REVISTA DE DIREITO MERCANTIL
INDUSTRIAL, ECONÔMICO E FINANCEIRO

Nova Série - Ano XXXV • n. 104 • outubro-dezembro de 1996

Fundadores

1.ª Fase: WALDEMAR FERREIRA

Fase Atual: PROF. PHILOMENO J. DA COSTA (†)
PROF. FÁBIO KONDER COMPARATO

Supervisor Geral: PROF. WALDÍRIO BULGARELLI

Comitê de Redação: MAURO RODRIGUES PENTEADO, HAROLDO D. VERÇOSA, JOSÉ ALEXANDRE TAVARES GUERREIRO, ANTONIO MARTIN

Instituto Mackenzie
Biblioteca George Alexander
Direito

EXEMPLAR DE CORTESIA DA REVISTA DOS TRIBUNAIS VENDA PROIBIDA

REVISTA DE DIREITO MERCANTIL
INDUSTRIAL, ECONÔMICO E FINANCEIRO

Publicação do
Instituto Brasileiro de Direito Comercial Comparado
e Biblioteca Tullio Ascarelli
e do Instituto de Direito Econômico e Financeiro,
respectivamente anexos aos
Departamentos de Direito Comercial e de
Direito Econômico e Financeiro da
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo

Edição da
Editora Revista dos Tribunais Ltda.

ANO XXXV (Nova Série) n. 104 outubro-dezembro/1996

800

REVISTA DE DIREITO MERCANTIL
INDUSTRIAL, ECONÔMICO E FINANCEIRO

Nova Série - Ano XXXV • n. 104 • outubro-dezembro de 1996

© Edição e distribuição

EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA.

Rua Tabatinguera, 140, Térreo, Loja 1 • Caixa Postal 678
Tel. (011) 3115-2433 • Fax (011) 606-3772
CEP 01020-901 - São Paulo, SP, Brasil

Diretor Responsável: Carlos Henrique de Carvalho Filho

Diretor Editorial: Afro Marcondes dos Santos

Assistente Editorial: Mariângela Passarelli

Diretor de Produção: Enyl Xavier de Mendonça

MARKETING E COMERCIALIZAÇÃO

Gerente de Marketing: Melissa Chbane

Gerente de Administração de Vendas: Kunji Tanaka

CENTRO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: Tel. 0800-11-2433

Diagramação eletrônica: Eurotexto Informática Ltda. – ME. Av. Sete de Setembro, 1000, CEP 18245-000 – Campina do Monte Alegre – São Paulo, SP, Brasil. — *Impressão:* EDITORA PARMA LTDA., Av. Antonio Bardella, 280 — CEP 07220-020 - Guarulhos, SP, Brasil.

Impresso no Brasil

SUMÁRIO

DOUTRINA

Noção e objecto da Economia Política – ANTÓNIO JOSÉ AVELÃS NUNES 7
A definição de controlador na liquidação extrajudicial e em processos análogos – ARNOLDO WALD 35
Os contratos no projeto de Código Civil – CARLOS ALBERTO BITTAR 48
Prescrição Administrativa – RENATO SOBROSA CORDEIRO 58

ATUALIDADES

Depósito elisivo. Levantamento. Decretação da falência superveniente em outro processo – RONALDO FRIGINI 73
A decadência do direito de constituir o crédito tributário – Perigoso precedente jurisprudencial – JOÃO LUIZ COELHO DA ROCHA 77
As concessões e o mercado de capitais – JOÃO LAUDO DE CAMARGO 82
Considerações sobre a elaboração da Lei de S.A. e de sua necessária atualização – ALFREDO LAMY FILHO 86
Notas sobre a responsabilidade civil dos administradores e do controlador de instituições financeiras sob o regime de administração especial temporária (RAET) – HAROLDO MALHEIROS DUCLERC VERÇOSA 95

MERCOSUL

A formação do MERCOSUL e a harmonização das regras no campo da propriedade industrial – MAURÍCIO C. DE A. PRADO 100

TEXTOS CLÁSSICOS

Perfis da Empresa – ALBERTO ASQUINI, *Profili dell'impresa, in Rivista del Diritto Commerciale, 1943, vol. 41, I*, tradução de FÁBIO KONDER COMPARATO 109

JURISPRUDÊNCIA COMENTADA

Sociedade Anônima – Empresa de radiodifusão e telecomunicação – Exigência do órgão público fiscalizador – Comprovação da nacionalidade brasileira dos acionistas – Deliberação assemblear de venda das ações que não atenderam à convocação – Ilegalidade – RICARDO DE SANTOS FREITAS 127
Sociedade por cotas – Constituição por dois sócios – Morte do majoritário – Continuidade da empresa – Representação – Gerente – Legitimidade – RENATO LUIS BUELONI FERREIRA 141
Responsabilidade da sociedade por dívida de seus sócios integrantes – Desconsideração da personalidade jurídica – RODRIGO RECART 146

ÍNDICE ALFABÉTICO REMISSIVO 149

CURRICULUM DOS COLABORADORES DESTE NÚMERO

ALFREDO LAMY FILHO

Professor Titular da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Advogado no Rio de Janeiro. Co-autor do anteprojeto da atual Lei das Sociedades Anônimas.

ANTÓNIO JOSÉ AVELÃS NUNES

Professor catedrático da Faculdade de Direito de Coimbra.

ARNOLDO WALD

Advogado em São Paulo e Paris; Professor Catedrático de Direito Civil da UERJ; Presidente do grupo brasileiro da Associação Henri Capitant; Ex-presidente da Comissão de Valores Mobiliários – CVM; Ex-membro do Conselho Monetário Nacional.

CARLOS ALBERTO BITTAR

Professor titular de Direito Civil da Faculdade de Direito da USP; Juiz do 1.º Tribunal de Alçada Civil de São Paulo.

CARLOS CELSO ORCESI DA COSTA

Advogado em São Paulo.

FÁBIO KONDER COMPARATO

Doutor pela Universidade de Paris; Prof. Titular de Direito Comercial da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.

HAROLDO MALHEIROS DUCLERC VERÇOSA

Mestre e Doutor em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo; Professor de Direito Comercial da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo; Advogado em São Paulo.

JOÃO LAUDO DE CAMARGO

Diretor da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

JOÃO LUIZ COELHO DA ROCHA

Advogado no Rio de Janeiro.

JORGE RUBEM FOLENA DE OLIVEIRA

Mestrando em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Advogado no Rio de Janeiro.

JOSÉ ALFREDO BORGES

Professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais; Procurador da Fazenda do Estado de Minas Gerais; Advogado em Belo Horizonte.

JOSÉ JÚLIO BORGES DA FONSECA

Doutor em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Advogado em São Paulo.

MARISTELLA BASSO

Doutora em Direito pela Universidade de São Paulo. Professora de Direito Internacional da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.

MAURÍCIO C. DE A. PRADO

Advogado. Mestre em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da USP.

MAURO GRINBERG

Advogado; Ex-conselheiro do CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica.

PAULO BORBA CASELLA

Doutor e Livre Docente de Direito Internacional pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo; Mestre em Direito do Comércio Internacional (Paris X); Professor Associado de Direito Internacional da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo; Sócio de Amaral Gurgel Advogados.

PEDRO A. BATISTA MARTINS

Professor de Direito Comercial nas Faculdades Cândido Mendes e da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro – EMERJ.

RENATO LUIS BUELONI FERREIRA

Advogado em São Paulo. Pós-graduando pela Faculdade de Direito da USP.

RENATO SOBROSA CORDEIRO

Funcionário do Banco Central do Brasil.

RICARDO DE SANTOS FREITAS

Advogado em São Paulo. Pós-Graduando pela Faculdade de Direito da USP.

RODRIGO RECART

Advogado em São Paulo. Pós-graduando pela Faculdade de Direito da USP.

A FORMAÇÃO DO MERCOSUL E A HARMONIZAÇÃO DAS REGRAS NO CAMPO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

MAURÍCIO C. DE A. PRADO

SUMÁRIO: Introdução – 1. Os principais instrumentos internacionais de harmonização das legislações sobre a propriedade industrial outorgadas pelos Estados Membros: 1.1 A Convenção de Paris de 1883; 1.2 O acordo ADPIC; 1.3 O Tratado de Assunção – 2. A harmonização das regras sobre a propriedade industrial em vista das necessidades do processo de formação do Mercosul: 2.1 Os problemas decorrentes da deficiência de harmonização; 2.2 O grau de harmonização necessário; 2.3 O estabelecimento de um sistema uniforme de proteção da propriedade industrial no Mercosul – 3. Conclusão – 4. Bibliografia.

Introdução

01. A fim de promover o crescimento econômico e aumentar sua influência sobre as decisões econômicas internacionais, os países do Cone Sul da América Latina (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) celebraram, em dezembro de 1991, um Tratado com vistas à formação de um mercado comum.[1] Para conseguir um mercado único, que é evidentemente um objetivo a longo prazo, os Estado Membros (doravante EM) começaram a integração pela criação de uma união alfandegária.

A implantação dessa união alfandegária implica o estabelecimento da livre circulação de mercadorias, serviços e fatores de produção no território dos EM. Conseqüentemente, diversas modificações legislativas estão em curso nesses países, suscitando, sob o ângulo jurídico, várias questões relativas à integração de sistemas jurídicos diferentes.

(1) O Tratado de constituição do Mercosul é também designado "Tratado de Assunção", em virtude do nome da cidade paraguaia onde foi celebrado.

02. O presente trabalho tem por objetivo examinar determinados aspectos da proteção da propriedade industrial[2] no contexto do processo de integração. A primeira parte desses estudos será consagrada à exposição dos instrumentos jurídicos internacionais que contribuíram para a harmonização das regras de propriedade industrial dos EM. A seguir, serão examinadas algumas questões resultantes da constituição do mercado único em vista do atual nível de aproximação das legislações dos EM.

03. As principais fontes desse estudo foram as leis nacionais, os tratados internacionais que regem o assunto e a

(2) Foi adotado o conceito de propriedade industrial conforme o qual a mesma constitui "o conjunto de instituições jurídicas que têm por objeto garantir os direitos autorais sobre produções intelectuais no campo industrial, e garantir a lealdade da concorrência comercial e industrial". Conferir João da Gama Cerqueira, *Tratado da Propriedade Industrial*, 2.ª ed., São Paulo: RT, 1982, v. 1, p. 55.

doutrina especializada. É preciso destacar que em virtude da novidade do Mercosul, que começa em fins de 1991, e de sua originalidade como fenômeno jurídico, existem muito poucas fontes de jurisprudência sobre este assunto.

1. Os principais instrumentos internacionais de harmonização das legislações sobre a propriedade industrial outorgadas pelos Estados Membros

04. Esta parte tem em vista demonstrar o nível de aproximação já obtido pelas legislações em questão, permitindo as reflexões seguintes sobre os problemas decorrentes da formação do Mercosul.

Os principais Tratados e Convenções internacionais sobre a proteção da propriedade industrial que dizem respeito à integração do Cone Sul, e que serão analisados, são:

a) a Convenção de Paris de 1983;

b) o Acordo ADPIC; e

c) o Tratado de Assunção.

1.1 A Convenção de Paris de 1883

05. Assinada em 1883, por muito tempo a Convenção de Paris foi o principal instrumento internacional de harmonização de legislações sobre a propriedade industrial, estabelecendo os princípios e as garantias mínimas no assunto, de modo uniforme, sem excluir a proteção mais favorável concedida pela legislação interna dos países signatários. Paralelamente, foi criada uma organização internacional (OMPI) tendo como principais finalidades a administração da Convenção e a promoção do aumento do nível de proteção da propriedade industrial conferida pelos Estados.

A versão original, ao longo do tempo, foi sucessivamente revista, visando conferir à ordem internacional um mecanismo flexível e atualizado.[3] Até hoje, houve as seguintes revisões: Carta de Bruxelas, 1900; Carta de Washington, 1911; Carta de Haia, 1925; Carta de Londres, 1934; Carta de Lisboa, 1958 e a Carta de Estocolmo em 1967.

Entre os principais pontos, a Convenção estabeleceu o igual tratamento da proteção conferida por um determinado Estado a seus cidadãos em relação aos cidadãos dos outros EM, a proteção internacional da marca conhecida, regras básicas sobre a concorrência desleal e, sobretudo, o direito de prioridade. O mesmo consiste na prioridade de um cidadão de um Estado signatário determinado, que tenha solicitado um pedido de patente, depositado o modelo de utilidade, de desenho ou de modelo industrial ou de registro de marcas nos EM, de requerer o mesmo nos outros Estados signatários nos prazos estipulados.[4]

06. No que diz respeito aos países que fazem parte do Mercosul, é importante sublinhar que o Paraguai ainda não aderiu à convenção de Paris. A Argentina e o Uruguai aderiram em 1967, conforme os termos da Carta de Lisboa.

O Brasil participou da celebração da Convenção em 1883 e de várias revisões. O texto integral da Carta de Estocolmo, última revisão, entrou em vigor no país em 1992, mediante o Decreto Presidencial n. 635, de 21.08.1992.

(3) Conferir John Sinnot. The Paris Convention of 1883 in a historical perspective, em Managing Intellectual Property, s. l., Euromoney Publ., 1991, p. 29.

(4) 12 meses para as invenções e modelos de utilidade e 6 meses para os desenhos e modelos industriais e marcas de fábrica e comércio.

07. Apesar do desenvolvimento das diversas legislações de proteção da propriedade industrial levadas a cabo pela Convenção e suas revisões, vários autores[5] observaram que esse instrumento foi insuficiente para que seja estabelecido um nível de proteção apropriado ao crescimento do comércio internacional observado em particular a partir dos anos 50. Conforme Stewart,[6] a fraqueza da Convenção permitiu a ocorrência de vários casos de infração de marcas e invenções, com perdas significativas para as empresas que se lançavam no comércio internacional.

Nesse contexto de impossibilidade de continuar a evolução das legislações sobre a propriedade industrial no seio da OMPI, o fórum de negociação sobre esse assunto foi transferido para a área da Rodada Uruguaia do Gatt.[7]

1.2 O acordo ADPIC

08. Desse modo, no final da Rodada Uruguai e paralelamente à constituição da Organização Mundial do Comércio (OMC), os Estados concluíram o Acordo chamado de ADPIC (Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Industrial que dizem respeito ao Comércio). Trata-se de uma regulamentação ampla sobre a propriedade intelectual que trata, no campo da propriedade industrial, dos seguintes assuntos:

– a aplicabilidade dos princípios do GATT e das convenções internacionais sobre a propriedade industrial;

– regras significativas mínimas sobre a proteção de patentes, marcas, desenhos industriais e indicações da origem, entre outros;

– medidas mínimas para conferir eficácia aos dispositivos do Acordo;

– a aplicação do mecanismo de solução de litígios; e

– regras transitórias relativas à implementação do Acordo.

O acordo tem em vista elevar o nível da proteção da propriedade industrial dos EM até a posição de proteção que existe nos países mais industrializados, onde evidentemente a legislação é muito avançada.[8]

09. A vantagem que um tal acordo poderia trazer à formação do Mercosul consiste na aproximação das legislações dos EM, favorecendo a harmonização dos aspectos fundamentais da propriedade industrial. Contudo, até o momento o Paraguai não faz parte da OMC.

Os outros países do Mercosul são membros da OMC e, conseqüentemente, são também signatários do Acordo ADPIC. A Argentina e o Brasil[9] já modificaram suas legislações a fim de

(5) Ver Jean-Marie Deleuze, *O Contrato de transferência do processo tecnológico:* know-how, 2.ª ed., Paris: Masson, 1979, p. 17; e Leslie Bertagnoli e Alan Gutterman, International intellectual property laws, in *Counseling Emerging Companies in Going Internacional*, s.l, American Bar Association, 1994, p. 177-178.

(6) Terrence Stewart, *The Gatt Uruguay Round: a negotiation history (1986-1992)*, Amsterdã: Kluwer, 1991, vol. 2, p. 2259.

(7) Id., p. 2313: e Hector Garcia. "Los temas nuevos en la Ronda Uruguay de acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio (GATT): un intento de respuesta a las posiciones de los paises industrializados", s. l, CEPAL, LC/R.867, 1990, p. 10 e s.

(8) Conferir Rajan Dhanjee et Boisson de Chazournes, "Trade related aspects of intellectual property rights (TRIPS): objectives, approaches and basic principles of the GATT and intellectual property conventions", no *Journal of World Trade*, 1990, v. 24, n. 5, p. 14.

(9) A nova lei brasileira, 9.279/96, foi muito recentemente publicada no *Diário Oficial*, em 15.05.1996.

adaptá-las ao ADPIC. O Uruguai ainda não efetuou as modificações necessárias.

1.3 O Tratado de Assunção

10. Finalmente, é preciso analisar os dispositivos relativos ao assunto abordado no Tratado de Assunção. Já no seu preâmbulo, o Tratado fixa o compromisso dos EM em relação ao avanço do desenvolvimento tecnológico. Em seu art. 1.º define sua característica estrutural:

"Artigo 1.º – Os Estados Membros decidem constituir um Mercado Comum, que deverá ser estabelecido em 31.12.1994, e que será nomeado *Mercado Comum do Sul* (Mercosul).

Esse mercado comum implica:

– A livre circulação dos bens, dos serviços e dos fatores de produção entre os países através, entre outras coisas, da eliminação dos direitos alfandegários e das restrições não tarifárias sobre a circulação de mercadorias e de qualquer outra medida que tenha um efeito equivalente;

– O estabelecimento de uma tarifa externa comum e a adoção de uma política externa comum em relação a terceiros Estados ou grupos de Estados e a coordenação das posições nos centros econômicos-comerciais, regionais e internacionais;

– A coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais entre os Estados Membros – de comércio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetário, de câmbio e de capitais, de serviços, de alfândegas, de transportes e de comunicações e outros similares – a fim de garantir as condições adequadas de concorrência entre os Estados Membros, e o compromisso dos Estados Membros de harmonizar suas legislações, nos setores pertinentes, para chegar a uma solidificação do processo de integração." (Os textos foram sublinhados por nós).

11. Na nossa opinião, a questão da harmonização das regras sobre a propriedade industrial pelos EM está enquadrada no art. 1.º, *in fine* do Tratado. A proteção efetiva e harmônica da propriedade industrial pelos EM constitui um elemento fundamental para a obtenção do livre fluxo de mercadorias e serviços no seio do Mercosul, uma vez que constitui uma das principais formas de proteção do patrimônio incorpóreo da empresa (marca e tecnologia). Um empresário não entra em um mercado no qual o uso fraudulento de sua marca está permitido e não instala um estabelecimento industrial em um país que não protege suas invenções ou seus modelos industriais.

Portanto, a fraqueza ou a inadequação da proteção concedida pelos EM podem produzir efeitos negativos para o processo de integração pretendido, que serão tratados à continuação deste estudo.

2. A harmonização das regras sobre a propriedade industrial em vista das necessidades do processo de formação do Mercosul

12. O contexto internacional da proteção da propriedade industrial na qual estão inseridos os EM podem ser resumidos do seguinte modo:

a) O Paraguai não assinou a Convenção de Paris e não é membro da OMC;

b) O Uruguai aderiu à Carta de Lisboa de 1967 (revisão da Convenção de Paris de 1883) e faz parte da OMC, mas ainda não modificou sua legislação para que esteja adaptada ao ADPIC;

c) A Argentina também aderiu à Carta de Lisboa de 1967 (revisão da Convenção de Paris de 1883), faz parte da OMC, e já adaptou sua legislação aos termos do ADPIC;

d) O Brasil ratificou a Carta de Estocolmo de 1967 (última revisão da Convenção de Paris), e também já modificou sua legislação conforme o ADPIC.

Observando o contexto acima, pode constatar-se que os acordos internacionais contribuíram para a aproximação dos sistemas argentino e brasileiro de proteção da propriedade industrial em um primeiro nível, e dos dois sistemas com o uruguaio em um segundo nível. O Paraguai ainda não se integrou aos esforços internacionais de desenvolvimento e harmonização das regras sobre a propriedade industrial.

2.1 Os problemas decorrentes da deficiência de harmonização

13. Portanto, apesar das convergências criadas pelo sistema internacional, podem objetar-se vários pontos que diferenciam os sistemas jurídicos de proteção da propriedade industrial dos EM. A título de exemplo, apresentamos alguns dos pontos divergentes:

a) *o prazo de validade das patentes da invenção*. Conforme as leis em vigor na Argentina e no Brasil, o prazo é de 20 anos, enquanto as leis em vigor no Paraguai e no Uruguai fixam o prazo em 15 anos. Desse modo, os diversos prazos relativos aos modelos de utilidade, os modelos e os desenhos industriais variam;

b) *o tratamento dado à ausência de exploração das patentes*. No Brasil, a lei determina a caducidade dos direitos do titular se, após a licença obrigatória ter sido concedida, a mesma não for explorada num prazo de dois anos por falta do titular. No Paraguai, não existe caducidade por motivo da ausência de exploração;

c) *o tratamento dado à ausência de exploração de marca*. As leis argentinas e brasileiras prevêem a caducidade dos direitos do titular se a marca não for explorada durante um período de cinco anos consecutivos. A lei uruguaia não exige a exploração da marca para a manutenção de seu registro.

A essas divergências é preciso acrescentar ainda as diferenças existentes nas exigências legais e na prática administrativa dos órgãos de cada EM para a obtenção da patente do registro de marca.

14. Ora, a não-suspensão de tais divergências pode afetar a livre circulação de mercadorias e de outros fatores de produção no território dos EM. Pode-se imaginar qualquer exemplo de situação possível neste contexto:

a) Um inventor brasileiro que obtém o direito de exploração exclusivo de sua invenção (patente) em todos os EM: Argentina e Brasil, 20 (vinte) anos; Paraguai e Uruguai, 15 (quinze) anos. Portanto, pode ter a desagradável surpresa de ver a mesma ser explorada no Uruguai e no Paraguai 15 (quinze) anos mais tarde, enquanto poderia ter ainda o privilégio da exploração exclusiva no Brasil e na Argentina por mais 5 (cinco) anos.

O inventor brasileiro, ainda titular das patentes na Argentina e Brasil, poderá tomar medidas judiciais a fim de evitar a importação direta da mercadoria produzida no Uruguai e Paraguai para os países onde possui ainda as patentes. Conseqüentemente, deveria haver uma certa heterogeneidade no regime de circulação de mercadorias produzidas conforme a patente, como demonstra na tabela seguinte:

— Paraguai —	/ Brasil /
/ Argentina /	— Uruguai —

Legenda:

/ países onde haveria somente mercadorias produzidas pelo inventor brasileiro

— países onde poderá haver mercadorias produzidas pelo inventor brasileiro e por terceiros

b) Um comerciante uruguaio que, para proteger uma marca, efetua seu registro no Brasil e na Argentina, mas não a utiliza nestes países, poderá ver decretada a caducidade da mencionada marca, pois contrariamente ao Uruguai, o Brasil e a Argentina exigem a exploração efetiva da marca para a manutenção de seu registro.

Após a declaração de caducidade, a mencionada marca poderá ser registrada por terceiros no Brasil e na Argentina, e os mesmos poderão utilizá-la para nomear produtos que circularão através de seus territórios.

Como no caso anterior, cada titular da marca poderá tomar medidas jurídicas com vistas a impedir a circulação das mercadorias nomeadas com marcas de terceiros para o território onde o mesmo é titular do registro. Desse modo, poderá causar, também, uma determinada distorção do regime de circulação de mercadorias identificadas com a mesma marca, como demonstra o quadro a seguir:

— Paraguai —	/ Brasil /
| Argentina |	— Uruguai —

Legenda:

— país onde a marca pertence ao comerciante uruguaio

/ país onde a marca poderá pertencer a terceiros

| país onde a marca poderá pertencer a um outro terceiro

15. Ora, conforme mencionado anteriormente, a formação do Mercosul se baseia sobre os princípios de economia liberal e pressupõe a livre circulação de mercadorias, de serviços e de fatores de produção em todo o território do mercado. A não-adoção de medidas no terreno da propriedade industrial poderia constituir um obstáculo para a livre circulação de mercadorias, em oposição direta à idéia de formação de um mercado único.

É preciso, além do mais, considerar o peso e a complexidade dos controles alfandegários necessários para a proteção dos direitos dos particulares, tornando um tal fato muito oneroso para os EM.

A proteção da propriedade industrial não tem por objetivo restringir o comércio, mas pelo contrário, garantir os direitos dos criadores de marcas, de invenção etc., e tornar possível o aumento da atividade comercial. Desse modo, para alcançar os objetivos pretendidos pelos processos de integração, os EM deverão promover a harmonização mais profunda de suas regras nessa matéria.

2.2 O grau de harmonização necessário

16. A harmonização das regras entre os sistemas jurídicos dos EM responde às expectativas do processo de integração na medida em que isso consiste na adaptação das normas, a fim de coordenar a vida em comum dos diversos ordenamentos jurídicos, criando as semelhanças necessárias para essa finalidade[10]. No processo da harmonização, contudo, há vários graus de abordagem possíveis e existem assuntos que têm uma importância fundamental para a

[10] V. Jacob Dolinger, *Direito Internacional Privado*, 2.ª ed., Rio de Janeiro: Renovar, 1993, p. 32 e s.

implantação do mercado único e que exigem uma abordagem profunda e ampla das regras.

Conforme o nosso ponto de vista, as normas sobre a proteção da propriedade industrial se encaixam no contexto das que têm necessidade de serem profundamente harmonizadas, criando-se as semelhanças necessárias para obter a garantia efetiva da proteção, e não constituem uma restrição à livre circulação de mercadorias no território do Mercosul. Desse modo, não é suficiente fixar o mesmo prazo de validade para patentes nos diversos países, ou ainda estabelecer o mesmo regime de caducidade. É preciso também que as exigências legais para a obtenção da proteção sejam as mesmas, que as leis estabeleçam as mesmas circunstâncias para a concessão da licença obrigatória, e que o procedimento de registro seja uniforme.

17. Não se trata, contudo, de criar regras idênticas em todos os EM. De fato, ainda que a norma isolada seja idêntica em todos os países, uma vez inserida nos sistemas jurídicos respectivos, a mesma recebe influência de características das regulamentações de cada país. Os tribunais dos diferentes países, encarregados de interpretar a regra, nos casos concretos, o fazem, no máximo, de acordo com os princípios próprios da regulamentação respectiva. O resultado da influência desses fatores sobre o curso do tempo pode ser a frustração de uniformização do direito.[11]

[11] Sobre este assunto ver o artigo do Prof. Baptista a propósito dos princípios do UNIDROIT nos contratos internacionais. Baptista, Luiz Olavo, "The UNIDROIT principles for international commercial law project: aspects of international private law", in *Tulane Law Review*, 1995, v. 69, n. 05, p. 1212 e s.

A harmonização do direito admite a criação de regras diferenciadas nos EM respectivos, a fim de respeitar a identidade das regulamentações diferentes, mas criando a uniformização dos efeitos, e que deverão ter por resultado os direitos e as garantias iguais, ou seja, um sistema uniforme de proteção da propriedade industrial no contexto do Mercosul.

2.3 O estabelecimento de um sistema uniforme de proteção da propriedade industrial no Mercosul

18. Nesse sentido, é preciso avaliar se a obtenção de um sistema uniforme no seio do Mercosul não vai exigir de um organismo supranacional administrativo para tratar do assunto.

Em nossa opinião, a consolidação do Mercosul deve ser realizada de modo pragmático, levando-se em consideração que o aprofundamento da integração é feito a longo prazo, por etapas sucessivas e conexas. A conjuntura atual (estabilização das economias) não permite a idealização dos mecanismos tendo uma institucionalização complexa e onerosa.

A nível administrativo, acreditamos que a criação de um órgão supranacional caminha em sentido inverso da dinâmica aplicada para implementar o Mercosul. A integração dos órgãos respectivos (INPI, no caso do Brasil), por trocas contínuas de informações, consultar prévias e de congressos, parece-nos suficiente para atingir as necessidades de curto e médio prazo no processo de integração.

Além disso, considerando a formação possível de um mecanismo efetivo de soluções dos conflitos do Mercosul, que estariam encarregados de resolver os litígios nas questões ligadas ao tema da integração, vemos que as controvérsias

sobre a propriedade industrial, na medida em que afetam a livre circulação das mercadorias no espaço do mercado comum, poderão ser submetidas a esse mecanismo, garantindo uniformidade da interpretação sobre as normas aplicáveis.

3. Conclusão

20. A dinâmica do processo de integração (constituída por uma série de etapas sucessivas e ligadas entre si) depende, sobretudo, da vontade política subjacente ao processo. Os países membros do Mercosul enfrentam, nesse momento, numerosas dificuldades internas de ordem política e econômica, que atrasam o processo de integração regional. Por outro lado, o estágio de integração atingido até o presente exige um avanço no estudo e uma tomada de medidas, sob pena de comprometer todo o caminho andado.

21. Ainda que os sistemas de proteção da propriedade industrial nos países do Mercosul sejam semelhantes, existem divergências relevantes entre os mesmos, que podem ter por efeito levantar obstáculos à livre circulação das mercadorias. Conformemente ao que já foi dito, o empresário não entra num mercado no qual o uso fraudulento de sua marca é permitido, e não instala estabelecimento industrial num país que não protege suas invenções ou seus modelos industriais.

Desse modo, a implantação da livre circulação das mercadorias sobre o território que compreende o Mercosul, impõe a harmonização profunda dos sistemas de propriedade industrial dos EM.

22. Para obter o nível de harmonização necessário às necessidades do processo de integração, acreditamos que é essencial que o Paraguai adira à Convenção de Paris e que o mesmo e o Uruguai adaptem suas legislações às normas do ADPIC.

Acreditamos também que é fundamental integrar os órgãos administrativos responsáveis e a implantação de um mecanismo eficaz de solução das controvérsias tendo competência para tratar as questões relativas à integração, caracterizando uma integração pragmática, com mecanismos flexíveis e pouco onerosos, seja no aspecto financeiro, seja no aspecto estrutural, preservando a identidade e a soberania dos Estados Membros.

4. Bibliografia

ALMEIDA, Paulo Roberto de.

——. A informação Tecnológica no e para o Mercosul, em Anais do Seminário Ibero-Americano de Informação Tecnológica, Rio de Janeiro, s. l, 16 e 17 de novembro de 1992.

——. *Mercosul*, São Paulo: Aduaneiras, 1993.

ARRUDA, Mario J.G. O Licenciamento de Marcas à Luz do Mercosul, *na Revista da ABPI*, 1992, n. 04, p. 19-20.

BAPTISTA, Luiz Olavo.

——. The UNIDROIT Principles for Internacional Commercial Law Project: Aspects of International Private Law", no *Tulane Law Review*, 1995, v. 69, n. 05, p. 1209-1224.

——. O Impacto do Mercosul sobre o Sistema Legislativo Brasileiro, no *Mercosul – Das Negociações à Implementação*, São Paulo: LTR, 1994.

BERTAGNOLI, Leslie et GUTTERMAN, Alan S. International Intellectual Property Laws, no *Counseling Emerging Companies in Going International*, s. l., American Bar Association, 1994, p. 177-178.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*, 2.ª ed., v. 1, São Paulo: RT, 1982.

COELHO JR., Luiz Gonzaga. Notas – Propriedade Industria do Mercosul, no *Boletim de Integração Latino-Americana. Ministério das Relações Exteriores*, 1992, v. 5, p. 101-110.

COMISSÃO ABPI DO MERCOSUL. "Relatório n. 3" na *Revista da ABPI*, 1992, n. 4, p. 12-13.

DELEUZE, Jean-Marie. *Le Contrat de Transfert de Processus Technologique: Know-how*, 2.ª ed., Paris: Masson, 1979.

DHANJEE, Rajan e CHAZOURNES, Boisson de. "Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS): Objectives, Approaches e Basic Principles of the GATT and Intellectual Property Conventions", no *Journal of World Trade*, 1990, v. 24, n. 5, p. 5-15.

DOLINGER, Jacob. *Direito internacional Privado*, 2.ª ed., Rio de Janeiro: Renovar, 1993.

ETCHEVERRY, Oscar. Temas de Propriedade Industrial na Jurisprudência de Paises Latinoamericanos, no *Derechos Intelectuales*, v. 2, Buenos Aires: Astrea, 1993, p. 74-90.

FAERMAN, Silvia F., e O'FARREL Ernesto. La Obligación de Explotar en Nuestra Legislación de Patentes, no *Derechos Intelectuales*, Buenos Aires: Astrea, 1986, p. 57-73.

GARCIA, Hector A. "Los Temas Nuevos en La Ronda Uruguay de Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT): um intento de respuesta a las posiciones de los paises industrializados", s.l., CEPAL, LC/R. 867, 1990.

LABRUNIE, Jacques. Licença Obrigatória e Caducidade de Patentes: As Modificações Geradas pelo Texto de Estocolmo da Convenção de Paris, na *Revista da ABPI*, 1993, n. 07, p. 17-18.

RIPPE, Siebert. *La Propriedad Industrial en el Uruguay*, Montevidéu: Fundação de Cultura Universitária, 1992.

S.A. "Caça aos piratas", no *Mercosul — Revista Mensal de Negócios*, 1993, n. 17, p. 7.

SINNOT, John. "The Paris Convention of 1883 in a historical perspective", no *Managing Intellectual Property*, s.l., Euromoney Publ., 1991, p. 29-33.

SUBGRUPO 07, *Relatórios de Atividades* n. 01 e 02 s.l., 1993.

STEWART, Terrence P., *The GATT Uruguay Round: a negotiation history (1986-1992)*, Amsterdã: Kluwer Law and Taxation, 1992.