

## A PROPRIEDADE INTELECTUAL E SEUS ASPECTOS NO ÂMBITO DO MERCOSUL

Helena Aranda Barrozo <sup>1</sup>  
Márcia Teshima <sup>2</sup>

**SUMÁRIO:** 1. Introdução - 2. Rodada do Uruguai - 3. O conteúdo do Acordo TRIP'S - Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights - 3.1. Marcas - 3.1.1. Marcas coletivas - 3.1.2. Marcas de certificação - 3.1.3. Marca notoriamente conhecida - 3.1.4. Esgotamento do direito - 3.2. Patentes - 3.2.1. Direitos conferidos pela Patente - 3.3. Desenhos industriais - 3.4. Transferência de tecnologia - 3.5. Proteção de informação confidencial - 4. Os Direitos Híbridos - 5. O Acordo TRIP'S no Brasil - 6. A Concorrência desleal - 7. A propriedade intelectual no Mercosul - 8. Conclusões - 9. Bibliografia.

**SUMMARY:** 1. Introduction - 2. Round negotiations of Uruguay - 3. The content of TRIP'S pact-Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights - 3.1. Marks - 3.1.1. Coletive marks - 3.1.2. Certification Marks - 3.1.3. Well-known mark - 3.1.4. Law prostration - 3.2. Patents - 3.2.1. Patents right - 3.3. Industrial draw - 3.4. Transference of technology - 3.5. Protection of confidential information - 4. Hybrid laws - 5. The TRIP'S pact in Brazil - 6. The unfair competition - 7. The intellectual property in Mercosul - 8. Conclusions - 9. Bibliography.

**ÜBERSICHT:** 1. Einführung - 2. Uruguay-Runde - 3. Der Inhalt des TRIPS-Vertrages (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) - 3.1. Marken.

<sup>1</sup> Mestranda em Direito Negocial pela Universidade Estadual de Londrina e Professora do Departamento de Direito Privado da Universidade Estadual de Londrina.

<sup>2</sup> Mestranda em Direito Negocial pela Universidade Estadual de Londrina e Professora do Departamento de Direito Privado da Universidade Estadual de Londrina.

3.1.1. Kollektivmarken - 3.1.2. Zertifikationsmarken - 3.1.3. Notorische Marke - 3.1.4. Erschöpfung des Markenrechts - 3.2. Patente - 3.2.1. Vom Patent verliehene Rechte - 3.3. Geschmacksmuster - 3.4. Übertragung technischer Lizenzen - 3.5. Schutz anvertrauter Geheimnisse - 4. Mischformen - 5. Der TRIPS – Vertrag in Brasilien - 6. Der unlautere Wettbewerb - 7. Das geistige Eigentum im Mercosul - 8. Schlussfolgerungen - 9. Bibliographie.

**RESUMO:** *Sob os auspícios da Organização Mundial do Comércio e, retomando os compromissos assumidos quando das negociações da Rodada Uruguai do GATT, novas perspectivas se apresentaram em razão do desequilíbrio econômico global, na década de 80. A preocupação em proceder ajustes legais sobre alguns aspectos, ampliou a discussão para temas como: o comércio de serviços e a propriedade intelectual. A propriedade intelectual fez nascer um novo ordenamento com contornos próprios de um direito de cunho internacional de caráter eminentemente híbrido, e como tal, deve ser protegido. O presente trabalho aborda, inicialmente a conceituação e legislações internacionais e nacionais aplicáveis, para em seguida tecer algumas considerações acerca da propriedade intelectual, em especial, no Mercosul.*

**ABSTRACT:** *Under the World Trade Organization's ruling and taking up the agenda set when of the GATT's Uruguay Round negotiations, new perspectives have been presented due to the global economic imbalance in the 80s. The concern about carrying out legal adjustments has broadened the discussion over matters such as the trade of services and the intellectual property. The latter gave rise to a new order with very particular characteristics of the International Law, with a hybrid nature and as such, should be protected. The present study, initially, deals with the applicable national and international concepts and laws following a few considerations on the intellectual property, in special, within Mercosul.*

**ZUSAMMENFASSUNG:** *Unter der Herrschaft der Welthandelsorganisation und durch den Rückgriff auf die anlässlich der Uruguay – Runde eingegangenen Verpflichtungen haben sich in den 80er*

Jahren aufgrund des weltweiten wirtschaftlichen Ungleichgewichts neue Perspektiven ergeben. Die Bemühungen um eine rechtliche Anpassung hat die Diskussion um Themen erweitert wie: der Handel mit Dienstleistungen und das geistige Eigentum. Das geistige Eigentum hat eine neue Ordnung entstehen lassen, welche die Eigenarten des internationalen Rechts aufweist, in besonderem Mass Mischformen enthält und deshalb des Schutzes bedarf. Die vorliegende Arbeit erörtert zunächst die Begriffe und die Gesetzgebung im nationalen und internationalen Recht; hieran knüpfen sich einige Überlegungen zum geistigen Eigentum an, insbesondere im Mercosul.

**PALAVRAS-CHAVE:** *Propriedade Intelectual. TRIPs. GATT/OMC. Direitos híbridos. Mercosul. Internalização de normas internacionais. Concorrência desleal.*

**KEY-WORDS:** *Intellectual property. TRIPs. GATT/WTO. Hybrid laws. Mercosul. Internalization of international regulations. Unfair competition.*

**SCHLÜSSELWÖRTER:** *Geistiges Eigentum. TRIPs. GAT/WTO. rechtliche Mischformen. Mercosul. Transformation Internationaler Normen in nationales Recht. Unlauterer Wettbewerb.*

## **1. Introdução**

A definição de Propriedade Intelectual é dada pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) como a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas, intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos modelos e desenhos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviços, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico.

Inicialmente, necessário se faz ressaltar a dualidade de sistemas existente entre *direito do autor e direito do inventor*, pelo fato de que ambos são considerados modos de proteção e a partir daí o Estado vem adotar um sistema duplo de proteção: direitos de autor e direitos conexos, mais os decorrentes da concessão de patentes de invenção, marcas e correlatos.

A análise vem merecer considerações das teorias desenvolvidas tanto na esfera do direito público como no direito privado.

Para os publicistas, e em especial PAUL LABAND<sup>3</sup>, o estudo desses direitos tem por base três instituições altamente importantes: monopólio, delito e reflexo. Nesse sentido, o direito do autor constitui-se num monopólio pois, *implica na restrição à liberdade geral do comércio, já que a colocação em valor comercial do trabalho intelectual é reservada exclusivamente ao autor e àqueles a quem o autor confere seus direitos*, conseqüentemente a violação dessa regra ensejaria aplicação de pena, indenização por perdas e danos ou multa.

A partir do instante em que haja uma reprodução ou uma contrafação estaria caracterizado o delito. Quanto ao reflexo, implica na consagração dos *direitos de liberdade* protegidos no âmbito constitucional dos países inclinados a consagrar os direitos de liberdade. Esses direitos seriam pura e simplesmente reflexos do direito estatal, ou seja, do direito objetivo.

Na esfera do direito privado vamos encontrar teorias que colocam os direitos de autores e inventores dentre as categorias convencionais do direito privado. Por outro lado, autores defendem a colocação desses direitos numa categoria específica.

Na categoria tradicional do direito privado temos a clássica divisão dos direitos em a) *personais*, ligados à pessoa do titular, b) *reais*, referentes aos bens materiais e c) *obrigacionais*, na sujeição do sujeito passivo ante ao direito do sujeito ativo. Contudo, a última classificação não se aplica ao campo dos direitos intelectuais.

Assim sendo, as principais teorias do direito privado acabam por

<sup>3</sup> Traité du droit public de l'Empire allemand, apud. Maristela Basso. *O direito internacional da propriedade intelectual*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 28-32.

abranger o direito pessoal e o direito real, sendo que a maioria dos autores consideram direitos de autores e inventores legítimos direitos de propriedade. Então, se a propriedade pertence ao autor (idealizador), natural que possa utilizar e dispor desse direito. Indagando acerca da natureza jurídica da propriedade intelectual, chega-se a um posicionamento unânime de tratar-se de um direito real.

Importante destacar que os direitos oriundos da produção intelectual possuem caráter imaterial, de características internacional e cosmopolita. EDMOND PICARD<sup>4</sup>, mesmo antes da Convenção de Berna de 1886 veio colocar: *a produção do espírito, objeto do direito intelectual, destina-se naturalmente a expandir-se a todos os lugares onde vai a civilização. Ela é divisível ao infinito, mais permanece sempre una. O autor de um livro, o inventor de um processo industrial, aquele que produziu uma obra musical ou uma obra suscetível de ser divulgada por não importa qual arte ou desenho, certamente não trabalhou unicamente para seu pequeno mundo, no qual ele vive, nem mesmo para a nação à qual ele pertence. Seu desejo, sua esperança, é de ver seu trabalho expandir. Sua intensidade não se perde, mas, ao se expandir, adquire um vigor novo. O que, para uma coisa material, implicaria em impossibilidade ou destruição, se torna, para uma coisa intelectual, uma oportunidade de força e de celebridade.*

A proteção da Propriedade Intelectual tem suas origens na Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial de 1883. Referida Convenção não propugnou pela uniformização das leis nacionais, nem tampouco veio condicionar um tratamento nacional recíproco.

Na verdade, buscou estabelecer ampla liberdade legislativa para cada país, respeitando-se a paridade. Pois, até bem pouco tempo, no contexto internacional não se dispunha de um conjunto de normas dotadas de sanção que, excepcionalmente, pudesse ser aplicado contra um Estado que se negasse a cumprir em seu território as normas internacionais de proteção à propriedade intelectual.

A partir de 1995, com o advento da Organização Mundial do

<sup>4</sup> Embryologie juridique, nouvelle classification des droits, in Journal de Droit Privé de Clunet, t.X, 1883, p.566. apud. Op.cit., p. 19-20.

Comércio, referida proteção ganhou uma nova dimensão com a criação de instrumentos de sanção internacional nas relações entre os Estados, que veio a se efetivar com a assinatura do Acordo TRIP'S (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), com os mesmos objetivos estabelecidos naquela Convenção.

## 2. Rodada Uruguai

Com a Rodada do Uruguai (1986), em Punta del Este, considerado o maior evento em termos de volume de comércio do planeta, cuja realização contou com a participação da maioria dos países do mundo; iniciou-se a oitava Rodada de Negociações Comerciais Multilaterais patrocinadas pelo GATT.

Três fatores basilares foram decisivos:

- a) *os desequilíbrios globais do sistema econômico durante a década de 80;*
- b) *as questões não solucionadas na Rodada de Tóquio, ou seja, os diversos vazios legais do sistema do GATT, que permitem transgressões a seu espírito, ainda que não à suas letras, segundo palavras de Alberto Isgut, dentre os quais pode-se citar o exemplo das salvaguardas, que tenderam a agravar-se durante os anos 80;*
- c) *a introdução de novos temas, como o comércio de serviços, a **propriedade intelectual**, as medidas de investimento relacionadas ao comércio e o Conflito Norte-Sul<sup>5</sup>.*

Levando em consideração esses três elementos, bem como detectados os pontos sensíveis da Instituição, na Rodada do Uruguai foram instituídos 15 Grupos Negociadores. E dentre eles, o grupo negociador nº 11 - que trata dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio, inclusive o Comércio de Bens Contrafeitos; cujas negociações acerca dos aspectos da propriedade intelectual, buscavam a proteção desta no âmbito da OMC.

Ditas negociações objetivavam atender os interesses dos países industrializados, assegurar proteção mais rígida para os direitos dos

<sup>5</sup> SILVA, Roberto Luiz. *Direito econômico internacional e direito comunitário*. Belo Horizonte: Del Rey, 1995, p.87-88.

produtores de tecnologia; e ao mesmo tempo proteger os países em desenvolvimento e mais industrializados na busca de tecnologias para maior incremento de suas indústrias.

Assim, considerada a maior e mais longa negociação na história do comércio mundial, com a duração de sete anos e meio e participação de 125 países, a Rodada Uruguai, embora parecesse fadada ao fracasso, provocou a maior reforma no sistema comercial mundial desde a criação do GATT pois, este não tinha poder para solucionar as controvérsias comerciais ou impedir que seus membros descumprissem suas regras.

Ao final da Rodada do Uruguai foi assinado o acordo ADIPIC - Acordo sobre Aspectos Relacionados ao Comércio dos Direitos à Propriedade Intelectual, Inclusive o Comércio de Bens Contrafeitos, visando a proteção desse direito, recomendando um período de transição para internalização de suas medidas.

No âmbito do Mercosul houve a aprovação do Protocolo de Harmonização e Procedimento sobre Propriedade Intelectual, assinado em agosto de 1995 - Decisão 8/95 do CMC - submetido à consideração do Congresso Nacional pela Mensagem nº 681, de 1996. No entanto, a Mensagem MSC 1.872, aprovada em 18/05/2000, veio suspender a tramitação do Decreto Legislativo nº 475/97 - contendo proposta para incorporação do referido Acordo.

Após a devida ratificação dos Estados-Partes, referido Protocolo deverá integrar o Tratado de Assunção.

### **3. O conteúdo do Acordo TRIP'S - Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights**

Considerada na atualidade como principal instrumento internacional sobre Propriedade Intelectual, surgiu do Acordo de Marraquech (Anexo 1C que instituiu a Organização Mundial do Comércio).

O Acordo TRIP'S preserva, com algumas ressalvas, princípios já existentes para regulamentação do comércio internacional, constantes do Acordo primitivo - GATT de 1947 - a saber:

- a) *princípio do tratamento nacional*, que consiste na proibição de tratamento discricionário a membros não nacionais;
- b) *princípio da nação mais favorecida*, estendendo de forma incondicional a concessão automática de vantagem, favor, privilégio ou imunidade concedido por um membro a nacional de outro membro, aos demais membros da OMC. Assim, será dado tratamento igualitário a todos os membros da organização, mesmo aos que não tenham participado das negociações;
- c) *possibilidade de exceções, permite-se aos Estados que adotem medidas necessárias para proteger a saúde e nutrição públicas 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(...) e para evitar o abuso de 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 (art. 8º, parágrafos 1º e 2º).*

Convém ressaltar que no seu âmbito ainda prevalece uma série de acordos e tratados, dentre os quais o Acordo de Madri, de 1891 - registro internacional de marcas; no mesmo ano o Acordo de Indicações de Procedência ainda em vigor no Brasil na sua revisão de 1925; o Acordo de Haia de Patentes de Desenho e Modelo Industrial; o Acordo de Nice - classificação de marcas; o Acordo de Estrasburgo - classificação de patentes; o *Patent Cooperation Treaty* de Washington de 1970; o Tratado de Viena - Signos Tipográficos; Tratado de Praga para Depósitos de Microorganismos.

Além da Convenção existem tratados de conteúdo peculiar, como o Registro de Descobertas Científicas; a Convenção de 1961 sobre Proteção de Cultivares, ou Variedades de Plantas (UPOV); bem como o Tratado de Washington sobre Topografias de Circuitos Integrados, ainda não vigente.

Para o Professor LUIZ OTÁVIO PIMENTEL<sup>6</sup>, o Acordo TRIP'S - dada a sua característica de globalidade externa e portanto vinculado de forma

integral à Organização Mundial do Comércio, - estabelece a estrutura jurídica a ser observada pelos seus membros. Isso significa que - no âmbito interno, ou como denominou, globalidade interna - não podem ser elaboradas reservas a qualquer dos dispositivos daquele sem o consentimento dos demais membros.

Entende ainda que, o baixo nível jurídico do Acordo TRIP'S se deve a ausência de rigor na formulação dos conceitos técnico-jurídicos, e que sua manutenção no tempo se fez em razão da incorporação em seu seio de convenção internacionais anteriores. Caso contrário, não teria sobrevivido.

Resta-nos então, o problema doutrinário do Acordo TRIP'S: seria ele auto-executável ou não? LUIZ OTÁVIO PIMENTEL na mesma esteira de GÓMEZ SEGADE entende que *o acordo em seu conjunto não é auto-executivo, porque as obrigações se impõem diretamente aos membros, quer dizer aos Estados que o subscreveram. A circunstância de que os direitos de propriedade intelectual sejam reconhecidos pelos TRIPS como direitos privados não determina considerá-los auto-executivos nas relações onde um dos sujeitos é uma pessoa de direito privado*<sup>7</sup>.

### **3.1. Marcas**

De modo geral, define-se a Marca como sendo qualquer sinal distintivo que possa identificar um produto ou serviço. Ao comerciante detentor de seu registro representa a possibilidade da formação de sua clientela. Para o consumidor, constitui-se num referencial para a compra de um determinado bem a partir da consideração de alguns fatores, como procedência, qualidade e desempenho.

Sob o ponto de vista econômico, a Marca desempenha dupla função: no campo público, constitui-se num eficiente mecanismo de defesa do consumidor, ante a possibilidade de confusão no momento da escolha do

---

<sup>6</sup> Propriedade intelectual. In: BARRAL, WELBER (Org.) **O Brasil e a OMC: os interesses brasileiros e as futuras negociações multilaterais**. Florianópolis: Editora Diploma Legal, 2000, p. 71.

<sup>7</sup> *Ibid.*, p.72.

produto; na esfera privada, possibilita ao seu titular o enfrentamento da concorrência desleal.

Para MARISTELA BASSO<sup>8</sup>, o art. 15.1 do TRIPS vem referir-se à matéria objeto de proteção no campo das marcas:

*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.*

Da análise do Acordo TRIPS verifica-se a ampliação da proteção dada pela Convenção de Paris, ao incluir os “serviços” no rol da proteção e conseqüente compromisso dos Estados-Partes no registro das marcas de serviços.

No art. 16.1 do Acordo encontram-se os denominados DIREITOS EXCLUSIVOS:

*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<sup>9</sup>.*

<sup>8</sup> BASSO, Maristela. *O direito internacional da propriedade intelectual*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 209.

### 3.1.1. Marcas coletivas

Historicamente, as primeiras referências às marcas coletivas aparecem na idade média, entre os romanos. Segundo Ladas *Corporações de Artes e Ofícios possuíam marca coletiva para todos os seus membros e estes tinham o direito assegurado de as adotar*<sup>10</sup>.

Na era moderna, o desenvolvimento industrial propicia o surgimento de associações, uniões e federações de classes, produtores ou industriais que, objetivando garantir a qualidade de seus produtos, por meio da divulgação dos métodos empregados na fabricação dos mesmos e indicação de procedência, vêm propugnar pela criação da marca coletiva.

Dessa forma, conceitua-se a marca coletiva como *a marca de toda uma comunidade, de um agrupamento de pessoas jurídicas de natureza privada ou pública, destinada a assinalar e distinguir os produtos e/ou mercadorias oriundas de uma cidade, região, como se fora o selo de garantia, autenticidade, excelência e qualidade. A marca coletiva, embora pertença a toda comunidade, em realidade, visa aos interesses dos produtores ou industriais que, não obstante a utilizem de per si, tem conjunto a sua chancela de comunidade. A titular desses direitos e na salvaguarda daqueles outros, dos seus integrantes, detém para si não só o controle da qualidade como, também, da defesa contra os possíveis infratores*<sup>11</sup>.

Como se vê, a importância da adoção da marca coletiva - identificando produto ou serviço como originários de um certo país, região ou localidade - tende a facilitar em muito a circulação dos referidos bens.

Assim sendo, o seu uso é mais do que justificável e necessário dentre os países economicamente integrados, dando-lhes sustentabilidade de mercados para seus produtos por meio da garantia sobre a procedência e qualidade por eles atestada.

<sup>9</sup> Ibid., p. 213.

<sup>10</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. *Lei de Patentes, marcas e direitos conexos – Lei 9.279 – 14/05/1996*. Editora Revista dos Tribunais, 1997, p. 239.

<sup>11</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. *Estudo e Regime das Marcas Coletivas e de Certificação e Denominações de Origem – Conveniência de sua Adoção*. Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 562, p. 09-27, ago.1982.

### 3.1.2. Marcas de certificação

A Marca é elemento caracterizador de um produto ou serviço, de forma a torná-lo distinto de outro idêntico, semelhante ou afim.

Considera-se Marca de Certificação sinais não só distintivos do produto ou de serviço, mas os sinais que possam atestar sua produção em conformidade com normas e especificações técnicas, dando-lhe caráter de confiabilidade pela qualidade, natureza, material e metodologia empregados na sua elaboração.

A principal finalidade da marca de certificação é dar ao consumidor a garantia de que o produto objeto de consumo foi fabricado dentro da mais rigorosa técnica, e da altíssima qualidade dos serviços.

Muitos países se utilizam da marca de certificação para distinguir seus produtos e serviços dos similares existentes no mercado, assegurando, ao mesmo tempo, as condições de qualidade de sua produção. Alguns deles adotam a marca de certificação como instrumento a ser utilizado pelas pessoas jurídicas, que permite estabelecer uma conexão de seus produtos ou serviços, servindo para indicar sua procedência, qualidade entre outros.

No atual estágio do processo de globalização econômica, evidencia-se uma crescente preocupação dos países em relação às Marcas de Certificação com o propósito de se conquistar novos e fiéis mercados.

Dessa forma, a certificação deverá ser concedida à marca que tenha o seu reconhecimento pelos órgãos de pesquisa ou entidade, que possam afirmar a preferência do consumidor pelo produto ou serviço, levando-se em conta os padrões de qualidade resultantes da tecnologia empregada na sua elaboração. Conseqüentemente, o detentor dessa marca, além de distinguir seus produtos ou serviços dos similares no mercado, terá asseguradas, ao mesmo tempo, as condições de qualidade de sua produção.

Do exposto, resta evidente o entendimento da doutrina (especificamente da doutrina estrangeira), de que a marca de certificação *representa uma outorga de direito, de prêmio ou equivalente e como tal não deveria ser submetida a pedido de registro, mas sim à consagração*<sup>12</sup>.

Para tanto, são indispensáveis, para aquisição desse direito, as características do produto, em conformidade com a especificação das chamadas medidas de controle adotadas pelo interessado na certificação.

Há, ainda, um outro entendimento, esse no sentido de que a certificação seja concedida à marca que tenha o seu reconhecimento pelos órgãos de pesquisa ou outra entidade que possam confirmar a preferência do consumidor pelo produto ou serviço, levando-se em conta os padrões de qualidade adotados na sua elaboração, de sorte a angariar total preferência da clientela.

Ocorrendo a padronização legislativa entre os Estados-Membros do bloco, parece não estar muito distante a possibilidade de criação da Marca MERCOSUL, como indicação de procedência e certificação de qualidade, a exemplo do que já ocorre na União Européia.

### *3.1.3. Marca notoriamente conhecida*

O art. 6.-bis (I) da União de Paris vem conferir proteção especial à marca notoriamente conhecida, estabelecendo que *os países comprometem-se a recusar ou invalidar o registro de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetível de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida.*

Observa-se, então, limitação ao uso da marca notoriamente conhecida no território do país de registro, e não em qualquer parte do mundo.

O referido dispositivo não faz menção aos serviços. Já o Acordo TRIPS vem explicitar melhor o assunto em seu art. 16.2, abaixo transcrito:

*o disposto do Artigo 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.*

No que tange aos serviços, há que se considerar os 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

---

<sup>12</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. *Lei de Patentes, marcas e direitos conexos – Lei 9.279 – 14/05/1996*. Editora Revista dos Tribunais, 1997, p. 148.

provável que esse uso prejudique os interesses do titular da marca registrada”<sup>13</sup>.

### 3.1.4. Esgotamento do direito <sup>14</sup>

O registro de uma marca não poderá impedir a livre circulação dos produtos no mercado. Os Estados-Partes se comprometem a prever, em suas respectivas legislações, medidas que estabeleçam o esgotamento do direito conferido por esse registro.

Maristela Basso<sup>15</sup>, aborda o tema dentro do princípio do esgotamento internacional dos direitos ou exaustão de direitos, onde *o direito de exclusão comercial do titular do direito de propriedade intelectual se esgota (exaure, termina) no momento em que introduz o produto patenteado no comércio ou consente que isso seja feito por terceiro. Ao realizar a primeira comercialização; o direito do titular se esgota de tal forma que os produtos introduzidos no comércio poderão ser objeto de atos, ulteriores e sucessivos, de comercialização, não mais poderá proibir ou restringir que terceiros comercializem, ulteriormente, produtos com a tal marca, o que denomina “vendas paralelas” ou “distribuições paralelas”.*

Para Raquel Flanzbaum, o local onde se tenha colocado o produto no comércio pela primeira vez não interessa à disposição legal, pois o que importa é que o direito de propriedade industrial não impeça a livre circulação dos produtos. *Como se trata de uma norma de caráter regional logicamente tende a que, dentro do território do Mercosul, o registro nacional de uma marca não venha trazer obstáculos à livre circulação dos produtos que a utilizem licitamente. Se bem que, nem Argentina e nem o Brasil tratem especificamente do tema em suas legislações, deve-se entender que o Brasil se*

<sup>13</sup> BASSO, Maristela. *O direito internacional da propriedade intelectual*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 214.

<sup>14</sup> O termo esgotamento do direito é adotado por inúmeros autores ao se referirem ao princípio da exaustão de direitos. Dentre esses autores tem-se Luiz Otávio Pimentel, Maristela Basso e Raquel Flanzbaum. Esta última, em palestra proferida no encontro sobre propriedade intelectual, promovido por Clarke, Modet & Co., Madrid, janeiro de 2000, p.15-17, vai mais além, defendendo que o esgotamento do direito das marcas parte de uma concepção mais restrita deste direito que é dado ao titular da marca, ou seja, o direito exclusivo de utilizar o sinal marcário para colocação do produto no mercado: *La teoría del agotamiento supone que la puesta del producto en circulación sea la primera y que por circulación se entienda la enajenación del producto que no ocurre en tanto no se haya traspasado la propiedad de éste, como sucede cuando se lo confía a outro para transportarlo o se lo entrega en consignación.*

<sup>15</sup> Op. cit., 2000, p.181-183.

inclina mais pelo esgotamento regional e a Argentina pelo esgotamento internacional. Já o Paraguai introduziu essa figura em sua legislação adotando o sistema internacional, da mesma forma que o Uruguai. Quanto ao Chile, ainda não existe qualquer legislação.<sup>16</sup>

Defende ainda que, o marco da integração regional e as fronteiras nacionais fazem com que, necessariamente, o esgotamento do direito deva ser observado sob três possibilidades territoriais: esgotamento nacional, regional ou internacional, principalmente em razão do Mercosul, pois o Protocolo prevê que o registro de uma marca não poderá impedir a livre circulação dos produtos marcados introduzidos legitimamente no comércio pelo seu titular ou com a autorização do mesmo.

### **3.2. Patentes**

Denomina-se *sistema de patentes* o conjunto de regras que se destina à proteção das invenções direcionadas à indústria.

A Patente é definida como uma outorga do Estado a uma pessoa da exclusividade na exploração do objeto resultante de uma invenção, de um modelo de utilidade, por um determinado tempo em todo território nacional.

A adoção de um sistema de patentes justifica-se não só pelo aspecto de direito, mas também pelo da técnica, da economia e do desenvolvimento dos países.

Juridicamente, há que se proteger a pessoa do inventor pelo direito da propriedade originário do bem imaterial, resultante de sua invenção. Muito embora a importância da invenção esteja diretamente ligada à sua divulgação – sem o que o inventor deixaria de ganhar notoriedade, o direito de propriedade ficaria prejudicado em sua essência caso não se concedesse ao inventor o benefício do privilégio.

A defesa da propriedade imaterial já constava da Ordem de Patentes Venezianas, elaborada na cidade de Veneza em 1474. Referencial histórico,

---

<sup>16</sup> [tradução livre feita pelas autoras do trabalho]

com repercussões nos sistemas vigentes, é a Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial que, progressivamente, viabilizou a globalização da matéria.

No campo da técnica, a patente se revela como instrumento altamente estimulante para o emprego de novos métodos que venham ao encontro das expectativas da sociedade, acelerando o desenvolvimento. Por isso, justifica-se a adoção do sistema por todas as nações do mundo, não importando seu grau de desenvolvimento.

No contexto do Acordo TRIPS, constata-se certo detalhamento quanto às regras das patentes, em razão das dificuldades ocorridas no momento das negociações da Rodada Uruguai, ante as imposições colocadas pelos países mais desenvolvidos. A matéria vem regulada na Seção 5 da Parte II – arts. 27 a 34, além das disposições das Partes VI e VII.

No artigo 27 – primeira parte, encontram-se alinhados os requisitos mínimos para concessão de patente, quais sejam:

*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*

Assim não será passível de patenteabilidade o que estiver contido na esfera do óbvio e que não possa servir à produção industrial.

A 2ª. Parte do mesmo artigo vem estabelecer a inclusão no sistema da Organização Mundial do Comércio da *cláusula de não discriminação*, permitindo a concessão de patente a todos os tipos de invenção, não importando a que setor industrial ou tecnológico pertençam, e se a produção é local ou importada. Exceção à regra consta do parágrafo 4 do art. 65, do parágrafo 8 do art. 70 e do parágrafo 3 do art. 27 (período de transitoriedade para os países Membros em fase de desenvolvimento, e exceções de patenteabilidade).

No que concerne às exceções à patentabilidade, é facultado aos Membros desconsiderarem a proteção da patente quando esta atentar contra a moral e a ordem pública do seu território, ou ainda, para proteger a vida ou saúde humana, animal ou vegetal, como também para evitar danos ao meio ambiente.

Poderão os Membros considerar como não patenteáveis:

a) métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para 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.

São igualmente mencionadas no art. 27-a as exceções relativas aos métodos médicos utilizados na formulação de diagnósticos, e que são de somenos importância para a esfera econômica e comercial.; na letra b, encontram-se as exclusões que muita polêmica têm causado entre os países, por ser de real interesse à Comunidade Européia. Tratam-se das variedades de plantas e raças animais, e os processos biológicos para a produção de plantas e animais.

Os microorganismos e os processos microbiológicos e não biológicos de reprodução são patenteáveis, inclusive os transgênicos (resultantes da ação direta do homem sobre seu estado natural).

### *3.2.1. Direitos Conferidos Pela Patente*

O art.28.1 do TRIPS estabelece que:

*uma patente conferirá a seu titular os seguintes direitos exclusivos:*

a) *quando o objeto da patente for um produto, o de evitar que terceiros sem seu consentimento produzam, usem, coloquem a venda, vendam, ou importem com esses propósitos aqueles bens;*

b) *quando o objeto da patente for um processo, o de evitar que terceiros sem seu consentimento usem o processo e usem, coloque a venda, vendam, ou importem com esses propósitos pelo menos o produto obtido diretamente por aquele processo.*

Os titulares de patente não estão impedidos de ceder ou transferir seus direitos, quer por via de sucessão ou celebração de contrato específico para sua exploração.

O Acordo TRIPS distingue patentes de produto das patentes de processo. As primeiras vêm proibir – a terceiros não autorizados - a fabricação, uso, oferta para venda, venda ou importação com esses fins do objeto da patente. As segundas, proíbem a utilização do processo, para os mesmos fins, o que leva a concluir que a proteção dada à patente do processo não se desvincula do produto resultante do processo já patenteadado.

O art. 29.1.1ª parte consagra o *princípio da revelação ou divulgação da invenção*, como condição para solicitação de patente. Veja-se na seqüência:

*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*<sup>17</sup>.

Tal disposição não se refere às invenções biológicas que, pela própria natureza, não podem ser descritas. Os Estados-Partes deverão fixar as regras, não só quanto à forma de descrição dessas invenções, como também do depósito dos materiais necessários à descrição, indicando as possibilidades a terceiros para acessá-las.

O conjunto dessas disposições permite concluir que a patente se refere *a um tipo especial de propriedade privada sobre bem imaterial, para proteger juridicamente a tecnologia, concedida após o exame do cumprimento de certos requisitos pela autoridade administrativa, tendo caráter temporário e real*<sup>18</sup>.

Quanto à caducidade das patentes, o Acordo remete aos Estados-Partes a incumbência de analisar as causas substantivas ou processuais de nulidade ou caducidade da patente, de acordo com as disposições do Art.32 (possibilidade de interposição de recurso judicial contra qualquer decisão de anular ou caducar uma patente).

Consoante o art.33 do TRIPS, a proteção de uma patente dar-se-á por um prazo de 20 anos, contados a partir da data do depósito.

<sup>17</sup> BASSO, Maristela. *O direito internacional da propriedade intelectual*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 234.

<sup>18</sup> PIMENTEL, Luiz Otávio. *Direito Industrial – As funções do Direito de Patentes*. Porto Alegre: Síntese, 1999, p. 218.

### **3.3. Desenhos industriais**

Num conceito genérico, o desenho industrial representa a configuração ornamental de um objeto que possa ser reproduzido em escala industrial.

A expressão *design* envolve conceitos relativos à forma plástica, linhas e cores de um objeto bidimensional ou tridimensional. No contexto internacional, as expressões *desenho industrial* e *modelo industrial* estão contidas no conceito de *design*<sup>19</sup>.

No direito comparado, verifica-se que a proteção do desenho industrial se dá pela adoção de sistemas específicos entre a maior parte dos países. Assim sendo, alguns ordenamentos baseiam-se nos procedimentos de registros; outros, vêm exigir a observância de determinados requisitos, tais como novidade, originalidade, aspecto estético ou caráter distintivo.

Apesar das diferenças de tratamento, fica evidente uma característica comum à maior parte das legislações, quando admitem uma proteção coexistente ou cumulativa<sup>20</sup>. Num primeiro instante é dado ao criador do desenho industrial a faculdade de optar sob qual regime ficará protegido. Em seguida, dar-se-á a proteção concorrente, cumulativa, entre os regimes de proteção dos desenhos industriais e dos direitos de autor, ou dos desenhos industriais e dos direitos de propriedade industrial.

Em seu art. 25.1, estabelece para os Estados-Partes a obrigatoriedade da proteção dos desenhos industriais quando atenderem aos requisitos da novidade e originalidade. Contudo, não traz a devida interpretação para esses critérios, de forma a distinguir o que realmente seja *novo* e *original*, deixando para que os Estados-Partes o façam em suas legislações.

Os direitos sobre desenhos industriais estão albergados no artigo 26.1 do Acordo, conforme se segue:

*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*

<sup>19</sup> DI BLASI, Gabriel; GARCIA, Mario S. & MENDES, Paulo Parente M. **Propriedade Industrial. O sistema de Marcas, Patentes e Desenhos Industriais Analisados a partir da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996.** Forense, 2000, p.189.

<sup>20</sup> BASSO, Maristela. **O direito internacional da propriedade intelectual.** Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 224.

*substancialmente uma cópia, do desenho protegido, quando esses atos sejam realizados com fins comerciais.*

Observe-se que ao titular do registro do desenho industrial é dado o “direito de impedir”, e não um direito de exclusividade, como aquele conferido aos direitos de autor, e à titularidade de marcas e patentes. Fato esse que não impede ao Estado-Parte estender o campo da proteção ao cumular o direito de impedir ao direito de produzir, usar, vender etc.

Admite-se a interposição de exceções à proteção dispensada aos desenhos industriais quando: a) não forem injustificáveis em relação à proteção dada; b) quando disserem respeito aos atos estritamente comerciais.

Considerando-se as divergências no tratamento da questão, o Acordo TRIPS veio estabelecer padrões mínimos de uniformização para proteção dos desenhos industriais.

### **3.4. Transferência de Tecnologia**

O *know how* trata-se de um bem imaterial de natureza distinta de outros bens imateriais como a criação intelectual, quer sob o prisma da estética (Direito Autoral), ou da utilidade/funcionalidade (Direito de Propriedade Industrial). Refere-se ao conhecimento ou técnica de cunho secreto, que se desenvolve na realização de uma atividade, com objetivo eminentemente utilitário.

Tendo em vista a necessidade de manutenção do sigilo, o *know how* é protegível na concorrência desleal, no intuito de se preservar o interesse de seu titular, bem como o curso natural e honesto dos negócios. Tanto assim, que sua violação configura-se como delito contra o sistema da propriedade intelectual.

No âmbito do Direito de Propriedade Industrial, sua proteção configura-se *in concreto* desde que consubstanciado nos elementos materiais desse direito: patentes, desenhos, marcas e outros sinais.

Quanto ao Direito Autoral, desde que contido no campo científico, literário ou artístico, preservando o seu caráter de segredo.

Atualmente, por força do processo mundial de integrações econômicas, multiplicam-se os meios que possibilitam trocas de tecnologias

através de tratados e contratos. Destaque-se que os tratados envolvem a transferência de tecnologia entre Estados; enquanto que os contratos são celebrados entre pessoa física ou jurídica e o Estado, ou empresa interessada.

Os tratados ou acordos (bi ou multilaterais) regem-se pelas disposições estabelecidas no momento das negociações. Conformes ao direito internacional público, as regras estabelecidas baseiam-se nos costumes, sendo que outras decorrem de resoluções internacionais, não se prescindindo do caráter de segredo.

Já os contratos, denominados de *transferência* ou de *comunicação de know how*, regem-se por dispositivos especiais do poder público. São os contratos de natureza híbrida (contratos-padrões ou contratos-tipos), e poderão ter por objeto uma cessão, prestação de serviço ou locação. Dentre os mais comuns estão os celebrados para prestação de assistência técnica, fornecimento de mão de obra ou material, exploração de patente etc.

Em seu art. 40 (Seção 8 da Parte II), o Acordo TRIPS regulamenta o controle das práticas de concorrência desleal em licenças voluntárias. O parágrafo 1 do referido artigo trata do reconhecimento dos Estados-Partes de 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 de tecnologia.*

Pelo disposto no parágrafo 2, não há qualquer impedimento para que os Membros especifiquem, em suas respectivas legislações, condições e práticas para o licenciamento, adotando, inclusive, medidas de controle quanto à concorrência desleal.

### **3.5. Proteção de informação confidencial**

A informação não divulgada ou confidencial é regulada pelo art.39 do Acordo TRIPS. No parágrafo 1 desse artigo, assegura-se a proteção efetiva contra a concorrência desleal, seguindo disposições do art.10 *bis* da Convenção de Paris (1967).

O parágrafo 2 do Art. 39 vem estabelecer que pessoas físicas e jurídicas terão a possibilidade de evitar que informações legalmente sob seu

controle sejam divulgadas, adquiridas ou usadas por terceiros, sem seu consentimento, de maneira contrária a práticas comerciais honestas, desde que:

- 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 (art.39.2, “a” e “b”).

A expressão informação, contida no Acordo TRIPS, há que ser entendida como informação de qualquer natureza e que tenha valor comercial, podendo ser técnica, comercial ou industrial.

Para concessão da proteção, a informação deverá atender aos seguintes requisitos: a) ser secreta e desconhecida; b) ter valor comercial; c) ter gozado de proteção através medidas razoáveis adotadas para tal fim e solicitadas por quem tenha, legalmente, seu respectivo controle.

Reza aquele Acordo, ainda, que os Estados-Partes, *quando da adaptação de suas regras de direito interno, devem procurar manter o equilíbrio entre os interesses daquele que possui legalmente a informação secreta e os interesses da sociedade de conhecer a tecnologia não divulgada.* Interpretações rigorosas ou complacentes devem ser descartadas.

#### 4. Os direitos híbridos

Atualmente, constatamos a existência de dois fenômenos de real importância no campo da propriedade intelectual:

- a) *a utilização do direito autoral, nas chamadas indústrias culturais, primordialmente como meio de proteção ao investimento e não da criatividade estética ou científica; e*

b) o do surgimento de novos objetos de proteção, alvo de novas modalidades de direito, ditas 'proteções híbridas', nem patentes, nem direitos autorais, como o software (proteção pelo copyright ou *droit d'auteur* modificados) ou as topografias de semicondutores (por um regime específico)<sup>21</sup>.

Considerando-se as fases da evolução humana, é possível identificar o desafio imposto para a ciência do direito no regramento de condutas ante a velocidade das transformações tecnológicas e sociais. A atual era da informática e o surgimento dos computadores pessoais, Internet, as redes *on line*, *www* e seu uso cada vez mais crescente, faz com que os órgãos jurisdicionais venham se defrontar com situações antes inimagináveis, e que pareciam estar melhor alocadas no campo da ficção.

O surgimento dessa nova cultura leva à indagação acerca da sobrevivência do direito autoral ante os seguintes desafios:

- a) a facilidade com que poderão ser produzidas e distribuídas cópias não autorizadas;
- b) a ocorrência de execução pública de obras devidamente protegidas, sem prévia e necessária autorização dos seus titulares;
- c) o surgimento de obras derivadas (obras originais digitalizadas);
- d) que textos e imagens disponibilizados por serviços *on line* sejam passíveis de apropriação indevida<sup>22</sup>.

Tais obstáculos deixam de existir a partir do momento em que sejam solicitadas, previamente, licenças para os titulares desses direitos. Mas, na prática, o processo de autorização é extremamente moroso, envolvendo gastos com serviços especializados e pagamento de *royalties*, criando uma situação propícia à violação dos direitos autorais. Nesse contexto, verifica-se a necessidade da proteção de tecnologias autoduplicativas, como é o caso do

<sup>21</sup> [www.nbb.com.br](http://www.nbb.com.br)

<sup>22</sup> GANDELMAN, Henrique. *De Gutenberg à Internet – Direitos Autorais na era digital*. 2. ed., Editora Record, 1997, p. 158.

software, produtos de biotecnologia, onde a reprodução desprende-se de uma operação intelectual, tornando-se apenas uma operação objetiva.

No campo internacional, o GATT trouxe significativo avanço sobre a questão ao considerar a propriedade intelectual (p. ex. um *software*) como um produto, e não um serviço, passível de apropriação. Considerando-se a propriedade um bem econômico, deve fluir no mundo em conformidade com os parâmetros legais, para não prejudicar as economias, quer sejam fortes ou fracas.

## 5. O Acordo TRIP'S no Brasil

Com vigência em nosso país a partir da promulgação pelo Decreto nº 1.355, de 31 de dezembro de 1994 (Diário Oficial da União, de 31/12/94). Em sua constituição encontram-se os seguintes textos:

Parte I - Disposições Gerais e Princípios Básicos;

Parte II - Padrões Relativos à Existência, Abrangência, e Exercício de Direitos de Propriedade Intelectual;

Parte III - Aplicação de Normas de Proteção dos Direitos de Propriedade Intelectual;

Parte IV - Obtenção e Manutenção de Direitos de Propriedade Intelectual e Procedimentos "Inter Partes" Conexos;

Parte V - Prevenção e Solução de Controvérsias;

Parte VI - Arranjos Transitórios;

Parte VII - Arranjos Institucionais: Disposições Finais.

Em que pese a promulgação do Decreto legislativo n.º 30 de 15/12/94 e promulgado pelo Decreto n.º 1.355, de 31/12/94, as seguintes disposições do Acordo não se encontram em vigor no país, por força das disposições transitórias do mesmo: art. 65, parágrafo 4º - *Na medida em que um país em desenvolvimento Membro esteja obrigado pelo presente Acordo a estender proteção*

patentária de produtos e setores tecnológicos que não se 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.

No que diz respeito ao Brasil, além dos quatro tratados sobre propriedade industrial em vigor, temos a sua participação em dois acordos bilaterais (Panamá-Brasil e Uruguai-Brasil); Convenção Interamericana de 1911 - Buenos Aires - sobre Patentes de Desenhos e Modelos Industriais; Convenção Interamericana de 1923 - Santiago do Chile - sobre Marcas e Nomes Industriais.

Pode-se afirmar que é no campo da Propriedade Intelectual, mais precisamente da Propriedade Industrial, que se verifica uma maior interferência no direito nacional com relação à aplicação direta de normas internacionais.

De sorte que, por intermédio dos depósitos internacionais (por exemplo: aplicação extraterritorial de marcas) fatalmente ocorrerá conflito entre as normas internas e as internacionais, fenômeno este, tendente a se repetir de forma constante. A partir de então, faz-se necessária a revisão dos termos: internalização, interpretação, integração e destinação das normas internacionais.

A medida é necessária em razão das mudanças oriundas do fenômeno da globalização, ora em curso. E como tal, exige reflexão, adaptação e interpretação dos conceitos tradicionais, ajustando-os, se necessário for, de maneira a permitir o efetivo engajamento dos vários setores nos processos de integração, pois *a complexidade e os rumos do mundo em que vivemos torna inadiável a compreensão das reais dimensões destes impactos sobre países, regiões, continentes, populações mais frágeis*<sup>23</sup>.

Ademais é preciso ter em conta que, nos dias atuais, a propriedade intelectual deixou de ser uma questão restrita apenas ao direito privado dos

<sup>23</sup> LIMA, Marcos Costa. A caixa de pandora da globalização: o futuro do comércio internacional e o mercosul. In: LIMA, MARCOS COSTA; MEDEIROS, MARCELO DE ALMEIDA. (Org.). *O Mercosul no limiar do século XXI*. Buenos Aires: CLACSO, 2000, p.93.

nacionais dos Estados, para também, ser um assunto que interessa ao direito público, principalmente em termos de relações internacionais, face as tendências de liberalização do comércio mundial.

No Brasil existem inúmeros tratados, acordos e convenções sobre propriedade industrial, dentre os quais o Acordo sobre os Aspectos da Propriedade Intelectual relativos ao Comércio (TRIPs) - no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Há que se mencionar ainda a Convenção da União de Berna de 1886, para a proteção do Direito Autoral.

O Acordo TRIP'S - Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights é resultado de um longo processo de discussão no âmbito do GATT. Apesar de ser considerado como conjunto de regras mínimas de proteção, o TRIPs vem repetir princípios de real importância como o do Tratamento Nacional e da Nação mais Favorecida insitos ao GATT.

Nessa esteira, o TRIP'S vem proibir tratamento diferenciado entre os participantes do acordo deixando também de estabelecer desigualdade entre nacionais e estrangeiros.

## 6. A concorrência desleal

A preocupação em estabelecer meios de proteção em relação aos atos atentatórios contra marcas, patentes e propriedade intelectual, fez nascer no seio da Convenção de Paris (1883) a definição de concorrência desleal. Em seu artigo 1º, dispõe que:

*Constitui ato de concorrência desleal todo o ato de concorrência contrário às práticas honestas em matéria industrial ou comercial.*

Partindo-se da premissa de que *a concorrência desleal constitui uma conduta inadequada do empresário no sistema de competição, que fere os princípios da boa-fé e de naemene laedere, a concorrência efetiva constitui um ataque ao próprio regime de livre concorrência, afetando, desse modo, a 'ordem pública econômica'*. A *'ordem pública econômica'* é o conjunto de normas básicas estruturantes do ordenamento jurídico sobre a produção e a circulação de riqueza em uma sociedade<sup>24</sup>, temos então que, práticas suscetíveis de criar confusão com os produtos de um determinado concorrente, seja com alegações falsas

no sentido de fazer desacreditar o mesmo, são atos vedados no exercício do comércio.

O direito de concorrência objetiva a proteção da liberdade de concorrência em seu sentido amplo. Abrangendo ainda, esse conceito duas espécies: a proteção contra a concorrência desleal e a proteção da concorrência efetiva, dado o princípio informador comum a ambos, bem como o interesse público na tutela da livre concorrência.

Nesse sentido, vejamos a decisão jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal:

*CONCORRÊNCIA COMO LIBERDADE. A livre concorrência, como toda liberdade, não é irrestrita, o seu direito encontra limites nos preceitos dos outros concorrentes pressupondo um exercício legal e honesto do direito próprio, expresso da proibidade profissional. Excedidos esses limites surge a concorrência desleal.*

*Procura-se no âmbito da concorrência desleal os atos de concorrência fraudulenta ou desonesta, que atentam contra o que se tem como correto ou normal no mundo dos negócios, ainda que não infrinjam diretamente patentes ou SINAIS DISTINTIVOS REGISTRADOS. (RTJ. 56/453-5)*

No contexto atual, a velocidade da informação constitui-se em um poderoso instrumento no processo de globalização, não apenas em termos de comércio internacional atrelado à busca incessante e eficaz de tecnologias, que objetiva incrementar as trocas de mercadorias entre os países; mas também, em termos de proteção da produção intelectual.

Tanto assim que, se fez necessária a sua inclusão no GATT em razão do fracasso das medidas unilaterais e do bilateralismo impostos pelos países da União Européia e Estados Unidos. Acresce a esse fato, o descontentamento dos países ricos ante à lentidão de se conseguir a efetividade das medidas de proteção da propriedade intelectual no âmbito da OMPI, pois, conciliar os interesses dos países desenvolvidos com os em desenvolvimento, é tarefa árdua, posto que cada qual – ocupando posições distintas entre si - tem objetivos e necessidades diferentes.

---

<sup>24</sup> SILVEIRA, Paulo Antônio Caliendo Velloso. *Defesa da concorrência no Mercosul: acordos entre empresas, abuso de posição dominante e concentrações*. São Paulo: LTR, 1998, p.33.

## 7. A propriedade intelectual no MERCOSUL

No contexto do Mercosul, a partir da Decisão CMC 9/95 teve início às primeiras negociações para a elaboração de acordos - a partir das normas internacionais vigentes na matéria - que protegessem adequadamente os direitos de propriedade intelectual no Mercosul.

Assim, foi criado em 1995 o Protocolo de Harmonização de Normas sobre Propriedade Intelectual no Mercosul, em Matérias de Marcas, Indicações de Procedência e Denominações de Origem, como forma de evitar práticas desleais e eventuais obstáculos ao comércio, uma vez que cada país possui uma estrutura própria para cuidar da aplicação da legislação de propriedade intelectual.

Na *Argentina*, encontramos: Leis sobre Patentes nº 24.481/95 e 24.572/95, ambas regulamentadas pelo Decreto nº 260/96. Esta regulamentação substituiu a antiga Lei 111, de 11/10/1864. Não existe legislação específica sobre modelo de utilidade, mas sobre modelos e desenhos industriais, existe o Decreto-lei 6.673 de 9.8.63, ratificado pela Lei 16478.

A Lei 22.362 de 26.12.81, dispõe sobre Marcas, Denominações Comerciais e Referência às Indicações Geográficas. As denominações de origem não se encontram legisladas, a única menção feita à elas, se encontra na lei de marcas, a qual em seu artigo 3º, c, proíbe o registro das denominações de origem como marca.

O Protocolo de Harmonização de Normas sobre Propriedade Intelectual no Mercosul, em Matérias de Marcas, Indicações de Procedência e Denominações de Origem, está em trâmite administrativo, pendente ainda de aprovação legislativa.

No *Brasil* entrou em vigor em 15.5.97, a Lei 9.279, de 1/05/96, dispondo sobre invenções, modelos de utilidade, desenhos industriais, marcas, indicações geográficas e concorrência desleal. A Lei 9.279 substituiu a Lei 5.772/71.

A tramitação do Protocolo no Congresso Nacional está suspensa, sendo o texto retirado pela Mensagem nº 1.872, de 9/12/99.

No Paraguai, sobre patentes de invenção, encontra-se em vigor a Lei 773, de 03/10/95. Há que se observar que àquela época havia projeto de lei visando sua modificação. Os Modelos e Desenhos industriais estão regulados na Lei 868, de 02/11/81, enquanto que as Marcas e as designações comerciais, segundo a Lei 751, de 20/10/79, essencialmente modificada pela Lei 1258, de 13/10/87.

O Protocolo de Harmonização de Normas sobre Propriedade Intelectual no Mercosul, em Matérias de Marcas, Indicações de Procedência e Denominações de Origem foi aprovado pela Lei nº 912, de 01/08/96, e o instrumento de ratificação foi depositado em 15/11/96.

No Uruguai, as patentes de invenção são reguladas pela Lei 10089, de 12/12/41, regulamentada por um Decreto de 04/09/42. Os modelos de utilidade e modelos ou desenhos industriais se encontram no Decreto-lei 14.549, de 29/07/76.

Já a Lei 9.956, de 04/10/40, com seu decreto regulamentar de 29/11/40, tratam das marcas de fábrica. Convém ressaltar que o Uruguai desde 1967, possuía um Decreto específico tratando das marcas de serviço, é o Decreto 6.499/67, de 28/09/67.

O Protocolo foi incorporado no ordenamento interno pela Lei 17.052, de 14/12/98, publicada no Diário Oficial de 08/01/99, cujo instrumento de ratificação está ora em fase de depósito.

Apesar do Tratado de Assunção visar uma profunda harmonização em todas as áreas da propriedade intelectual, o Protocolo de Harmonização de Normas sobre Propriedade Intelectual no Mercosul, em Matérias de Marcas, Indicações de Procedência e Denominações de Origem - em razão da adoção da mesma técnica legislativa do Convênio de Paris que, por sua vez, serviu de modelo para o Acordo TRIPS da OMC - tinha por objetivo regular os termos que poderiam obstaculizar a livre circulação de bens e serviços, ressaltando as particularidades das legislações internas.

## 8. Conclusões

A conclusão que se chega é que o Protocolo de Harmonização de Normas sobre Propriedade Intelectual no Mercosul, em Matérias de Marcas, Indicações de Procedência e Denominações de Origem não buscou a criação de um registro centralizado de marcas em defesa de tais direitos, tampouco não buscou harmonizar as questões nacionais relativas ao tema e, que certamente trarão futuros problemas, como a colidência de marcas, as importações paralelas, entre outros.

O Protocolo apresenta uma grande parte de disposições considerada como *standards* mínimos e uma série de disposições a serem cumpridas pelos Estados, o que o torna semelhante, neste aspecto, às Convenções internacionais sobre o assunto.

Atualmente, o estudo da propriedade intelectual tem por base não só a legislação civil - direitos reais - como a legislação comercial através do Código de Proteção da Propriedade Industrial. Assim, pode-se afirmar que a junção desses dois ramos do direito no que pertine à propriedade intelectual, faz nascer um novo ordenamento onde tal patrimônio adquire contornos próprios de um direito de cunho internacional, de caráter eminentemente híbrido.

Nesse sentido, verifica-se a necessidade de proteção de tecnologias autoduplicativas como é o caso do software, produtos de biotecnologia, onde a reprodução desprende-se de uma operação intelectual, tornando-se apenas uma operação objetiva. Assim sendo, a preocupação com a proteção dada à tecnologia, ao conhecimento apesar dos compromissos assumidos anteriormente, parece diluir-se por completo.

No tocante ao Mercosul, onde os países almejam não a simples troca internacional de mercadorias, mas uma efetiva e eficaz integração, objetivando a criação de um Mercado Comum, torna-se imperioso o aprofundamento das discussões sobre o tema em questão.

## 9. BIBLIOGRAFIA

- BARBOSA, DENIS BORGES. [online] Disponível na Internet via:  
<http://www.nbb.com.br/practice/intel.html>
- BARROSO, HELENA ARANDA; TESHIMA, MARCIA. Considerações sobre a propriedade intelectual no âmbito do Mercosul. In: ENCUENTRO INTERNACIONAL DE DERECHO DE AMÉRICA DEL SUR, 9., 2000, La Paz, Bolívia.. *Anais...* Bolívia, 2000, p.695-699.
- BASSO, MARISTELA. **O direito internacional da propriedade intelectual**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000.
- BLASI, GABRIEL DI, GARCIA MARIO S., MENDES, PAULO PM. **A Propriedade Industrial – O sistema de Marcas, Patentes e Desenhos Industriais analisados a partir da Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996**. Rio de Janeiro: Forense, 2000.
- GANDELMAN, HENRIQUE **De Gutenberg à Internet – Direitos Autorais na era digital**, 2. ed., Rio de Janeiro: Editora Record, 1997.
- LIMA, MARCOS COSTA. A caixa de pandora da globalização: o futuro do comércio internacional e o mercosul. In: LIMA, MARCOS COSTA; MEDEIROS, MARCELO DE ALMEIDA. (org.). **O Mercosul no limiar do século XXI**. São Paulo:Cortez; [Buenos Aires; Argentina]: CLACSO, 2000.
- MORO, MAITÊ CECILIA FABBRI. **A propriedade industrial no mercosul**. In: BASTOS, CELSO RIBEIRO; CLAUDIO FINKELSTEIN. São Paulo: Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, 1998.
- O'KEEF, THOMAS ANDREW. Los probables temas de conflicto entre el mercosur y los ee.uu. en las negociaciones para crear una área de libre comercio de las américas. In: PIMENTEL, LUIZ OTÁVIO (org.). **Mercosul no Cenário Internacional: Direito e Sociedade**. Vol.1, Curitiba: Juruá Editora, 1998.
- PIMENTEL, LUIZ OTÁVIO. **Processo de mundialização e produção das normas jurídicas para o comércio: o caso da propriedade industrial**. Revista Jurídica da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ponta Grossa, ano 1, v.2, p.257-285, jan./jun. 1998.
- \_\_\_\_\_. **Direito Industrial – As funções do Direito de Patentes**. Porto Alegre: Síntese, 1999.
- SILVA, ROBERTO LUIZ. **Direito econômico internacional e direito comunitário**. Belo Horizonte: Del Rey, 1995.
- SILVEIRA, PAULO ANTONIO CALIENDO VELLOSO. **Defesa da concorrência no Mercosul: acordos entre empresas, abuso de posição dominante e concentrações**. São Paulo: LTr, 1998.
- SOARES, JOSÉ C. T. **Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos – Lei 9.279 – 14.05.1996**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997.
- TRIPS – **Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights**. Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio, 01/01/1995.