resulte que efetivamente se verificaram. Recurso Especial nº 115.088, 3ª Turma. Recorrente: Ancona Comércio Importação e Exportação Ltda. Recorridos: Philip Morris Products Incorporated e outro. Relator: Min. Eduardo Ribeiro. Data da decisão: 03/08/1999. **DJU**: 7 ago. 2000, p. 104.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Propriedade Industrial. Marca. Exclusividade de uso. Princípio da especificidade. Recurso Especial nº 142.954, 4ª Turma. Recorrente: Comércio de Artigos para Festas Tekinho Ltda. Recorrido: Teka Tecelagem Kuehnrich S/A. Relator: Min. Barros Monteiro. Data da decisão: 21/09/1999. **DJU**: 13 dez. 1999, p. 150.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Direito Comercial. Código de Propriedade Industrial. Marca Notória. Registro. Princípio da Especificidade. Exceção. Marca "Caracu". Recurso Especial nº 50.609, 4ª Turma. Recorrente: Cervejarias Reunidas Skol Caracu Ltda. Recorrido: Caracu Indústria e Comércio Ltda. Relator: Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira. Data da decisão: 06/05/1997. **DJU**: 9 jun. 1999.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial. Medida Cautelar. Marca registrada. Recurso Especial nº 67.468/MG, 3ª Turma. Recorrente: Distribuidora de Brinquedos Ade Ltda. Recorrida: Distribuidora de Brinquedos BH Ltda. Relator: Min. Carlos Alberto Menezes Direito. Data da decisão: 06/05/1997. **DJU**: 30 jun. 1999, p. 31022.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Marca. Nome Comercial. A proibição constante do artigo 65 da lei nº 5.772/71 não exige, para que incidisse, fosse completa a coincidência entre o nome do estabelecimento e a marca. Importava o que nela fosse característico. Recurso Especial nº 97.296/RJ, 3ª Turma. Recorrente: KLD Balanças Eletrônicas Ltda. Recorrido: Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI e KLD Biosistemas Equipamentos Eletrônicos Ltda. Relator: Min. Eduardo Ribeiro. Data da decisão: 30/09/1999. **DJU**: 6 dez. 1999, p. 81.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Marca registrada. Uso indevido em nome comercial. Atividade no mesmo campo. Recurso Especial nº 212.902/SC, 4ª Turma. Recorrente: Frankenberg S/A. Recorrido: Pérola do Sul Indústria de Botões Ltda. Relator: Min. Barros Monteiro. Data da decisão: 28/09/1999. **DJU**: 13 dez. 1999, p. 154.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Processual Civil e Civil. Pedido cominatório. Tutela de nome comercial ou marca. Prescrição. Recurso Especial nº 133.453, 3ª Turma. Recorrente: Indústria Metalúrgica Mikropar Ltda. Recorrido: Micropar Comércio de Equipamentos e Sistemas para Escritório Ltda. Relator: Min. Waldemar Zveiter. Data da decisão: 31/03/1998. **DJU**: 1º jun. 1998, p. 85.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Direito Comercial. Marca e Nome Comercial. Colidência de marca “ETEP” (registrada no INPI) com nome comercial (arquivamento dos atos constitutivos da sociedade na Junta Comercial). Classe de atividade. Princípio da especificidade. Recurso Especial nº 119.998/SP, 4ª Turma. Recorrente: ETEP Comércio e Representação Ltda. Recorrida: Estudos Técnicos e Projetos ETEP Ltda. Relator: Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira. Data da decisão: 09/03/1999. **DJU**: 10 maio 1999, p. 177.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Civil. Ação Ordinária. Marca. Nome Comercial. Denominação. Fantasia. Registro. Recurso Especial nº 62.770/RJ, 3ª Turma. Recorrente: Real Turismo e Viagens. Recorrido: Real Turismo Ltda. Relator: Min. Waldemar Zveiter. Data da decisão: 06/05/1997. **DJU**: 04 ago. 1997, p. 34739.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Direito Comercial. Colidência de Marca (registro no INPI) com nome comercial (arquivamento da sociedade na Junta Comercial). Recurso Especial nº 40.598/SP, 4ª Turma. Recorrente: Daiya Cosméticos Internacional Ltda. Recorrido: Daiana Comércio de Bijouterias Ltda. Relator: Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira. Data da decisão: 19/08/1997. **DJU**: 29 set. 1997, p. 48208.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Direito Comercial. Colidência de marca “Garota” (registrada no INPI) com nome comercial (arquivamento dos atos constitutivos da sociedade na junta comercial). Recurso Especial nº 40.190/RJ, 4ª Turma. Recorrente: Bar Montenegro Ltda. Recorrido: Bar e Restaurante Garota da Freguesia Ltda. Relator: Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira. Data da decisão: 19/08/1997. **DJU**: 29 set. 1997, p. 48207.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Processual Civil. Ação de preceito cominatório de abstenção de uso de marca e nome comercial. Matéria de prova. Recurso Especial nº 150.713/CE, 3ª Turma. Recorrentes: Colégio Positivo e outros. Recorrido: Sociedade Educacional Positivo Ltda. Relator: Min. Waldemar Zveiter. Data da decisão: 06/10/1998. **DJU**: 1º fev. 1999, p. 186.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Marca. Dano. Prova. Reconhecido o fato de que a ré industrializava produto “Sabão da Costa”, marca registrada da autora, que também fabricava e vendia o mesmo produto. Recurso Especial nº 101.059/RJ, 4ª Turma. Recorrente: Florasil Produtos Vegetais Farmacêuticos Ltda. Recorrido: Kanitz 1900 Cosméticos Ltda. Relator: Min. Ruy Rosado de Aguiar. Data da decisão: 20/02/1997. **DJU**: 7 abri. 1997, p. 11125.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Nome comercial. Marca. Convenção de Paris. Representação processual. Recurso Especial nº 152.243/SP, 3ª Turma. Recorrente: Benetton Agropecuária Ltda. Recorridos: Benetton Group Spa e outro. Relator: Min. Carlos Alberto Menezes Direito. Data da decisão: 01/12/1998. **DJU**: 8 mar. 1999, p. 219.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Marca. Anulação de Registro. Afinidade de ramos de comércio e possibilidade de confusão. Recurso Especial nº 59.846/RJ, 4ª Turma. Recorrente: Crayola Industrial Ltda. Recorrido: Binney e Smith Inc. Relator: Min. Barros Monteiro. Data da decisão: 23/11/1999. **DJU**: 21 fev. 2000, p. 125.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Agravo de Instrumento. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Lei de Patentes e Marcas. Assistência. Competência. Justiça federal. Agravo de Instrumento nº 1999.04.01.013433-1/PR, 4ª Turma. Agravante: CIA/ Cervejaria Brahma. Agravado: Empresa de Águas Ouro Fino Ltda. Relator: Juiz José Germano da Silva. Porto Alegre, 1º de junho de 1999. **DJU**: 30 jun. 1999.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Comercial. Antecipação de tutela. Proibição do uso de marca. Água. Código de propriedade Industrial. Código de Águas Minerais. Agravo de Instrumento nº 1998.04.01.070311-4/PR, 4ª Turma. Agravante: Empresa de Águas Ouro Fino Ltda. Agravados: Cervejaria Brahma S/A e Fratelli Vita Bebidas Ltda. Relator: Juiz José Germano da Silva. Porto Alegre, 15 de dezembro de 1998. **DJU**: 31 mar. 1999.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Administrativo. Direito de Marca. Anulação de registro de marca. Semelhança entre as marcas e entre a marca e o nome comercial. Itens 5 e 17 do artigo 65 da lei nº 5.772/71. Apelação Cível nº 1999.04.01.104499-4/SC, 4ª Turma. Apelante: Giroflex S/A. Apelado: Girotec Indústria e Comércio de Móveis Ltda. Relator: Juiz Eduardo Tonetto Picarelli. Porto Alegre, 2 de agosto de 2000. **DJU**: 6 set. 2000.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Administrativo. Propriedade industrial. Convenção de Paris. Marca de conhecimento notório. Anulação de registro. Apelação Cível nº 1998.04.01.009594-0/RS, 3ª Turma. Apelantes: Tecnidro Indústria, Comércio e Representação Ltda. e outro. Apelado: Atos S.P.A. Relator: Juiz Sérgio Renato Tejada Garcia. Porto Alegre, 9 de março de 2000. **DJU**: 23 ago. 2000.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Administrativo. Marca Industrial. Possibilidade de confusão. Apelação Cível nº 96.04.49722-7/RS, 3ª Turma. Apelante: Cia. Vinícola Riograndense. Apelado: Cia. Mônaco Vinhedos Indústria, Comércio, Importação e Exportação. Relator: Juiz Sérgio Renato Tejada Garcia. Porto Alegre, 02 de setembro de 1999. **DJU**: 10 nov. 1999.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Comercial. Contrato de licença de uso de marca e de desenho industrial e outros pactos. Descumprimento por parte da licenciante por falta de encomenda do produto. Apelação Cível nº 597206556, 6ª Câmara Cível, Gramado. Apelante: Ana Raport Calçados Ltda. Apelados: Ortopé Distribuidora de Calçados Ltda. e Calçados Ortopé S/A. Relator: Des. Osvaldo Stefanello. Porto Alegre, 8 abr. 1998.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Sociedades cooperativas. Marcas. Não se incorporam aos direitos individuais do cooperativado. Apelação Cível nº 597262559, 5ª Câmara Cível, Itaqui. Apelantes: Hélio Maximiliano Spohr e outros. Apelada: Cooperativa Agrícola Mista Itaquiense Ltda. - CAMIL. Relator: Des. Clarindo Favretto. Porto Alegre, 27 ago. 1998.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Apelação Cível. Concorrência Desleal. Ausência de Prova da fraude. Produtos assemelhados e área de comercialização comum. Apelação Cível nº 597218130, 6ª Câmara Cível, Canoas. Apelantes: Bio Sul Comércio e Representações Ltda. e Dymon Sul Química Ltda. Apelados: Paulo Roberto Franzoni, Power Sul Química e Arisoli Krolow. Relator: Des. Antônio Janyr Dall'agnol Júnior. Porto Alegre, 15 abr. 1998.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Nome artístico de dupla musical registrado no INPI, reproduzindo marca notoriamente conhecida. Agravo de Instrumento nº 599251659, 9ª Câmara Cível, Novo Hamburgo. Agravante: Antônio Sindenes Pereira Putzel. Apelado: Antônio da Mota Barbosa. Relatora: Des. Mara Larsen Chechi. Porto Alegre, 11 ago. 1999.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Ação Cautelar preparatória de ação de nulidade de registros federais delegados no âmbito da Internet. Marca de Indústria. Nome de domínio na Internet. Concorrência desleal. Agravo de Instrumento nº 599132826, 14ª Câmara Cível, Novo Hamburgo. Agravante: Grendene S/A. Agravada: Riegel Imóveis e Construções Ltda. Relator: Des. Aymoré Roque Pottes de Mello. Porto Alegre, 6 maio 1999.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Ação declaratória de cancelamento de registro no âmbito da Internet. Marca de Indústria e nome de domínio na Internet. Agravo de Instrumento nº 70001434240, 14ª Câmara Cível, Porto Alegre. Agravante: Café Damasco S/A. Agravada: M. Galbinski ME. Relator: Des. Aymoré Roque Pottes de Mello. Porto Alegre, 14 set. 2000.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Crimes contra as marcas de Indústria e Comércio e Concorrência Desleal. Apelação Cível nº 297016842, 1ª Câmara Criminal, Porto Alegre. Apelante: Reitz Indústria Mecânica Ltda. Apelado: Bernardo Wilibaldo Reitz. Relator: Des. Montaury dos Santos Martins. Porto Alegre, 3 dez. 1997.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Agravo de instrumento. Direito Industrial. Marca. Cautelar de busca e apreensão. Liminar *inaudita altera parte* denegada. Agravo de Instrumento nº 598029015, 6ª Câmara Cível, Bento Gonçalves. Agravante: Massa falida de Companhia Rinaldi Indústria e Comércio. Agravado: Rinaldi S/A Indústria de Pneumáticos. Relator: Des. Antônio Janyr Dall'agnol Júnior. Porto Alegre, 24 jun. 1998.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Agravo de Instrumento. Propriedade Industrial. Uso indevido de marca. Pedido de antecipação de tutela. Não cabimento. Necessidade de produção de prova. Agravo de Instrumento nº 70000807099, 6ª Câmara Cível, Porto Alegre. Agravante: Indústria de Biscoitos Big Ben. Agravado: Sonae Distribuição Brasil S/A. Relator: Des. João Pedro Freire. Porto Alegre, 19 abr. 2000.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Propriedade Industrial. Marca Registrada. Comercialização de confecções com uso indevido de marca. Pedido de antecipação de tutela que determine a cessação das vendas, com estipulação de multa. Cabimento. Proteção, inclusive, da boa-fé dos consumidores. Agravo de Instrumento nº 597069350, 3ª Câmara Cível, Santa Vitória do Palmar. Agravantes: Levi Strauss & Co e Levi Strauss do Brasil Indústria e Comércio Ltda. Agravados: Casa Nilo e Queens Magazine. Relator: Des. Moacir Adiers. Porto Alegre, 26 jun. 1997.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Responsabilidade civil. Indenização. Comercialização de produto falsificado. Lucros cessantes. Critério. Apelação Cível nº 598294684, 6ª Câmara Cível, Canoas. Apelante: Carrefour Comércio e Indústria Ltda. Apeladas: Fila Sport Spa e Fila do Brasil Ltda. Relator: Des. Antônio Janyr Dall'agnol Júnior. Porto Alegre, 26 maio 1999.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Propriedade Industrial. Marca Registrada. Venda de produtos provindos de contrafação. Pedido de antecipação de tutela proibindo a venda sob cominação de pena pecuniária. Indeferimento por existente proibição de venda. Agravo de Instrumento nº 597139021, 3ª Câmara Cível, Santa Vitória do Palmar. Agravantes: Levi Strauss & Co e Levi Strauss do Brasil Indústria e Comércio Ltda. Apelados: Comercial do Lar Ltda., Supermercado Maracanã Ltda., Muhd Ali Mahmud Ahmad, Loja Casa Branca e Loja Casa São Paulo. Relator: Des. Moacir Adiers. Porto Alegre, 9 out. 1997.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Apelação cível. Responsabilidade civil. Venda de mercadoria com marca falsificada. Ilícito. Negligência e imprudência. Danos emergentes e lucros cessantes. Apelação Cível nº 599035557, 2ª Câmara de Férias Cível, Porto Alegre. Apelantes: Carrefour Comércio e Indústria Ltda., Reebok International Limited e Ril Brasil Comercial e Importação Ltda. Apelados: os mesmos. Relatora: Des. Lúcia de Castro Boller. Porto Alegre, 13 out. 1999.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Registro de marcas e patentes. Mesmo que os produtos vendidos tenham sido importados, ainda assim persiste a vedação legal de comercializar produtos que tenham marca registrada em prol de outrem, com exclusividade. Apelação Cível nº 597268218, 6ª Câmara Cível, Porto Alegre. Apelante: Discoteca Ricord Comércio de Discos e Fitas Ltda. Apeladas: Philco da Amazônia S/A, Itautec Philco S/A e Grupo Itautec Philco. Relator: Des. Décio Antônio Erpen. Porto Alegre, 30 set. 1998.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Propriedade Industrial. Marca. Registro. Agravo de Instrumento nº 596181925, 4ª Câmara Cível, Novo Hamburgo. Agravante: Hi-Tec Sports PLC. Agravada: Haas S/A Indústria e Comércio. Relator: Des. José Maria Rosa Tesheiner. Porto Alegre, 30 out. 1996.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Propriedade Industrial. Nome Comercial. Apelação Cível nº 598047231, 6ª Câmara Cível, Gravataí. Apelante: Pratika Assessoria e Corretagens de Seguros S/C Ltda. Apelada: Practica Administradora e Corretora de Seguros Ltda. Relatora: Des. Marilene Bonzanini Bernardi. Porto Alegre, 15 dez. 1999.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Propriedade Industrial. Marca Nominativa. Nome de hospital. Uso da mesma expressão em nome comercial de sociedade geriátrica.. Agravo de Instrumento nº 598023299, 5ª Câmara Cível, Porto Alegre. Agravante: Residencial Geriátrico Moinhos de Vento Ltda. Agravado: Hospital Moinhos de Vento. Relator: Juiz Irineu Mariani. Porto Alegre, 26 mar. 1998.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Agravo de Instrumento. Marcas. Busca e apreensão. Registro no INPI. Agravo de Instrumento nº 70000009985, 1ª Câmara Especial Cível, Camaquã. Agravante: Leivas Leite S/A – Indústrias Químicas e Biológicas. Agravado: IFAL – Indústria e Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda. Relator: Des. João Armando Bezerra Campos. Porto Alegre, 10 maio 2000.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Comercial. Concorrência desleal. provocada por nome comercial. Embargos Infringentes nº 597099068, 3º Grupo de Câmaras Cíveis, Guaíba. Embargante: Justo e Filhos. Embargada: Carrocerias Zé Torrense Ltda. Relator: Des. Osvaldo Stefanello. Porto Alegre, 5 set. 1997.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Comercial. Nome comercial e marca. Colisão. Princípios da anterioridade e da especificidade. Apelação Cível nº 596032276, 5ª Câmara Cível, Novo Hamburgo. Apelante: Fôrmas Kunz Ltda. Apelado: Italforma Sul Indústria de Fôrmas para Calçados Ltda. Relator: Des. Araken de Assis. Porto Alegre, 7 nov. 1996.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Registro de marcas. Apelação Cível nº 596196923, 3ª Câmara Cível, Porto Alegre. Apelante: Visagis S/A Indústrias Alimentícias. Apelada: Naturasil Produtos Naturais do Brasil Ltda. Ind. Com. e Representações. Relator: Des. Hélio Werlang. Porto Alegre, 30 out. 1997.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Registro de marca. Dano. Apelação Cível nº 591060884, 6ª Câmara Cível, Bagé. Apelante: S/A Fábrica de Produtos Alimentícios Vigor. Apelada: Coradini e Filhos Ltda. Relator: Des. Décio Antônio Erpen. Porto Alegre 3 dez. 1996.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Agravo de Instrumento. Propriedade Industrial. Marca. Agravo de Instrumento nº 70000239707, 17ª Câmara Cível, Bento Gonçalves. Agravante: Pozza S/A Indústria Moveleira. Agravada: Móveis Pomzan S/A. Relator: Des. Demétrio Xavier Lopes Neto. Porto Alegre, 9 nov. 1999.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Comercial. Marcas. Direito expectativo. Livre concorrência. Apelação Cível nº 597063627, 4ª Câmara Cível, Porto Alegre, Apelante: MRS Rosa e Cia Ltda. Apelado: Centro de Formação e Desenvolvimento Empresarial Ltda. Relator: Des. Araken de Assis. Porto Alegre, 25 mar. 1998.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Ação cominatória. Uso e propriedade de marca. Similitude entre as marcas utilizadas pela autora e pela ré. Apelação Cível nº 598443851, 14ª Câmara Cível, Guaíba. Apelante: Gazeta do Sul S/A. Apelada: Gazeta Centro-Sul Ltda. Relator: Des. Henrique Osvaldo Poeta Roenick. Porto Alegre, 18 mar. 1999.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Propriedade Industrial. Depósito de modelos de calçados junto ao INPI. Fabricação de modelos semelhantes por fabricante diverso. Deferimento da tutela antecipada, com proibição de comercialização dos calçados. Descabimento. Agravo de Instrumento nº 597073147, 3ª Câmara Cível, Caxias do Sul. Agravante: Talus Indústria e comércio de Calçados Ltda. Agravado: Grendene S/A. Relator: Des. Moacir Adiers. Porto Alegre, 14 ago. 1997.

- Fontes secundárias

AMARAL, Luiz Henrique do. A exaustão de direitos e a importação paralela na nova lei de propriedade industrial: a evolução judicial. In: SEMINÁRIO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, XIX, 1999, São Paulo. **Revista da ABPI**, São Paulo. p. 118-126.

ARRUDA, José Jobson de A. **História moderna e contemporânea**. São Paulo: Ática, 1986, 263 p.

BAPTISTA, Luiz Olavo. A nova lei e o TRIPS. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, XVI 1996, São Paulo. **Revista ABPI**. São Paulo. p. 14-18.

BARRAL, Welber. De Bretton Woods a Seattle. In: BARRAL, Welber (Org.). **O Brasil e a OMC: os interesses brasileiros e as futuras negociações multilaterais**. Florianópolis: Diploma Legal, 2000. p. 19-39.

BASSO, Maristela. **O direito internacional da propriedade intelectual**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000. 328p.

BASTOS, Aurélio Wander. **Dicionário brasileiro de propriedade industrial e assuntos conexos**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1997. 334 p.

BENJÓ, Roberto. O respeito à marca sob a perspectiva do consumidor. **Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro**. São Paulo: Malheiros, v. 118, p. 118-122, 2000.

BERTONE, Luiz Eduardo; CUEVAS, Guillermo Cabanellas de las. **Derecho de marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales**. Buenos Aires: Heliasta SRL, 1989. Tomo I e II. 412p e 635p.

CARDOSO, Frederico Padre. A proteção do trabalho intelectual e industrial: repressão à pirataria de marcas e patentes no cenário internacional e suas implicações nos países em desenvolvimento. **Revista de Direito Econômico Internacional**, Florianópolis, n. 2, 9 de mar. 2001. Disponível em: <http://www.cj.ufsc.br/iri/>. Acesso em: 20 dez. 2000.

CERVIÑO, Alberto Casado; PRADA, Begoña Cerro. **GATT y propiedad industrial – la tutela de los derechos de propiedad industrial y el sistema de resolución de conflictos en el acuerdo GATT**. Madrid: Tecnos, 1994. 209p.

CORREA, Carlos. **Acuerdo TRIPs: régimen internacional de la propiedad intelectual**. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1996. 314 p.

COSTA, Ligia Maura. **OMC: manual prático da Rodada do Uruguai**. São Paulo: Saraiva, 1996. 174 p.

DIAS, José Carlos Vaz e. Os princípios da legalidade e da competência e os limites de atuação do INPI no direito da concorrência. **Revista do Instituto Brasileiro de Estudo das Relações de Concorrência e de Consumo – IBRAC**, São Paulo, v. 5, n. 9, p. 13-21, 1998.

FABBRI JR., Hélio. Marcas tridimensionais, de certificação e coletivas sob a perspectiva da nova legislação de propriedade industrial. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, XV, 1995, São Paulo. **Revista ABPI**, São Paulo. p. 55-59.

FEKETE, Elisabeth Kasznar. Importações paralelas: a implementação do princípio da exaustão de direitos no Mercosul, diante do contexto de globalização. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, XVII, 1997, São Paulo. **Revista da ABPI**, São Paulo. p. 76-101.

FURTADO, Lucas Rocha. **Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes: lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Brasília: Brasília Jurídica, 1996. 239 p.

GÁNDARA, Luiz Fernández de la. La Ronda Uruguay y el GATT: análisis y perspectivas. In: PRADA, Juan Luiz Iglesias (Org.). **Los derechos de propiedad intelectual en la organización mundial del comercio – El acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio**. Madrid: Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación, 1997. Tomo I, 411 p.

GARCIA JR, Armando Alvares. **Mercosul: legislação fundamental específica**. São Paulo: Jurídica Brasileira, 1997.

GREBLER, Eduardo. A nova lei brasileira sobre propriedade industrial. **Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro**, São Paulo, v. 111, p. 100-119, jul./set. 1998.

GROTH, Marcos. UE e GATT: influências na regulamentação sobre marcas no Mercosul. **Revista de Direito Econômico Internacional**, Florianópolis, n. 1, 9 mar. 2001. Disponível em: <http://www.ccj.ufsc.br/iri/>. Acesso em: 20 dez. 2000.

GUERRA, Elias Marcos; FRABRIS, Roner Guerra; GUERRA, Kleber Pereira. Validade e manutenção do direito sobre as marcas. **Revista Estudos Jurídicos – São Leopoldo, Unisinos**, v. 29, n. 77, p. 89-114, set./dez.-1996.

GUSMÃO, José Roberto D’Affonseca. Marcas de alto renome, marcas notoriamente conhecidas e usurpação de signos famosos. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, XVI 1996, São Paulo. **Revista da ABPI**. São Paulo, p. 48-58.

INMETRO. **Procedimento e legislação**. Disponível em: <http://www.inmetro.gov.br>. Acesso em: 05 abr. 2001.

JO, Hee Moon. **Introdução ao direito internacional**. São Paulo: LTR, 2000. 720p.

_____. Arbitration in international disputes about intellectual property. **Revista de Direito USF**, Bragança Paulista, v. 15, n. 2, p. 67-83, jul/dez.1998.

LEONARDOS, Luiz. TRIPs – questões controvertidas na área de marcas. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, XIX, 1999, São Paulo. **Revista da ABPI**, São Paulo: p. 76-82.

_____. A proteção de marcas não registradas no Brasil e no Mercosul. **Revista da ABPI**, São Paulo, n. 34, p. 32-35, maio/jun. 1998.

LEONARDOS, Tomaz Henrique. Taxionomia moderna das marcas. **Revista da ABPI**, São Paulo, n. 47, p. 40-44, jul./ago.2000.

LYRIO, Alexandre da Cunha. Proteção das marcas de indústria e comércio e do nome comercial. **Revista da ABPI**, São Paulo, n.47, p. 45-50, jul./ago. 2000.

LOUREIRO, Luiz Guilherme de A. V. **A lei de propriedade industrial comentada** (lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996). São Paulo: Lejus, 1999. 432 p.

MASSAGUER, José; MONTEAGUDO, Montiano. Las normas relativas a las marcas de fábrica o de comercio del acuerdo sobre los ADPIC. In: PRADA, Juan Luiz Iglesias (Org.). **Los derechos de propiedad intelectual en la organización mundial del comercio – El acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio**. Madrid: Centro de Studios para el Fomento de la Investigación, 1997. 411 p.

MODESTO, Gabriela Cabral Soares. Propriedade intelectual: matéria da OMPI regulada pelo GATT. **Revista de Direito Econômico Internacional**, Florianópolis, n.3, 9 mar. 2001. Disponível em: <http://www.ccj.ufsc.br/iri/>. Acesso em: 20 dez. 2000.

OLIVEIRA, Maurício Lopes de. **Propriedade industrial**: o âmbito de proteção à marca registrada. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000. 92 p.

_____. Ensaio sobre a marca de alto renome: uma proteção especial contrapondo a eterna privação da novidade absoluta. **Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro**, São Paulo: Malheiros, n. 117, p. 150-156, 2000.

_____. Definição legal de marca. **Consulex – Revista Jurídica**, Brasília-DF, n. 28, p. 54-56, abr./1999.

_____. A imprecisão na definição legal de marca. **Revista da ABPI**, São Paulo, n. 38, p. 20-22, jan./fev. 1999.

_____. Direito de autor e marca registrada. **Consulex – Revista Jurídica**, Brasília-DF, n. 24, p. 60-61, dez./1998.

_____. A proteção *in genere* da marca figurativa. **Revista da ABPI**, São Paulo, n. 34, p. 36-39, mai/jun. 1998.

OTAMENDI, Jorge. **Derecho de marcas**. 2. ed. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1995, 428 p.

PEDRO, Antonio. **História antiga e medieval**. São Paulo: Moderna, 1985, 370 p.

PEREIRA, Helena B.C. **Michaelis**: pequeno dicionário espanhol-português, português-espanhol. São Paulo: Melhoramentos, 1996. 632 p.

PIMENTEL, Luiz Otávio. Propriedade intelectual. In: BARRAL, Welber (Org.). **O Brasil e a OMC: os interesses brasileiros e as futuras negociações multilaterais**. Florianópolis: Diploma Legal, 2000. p. 69-78.

PINHEIRO, Waldemar Alvaro. Do registro de marcas alheias na internet. **Revista dos Tribunais/Fasc. Civ.**, São Paulo, v. 753, ano 87, p. 66-72, jul.1998.

PRADO, Maurício C. de A. A formação do Mercosul e a harmonização das regras no campo da propriedade industrial. **Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro**, São Paulo, v. 104, p. 100-107, out./dez.1996.

REQUIÃO, Rubens. As novas disposições do Código de Propriedade Industrial. **Revista do Instituto dos Advogados do Paraná – IAP**, Curitiba, n. 29, p. 217-233, 2000.

_____. Nova lei da propriedade industrial. **Consulex – Revista Jurídica**, Brasília-DF, ano III, n. 28, p. 40-49, abr./1999.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. A invalidação das marcas constituídas por expressões de uso genérico, vulgar, comum ou necessário. **Revista da ABPI**, São Paulo, n. 38, p. 11-19, jan./fev. 1999.

SENADO FEDERAL. **Legislação**. Disponível em: <http://www.senado.gov.br>. Acesso em: 5 abr. 2001.

SILVEIRA, Newton. **O sistema de propriedade industrial brasileiro**. São Paulo, mar. 2001. Disponível em: <http://www.ibpi.org.br>. Acesso em: 6 nov. de 2001.

_____. Aplicação do acordo TRIPS no Brasil. **Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro**, São Paulo, v. 115, p. 66-74, jul./set.1999.

_____. **A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial** (lei nº 9.279, de 14-5-1996). São Paulo: Saraiva, 1996. 214p.

_____. **Lei de patentes, marcas e direitos conexos: lei nº 9.279 – 14.05.1996** [Comentários]. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. 391 p.

_____. Marca de alto renome e marca notoriamente conhecida. **Revista dos Tribunais/Fasc. Civ.**, São Paulo, v. 738, ano 86, p. 32-40, abr.1997.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Marcas vs. nome comercial: conflitos**. São Paulo: Jurídica Brasileira, 2000. 400 p.

THORSTENSEN, Vera. **OMC: Organização Mundial do Comércio – As regras do comércio internacional e a rodada do milênio**. São Paulo: Aduaneiras, 1999, 354 p.

ZUCCHERINO, Daniel R.; MITELMAN, Carlos O. **Marcas y patentes en el GATT: régimen legal**. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1997. 257 p.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

- ACCIOLY, Hildebrando. **Manual de direito internacional público**. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 1991. 401p.
- ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva. Algumas reflexões sobre a importância da propriedade intelectual e das criações intelectuais no século XX. **Revista Estudos Jurídicos**, São Leopoldo: Unisinos, v. 30, n. 78, p. 113-125, jan./abr.1997.
- CAMPANHOLE, Adriano; CAMPANHOLE, Hilton Lobo. **Constituições do Brasil/compilação e atualização dos textos, notas, revisão e índices**, 13. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 885p.
- CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial**. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. 2 v. 1445 p.
- COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de direito comercial**. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2000. v. 1. 485 p.
- CORREA, Carlos. **Temas de derecho industrial y de la competencia: derecho de marcas**. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1999, vol. 3. 545p.
- CORREA, José Antônio B.L. Faria. O tratamento das marcas de alto renome e das marcas notoriamente conhecidas na lei 9.279/96. **Revista da ABPI**, São Paulo, n. 28, p. 33-39, maio/jun. 1997.
- DOMINGUES, Douglas Gabriel. **Marcas e expressões de propaganda**. Rio de Janeiro: Forense, 1994. 503 p.
- FONSECA, Antonio. Concorrência e propriedade intelectual. **Revista IRAC**, São Paulo, v. 5, n. 7, p. 5-36, 1998.
- GRAU-KUNTZ, Karin; SILVEIRA, Newton. A exaustão do direito de marcas na União Européia e o Mercosul. **Revista da ABPI**, São Paulo, n. 25, p. 6-22, nov./dez.1996.
- HENTZ, Luiz Antonio Soares. **Direito comercial atual: de acordo com a teoria da empresa**, 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2000. 177 p.
- OLIVEIRA, Olga Maria Boschi de. **Monografia jurídica: orientações metodológicas para o trabalho de conclusão de curso**. Porto Alegre: Síntese, 1999. 127 p.
- OTTEN, Adrian. El acuerdo sobre los ADPIC: visión general. In: PRADA, Juan Luiz Iglesias (Org.). **Los derechos de propiedad intelectual en la organización mundial del comercio** – El acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Madrid: Centro de Studios para el Fomento de la Investigación, 1997. 411 p.
- PIMENTA, Luiz Edgard Montauray. O conflito de nomes de domínio e marcas à luz das decisões judiciais no Brasil. **Revista ABPI**, São Paulo, n. 47, p. 37-39, jul./ago. 2000.

PIMENTEL, Luiz Otávio. **Direito industrial: as funções do direito de patentes**. Porto Alegre: Síntese, 1999. 278 p.

SANTOS, Sônia Maria Andrade dos. Registro de marcas. **Consulex - Revista Jurídica**, Brasília, DF, ano 1, n. 8, p. 44-46, ag. 1997.

SILVEIRA, Newton. Marca comercial – prescrição vintenária para abstenção do uso – súmula 142 do STJ – cancelamento definitivo. **Revista dos Tribunais/Fasc. Civ.**, São Paulo, v. 767, ano 88, p. 11-15, set.1999.

_____. **Processo civil nos crimes contra a propriedade industrial**. São Paulo: Jurídica Brasileira, 1998. 307 p.

_____. **Licença de uso de marca e outros sinais distintivos**. São Paulo: Saraiva, 1984. 145 p.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Caducidade do registro de marca: revisão administrativa; revogação do ato administrativo**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984. 95 p.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Crimes contra a propriedade industrial e de concorrência desleal**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1980. 212 p.

WALD, Arnold. TRIPs – Conflitos com a legislação interna de propriedade intelectual. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, XX, 2000, São Paulo. **Revista ABPI**, São Paulo. p. 113-118.