

# REVISTA DE DIREITO MERCANTIL INDUSTRIAL, ECONÔMICO E FINANCEIRO

Publicação do  
Instituto Brasileiro de Direito Comercial Comparado  
e Biblioteca Tulio 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.

# REVISTA DE DIREITO MERCANTIL INDUSTRIAL, ECONÔMICO E FINANCEIRO

*Fundador:*

WALDEMAR FERREIRA

*Diretor:*

PHILOMENO J. DA COSTA

*Diretor Executivo:*

FÁBIO KONDER COMPARATO

*Conselho Editorial:*

ANTONIO MERCADO JÚNIOR, DARCY ARRUDA MIRANDA JÚNIOR, EGBERTO LACERDA TEIXEIRA, FRAN MARTINS, GEORGE COELHO DE SOUZA, GERD WILLI ROTHMANN, HERNANI ESTRELLA, J. C. SAMPAIO DE LACERDA, JOÃO NASCIMENTO FRANCO, LUIZ GASTÃO PAES DE BARROS LEÃES, MAURO BRANDÃO LOPES, MODESTO SOUZA BARROS CARVALHOSA, NELSON ABRÃO, OSCAR BARRETO FILHO, PAULO BARBOSA LESSA, PAULO ROBERTO CABRAL NOGUEIRA, RODOLFO ARAÚJO, RUBENS REQUIÃO, RUY BARBOSA NOGUEIRA, RUY JUNQUEIRA DE FREITAS CAMARGO, SYLVIO MARCONDES, THEÓPHILO AZEREDO SANTOS, WALDIRIO BULGARELLI, PAULO SALVADOR FRONTINI, NEWTON DE LUCCA, VERA HELENA DE MELLO FRANCO

*Coordenador:*

WALDIRIO BULGARELLI

*Secretários Executivos:*

NEWTON SILVEIRA  
VERA HELENA DE MELLO FRANCO

---

Registrada no Departamento de Polícia Federal sob n. 257.P.209/73.

---

Edição e distribuição da

EDITORA   
REVISTA DOS TRIBUNAIS

Rua Conde do Pinhal, 78 — Tels. (011) 37-8689 e 37-9772

01501 — São Paulo, SP.

## SUMÁRIO

### DOCTRINA

|   |     |
|---|-----|
| — O desenvolvimento econômico como fim constitucional — Fábio Nusdeo .....  | 9   |
| — A revocatória no direito cambiário — Bomfim Viana .....   | 18  |
| — Da conferência de bens intangíveis ao capital das sociedades anônimas — Denis Borges Barbosa .....  | 33  |
| — Os incentivos fiscais do imposto sobre a renda e as subscrições de capital do fundo de investimento no nordeste — FINOR — Luiz Mélega ..... | 51  |
| — Contrato preliminar — Sérgio de Godoy Bueno .....   | 68  |
| — Marcas e patentes no Exterior — Wilson Silveira .....   | 82  |
| — Os valores mobiliários brasileiros como títulos de crédito — Waldírio Bulgarelli  | 94  |
| — A cessão de controle acionário é negócio mercantil? — Fábio Konder Comparato  | 113 |

### JURISPRUDÊNCIA

|  |     |
|--|-----|
| — Cambial — Nota promissória — Vencimento a certo tempo da vista — Prazo prescricional não decorrido — Registro desnecessário na espécie — Apelação não provida — Comentário de Mauro Rodrigues Penteado .....   | 125 |
| — Prisão civil — Decretação contra o devedor por não haver devolvido as duplicatas que lhe foram enviadas para aceite — Admissibilidade — Medida não inconstitucional ou ilegal — “Habeas corpus” denegado — Inteligência dos arts. 153, § 17, da CF e 885 do CPC — Prisão civil — Decretação contra sonegador de duplicatas que foram enviadas para aceite — Revogação pretendida por não proposta a ação principal nos 30 dias subseqüentes — Inadmissibilidade — Medida cautelar ainda não executada — “Habeas corpus” denegado — Inteligência dos arts. 806, 808, II e 885 do CPC — Comentário de Sebastião Silveira ..... | 129 |
| — Crime contra a propriedade industrial — Violação de privilégio de invenção — Pretendida ausência de justa causa para a ação penal por ter sido reconhecida judicialmente a nulidade da patente — Decisão, entretanto, não transitada em julgado — “Habeas corpus” denegado — Inteligência dos arts. 169, I, II e III, do Dec.-lei 7.903/45 e 648, I do CPP — Comentário de Sebastião Silveira ....   | 136 |
| — Ação ordinária — Sentença (Proc. 5.209, 6. <sup>a</sup> Vara Federal-RJ — Juiz Carlos Augusto Thibau Guimarães) — Comentário de Newton Silveira .....  | 139 |
| — Sociedade comercial — Responsabilidade limitada — Marido e esposa — Execução contra a sociedade — Penhora de bens dos sócios — Embargos de terceiro procedentes — Apelação provida — Voto vencido — Comentário de Waldírio Bulgarelli  | 151 |
| — Título extrajudicial — Notas promissórias — Execução contra avalista que pretende chamamento ao processo do emitente dos títulos — Indeferimento — Aplicabilidade do princípio da solidariedade cambial — Agravo conhecido e não provido — Comentário de José Alexandre Tavares Guerreiro .....  | 155 |

**ATUALIDADES**

|   |            |
|---|------------|
| — Supremo decide: Consórcios podem usar alienação fiduciária — Paulo Salvador Frontini .....  | 163        |
| — Alienação fiduciária em garantia — Alterações propostas na respectiva legislação pelo Projeto de Lei 1.960/1979, de autoria do Dep. Odacir Klein — Luiz Mécga . | 166        |
| — INPI vitorioso nos dois primeiros litígios judiciais relativos a contratos de exploração de patente e de transferência de tecnologia — Denis Allan Daniel ..... | 173        |
| <b>INDICE REMISSIVO</b> .....   | <b>183</b> |

## LISTA DE COLABORADORES

### BOMFIM VIANA

Professor na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, Doutor em Direito pela USP — Membro do Instituto Brasileiro de Direito Comercial Comparado e Biblioteca Tullio Ascarelli.

### DENIS ALLAN DANIEL

Agente da Propriedade Industrial

Instituto Mackenzie  
Biblioteca George Alexander  
Direito

### DENIS BORGES BARBOSA

Advogado no Rio de Janeiro; Assessor Jurídico do Presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

### FÁBIO KONDER COMPARATO

Professor Titular de Direito Comercial da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo; Doutor em Direito pela Universidade de Paris; Membro do Instituto Brasileiro de Direito Comercial Comparado e Biblioteca Tullio Ascarelli; Membro do Instituto dos Advogados Brasileiros e do Instituto dos Advogados de São Paulo; Membro da "Société de Legislation Comparée", de Paris.

### FÁBIO NUSDEO

Professor Livre-Docente da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.

### JOSÉ ALEXANDRE TAVARES GUERREIRO

Advogado em São Paulo

### LUIZ MÉLEGA

Bacharel em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo; Assessor Jurídico do Centro da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo.

### MAURO RODRIGUES PENTEADO

Mestre em Direito; Professor-Assistente de Direito Comercial da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.

### NEWTON SILVEIRA

Diretor da Cruzeiro do Sul/Newmarc Patentes e Marcas Ltda.; Secretário Geral Adjunto do IIDA — Instituto Interamericano de Direito de Autor; Advogado e Procurador Junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

### PAULO SALVADOR FRONTINI

Professor-Assistente Doutor de Direito Comercial da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.

### SEBASTIÃO SILVEIRA

Advogado em São Paulo

**SERGIO DE GODOY BUENO**

Advogado e Mestrando na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.

**WALDIRIO BULGARELLI**

Bacharel, Doutor e Livre-Docente em Direito pela Universidade de São Paulo na disciplina de Direito Comercial; Professor dos Cursos de Graduação e Pós-graduação da Faculdade de Direito da USP; Professor Titular de Direito Comercial na Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie; Membro do Instituto Brasileiro de Direito Comercial Comparado e Biblioteca Tullio Ascarelli; do Instituto Paulista de Direito Agrário; do Instituto dos Advogados de São Paulo e do Instituto dos Advogados Brasileiros.

**WILSON SILVEIRA**

Advogado em São Paulo

**DOCTRINA**

1

# MARCAS E PATENTES NO EXTERIOR \*

WILSON SILVEIRA

A proteção à propriedade industrial possui especial importância em nível internacional, devido ao fato de que os bens imateriais não se prendem a fronteiras e que o comércio internacional é uma realidade no mundo moderno.

Salvo raras exceções, entretanto, a proteção às marcas e criações no campo da indústria possui caráter territorial, o que pode trazer uma série de problemas para o exportador, como o de ter de substituir a marca de seu produto para comercializá-lo em determinado país, onde a marca original já é de propriedade de um cidadão local, ou, até, ver-se impedido de produzir ou vender seu produto em país ou países em que alguém seja detentor de uma patente sobre o mesmo.

É por este motivo, que, ao contrário de o direito internacional surgir após a fase de estabilização dos direitos nacionais, os direitos de autor e de propriedade industrial se consolidaram primeiramente nas convenções internacionais, cujos princípios foram adotados pelas leis internas. As duas principais convenções, que deram origem à fase moderna de proteção aos bens imateriais, foram a Convenção da União de Paris para a proteção da propriedade industrial de 1883 e a Convenção de Berna de 1886 para a proteção das obras artísticas.

Na Convenção de Paris se firmou o conceito de propriedade industrial, compreendendo: “os privilégios de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos e modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, o nome comercial e as indicações de procedência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal”. (A revisão de Estocolmo veio a acrescentar as marcas de serviço).

No Brasil, o órgão encarregado do registro de marcas e da concessão de patentes é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, sendo que cada país possui um escritório central com as mesmas finalidades.

Cumpra, inicialmente, considerar o que seja marca e as diversas espécies de patentes.

## MARCAS

Segundo conceito divulgado pelo INPI, marca é o sinal visual, verbal ou figurativo, que identifica um produto, a fonte de comercialização de uma ou mais mercadorias ou uma organização de prestação de serviços, distinguindo-os de concorrentes na mesma linha de fabricação, de vendas ou de serviços.

Na identificação de produtos, mercadorias ou serviços, a marca pode empregar nomes, palavras, monogramas, emblemas, símbolos, figuras ou quaisquer outros sinais, desde que não registrados anteriormente e que não contrariem outras proibições legais. A marca se aplica ao produto, mercadoria, invólucros, recipientes, etiquetas, rótulos, impressos, formulários e documentos de uso do titular.

\* Palestra proferida no dia 17.4.80 na Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior.



As marcas são concedidas para classes específicas de produtos, mercadorias ou serviços, segundo as atividades do titular. A classificação de artigos, produtos e serviços em vigor no Brasil foi instituída pela Portaria 243, de 31.12.71, do INPI. Dita classificação segue, em linhas gerais, a classificação internacional, o mesmo acontecendo com a maioria dos países, que vêm procurando aproximar suas classificações internas. De qualquer forma, a diversidade de classificações cria dificuldades toda a vez que se tem a necessidade de registrar determinada marca em diferentes países.

Desde que não estejam compreendidas nas demais proibições legais, as marcas, que podem ser nominativas, figurativas ou mistas, poderão ser registradas se não houver registro ou pedido de registro anterior de marca idêntica ou semelhante para distinguir produto, mercadoria ou serviço idêntico, semelhante, relativo ou afim ao ramo de atividade, que possibilite erro, dúvida ou confusão. Esse princípio se aplica igualmente em nível internacional, não sendo aceito o registro de marca estrangeira que fira direitos preexistentes dos nacionais.

De um modo geral, não pode ser registrado como marca o que não obedeça ao critério de identificação de um produto, mercadoria ou serviço. Nessas condições, o nome do próprio produto, outros nomes ou sinais comumente empregados em relação ao produto ou serviços, não podem ser registrados como marca, pois sua utilização não é suficiente para a necessária distinção e identificação em relação a outros produtos ou serviços da mesma espécie e gênero. Nos termos da Convenção de Paris (art. 6 *quinquies*), poderá ser recusado o registro de marca que for desprovido de qualquer caráter distintivo ou exclusivamente composta por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar espécie, qualidade, quantidade, destino, valor, lugar de origem, época de produção ou que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou hábitos do comércio.

No Brasil, as demais proibições para registros de marcas estão contidas no art. 65 do Código da Propriedade Industrial, Lei 5.772, de 1971.

Além das marcas, o Brasil e muitos outros países admitem o registro de expressões ou sinais de propaganda, que são toda expressão, desenho, gravura, legenda ou sinal utilizados com o fim de divulgar a qualidade de produtos, mercadorias ou serviços, com função de chamar a atenção do consumidor, recomendando ou realçando determinados aspectos e qualidades de produtos e serviços.

Finalmente, não só os brasileiros podem registrar marcas no Brasil, mas também os estrangeiros, nacionais ou estabelecidos em países com os quais o Brasil mantenha tratado ou convenção, admitindo-se, mesmo, as marcas oriundas de qualquer país na condição de reciprocidade, desde que, em qualquer caso, o depositante comprove que a marca se relaciona com atividade industrial, comercial ou profissional efetiva e lícitamente exercida no país de origem (art. 69).

Da mesma forma, podem os brasileiros obter registros de suas marcas nos demais países, nas mesmas condições.

## **Patentes**

A patente é um título de exclusividade temporário sobre criações no campo da indústria, ou seja, sobre um novo processo de fabricação ou um novo produto.

Conforme relatório do INPI de 1972, "... a patente deve ser entendida não só como proteção legal à propriedade, mas, também, como incentivo à capacidade criadora e ao espírito inovador no campo da técnica. Sua função econômica vai muito além, pois, na realidade, é o instrumento através do qual o conhecimento tecnológico deixa de ser segredo para se transformar em bem econômico".

Além da patente de invenção, que protege soluções técnicas aplicadas à indústria, devem ser consideradas, ainda, as de modelo de utilidade, de modelo industrial ou de desenho industrial.

Diferentemente da invenção, que consiste em uma idéia abstrata, na descoberta de uma nova relação de causalidade não encontrável na natureza, as demais categorias consistem em criações de forma dos produtos industriais. Assim, considera-se modelo de utilidade toda disposição ou forma nova aplicada a ferramentas, instrumentos de trabalho ou utensílios conhecidos, que tragam melhor utilização ou conforto no seu emprego.

Já os modelos e desenhos industriais são também criações de forma (tridimensionais ou planas), sem, no entanto, se considerar qualquer vantagem prática, mas apenas a aparência dos produtos.

Todas essas categorias de patentes estão sujeitas aos requisitos de novidade e de caráter industrial. Entende-se por novo tudo aquilo que não tiver sido divulgado anteriormente ao depósito do pedido de patente, por meio de fabricação ou publicações, inclusive patentes ou pedidos de patentes. Além disso, a lei exclui de sua proteção certas categorias de invenções, como os produtos químicos, farmacêuticos e alimentícios e outros relacionados no art. 9.º do Código da Propriedade Industrial.

As pessoas, residentes ou estabelecidas no exterior, em país com o qual o Brasil mantenha tratado ou convenção, podem obter patentes no Brasil e vice-versa em condições de reciprocidade.

### **Exportação**

A mesma garantia dada às marcas e patentes no Brasil, pode ser obtida pelo exportador brasileiro no exterior.

Não ocorre a nenhuma indústria brasileira utilizar em nosso país marcas que não estejam devidamente protegidas, da mesma forma que ninguém expõe ao público produto novo antes de requerer patente para o mesmo.

A marca não protegida pode ser utilizada por quem quer que seja, assim como o invento, não privilegiado, será de domínio público e de possível exploração por terceiros. É por isso que todas as indústrias, no curso do processo de lançamento de um novo produto e antes que o mesmo seja posto no mercado, procuram obter registro para sua marca, assim como patente para o próprio produto, se for o caso.

Esse cuidado, tão grande em nosso país, é, todavia, relegado a segundo plano com relação ao mercado externo, trazendo problemas, e prejuízos, às empresas nacionais desavisadas.

As indústrias nacionais por conta própria, ou através de *tradings*, têm se lançado no exterior, procurando, pela exportação, colocar seus produtos em outros países. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento industrial do país já oferece condições para que, ao menos em certas áreas, possamos importar menos e exportar mais tecnologia.

Estranhamente, todas as precauções com relação a marcas e patentes, tomadas pelo industrial em seu próprio país, são esquecidas quando seus produtos são exportados, quando a sua tecnologia é colocada em outros países.

A marca, assim como a patente, encontra proteção nos locais em que for requerida, e registrada. Em outras palavras, a marca de industrial brasileiro não registrada em outro país, estará desprotegida, podendo ser adotada e utilizada por terceiros, em detrimento da empresa nacional. Com relação a patentes, o caso é mais grave, tendo em vista que o produto, ou aperfeiçoamento, não protegido estará em domínio público, podendo ser livremente fabricados, em qualquer parte do mundo, por quem quer que seja.

A pirataria no campo das marcas e patentes existe, e acontece, e não é de nós, brasileiros, desconhecida. Aqui mesmo, em nosso território, podem-se ver marcas estrangeiras serem utilizadas e registradas por nacionais, em detrimento dos negócios e interesses das empresas estrangeiras, titulares das marcas em seus respectivos países.

Hoje, quando o Brasil se desenvolve, e as empresas brasileiras passam a exportar produtos brasileiros para todo o mundo, a pirataria passa a acontecer contra nossa indústria. Qualquer indústria brasileira, de algum porte, que inicie suas exportações provocará, de imediato, a tentação de usurpação por parte de terceiros de outros países, em especial os dos países limítrofes, os da América Latina, que são por certo os primeiros a serem visados pelas exportações brasileiras. E qualquer nacional, de qualquer país poderá, antes da empresa brasileira, requerer, em seu país, registro para as marcas da indústria brasileira. Dessa forma, quando lá chegam os produtos brasileiros, com sua marca de fábrica, encontrarão, registrada, a mesma marca, a favor de nacional daquele país. A existência de marca igual ou semelhante registrada impedirá o desembarque nesse país da mercadoria brasileira, que permanecerá no porto, ou retornará ao país de origem, frustrando a exportação, e assim o negócio entabulado, com enormes prejuízos para o exportador.

Muito comum, também, é a exportação ser precedida de contatos diversos, bem como do estabelecimento, em outros países, de representantes, cabeças de ponte que deverão abrir o mercado ao exportador e ao produto brasileiro. Fácil notar que nenhuma garantia melhor existe para tal representante, para manter a representação, do que obter registro, em seu país, em seu próprio nome, das marcas dos produtos por ele representados. O registro obtido pelo representante amarrará o exportador a ele, impedindo a empresa exportadora de substituir a representação, ou até mesmo de dispensá-la.

O registro da marca a favor do representante no exterior, sem o conhecimento da empresa brasileira, é fato hoje conhecido por todas as indústrias que exportam e que já tiveram desagradáveis surpresas e muitos prejuízos quando tentaram substituir o representante por outro, ou até mesmo dispensá-lo para

assumir, a própria indústria, o negócio. Muitas empresas brasileiras mantêm, nos dias de hoje, custosos e demorados processos judiciais em diversos países, visando anular registros de marcas suas a favor de terceiros, quase sempre o representante no país para onde se dirige a exportação.

Mais grave, como se disse, é o caso das patentes. É o Brasil signatário da Convenção da União de Paris, que congrega a maioria dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, estabelecendo a reciprocidade de direitos, no campo das marcas e patentes, entre brasileiros e nacionais dos países signatários. Isso significa que qualquer patente requerida no Brasil poderá, dentro de certos prazos, que vão de 6 meses a um ano, ser requerida em outros países signatários da Convenção, valendo a prioridade do pedido original. Ultrapassado esse prazo, qualquer invenção, ou aperfeiçoamento, não requerida e nem patenteada estará em domínio público, podendo ser sua utilização explorada por quem quer que seja. Não é por outro motivo que qualquer empresa estrangeira, originária de países mais desenvolvidos, requer suas patentes em todo o mundo, garantindo a si mesmas a exploração, ou o licenciamento a favor de terceiros, e a conseqüente cobrança de *royalties*. Enquanto o Brasil conta com 200.000 patentes concedidas, os EUA, por exemplo, contam com aproximadamente 4.000.000 de patentes, requeridas também em quase todo o mundo, carregando àquele país um volume de divisas que supera o orçamento nacional de muitos países.

O Brasil hoje exporta, abrindo novos horizontes e novos mercados, principalmente com vistas aos países árabes e continente africano. Os produtos e a tecnologia brasileira extravazam nosso território, e é preciso que a indústria nacional esteja preparada para usufruir o máximo de seus direitos. É preciso que seus direitos, suas marcas e patentes, sua tecnologia, estejam protegidas para que possam servir aos seus titulares, garantindo que os negócios transcorram de maneira pacífica e sem obstáculos, e retornando as divisas que interessam à indústria e ao país.

No momento em que a empresa nacional estabelecer seus objetivos, seus alvos no exterior, próximos ou futuros, nesse momento deverá verificar a situação de seus direitos nos países de interesse. Com a antecedência necessária será possível obter proteção para as marcas e patentes dos produtos que estão ou serão exportados, assim como estabelecer as melhores condições de negócio.

## **A União de Paris**

A Convenção de Paris teve sua origem em 1873, na Exposição de Viena, tendo sido seu projeto desenvolvido em 1878, por ocasião da Exposição Internacional de Paris, resultando na sua assinatura em 20.3.1883, e vem sendo periodicamente revista, em Bruxelas (1900), Washington (1911), Haia (1925), Londres (1934), Lisboa (1958) e, finalmente, em Estocolmo (1967).

Esta última revisão foi promulgada no Brasil pelo Decreto 75.572, de 1975, com ressalva, porém, dos arts. 1 a 12, que continuam em vigor entre nós pelo texto da Revisão de Haia de 1925.

Dita Convenção constitui os países signatários em estado de União para a proteção da propriedade industrial.

O princípio básico da Convenção é o da assimilação dos cidadãos dos países pertencentes à União, de modo que o cidadão de um país poderá obter em qualquer outro direitos de propriedade industrial, e exercitá-los em igualdade de condições com os nacionais.

Aplica-se, em consequência, aos estrangeiros unionistas a lei interna de cada país, e a proteção das marcas e patentes deve ser obtida por país.

A Convenção prevê, entretanto, além do princípio do tratamento nacional, direitos especiais para os estrangeiros, como o direito de reivindicar a prioridade de depósito no país de origem de uma patente de invenção, de modelo de utilidade, de modelo ou desenho industrial, ou de marca, respectivamente nos prazos de 12 meses para as invenções e modelos de utilidade, e de 6 meses para os desenhos e modelos industriais e marcas. Depositado o pedido em qualquer país da União, dentro de tais prazos, e reivindicando-se expressamente a prioridade, tais pedidos posteriores passam a ser considerados da mesma data do pedido original, de modo que os fatos verificados no intervalo, como pedidos de terceiros, publicação etc., não invalidarão o pedido feito com reivindicação de prioridade.

Outro direito especial previsto na convenção é o de registrar a marca nos demais países tal como registrada no país de origem, desde que não fira direitos preexistentes de terceiros, ou que não seja considerada desprovida de caráter distintivo ou contrarie a moral, a ordem pública, ou seja hábil a enganar o consumidor.

Além da proteção conferida às marcas e patentes, a Convenção prevê a proteção ao nome comercial, independentemente de registro, às falsas indicações de proveniência e à concorrência desleal em geral.

Assim sendo, os países contratantes comprometem-se a recusar ou a invalidar, seja *ex officio*, se a legislação do país o permitir, seja a pedido do interessado, o registro de uma marca de fábrica ou de comércio que for uma reprodução, ou uma imitação suscetível de produzir confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro considerar que é notoriamente conhecida como já sendo a marca de um cidadão de outro país contratante e utilizada para produtos do mesmo gênero ou de gênero semelhante. Um prazo mínimo de três anos deverá ser concedido, prevê a Convenção, para se reclamar a anulação dessas marcas, não sendo, por outro lado, fixado prazo para se reclamar a anulação das marcas registradas de má fé.

Além disso, o nome comercial, na forma do art. 8.º da Convenção, será protegido em todos os países da União, sem obrigação de depósito nem de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio.

Os países, ainda mais, se comprometem a apreender todo produto importado que trazer ilicitamente uma marca de fábrica ou de comércio ou de um nome comercial protegido. Essa apreensão será efetuada a requerimento do Ministério Público, ou de qualquer outra autoridade competente, ou da parte interessada. Essas disposições serão aplicáveis a todo produto que trazer de modo falso, como indicação de procedência, o nome de uma localidade ou de um país determinado, ou quando essa indicação estiver junta a um nome comercial fictício ou imitado com intenção fraudulenta.

Na conformidade do art. 10 bis da Convenção, os países contratantes serão obrigados a assegurar a todos os cidadãos dos países da União uma proteção efetiva contra a concorrência desleal, constituindo-se tais atos de todos os atos de concorrência contrários às práticas honestas em matéria industrial ou comercial, devendo ser especificamente proibidos: a) todos e quaisquer fatos suscetíveis de criar confusão, qualquer que seja o meio empregado, com os produtos de um concorrente; e, b) as alegações falsas, no exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar os produtos de um concorrente.

A revisão de Estocolmo, cujos artigos iniciais ainda não se acham em vigor no Brasil, prevê, no art. 6 *Septies*, a hipótese de o agente, ou representante, do titular da marca, em um dos países da União pedir, sem autorização do titular, o registro dessa marca em seu próprio nome, em um ou vários desses países, caso em que o titular terá o direito de se opor ao pedido de registro, requerer o seu cancelamento ou a transferência, a seu favor, do registro, podendo se opor ao uso da marca pelo agente ou representante, se tal uso não tiver sido autorizado.

### **Outros tratados e convenções**

Novas convenções e tratados internacionais têm sido firmados recentemente, como o *European Patent Convention*, o *European Community Patent Convention* e o Tratado de Cooperação de Patentes.

O tratado da Patente Européia é de 1973 e entrou em vigor em 7.10.1977, tornando-se operacional a partir de junho de 1978. Esse tratado entrará em vigor gradativamente. Prevê um procedimento centralizado de busca, exame e oposição. Depois, o pedido centralizado é transformado em patentes nacionais, sujeitas a ação de nulidade. O *European Patent Office* (Munique) cuidará dos estágios de depósito e exame, devendo o depositante indicar quais os países em que pretende obter proteção.

O Tratado da Patente da Comunidade Européia foi firmado em 1975. Prevê uma só patente para todo o Mercado Comum Europeu. Um dispositivo interessante desse tratado é o art. 69, que estabelece que o foro competente para ações baseadas na infração do privilégio é o do domicílio ou residência do réu, mas, se este não tiver um domicílio ou estabelecimento na Comunidade Européia, será competente um tribunal da República Federal da Alemanha. O autor pode, neste caso, propor a ação no Estado onde a infração foi cometida, hipótese em que o Tribunal local só poderá apreciar infrações cometidas nos limites do seu território. A patente da comunidade européia será considerada uma patente "nacional" que pode ser obtida perante o *European Patent Office*.

O Tratado de Cooperação de Patentes (PCT) foi firmado em Washington em junho de 1970 e ratificado pelo Brasil em 9.1.78, entrando em vigor em junho de 1978. O Tratado estabelece uma União e prevê um depósito internacional, uma busca internacional e um exame internacional. No depósito se indicarão os países em que se pretende a proteção. Após a busca, o requerente pode confirmar os países indicados. Feita a busca e o exame, cada país indicado poderá acatar ou não suas conclusões e, em sendo o caso, concederão uma patente nacional.

O Tratado da Conferência Diplomática de Viena (1973) prevê o registro internacional de marcas. A posição adotada pelo Brasil em relação a este tratado é, em resumo, a seguinte:

— A marca é um poderoso instrumento de comercialização nos mercados interno e externo, permitindo assegurar posições dominantes, determinar preços e controlar o comércio;

— O depósito internacional de marcas, em condições equitativas para os países desenvolvidos e em desenvolvimento, criaria condições de vulnerabilidade para estes;

— O Tratado busca um registro internacional com efeitos nacionais. Teme-se que decorra um controle sobre o comércio internacional.

Surgiu assim uma emenda proposta pelo Brasil e países africanos, criando uma isenção provisória para os países em desenvolvimento. Tal isenção estabelece um princípio de não reciprocidade, previsto no art. 40 como *tratamento preferencial*. Essa isenção teria a duração de 15 a 20 anos, podendo estender-se por mais 10 anos. O país beneficiário não se obriga a aderir ao Tratado ao fim da moratória, declarando apenas sua intenção de fazê-lo no prazo de dois anos do término do benefício. Perderá, porém, o privilégio se a) deixar de ser considerado pela ONU como em desenvolvimento, b) denuncie a Convenção de Paris ou c) atinja a média anual de registros internacionais superior a 200 marcas nos três anos anteriores à prorrogação.

## A América Latina

De especial interesse para o exportador brasileiro é o mercado representado pelos países em desenvolvimento. Quanto aos países desenvolvidos, praticamente todos os países europeus, os EUA e o Canadá, fazem eles parte da Convenção de Paris, cujos princípios já foram analisados. No que se refere à América Latina, firmaram a Convenção de Paris, além do Brasil, apenas a Argentina (1967), a República Dominicana (1890), o Haiti (1958), o México (1903), Trinidad & Tobago (1964) e o Uruguai (1967).

Quanto aos demais países americanos, com exceção de Cuba, podem os brasileiros depositar suas marcas e patentes sem, entretanto, poder ser reivindicada a prioridade.

No que se refere à Bolívia, Peru, Equador e Colômbia, aplica-se o Acordo de Cartagena, de 1969, pelo qual as partes signatárias adotam normas comuns sobre investimentos estrangeiros, marcas, patentes, licenças e *royalties*. Os direitos de patentes são garantidos por 5 anos, com direito a renovação por novo período de 5 anos. Quanto às marcas, prevê a Decisão 85 desse Acordo, que não poderão ser registradas aquelas que possam se confundir com marcas bastante conhecidas ou registradas no país ou no exterior para produtos ou serviços idênticos ou similares. Terão, também, a duração de 5 anos com direito a renovação sucessiva pelos mesmos prazos, devendo, entretanto, a renovação ser instruída com a prova de uso da marca em qualquer dos países membros. Um dispositivo interessante, a respeito de marcas, é o art. 75, que dispõe que o proprietário de determinada

marca não pode impedir a importação de produtos originários de outro país membro possuindo a mesma marca, desde que se indique claramente o país em que foram produzidas.

No Chile os estrangeiros gozam dos mesmos direitos que os nacionais para obter patentes e marcas, o mesmo acontecendo com relação ao Paraguai e Venezuela.

Quanto aos países da América Central, em geral exige-se a prova do registro no país de origem, no tocante às marcas.

De qualquer forma, podem os brasileiros obter proteção para suas marcas e patentes em todos os países da América Latina, exceto Cuba.

Na maioria dos países latino-americanos é possível ao estrangeiro obter a anulação de registros de marcas feitos de má fé por cidadãos nacionais daqueles países, em especial quando se trata de representantes ou agentes locais, principalmente quando é possível comprovar que a marca se acha registrada e em uso em outros países latino-americanos.

Os países da América Central firmaram, em San José da Costa Rica, em 1968, uma Convenção Centro-Americana a qual, todavia, só beneficia os cidadãos dos países signatários.

Além disso, a OEA está promovendo estudos, com base em relatório da Reunião do Rio de Janeiro de 1971, para o fim de preparar uma conferência interamericana de propriedade industrial, com vistas a adotar uma nova Convenção, para a criação de uma União Interamericana para a Proteção à Propriedade Industrial.

### **Oriente Médio**

Nessa área do mundo, apenas a Turquia é país membro da Convenção da União de Paris.

Os demais não são membros da União, a saber: Arábia Saudita, Iêmen, Iraque, Jordânia, Israel, Líbano, Síria e Irã.

No entanto, em todos eles, membros ou não da Convenção, é possível o requerimento de marcas ou patentes, sendo digno de notar que no Iêmen o registro, que cobre Aden e os territórios só será concedido como revalidação de registro anterior obtido na Grã-Bretanha, e valerá pelo tempo do registro inglês.

Finalmente, a Arábia Saudita e a Síria exigem a prova do registro no país de origem.

Como curiosidade a respeito dessa área do mundo, vale a pena citar que à vista dos problemas políticos que existem entre Israel e alguns outros países, alguns deles, o Iraque, por exemplo, exige que, nas procurações outorgadas, conste, além dos poderes habituais, mais a seguinte declaração:

### **Declaração**

DECLARAMOS, SOB JURAMENTO, PELA PRESENTE, que:

1. Não temos uma filial de nossa fábrica em Israel.



2. Não temos uma linha de montagem em Israel, dirigida por nós ou em nosso nome.
3. Não temos agências gerais ou escritórios centrais para o Oriente Médio em Israel.
4. Não concedemos o Direito de Uso de nosso nome em Israel.
5. Não participamos de fábricas ou companhias israelenses.
6. Não damos recomendações ou assessoria a companhias israelenses.
7. Nós, ou nossa firma, não participamos de boicote econômico, nem temos qualquer relação com Israel.

## **África**

Quanto à África, são membros da Convenção da União de Paris: Argélia, Egito, Quênia, Malawi, Nigéria, Uganda, Marrocos, Rodésia, África do Sul, Tanzânia (Tanganica), Tânger, Tunísia e Zaire.

Não são signatários da Convenção: Botswana, Lesotho, Swazilândia, Burundi, Rwanda, Gâmbia, Sierra Leone, Ghana, Guiné (francesa), Zâmbia, Libéria, Líbia, Mali, Mauritius, Sta. Helena, Seychelles, Somália, Sudão e Tanzânia (Zanzibar).

No caso de Botswana, é necessário, com relação a marcas, o registro prévio na África do Sul ou na Grã-Bretanha, o mesmo acontecendo com relação ao Lesotho e Swazilândia.

Para o registro em Gâmbia e Sta. Helena, é necessário a existência prévia de registro na Grã-Bretanha.

Em alguns países os registros de marcas são concedidos por tempo indeterminado. Assim se dá, por exemplo, com Burundi, Rwanda, Seychelles e Zaire.

Com relação aos países africanos, vale a pena, finalmente, fazer referência à Oampi — Organização Africana-Malgaxe de Propriedade Intelectual. Essa Organização congrega diversos países, todos membros da Convenção da União de Paris, sendo que, perante a Oampi, um único pedido de registro é depositado para ter validade em todos os países membros dessa Organização, que são os seguintes: Camarões, República da África Central, Tchade, Congo (Brazaville), Benin (Dahomey), Gabão, Costa do Marfim, Maurtânia, Níger, Senegal, Togo e Alto Volta.

Resta, apenas, lembrar o caso da Etiópia onde não há legislação de propriedade industrial, sendo que, com relação a marcas, para garantia de direitos, são publicadas *Cautionary Notices*, em jornais de Addis Abeba, em dois idiomas, inglês e árabe, indicando a existência de registros no país de origem do interessado.

## **Europa Oriental**

Tendo em vista as características da propriedade privada nos países do Leste Europeu, é interessante a indagação de como, afinal de contas, se porta a legislação daqueles países a respeito da propriedade industrial, que cuida de direitos imateriais.

Existe, em plena vigência e uso nos países da Europa Oriental uma completa legislação a respeito de direitos imateriais, ainda que algo diferente do tipo clássico de proteção que o Ocidente conhece.

Até 1917 a legislação desses países esteve bastante dependente das legislações ocidentais, notadamente as da França, Alemanha e Inglaterra.

Ocorre que não foi difícil perceber, pelas estatísticas até 1917, que os Acordos Internacionais, em especial a Convenção da União de Paris, apesar de conceder, no tocante ao direito de propriedade, o mesmo tratamento recíproco, tinham o efeito prático de assegurar mais vantagens aos países ocidentais, em detrimento dos países orientais. E isso porque o número de prioridades reclamadas na Europa Ocidental por requerentes da Europa Oriental era, e sempre foi, muito inferior às prioridades requeridas nos países do Leste Europeu por requerentes da Europa Ocidental.

O motivo do balanço desfavorável para a Europa Oriental era o fato de ser o espírito inventivo menos desenvolvido do que com relação à Europa Ocidental. É por isso que, com o intuito de encorajar e aumentar tal espírito inventivo entre suas populações, a União Soviética, após a Revolução de 1917, iniciou a revisão da concepção da propriedade industrial, dirigindo-se para um novo caminho, mais de acordo com suas próprias realidades. Após a 2.<sup>a</sup> Guerra Mundial, todos os países do Leste Europeu alteraram suas legislações com relação à proteção à propriedade industrial, aproximando cada qual da estabelecida na União Soviética.

A principal inovação das legislações dos países do Leste Europeu caracteriza-se pela introdução de um novo tipo de proteção conhecido como *Certificado de Autoria*.

O Certificado de Autoria, conforme entendido pela Lei Soviética de 5.3.1941, sobre patentes de invenção, e também de acordo com a Lei Soviética de Invenções (de 1.5.1959), representa o reconhecimento oficial de autoria de uma invenção. Tal reconhecimento tem pelo menos duas conseqüências da maior importância para o inventor: primeiro porque uma vez concedido o Certificado de Autoria, somente o Estado Soviético estará autorizado a explorar a invenção; por outro lado, ao conceder o Certificado de Autoria, o Estado se compromete a experimentar a invenção e, caso se decida a explorá-la através de suas empresas, o proprietário do Certificado terá direito a uma remuneração, tendo em vista os resultados econômicos da invenção.

Por outro lado, o inventor pode, ao invés de um Certificado de Autoria, requerer uma Patente de Invenção, cujos direitos corresponderão, em todos os sentidos, aos relativos a uma Carta-Patente no sentido clássico da legislação ocidental, não podendo nenhuma pessoa, nem mesmo o Estado, usar uma invenção protegida por patente, a não ser que autorizado pelo proprietário da mesma, o qual poderá conceder licenças ou vender sua patente.

À vista da nova estrutura econômica desses países, que levou todas as indústrias importantes às mãos do Estado, os Certificados de Autoria são a opção preferida pelos nacionais daqueles países, ficando a Patente de Invenção reservada aos inventores estrangeiros. Isso porque a empresa estrangeira terá certamente

meios de explorar nesses países suas invenções, protegidas por Patentes de Invenção, enquanto que os inventores nacionais dos países do Leste Europeu têm um interesse direto em obter um Certificado de Autoria que os habilite a transferir a exploração de suas invenções para o Estado. O Estado, por sua vez, representado pelas indústrias que supervisiona, estará certamente menos inclinado a contratar licenças de um proprietário de patentes, seja nacional ou estrangeiro, do que explorar uma invenção protegida por um Certificado de Autoria, principalmente porque tal exploração se constitui, na verdade, em obrigação legal do Estado.

No tocante às invenções, resta lembrar que a legislação dos países do Leste Europeu promoveram uma substancial extensão do campo de proteção a novas categorias não cobertas no Ocidente, principalmente incluindo a proteção às *descobertas*, considerando-se descoberta como um fenômeno que já existia e sempre existiu, mas que permanece desconhecido enquanto não descoberto, basicamente diferente do conceito de invenção, que consiste em uma criação de algo inteiramente novo e que nunca antes existiu.

Finalmente, com relação às marcas, vale informar que são as mesmas registráveis nos países do Leste Europeu, assim como no Ocidente. Todavia, considerando-se que as empresas pertencem ao Estado, e que questões entre empresas estatais são decididas no campo administrativo, pouquíssimas são as decisões *judiciais* concernentes à matéria.

Recentemente, entretanto, uma questão judicial ocorreu na União Soviética, envolvendo a companhia norte-americana Philip Morris e uma empresa estatal russa, com relação às marcas *Logos* (de Philip Morris), e *Lotus*, ambas para a classe 34, ambas para cigarros.

A decisão proferida pelo Comitê Estadual de Invenções e Descobertas do Conselho de Ministros da União Soviética foi no sentido da não possibilidade de confusão.

Tendo Philip Morris recorrido, nova decisão foi proferida, mantendo a anterior, tendo considerado, que, como base para apreciação de similaridade, há que se levar em conta o significado, e as semelhanças fonéticas e gráficas. Assim sendo, foi considerado que a possibilidade de confusão gráfica (visual) era muito remota, visto que as marcas se apresentam em caracteres ocidentais sendo certo que o comprador, habituado aos caracteres cirílicos, não poderá soletrar as palavras, sendo obrigado a notar a aparência da palavra completa (o desenho da palavra, por assim dizer).

Decidiu-se, portanto, que no caso *Logos/Lotus* a diferença de sentido, aliada às diferenças fonéticas e gráficas, seriam suficientes para afastar a possibilidade de confusão.

Esperamos que esses poucos esclarecimentos, sobre a tão complexa matéria relativa à propriedade industrial no mundo, possam ter trazido alguma luz sobre o assunto, e feito ver a necessidade de proteção das marcas e patentes de brasileiros onde quer que as exportações brasileiras alcancem.

O sistema de propriedade industrial é, no momento em que o Brasil se lança no mundo com seus produtos e sua tecnologia, uma poderosa arma que deve ser manejada com precisão e rapidez pelo exportador brasileiro.