



OFICINA EUROPEA
DE PATENTES



OFICINA ESPAÑOLA
DE PATENTES Y MARCAS



ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

CUARTO SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA JUECES Y FISCALES DE AMÉRICA LATINA

organizado conjuntamente por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),
la Oficina Europea de Patentes (OEP)

y
la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

con la colaboración
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España,
del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España

y
de la Corte Federal de Patentes de Alemania

Madrid, 3 a 7 de octubre de 2005

Múnich, 10 a 14 de octubre de 2005

PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL BRASIL

*Documento preparado por la Sra. Ana Lara Camargo de Castro, Promotora de Justicia,
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Brasil*

RESUMO DE LA PROBLEMÁTICA

La violación de la propiedad intelectual en el Brasil tiene como factores principales la alta carga tributaria, la ausencia de instrucción adecuada de la sociedad y de las autoridades públicas, la fiscalización insuficiente, la burocracia y la impunidad.

Se estima que el Brasil pierde a cada año 30 billones de Reales en razón de la piratería, siendo hoy el 9º país en el *ranking* de la informalidad en pesquisa realizada en 133 países. Informalidad que representa cerca de 40% de su renta nacional bruta.

El combate a la violación de la propiedad intelectual puede ser realizado en nuestro país en diversas frentes de trabajo:

1. Instrucción de la población y autoridades públicas – es común en la sociedad brasileña la tolerancia relativa a la violación de la propiedad intelectual, en especial en el que se refiere al comercio informal de productos falsificados, evaluado por la mayoría de la población como necesario a la supervivencia frente a la situación de la economía nacional.
Magistrados y miembros del Ministerio Fiscal no tienen suficiente sensibilidad con la materia y conocimiento de la extensión de los daños sociales (reducción del número de empleos formales; poca utilización del parque industrial nacional; caída en la recaudación de impuestos federales, estatales o municipales; evasión fiscal, con inyección de recursos en el financiamiento del crimen organizado) causados por ilícitos de violación a los derechos intelectuales. Es común en el Brasil que las autoridades públicas se olviden de hacer correlación entre los crímenes contra la propiedad intelectual y el crimen organizado, dejando de identificar que las organizaciones criminosas se apoderaron de grande parte de ese comercio ilícito (piratería, contrabando, sustracción y supresión de impuestos) para financiar y ampliar sus actividades criminosas, se tornando verdaderas empresas con logística de alta sofisticación.
2. Reducción de la carga tributaria – a inmensa carga tributaria en el Brasil contribuye para la opción por la informalidad y para la aceptación popular de los ilícitos relacionados a la violación de los derechos intelectuales, principalmente los derechos de autor. Se instala el sentimiento generalizado de que el producto legal es mucho costoso, que los lucros de las empresas son inaceptables y que la piratería es la sola alternativa. La Reforma Tributaria con efectiva reducción de la carga de tributos sería determinante en el combate de esa especie de delitos.
3. Incremento de la fiscalización – el perfeccionamiento de los medios de fiscalización, la realización de operaciones conjuntas y permanentes entre la Policía Federal y el Rédito Federal en las regiones de frontera (se estima que 70% de los productos falsificados en comercialización en el Brasil vienen del exterior), bien como la actuación de las Policías Estadales y de los Réditos Estadales en los populares centros de comercio de vendedores ambulantes (llamados en el Brasil de “camelôs”), a despecho de aún antipáticas a la comunidad, son medidas importantes de demostración de la lucha contra la impunidad en el sector.
Sólo para ejemplificar la cuestión relativa a la dificultad de fiscalización de la frontera brasileña se puede considerar mi provincia de nacimiento y profesión – el Mato

Grosso do Sul – que tiene 1.469 kilómetros de frontera con Paraguay y Bolivia, frontera que envuelve once Municipios (Antônio João, Aral Moreira, Bela Vista, Coronel Sapucaia, Corumbá, Ladário, Mundo Novo, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho e Sete Quedas).

RESUMO LEGISLATIVO

No obstante el grave cuadro de la violación de la propiedad intelectual en el Brasil nuestro país tiene perfeccionado su sistema de combate a esa modalidad de ilícito.

Existe considerable legislación que regula la protección administrativa y civil de la propiedad intelectual y temas correlatos:

- LEY N° 11.092, DE 12 DE ENERO DE 2005 - Establece normas para el plantío y comercialización de la producción de soja genéticamente modificada de la cosecha de 2005, altera la Ley n° 10.814, de 15 de diciembre de 2003, y da otras providencias.
- LEY N° 11.105/05 - LEY DE BIOSEGURIDAD - Reglamenta los incisos II, IV y V del § 1° del artículo 225 de la Constitución Federal, establece normas de seguridad y mecanismos de fiscalización de actividades que envuelvan organismos genéticamente modificados - OGM y sus derivados, crea el Consejo Nacional de Bioseguridad - CNBS, reestructura la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad – (CTNBio), dispone sobre la Política Nacional de Bioseguridad- PNB, revoca la Ley n° 8.974/95, y la Medida Provisoria n° 2.191-9/01, y los artículos 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10 e 16 de la Ley n. 10.814/03, y da otras providencias.
- DECRETO N° 5.244 DE 14 DE OCTUBRE DE 2004 - Dispone sobre la composición y funcionamiento del Consejo Nacional de Combate a la Piratería y Delitos contra la Propiedad Intelectual, y da otras providencias.
- MEDIDA PROVISORIA N° 2.186-16, DE 23 DE AGOSTO DE 2001 - Reglamenta el inciso II del § 1° y el § 4° del artículo 225 de la Constitución, los artículos 1°, 8°, "j", 10, "c", 15 y 16, 3 y 4 de la Convención sobre Diversidad Biológica, dispone sobre el acceso al patrimonio genético, la protección y el acceso al conocimiento tradicional asociado, la repartición de beneficios y el acceso a tecnología y transferencia de tecnología para su conservación y utilización, y da otras providencias.
- DECRETO N° 3.201, DE 6 DE OCTUBRE DE 1999 - Dispone sobre la concesión, de oficio, de licencia compulsoria en los casos de emergencia nacional y de interés público de que trata el artículo 71 da Ley n° 9.279, de 14 de mayo de 1996. Con alteración dada por el DECRETO N° 4.830, DE 4.9.2003.
- LEY N° 9.610, DE 19 DE FEBRERO DE 1998 - Altera, actualiza y consolida la legislación sobre derechos de autor y da otras providencias.
- LEY N° 9.609, DE 19 DE FEBRERO DE 1998 - Dispone sobre la protección de la propiedad intelectual del programa de computador, su comercialización en el país, y da otras providencias.

- LEY N° 9.456, DE 25 DE ABRIL DE 1997 - Instituye la Ley de la Protección de Cultivares y da otras providencias.
- LEY N° 9.279, DE 14 DE MAYO DE 1996 - Regula derechos y obligaciones relativos a la propiedad industrial.
- DECRETO N° 1.355, DE 30 DE DICIEMBRE DE 1994 - Promulga la Acta Final que Incorpora los Resultados de la Rueda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales del GATT.

La Ley n. 9.610/98 disciplina el Derecho de Autor y comprende la propiedad literaria, artística, musical, técnica y científica, adoptando los parámetros de la Convención Internacional de Paris (1971) ratificada en el Brasil por la Ley 76.905/75, lo que quiere decir que en el Brasil el derecho de autor también es universal, pero transitorio, siendo susceptible de cesión solamente el ejercicio de su comercialización. Los derechos de autor persisten toda la vida del autor y después de su muerte son transferidos a sus herederos, caso en que el tiempo de validez de esos derechos en Brasil es de 70 años.

En el Brasil los registros para garantía de esos derechos son efectuados, de acuerdo con la naturaleza de la obra, en la Biblioteca Nacional, en la Escuela de Bellas Artes y en la Escuela de Música, la dos de Universidad Federal del 'Rio de Janeiro', en el Consejo Nacional de Cinema (CONCINE), en el Consejo Federal de Ingeniería, Arquitectura y Agronomía (CONFEA) y en el Consejo Nacional de Derecho de Autor (CNDA).

La Ley n. 9.279/96, también conocida como Código de Propiedad Industrial, protege, por medio de Patentes, las invenciones y los modelos de utilidades, y por medio de Registro, los diseños industriales y las señales distintivas – Marcas.

Son patentables las invenciones portadoras de los requisitos indispensables de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Como modelo de utilidad sólo es patentable el objeto de uso o parte de ese, susceptible de aplicación industrial, con nueva forma o disposición, y que resulte en mejoría funcional en su uso o en su fabricación. Las Patentes de Invención son concedidas por 20 años y las de Modelo de Utilidad por 15, a contar de la fecha del depósito del pedido. El plazo de vigencia, entretanto, no será inferior a 10 años para las Patentes de Invención y 7 para los Modelos de Utilidad, a partir de la fecha de la concesión del privilegio.

El Registro de Diseño Industrial es concedido por 10 años, contados de la fecha del depósito, prorrogables por más 3 períodos de 5 años cada uno, para la forma plástica original y ornamental de un objeto o el conjunto ornamental de línea y colores que pueda ser aplicado a un producto, proporcionando resultado visual nuevo y original en su configuración externa y que pueda servir de tipo de fabricación industrial.

Son registrables las marcas: (a) de producto o servicio; (b) de certificación o (c) colectiva. Los registros de las señales distintivas, visualmente perceptibles, como marcas, son concedidos por 10 años, a contar de la fecha de expedición del certificado, prorrogables indefinidamente por idénticos períodos. Existe previsión de protección de la marca de alto renombre y de la marca notoriamente conocida.

La protección relativa a la Propiedad Industrial – Patentes y Marcas – deberá ser solicitada al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).

No son patentables por la ley brasileña, conforme orientación del acuerdo TRIPS (ADPIC's): (I) lo que sea contrario a la moral, a las buenas costumbres y a la seguridad, la orden y la salud públicas; (II) las sustancias, materias, misturas, elementos o productos de cualquier especie, bien como la modificación de sus propiedades físico-químicas y los respectivos procesos de obtención o modificación, cuando resultantes de transformación del núcleo atómico; y (III) el todo o parte de los seres vivos, excepto los microorganismos transgénicos que observen a los tres requisitos de patentabilidad – novedad, actividad inventiva y aplicación industrial – previstos en el artículo 8º y que no sean mera descubierta. Para la ley brasileña microorganismos transgénicos son organismos, excepto el todo o parte de plantas o de animales, que expresen, mediante intervención humana directa en su composición genética, una característica normalmente no alcanzable por la especie en las condiciones naturales.

La ley brasileña también prevé la licencia compulsoria en caso de emergencia nacional o interés público ante la falta de exploración o exploración ineficiente del bien patentado, reglamentada por el Decreto 3.201/99 con nueva redacción del Decreto 4.830/03.

La Ley n. 9.609/98 se refiere a la protección de la propiedad y derechos de autores de Programas de Computador y su comercialización en el Brasil. La protección a esos derechos es concedida por el plazo de 50 años, a partir de 1º de Enero del año subsiguiente a su creación o publicación, siendo que la protección independe de registro y es universal. Se asegura la protección a los extranjeros domiciliados en el exterior, desde que el país de origen del programa conceda a los brasileños y extranjeros domiciliados en el Brasil derechos equivalentes. Por cuestión de comprobación con fecha cierta el autor del programa debe registrarlo en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). El autor del software puede autorizar o cohibir su alquiler comercial, cuyo uso por terceros deberá ser objeto de Contrato de Licencia.

La Ley n. 9.456/97 instituyó la protección de Cultivares, determinando que la protección de los derechos relativos a la propiedad intelectual referente a cultivar se realiza mediante la concesión de Certificado de Protección de Cultivar, considerado bien móvil para todos los efectos legales y única forma de protección de cultivares y de derecho que podrá obstar la libre utilización de plantas o de sus partes de reproducción o de multiplicación vegetativa en el país.

La ley tiene por objetivo incentivar al agricultor o al agrónomo la pesquisa en el área vegetal para mejorar la genética de las plantas en general. La protección de cultivar es de 15 años, contados de la fecha de expedición del Certificado Provisorio de Protección y de 18 años para árboles fructíferas, florestales y ornamentales. El reconocimiento de ese derecho debe ser requerido al Ministerio de la Agricultura y del Abastecimiento para ser decidido por el Consejo Administrativo de Defensa Económica - CADE.

El Brasil es aún signatario de diversos tratados, acuerdos y convenciones internacionales, en medio de las cuales el TRIPS (ADPIC's), la Convención de la Unión de Paris, la Convención de la Unión de Berna. Los actos internacionales de carácter normativo, después de aprobados por el Congreso Nacional, pasan a ser susceptibles de integración en el

sistema legal brasileño, independiente de la promulgación de ley específica que reproduzca su contenido, conforme reiteradas decisiones del Supremo Tribunal Federal.

La norma internacional, después de su internalización, alcanza la jerarquía de una ley ordinaria, se aplicando en caso de conflicto de normas los principios que presiden la revocación de leyes que se suceden en el tiempo, con excepción del dispositivo constante en el Código Tributario Nacional que determina la predominancia de la norma internacional tributaria sobre la norma interna que la suceda en el tiempo.

En materia criminal el Brasil colaciona tipos penales aplicables a la especie y otros correlatos también en diversas legislaciones:

- LEY N° 9.609, DE 19 DE FEBRERO DE 1998 - Dispone sobre la protección de la propiedad intelectual del programa de computador, su comercialización en el país, y da otras providencias.
- LEY N° 9.279, DE 14 DE MAYO DE 1996 - Regula derechos y obligaciones relativos a la propiedad industrial.
- LEY N° 8.176, DE 8 DE FEBRERO DE 1991 - Define crímenes contra la Orden Económica y crea el Sistema de Estoques de Carburantes.
- LEI N° 8.137, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1990 - Define crímenes contra la Orden Tributaria, Económica y contra las Relaciones de Consumo, y da otras providencias.
- CÓDIGO PENAL – DECRETO-LEI N° 2.848, DE 7 DE DICIEMBRE DE 1940.

La acción penal en el sistema procesal brasileño puede ser: acción penal pública incondicionada – el Ministerio Fiscal es autor exclusivo de la acción; acción penal pública condicionada – el Ministerio Fiscal es autor de la acción, pero para su iniciativa depende de representación de la víctima; y acción penal privada – la víctima es autora de la acción y debe proponerla en el plazo de 6 meses contados de la fecha en que descubra la autoría delictiva, bajo pena de decadencia del derecho.

La mayor parte de los crímenes relacionados a la protección de la propiedad intelectual son de acción penal privada, o sea, depende de ofrecimiento de queja judicial por la víctima y no de actuación directa del Ministerio Fiscal.

Es exactamente lo que ocurre con los crímenes contra Patentes, Diseños Industriales, Marcas, Indicaciones Geográficas y con el crimen de Concurrencia Desleal, todos previstos en la Ley 9.279/96, cuya única excepción es el crimen del artículo 191 (reproducir o imitar, de modo que pueda inducir en error o confusión, armas, blasones o distintivos oficiales nacionales, extranjeros o internacionales, sin la necesaria autorización, en el todo o en parte, en marca, título de establecimiento, nombre comercial, insignia o señal de propaganda, o usar esas reproducciones o imitaciones con finalidad económica) que se procesa mediante acción penal pública incondicionada.

Igualmente, es lo que ocurre cuanto a los crímenes de piratería relativos a los programas de computadores (Ley 9.608/98), que son de acción penal privada y dependen de queja judicial promovida por la víctima, se exceptuando cuando sean practicados en perjuicio de

entidad de derecho público, o autarquía, empresa pública, sociedad de economía mixta y fundación instituida por el poder público; y cuando en resultado de acto delictuoso se verifiquen la ocurrencia de substracción o supresión de impuestos, pérdida de recaudación tributaria o práctica de cualquier de los crímenes contra la orden tributaria o contra las relaciones de consumo, todos casos en que se procesa mediante acción penal pública incondicionada.

Son, todavía, de acción penal pública incondicionada los crímenes previstos en la Ley 8.137/90 y la Ley 8.176/91 que aunque no versen directamente sobre la protección de la propiedad industrial tratan de temas correlatos, previendo tipos penales relativos a la orden económica (concurrancia desleal), orden tributaria, relaciones de consumo y la falsificación de carburantes.

De acción penal pública incondicionada es también la casi totalidad de los crímenes de violación de derecho de autor previstos en el Código Penal.

Se resalte que además de la mayor parte de los crímenes contra la propiedad intelectual ser de acción penal privada, para el agravamiento del problema los crímenes también están inseridos en su mayoría en el rol de lo que se llama “infracciones de menor potencial ofensivo”¹

Estar inserido en el rol de “infracciones de menor potencial ofensivo” en el Brasil significa crimen cuya pena máxima prevista en ley sea de 2 años, siendo que el caso es procesado frente al Juicio Especial Criminal, antiguo juicio de pequeñas causas, y el infractor sujeto al beneficio de la “transacción”², lo que quiere decir, aplicación inmediata de pena restrictiva de derechos o multas. Es lo que ocurre, por ejemplo, con todos los crímenes previstos en la Ley n. 9.179/96 (Propiedad Industrial).

El Código Penal recientemente alterado en el Título de los Crímenes contra la Propiedad Intelectual por la Ley 10.695/03, ya dentro de la nueva política nacional de combate a la piratería, elevó las penas para quien reproduce total o parcial de obra intelectual, interpretación, ejecución en fonograma, sin autorización expresa del autor, del artista intérprete o ejecutante, del productor, conforme el caso, o de quien les represente, bien como para quien, con el intuito de lucro directo o indirecto, distribuye, vende, expone a venda, alquila, introduce en el País, adquiri, oculta, tiene en depósito. Tienen también penas más

¹ Concepto hoy definido por la Ley n. 10.259, de 12 de julio de 2001. Art.2º (*omissis*) Párrafo único. Se consideran infracciones de menor potencial ofensivo, para los efectos de esta Ley, los crímenes a que la ley prever pena máxima no superior a dos años, o multa.

² Art. 76. Existiendo representación o se tratando de crimen de acción penal pública incondicionada, no sendo caso de archivo, el Ministerio Fiscal podrá proponer la aplicación inmediata de pena restrictiva de derechos o multas, a ser especificada en la propuesta.

§ 1º En las hipótesis de ser la pena de multa la única aplicable, el Juez podrá reducirla hasta la mitad. (*omissis*)

§ 4º Acogiendo la propuesta de Ministerio Fiscal acepta por el autor de la infracción, el Juez aplicará la pena restrictiva de derechos o multa, que no importará en reincidencia, siendo registrada solamente para impedir de nuevo el mismo beneficio en el plazo de cinco años.

(*omissis*)

§ 6º La imposición de la sanción de que trata el § 4º de este artículo no constará de certificación de antecedentes criminales, salvo para los fines previstos en el mismo dispositivo, e no tendrá efectos civiles, cabiendo a los interesados proponer acción en el juicio civil.

severas los crímenes contra la orden económica y ciertos crímenes contra la orden tributaria, previstos en la Ley 8.137/90.

La elevación de la pena mínima para las violaciones de derecho de autor mencionadas de 1 para 2 años tienen grande significado en el Brasil, pues impiden la aplicación del instituto de la suspensión del proceso, otro beneficio legal que puede ser aplicado tanto en los procesos de Juicio Especial Criminal cuanto en las Varas Criminales comunes, y permite como el propio nombre indica la suspensión del curso procesal mediante la imposición de ciertas condiciones. La suspensión es reglada por la pena mínima prevista en ley para el crimen, que debe ser de hasta 1 año para producir derecho al beneficio. Es lo que ocurre, por ejemplo, con el crimen de contrabando y descamino previsto en el Código Penal y con el crimen de fraude en carburantes previsto en la Ley 8.176/91.

Se verifica por el sistema procesal brasileño que es mucho difícil que alguien, aunque condenado, venga a cumplir pena restrictiva de libertad (prisión) por la práctica de crimen contra a propiedad intelectual, haya vista previsiones legales de suspensión condicional de la pena o su substitución por penas restrictivas de derechos y multa.

Las penas bajas influyen en la impunidad, especialmente por generaren con rapidez la prescripción, esta de ocurrencia frecuente en razón de la morosidad del andamio procesal.

Sin embargo, el Consejo Nacional de Combate a la Piratería, creado por el Decreto 5.244/04, definió en su plano de actuación la formación de un grupo que elaborará y acompañará, en el Congreso Nacional, las propuestas para la alteración de la legislación actual, tiendo como propuesta el aumento de las penas de los crímenes contra la propiedad industrial previstos en la Ley nº 9.279/1996, lo que dará a esos crímenes un tratamiento igualitario en relación aquellos cometidos contra los derechos de autor previstos en el Código Penal, modificado por el Decreto nº 10.695/2003.

Entonces, la pena mínima para los crímenes contra la propiedad industrial pasaría de seis meses para dos años, lo que imposibilitaría el recibimiento de beneficios como la transacción penal y el *sursis* procesal, ampliando también el plazo para la prescripción penal.

El plano del Consejo Nacional de Combate a la Piratería prevé varias medidas interesantes como la alteración del artículo 530-D del Código de Proceso Penal, que alejará el entendimiento de la obligatoriedad de se realizar pericia en todos los productos aprendidos en operaciones, dejando claro que la pericia podrá ser realizada por muestras. Prevé varios proyectos educacionales y de fiscalización. Y prevé aún la recomendación de creación de divisiones policiales, varas y fiscalías especializadas en la materia.

En el Brasil apenas la Justicia Federal en el ‘Rio de Janeiro’ cuenta con varas especializadas, siendo cuatro varas especializadas en marcas y patentes, criadas en 2001, y dos Turmas en el Tribunal Regional Federal de la 2ª Región criadas en este año (2005).

Relativamente a la JURISPRUDENCIA patria: en materia civil en la esfera federal y en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) son de grande importancia las decisiones relativas a la extensión de patentes y vigencia del TRIPS y al llamado registro “*Pipeline*”, este un instituto transitorio, destinado a corregir, en parte, la falta de patentes para productos químicos, procesos y productos de fines farmacéuticos y alimentares en la legislación anterior, previsto en los artículos 229 y 230 de la Ley 9.279/96. Tal instituto, denominado “*Pipeline*”, visa traer directamente al sistema jurídico brasileño las patentes solicitadas en el exterior o en el Brasil, que acá no podrían ser deferidas frente la prohibición de la ley anterior.

Hay innumerables juzgados relativos a marcas y a derechos de autor en todos los Tribunales del Brasil. Sea en la Justicia Estadual o Federal, en juicio civil o criminal, conforme se verá abajo, que indican, en general, el avance de la protección judicial de esos derechos. No obstante, obviamente, la existencia de juzgados liberales en el contramano del derecho moderno.

JURISPRUDÊNCIA CÍVEL

TRIPS:

REsp 661536 / RJ ; RECURSO ESPECIAL 2004/0068155-5

Relator(a)

Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO (1108)

Órgano Juzgador

T3 - TERCERA TURMA

Fecha del Juzgamiento

07/04/2005

Fecha de la Publicación/Fuente

DJ 30.05.2005 p. 375

Ementa

Acuerdo TRIPS. Vigencia en el Brasil. Precedente de la Corte. 1. Lo que sustenta el período de transición es la voluntad del país-miembro, no sendo, por tanto, obligatorio postergar la fecha de aplicación del dispuesto en el Acuerdo TRIPS. Esta Corte ya se pronunció en esa dirección asentando que se el Brasil no manifestó, “en momento oportuno, cualquier opción en postergar la vigencia del TRIPS en el plano del derecho interno, se entiende haber renunciado a la facultad ofrecida por el artículo 65 de aquel acuerdo” (REsp nº 423.240/RJ, Relator Ministro Fernando Gonçalves, DJ de 15/3/04). 2. Recurso especial no conocido.

Origen: TRIBUNAL - SEGUNDA REGIÓN

Clase: AG - AGRAVIO DE INSTRUMENTO - 122263

Proceso: 2004.02.01.000246-8 **UF :** RJ **Órgano Juzgador:** SEGUNDA TURMA

Fecha Decisión: 28/09/2004 **Documento:** TRF200132449

DJU FECHA :29/11/2004 **PÁGINA:** 139

AGRAVIO DE INSTRUMENTO – PROPIEDAD INDUSTRIAL - ACUERDO TRIPS - AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE VIGENCIA DE PATENTES - AUSENCIA DE LOS REQUISITOS PARA LA ANTECIPACIÓN DE TUTELA. I-) El Acuerdo sobre los Aspectos del Derecho de Propiedad Intelectual relacionados al Comercio (ADPICs), también llamado Acuerdo TRIPS, es expreso en el sentido de que sus normas no generan obligaciones relativas a actos ocurridos antes de la fecha de aplicación para el respectivo Miembro, consonante la regla del artículo 70.

1. En esa categoría están las patentes concedidas anteriormente a la fecha de aplicación del acuerdo. II-) Aunque el Acuerdo tenga entrado en vigor para todos los países signatarios, en 1º de enero de 1995, la aplicabilidad de sus normas en el Brasil, clasificado como país en vía de desarrollo, segundo encuadramiento hecho por la OMC, se ha dado a partir de 1º de enero de 2000. III-) En el presente caso, no procede la pretensión del agravante en ampliar, por más cinco años, los plazos de vigencia de sus patentes, una concedida en 1991 y tres concedidas en 1994. IV-) De cualquier forma estando las patentes del agravante en plena vigencia, con plazo de validez hasta 2006 y 2009, respectivamente, no se justifica la anticipación de la tutela para prorrogación de los plazos. V-) Ausentes los requisitos puestos en el artículo 273

do CPC, para la concesión de la medida anticipatoria, notadamente la verosimilitud de las alegaciones. VI-) Agravio de instrumento denegado.

Origen TRIBUNAL - SEGUNDA REGIÓN

Clase: AC - APELAÇÃO CIVIL- 236329

Proceso: 2000.02.01.030150-8 UF : RJ **Órgano Juzgador:** QUINTA TURMA

Fecha Decisión: 28/09/2004 **Documento:** TRF200134562

DJU DATA:07/01/2005 PÁGINA: 52/53

ADMINISTRATIVO. INPI. PATENTES. EXPEDICIÓN. PLAZOS DE VALIDEZ. EXTENSIÓN. ACUERDO TRIPS. DECRETO LEGISLATIVO N. 30/94 Y DECRETO N. 1355/94.

1 - El plazo de protección para las patentes establecido por el Acuerdo TRIPS (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) es de 20 (veinte) años, y el plazo previsto en la Ley n. 5.772/71 es de 15 (quince) años a partir del depósito; siendo que, en el presente caso, ocurrió la aplicación de la referida ley en desacato a las normas internacionales.

2 – En casos idénticos, se verifica que el Brasil, un país aún en desarrollo, y frente al Acuerdo TRIPS tuviese el legítimo derecho de adecuar a sus intereses el plazo dilatado, debería hacerlo por una opción legislativa y no por una opción política. De modo que la nuestra ley, al internalizar el Tratado, es que establecería esa reserva abierta a los países en desarrollo.

2 – Como la ley no estableció una reserva expresa y como se entiende que no hay que se hablar en manifestación implícita en materia legislativa envolviendo acuerdos internacionales, porque sería la consecuencia del aviso ministerial, en sede estrictamente de negociación político-internacional.

3 - Se entiende que no es problema de la lógica de vigencia y validez, mas de aplicación de la ley en el tiempo. Por tanto, estando en vigor y produciendo efecto, eficacia y validez, las patentes concedidas, anteriormente, encontrarían un problema serio de transponer la barrera de la sucesión de la ley en el tiempo, si el plazo de las antiguas patentes ya estuviese agotado.

4 - Recurso y remesa denegados. Sentencia mantenida.

Origen: TRIBUNAL - SEGUNDA REGIÓN

Clase: AC - APELAÇÃO CIVIL - 331013

Proceso: 2002.51.01.500966-5 UF : RJ **Órgano Juzgador:** QUINTA TURMA

Fecha Decisión: 26/05/2004 **Documento:** TRF200123248

DJU DATA:07/06/2004 PÁGINA: 201

ADMINISTRATIVO - PROPIEDAD INDUSTRIAL. PRORROGACIÓN DEL PLAZO DE VALIDEZ DE LA PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD PARA QUINCE AÑOS- APLICABILIDAD DEL ACUERDO TRIPS.

I - El caso de los presentes se refiere al plazo de validez del Modelo de Utilidad MU-7200279-4 cuyo depósito junto al INPI data de 21-02-92 y la concesión de 30-07-96, mientras vigente la Ley nº 5.772/71, con plazo de validez de 10 años para modelos de utilidad (art. 24);

II - Aún vigente la Ley nº 5.772/71, el Brasil firma el Acuerdo Internacional Sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados al Comercio, conocido en el país como TRIPS, que disciplina en el art. 65 - 1, 2, e 3, un período de transición aplicable a los países en desarrollo, entre los cuales el Brasil, para attingir niveles mínimos de protección;

III - Con la ratificación del aludido Acuerdo por el Decreto Legislativo nº 30, de 15-12-94, y Decreto Presidencial nº 1.355, de 30-12-94, aquel lapso temporal de 10 (diez) años se prorroga para 15 (quince) años, a contar también de la fecha de la efectivación de los depósitos junto al INPI;

IV - La nueva Ley de Propiedad Industrial, n° 9.279, de 14-05-96, abroga la Ley n° 5.772/71, y fija en el art. 40 el plazo de 15 (quince) años para la vigencia de la patente de modelo de utilidad;

V - Evidente la intención de no se recorrer a las reglas de transición contenidas en el art. 65-1 e 2 del Acuerdo TRIPS, que disponen sobre la facultad de se dilatar su aplicación por un período de cinco años. Así, se incorporan al Derecho Positivo Brasileño las normas del Acuerdo TRIPS que estipulan el plazo de validez de las patentes de modelos de utilidad que aún se encuentran en vigor, como es el caso bajo análisis, pasando de 10 (diez) años para 15 (quince) años;

VI - Apelación civil y remesa *ex officio* denegadas, a unanimidad.

PIPELINE:

REsp 445712 / RJ ; RECURSO ESPECIAL
2002/0083310-8

Relator(a)

Ministro CASTRO FILHO (1119)

Órgano Juzgador

T3 - TERCERA TURMA

Fecha del Juzgamiento

11/05/2004

Fecha de la Publicación/Fuente

DJ 28.06.2004 p. 301

REVJUR vol. 322 p. 117

Ementa

COMERCIAL. PATENTES PIPELINE. PLAZO. LEY N.º 9.279/96, ARTICULO 230, § 4.º. En los términos de los artículos 40, *caput* y 230, § 4.º, de la Ley n.º 9.279/96, la protección ofrecida por el ordenamiento jurídico brasileño a las patentes extranjeras vigora "por el plazo remaneciente de protección en el país donde fue depositado el primero pedido", limitado al período máximo de protección concedido por nuestra legislación, que es de 20 años, a contar de la fecha del depósito del pedido en el Brasil. Recurso especial no conocido, con resguardo cuanto la terminología.

Proceso: AR 200202010450870 - ACCION RESCISÓRIA N. 2002.02.01.045087-0

Órgano: TRF/2R-1S

Publicación: DJ-2, 08.07.2005, p. 220

Ementa: ACCIÓN RESCISÓRIA - ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL - CONCESIÓN DE PATENTE GARANTIDA EN EL EXTERIOR, LA CUAL LA LEGISLACION BRASILEÑA ASEGURA PROTECCIÓN EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LA LPI - PLAZO DE VALIDEZ REMANECIENTE EN EL PAÍS DE ORIGEN.

I - El sistema instituido por el §4º, del art. 230, de la Ley n° 9.279/96, asegura a la llamada patente "*pipeline*", validez por el plazo remaneciente de protección en el país en que hay el primero pedido de depósito, con observancia del plazo límite que la ley brasileña prevé, cual sea, veinte años *ex vi* del art. 40, de la Ley n° 9.279/96.

II –El Reo, sociedad suiza, deposita el primero pedido de patente para compuestos químicos derivados 3,5-disubstituidos del pirocatecol en Suiza en 11.03.1986 y con base en ese depósito, obtiene la prioridad unionista en el Escritorio Europeo de Patentes (EP237929B1). Así, procediendo al primero pedido, ya deja bajo su poder el objeto de la invención que pretende patentar, impidiendo Terceros de hacerlo.

III - La regla del §1º, del art. 230, de la Ley nº 9.279/96, no impone a que se compruebe la concesión de la patente relativa al primero pedido de depósito, principalmente porque es a partir del primero depósito que se torna inexistente el requisito de la novedad, inherente al bien patentable.

IV – El plazo de validez de la Patente de Invención nº 1100051-1, concedida por el INPI a F. HOFFMANN-LAROCHE AG, se inicia a la fecha de primero depósito que ocurre en 11.03.1986, en Suiza, quedando asegurada la protección de la patente *pipeline* hasta 11.03.2006, en los términos de los §§3º y 4º, del art. 230, de la Ley nº 9.279/96. V - Acción rescisoria procedente.

VI - Condenación del Reo al pagamiento de los costos y honorarios del abogado que se arbitra en 10% (diez por ciento) sobre el valor de la causa.

Proceso: AMS 200102010159526 - APELACIÓN EN MANDADO DE SEGURIDAD N. 2001.02.01.015952-6

Órgano: TRF/2R-2T

Publicación: DJ-2, 16.06.2005, p. 107

Ementa: DERECHO ADMINISTRATIVO - PROPIEDAD INDUSTRIAL. RECONOCIMIENTO EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL DE LA PATENTE EXTRANJEIRA POR EL PLAZO REMANECIENTE DE LA PROTECCIÓN (PIPELINE) - PRIMERO PEDIDO DE DEPÓSITO COMO FECHA INICIAL DEL CÁLCULO - NO CABE ALEGACIÓN DE ABANDONO/RETIRADA SI HAY EL EJERCICIO DEL DERECHO DE PREFERENCIA Y EL IMPEDIMENTO DE LA UTILIZACIÓN DEL OBJETO PATENTÁRIO POR TERCEROS - VEDADO ULTRAPASAR EL LÍMITE LEGAL DE 20 AÑOS.

Hasta el advenimiento de la actual Ley de Protección a la Propiedad Industrial, Ley nº 9.279/96, solamente por fuerza de Tratado o Convención internacional, se reconoce en el Brasil el derecho a la Patente relativa a las sustancias, materias, misturas o productos alimenticios, químico-farmacéuticos y medicamentos de cualquier especie;

El art. 230, *caput*, de la Ley nº 9.279/96, permite el depósito de la patente a quien ya tenga derecho por fuerza de Tratado o Convención en vigor en el Brasil, asegurando la fecha del primero depósito en el exterior, bajo la condición de no haber la colocación de su objeto en cualquier mercado, sea por iniciativa del titular de tal pedido o por tercero con su consentimiento, y que no haya, en el País, la realización por terceros, de serios y efectivos preparativos para su exploración;

El §4º del referido dispositivo legal asegura la concesión de la Patente por el plazo remaneciente de la protección en el país en que hay el primero pedido de depósito, a contar de la fecha del depósito;

In casu, no cabe la alegación de abandono o retirada da Patente alemán nº 4231658, de 22.09.92, tiendo en vista que la Patente Europea nº 0589336B1, con fecha de depósito en 14.09.93, basase en el derecho de prioridad de la Impetrante, por fuerza de aquel primero pedido. Se debe considerar que además del aludido ejercicio del derecho de prioridad, a partir del pedido de depósito de la patente, terceros quedarían impedidos de obtenerla, siendo cierto que la emisión de la Declaración de Abandono o Retirada de Pedido de Patente constante del proceso ocurre solamente después de más de ocho años de la fecha del primero pedido de depósito (22.09.92) y mucho después de segundo (14.09.93);

No se olvide que el reconocimiento en el ordenamiento jurídico interno, del aludido derecho a la Patente que se obtiene en el exterior se da sin la análisis de los presupuestos para su concesión, partiendo de la premisa, obviamente, que la Patente extranjera anterior atiende las

exigencias del País que la concede, en especial el requisito de la novedad que es intrínseco, y solamente se da cuando del primero pedido;

El plazo de validez de la Patente de Invención n° 1100779-6, concedida por el INPI a la Impetrante, se inicia, por tanto, en la fecha del primero depósito, que ocurre en 22.09.1992, en Alemania, conforme su información al requerir el depósito de la Patente en el Brasil;

Imposibilidad, también de la protección en tela exceder al límite legal de 20 (veinte) años, conforme reza el art. 230, §4° *in fine*, de la Ley n° 9.279/96;

Sin violación a derecho líquido y cierto, se reforma la Sentencia que concede el Mandado de Seguridad, con la consecuente inversión del encargo de la derrota, sin condenar la Impetrante en los honorarios de abogado. Apelación en Mandado de Seguridad del INPI a que se defiere, por mayoría.

Proceso: AMS 9902262384 – APELACIÓN EN MANDADO DE SEGURIDAD N° 99.02.26238-4

Órgano: TRF/2R-5T

Publicación: DJ-2, 10.03.2005, p. 191

Ementa: Derecho administrativo. Propiedad industrial. Art. 230, par. 4°, de la Ley n° 9.279/96. Patentes. “*Pipeline*”. Plazos de validez. Sistema de la internalización adoptado por el Brasil. Garantía del plazo remaneciente cuanto al concedido en el exterior. Conforme § 4° del art. 230, de la ley n° 9.279, de 1996. Recurso procedente. Decisión por mayoría.

JURISPRUDENCIA MARCAS

AgRg no REsp 653609 / RJ ; AGRAVIO REGIMENTAL EN EL RECURSO ESPECIAL 2004/0049319-0

Relator(a)

Ministro JORGE SCARTEZZINI (1113)

Órgano Juzgador

T4 - QUARTA TURMA

Fecha del Juzgamiento

16/11/2004

Fecha de la Publicación/Fuente

DJ 06.12.2004 p. 335

Ementa

PROCESO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - AGRAVIO REGIMENTAL - REGISTRO - ESTABLECIMIENTO O NOMBRE COMERCIAL - ART. 65, V, DE LA LEY N° 5.772/71 - VEDA - SIMILITUDES- CONFUSION O DUDA - PROTECCIÓN DE LA MARCA - DENEGADO.

1 - Conforme jurisprudencia pacífica en esta Corte, debe ser alejado el empleo de nombres o expresiones de marcas similares, sea por la grafía, pronuncia o cualquier otro elemento capaz de causar confusión o duda a los posibles adquirentes del producto. Además, en los términos del art. 65, V, de la Ley n° 5.772/71 es vedado, expresamente, el registro como marca de título de establecimiento o nombre comercial. 2 - Precedentes (REsp n°s 30.751/SP, 65.002/SP, 62.770/RJ e 40.190/RJ). 3 – Agravio de regimiento denegado.

Proceso: AC 9102004844 – APELACION CIVIL N. 91.02.00484-4

Órgano: TRF/2R-6T

Publicación: DJ-2, 22.07.2005, p. 186

Ementa: ADMINISTRATIVO - REGISTRO DE EXPRESIONES DE PROPAGANDA - SUPERVENIENCIA DE LA LEY N° 9.279/96 - PÉRDIDA DE OBJETO NO CONFIGURADA - VIGENCIA DE LA LEY N° 5.772/71 - NECESIDAD DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE ORIGINALIDAD Y CREATIVIDAD

I - Aunque tenga abolido el registro en el INPI de expresiones y señales de propaganda, la Ley n° 9.279/96 no dejó de contemplar su protección, en la medida en que estableció como crimen de concurrencia desleal la utilización de expresión o señal de propaganda ajenos (art. 195, IV).

II - Subsiste, así, el interés de la demandante en la declaración de que sus expresiones de propaganda eran registrables en la vigencia de la ley anterior, o que podría ser útil en la caracterización de eventual concurrencia desleal por parte de otra empresa.

III - El art. 76, 1, de la Ley n° 5.772/71, vedaba expresamente el registro de expresiones de propaganda meramente descriptivas de la calidad del producto. Y el tópico 6 del mismo artículo igualmente prohibía el registro de expresiones que estuviesen comprendidas en las vedas del registro de marcas.

IV - Consecuentemente, incidía también, no que se refiere a las expresiones o señales de propaganda, la veda contenida en el art. 65, 6, de la Ley n° 5.772/71, segundo el cual no es registrable como marca "denominación genérica o su representación gráfica, expresión empleada comúnmente para designar género, especie, naturaleza, nacionalidad, destino, peso, valor, calidad;".

V – Se extrae del contenido de las normas en cuestión, que solamente sería admisible el registro de expresiones que presentasen originalidad y creatividad, o sea, que escapasen al mero aspecto referencial de lenguaje.

VI - La frase "YPIRANGA UNA TINTA PARA CADA FIN" es meramente referencial, no habiendo como conceder la exclusividad en su utilización, por cuanto claramente incidente en las vedas contenidas el art. 76, 1 y 6 de la Ley n° 5.772/71.

VII – Las expresiones "YPIRANGA LA TINTA DEL PINTOR INTELIGENTE" y "QUIEN PINTA SABE, YPIRANGA ES LA TINTA" presentan los aspectos de originalidad y creatividad exigidos en la Ley n° 5.772/71 para fines de registro en el INPI

Proceso: AC 9802099970 – APELACIÓN CIVIL N. 98.02.09997-0

Órgano: TRF/2R-1T Esp.

Publicación: DJ-2, 25.08.2005, p. 144

Ementa: APELACIÓN CIVIL – ANULACIÓN DE ACTO QUE DENEGÓ PEDIDO DE REGISTRO DE LA MARCA "VERGÊ CLASSIC". ART. 65, ITENS 6 Y 20 DE LA LEY N° 5.772/71.

La veda contenida en el art. 65, 6 y 20 de la Ley n° 5.772/71 se aplica tanto para las palabras en lengua nacional cuanto extranjera y en este contexto, son las palabras *vergê* (papel marcado, segundo la autora a la hoja 8) y *classic* (adjetivo calificativo) denominaciones de uso común.

La expresión "VERGÊ CLASSIC", traducida en portugués, despierta el significado de papel clásico, guardando, por tanto, relación descriptiva con el servicio que pretende señalar en las clases requeridas. Considerado, aún, el contexto internacional de protección de marca, la permisión del registro, en los términos en que fue pleiteado, podría traer que, en caso de expansión de la actividad de la empresa para el mercado internacional, notadamente el francés, el uso de la expresión se confrontaría con las de uso común en aquellos países de lengua francesa, configurando apropiación indebida.

No hay juntada de cliché tipográfico con la señal distintiva, de modo a conferir la análisis del pedido para registro da marca mixta y la no inserción en las prohibiciones legales del art. 65 del antiguo CPI (Lei n° 5.772/71). Recurso denegado.

Proceso: AC 200202010189146 – APELACION CIVIL N. 2002.02.01.018914-6

Órgano: TRF/2R-1T Esp.

Publicación: DJ-2, 25.08.2005, p. 146

Ementa: APELACION CIVIL Y REMESA NECESÁRIA - NULIDAD DE REGISTROS - CONVENCIÓN DE PARIS - COMPROBACION DE PROPIEDAD DE LOS AUTORES. (...)

Los autores cumplirán el encargo de probar lo que alegarán, ya que hay documentos no contestados por los reos de que es notoria la logomarca utilizada por aquellos, confirmando su propiedad.

El monograma "CAF" que compone la logomarca, formado por señales gráficos del idioma portugués tiene una característica que le diferencia, visto que el se compone de la unión de las letras "C", "A" e "F", mas posee una forma geométrica propia de un diseño producto de invención artística que pasó a ser utilizado para delinear los productos y la actividad comercial de una empresa.

El artículo 8º de la Convención de Paris impide el registro de marca que reproduzca el nombre comercial de empresa situada en país signatario, independiente de registro o depósito en los demás países. Acá, se tiene como cierto que ni los tratados revocan el Código de Propiedad Industrial ni ese impide el pleno ejercicio normativo de los tratados. Estos últimos, cuando incorporados a nuestro derecho, se colocan en el mismo plano de validez de las leyes ordinarias, generando efectos para sus destinatarios. En el caso, el art. 8º así opera, asegurando, independiente de registro o depósito no Brasil, el derecho de los autores. Recurso y remesa parcialmente concedidos. (...)

Proceso: REOMS 200102010442005 - REMESA EX OFFICIO EN MANDADO DE SEGURIDAD N. 2001.02.01.044200-5

Órgano: TRF/2R-1T Esp.

Publicación: DJ-2, 24.08.2005, p. 87

Ementa: PROPIEDAD INDUSTRIAL. MARCA. REPRODUCCIÓN PARCIAL DE MARCA AJENA REGISTRADA. COLISIÓN. ANULACIÓN DEL REGISTRO. LEY Nº 9.279/96.

- La marca "TRANSLUZITANA", registrada por la TRANSLUZITANA TRANSPORTES GERAIS LTDA., consiste en la reproducción parcial de la marca "LA LUSITANA", registrada anteriormente por la empresa J.M.F. - TRANSPORTES LTDA. (art.129 de la Ley nº 9.279/96).

- Similitud entre las marcas en discusión, destinadas a señalar servicios de la misma clase, por empresas actuantes en el mismo segmento mercadológico, capaz de generar confusión por parte del consumidor. Colisión prevista como impeditiva de registro, conforme art. 124, inciso XIX de la LPI.

- Entre los requisitos exigidos para el registro de la marca se destaca su distintividad y disponibilidad. La señal que presenta la marca debe ser distinta de las demás existentes en uso, o bajo registro de otra empresa, perteneciente al mismo género de actividad o similar.

- El art. 165 da LPI reconoce la nulidad del registro efectuado en desacuerdo con sus preceptos normativos.

- Remesa necesaria denegada. Sentencia confirmada.

Proceso: AC 199902010561587 – APELACION CIVIL N. 1999.02.01.056158-7

Órgano: TRF/2R-1T Esp.

Publicación: DJ-2, 24.08.2005, p. 87

Ementa: PROPIEDAD INDUSTRIAL. MARCA. REPRODUCCIÓN PARCIAL DE MARCA AJENA REGISTRADA. COLISIÓN. DENEGACIÓN DEL REGISTRO. LEY N° 9.279/96.

- La Autora pretende registrar la marca nominativa - "ENGEPASA" - de clara similitud fonética y gráfica con la marca - "ENGEBASA", ya registrada por la empresa ENGE BASA MECANICA Y USINAGEM S/A (art.129 da Lei nº 9.279/96).

- Similitud entre las marcas en discusión, destinadas a señalar productos de la misma clase, por empresas actuantes en el mismo segmento mercadológico, capaz de generar confusión por parte del consumidor. Colisión prevista como impeditiva de registro, en el art. 124, inciso XIX de la LPI.

- Entre los requisitos exigidos para el registro de la marca se destaca su distintividad y disponibilidad. La señal que presenta la marca debe ser distinta de las demás existentes en uso, o bajo registro de otra empresa, perteneciente al mismo género de actividad o similar.

- La extinción de la marca impeditiva, después de la sentencia, no altera el resultado del juzgamiento, vez que, a la fecha del depósito del registro de la marca pretendida, el registro impeditivo estaba en vigor, motivando la Administración Pública a negar el pleito, en conformidad con las determinaciones legales vigentes.

- Recurso denegado. Sentencia confirmada.

Proceso: AC 199801000110830 – APELACION CIVIL N. 1998.01.00.011083-0

Órgano: TRF/1R-3T

Publicación: DJ-2, 25.08.2005, p. 97

Ementa: COMERCIAL. ACCION DE NULIDAD DE REGISTRO DE MARCA NOMINATIVA. PRESCRIPCIÓN. INOCURRENCIA. CONFRONTO ENTRE MARCA REGISTRADA EN EL INPI Y DENOMINACION SOCIAL REGISTRADA EN LA JUNTA COMERCIAL. PRINCÍPIO DE LA ESPECIFICIDAD.

1. De acuerdo con el artículo 98, párrafo único, de la Ley nº 5.772/71, el plazo de prescripción para el ingreso con acción de anulación de registro de marca es quinquenal, y se cuenta a partir de la fecha de concesión del registro.

2. No hay que confundir registro de marca con la denominación comercial de la empresa. El registro de marca está afecto al INPI, con la finalidad de preservar la identificación de productos, mercancías y servicios, mientras que el registro del nombre comercial de la empresa es de competencia de la Junta Comercial, que cuida de los actos constitutivos del registro del comercio.

3. El pedido de anulación de registro de marca sólo se justificaría con la demostración de que el nombre adoptado por la empresa podría interferir en las actividades de la autora, de modo a ocasionar confusión en el comercio cuando a los productos o servicios por ellas ofrecidos.

4. En la esfera del entendimiento del Superior Tribunal de Justicia, eventual conflicto entre registro de marca y denominación de la empresa debe ser sanado por el principio de la especificidad, que recomienda que no habiendo confusión, no hay impedimento que tales empresas convivan en el universo mercantil (RESP 119998/SP).

5. En el caso siquiera existe identidad de nombres o misma demostración por la Autora de daños efectivamente sufridos o que vengan a sufrir en ocurrencia de tal registro, quedando, así, alejada la pretensión de nulidad del registro por la acción.

Proceso: AC 200102010177292 – APELACION CIVIL N. 2001.02.01.017729-2

Órgano: TRF/2R-1T Esp.

Publicación: DJ-2, 18.08.2005, 117

Ementa: PROPIEDAD INDUSTRIAL. MARCA MIXTA. SEÑAL DE USO NECESARIO. REGISTRO DENEGADO. LEY N° 9.279/96.

- La legislación de marca prohíbe expresamente el registro de marca constituida de términos genéricos, que guarden relación con el producto, porque no provenientes de capacidad de distinción. Solamente expresiones o señales originales y características deben ser registradas y usadas con exclusividad, en la medida en que la *men legis* es prohibir que un concurrente excluya el uso de señal franquizada a todos. Inteligencia del art. 124, inciso VI da Ley nº 9.279/96.
- En la hipótesis, la denegación del pedido de registro de la marca mixta “MEDIA DE SEDA” por el INPI se fundó en el art. 65, 20, del vigente Código de Propiedad Industrial (Ley nº 5.772/71), apuntando como impedimento el facto de que el signo registrando es una expresión de uso necesario para algunos productos comercializados por la Autora.
- Se extrae del contrato social de la Autora, su actuación en ramo de vendas de artículos relacionados al vestuario femenino y masculino en general, comprendiendo, específicamente, varios productos, inclusive, medias, En ese caso, considerando el elemento verbal de la marca – media – que indica la especie de determinado producto comercializado por la Autora, insusceptible de ser monopolizada tal expresión bajo pena de provocación de prejuicios a otros que exploran la misma actividad.
- Recurso y remesa necesaria denegados. Sentencia confirmada.

Proceso: AC 9402188959 – APELACION CIVIL N. 94.02.18895-9

Órgano: TRF/2R-6T

Publicación: DJ-2, 18.08.2005, p. 145

Ementa: ADMINISTRATIVO - ANULATORIA DEL REGISTRO DE MARCA – CONVENCION DE PARIS - PROTECCIÓN A MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA EN SU SEGMENTO MERCADOLÓGICO - UTILIZACIÓN DE NOMBRE COMERCIAL DE EMPRESA EXTRANJERA - PAÍS SIGNATÁRIO DEL ACUERDO INTERNACIONAL - IMPOSIBILIDAD

I - La Convención de Paris para Protección de la Propiedad Industrial, cuyo texto fue promulgado en el Brasil por el Decreto nº 635/92, establece, en su art. 6, la protección a la marca notoriamente conocida, de forma a evitar el registro, en cualquier país signatario, de su reproducción, imitación o traducción.

II - Al contrario do que se da con la llamada marca notoria (art. 83 de la Ley nº 5.772/71), posteriormente denominada marca de alto renombre (art. 125 de la Ley nº 9.279/96), una marca puede ser notoriamente conocida apenas en su segmento mercadológico, solamente en el cual gozará de protección.

III - El artículo 8º de la Convención de Paris obsta el registro de marca que reproduzca el nombre comercial de empresa situada en país signatario, independiente de registro o depósito en los demás países.

PROCESO CIVIL - LITÍGIO ENTRE PARTICULARES - PÉRDIDAS Y DAÑOS POR EL USO INDEBIDO DE MARCA - INCOMPETENCIA DE LA JUSTICIA FEDERAL -

IV – A la Justicia Federal es vedado el conocimiento de pedido atinente a las pérdidas y daños por el uso indebido de signo de marca, por cuanto se trata de litigio restringido a particulares, no se configurando cualquier de las hipótesis previstas en el art. 109 de la Constitución Federal.

2005.001.09655 – APELACION CIVIL - TJRJ

DES. MARIA INES GASPAR - Juzgamiento: 22/06/2005 - DECIMA SETIMA CAMARA CIVIL

Acción ordinaria en la cual objetiva la autora que el reo se abstenga de utilizar la expresión PUERTO SEGURO en la identificación de los servicios educacionales que presta. El registro validamente expedido por el INPI asegura al titular el uso exclusivo de la marca en todo el territorio nacional, conforme dispone el art. 129 de la Ley 9279/96. La jurisprudencia del E.

Superior Tribunal de Justicia tiene consagrado el entendimiento de que el vocablo o expresión cuando genérico, de uso común y vulgar es incapaz de conferir exclusividad. *In casu*, la expresión PUERTO SEGURO se configura expresión de uso común no siendo pasible de exclusividad, y la complementación del nombre empresarial se revela suficiente para establecer distinción bastante entre las dos instituciones de enseño. La protección a la marca tiene por objetivo evitar la concurrencia desleal, creando la posibilidad de confusión, con el desvío de clientela y el enriquecimiento con esfuerzo ajeno, que no ocurre en la especie. Inexistencia de ofensa a dispositivos de la Ley de Marcas y Patentes (Ley nº 9279/96). Sentencia mantenida. Denegación del recurso.

2004.001.17158 – APELACION CIVIL - TJRJ

DES. RONALD VALLADARES – Juzgamiento: 19/07/2005 - DÉCIMA SEXTA CÁMARA CIVIL

Apelación. Acción de indemnización por daños materiales y morales. Derecho de autor. Requeriente sucesor hereditario del autor del trabajo. Obra artística regularmente registrada en la Escuela de Bellas Artes. Inscripción, providenciada por el reo, de la marca de su producto, con la utilización, no autorizada, de gravado con patente del padre del Autor de la acción. Contrafacción comprobada en el proceso. Daño moral alejado, al argumento de no haberse caracterizado. Condenación de la demandada, por daño material, con base en el art.103, párrafo único, de la Ley 9610/98. Sentencia de parcial procedencia de la pretensión del Autor. Apelo del reo sustentando la ocurrencia de prescripción. Preliminar que no fue expresamente resuelta. Apelo adhesivo del Autor, pretendiendo la condenación por daño moral y el aumento de la verba fijada para el montante de R\$ 200.000,00. Evento ocurrido bajo la vigencia de la Ley 5.988/73, incidiendo la prescripción quinquenal cuanto al daño material, a contar del registro de la marca. Precedente del STJ. Quanto al daño moral, omisa la ley sobre derecho de autor, en relación a la prescripción, se aplica, entonces, la regla general, vigente a la época, prevista en el "caput" art. 177 del C Civil 1916, que fijaba en 20 años la prescripción para la reparación de daños morales, derecho personal. Para la ocurrencia del daño moral basta la simple reproducción o alteración no autorizada de la obra, cabiendo reparación al titular del trabajo o a sus herederos. Juzgado de primero grado que se reforma, para reconocer prescrito el derecho a la acción por resarcimiento del daño patrimonial. Recurso Adhesivo juzgado procedente para conceder la reparación del daño moral que hay de ser arbitrado con moderación y proporcionalidad. Apelaciones parcialmente provenientes.

2004.001.34575 – APELACION CIVIL - TJRJ

DES. SERGIO LUCIO CRUZ – Juzgamiento: 23/03/2005 - DECIMA QUINTA CAMARA CIVIL

DERECHO COMERCIAL. MARCAS Y PATENTES. PRETENSIÓN A LA DECLARACIÓN DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD Y EXCLUSIVIDAD ORIUNDOS DEL REGISTRO DE MARCA. USO DE MARCA AJENA, DEPOSITADA ANTERIORMENTE EN EL INPI. Los ramos de actividad son similares y la utilización de esa marca por la apelante provoca confusión entre los consumidores, que pueden pensar estar tratando con la apelante, cuando no están. Recurso deferido para se juzgar procedente o pedido, determinando la cesación del uso de la marca.

2003.001.24899 – APELACION CIVIL - TJRJ

DES. FERDINALDO DO NASCIMENTO - Juzgamiento: 22/03/2005 - DECIMA CUARTA CAMARA CIVIL

Acción Declaratoria c/c Indemnización por uso indebido de marca. Sentencia que juzgó improcedentes los pedidos, bien como el pedido de reconvención del segundo reo.

Apelaciones. Agravios Retenidos improcedentes. No hay que se hablar en cercenamiento de defensa por no se deferir la prueba testimonial. Materia exclusivamente de derecho. Cuanto a la admisión de los quesitos suplementares, tal decisión se evidencia correcta ante del que prescribe el art. 425 del CPC. Por fin, en el tocante de no se haber deferido la producción de prueba testimonial de experto en área de marcas y patentes visando demostrar a ausencia de confusión entre las marcas "Geloko" y "Geloucos", de cierto necesario sería la realización de prueba pericial y no el testimonio de persona con conocimiento técnico indicada unilateralmente por la parte interesada en la prueba. Preliminar de cosa juzgada que se aleja ante la falta de identidad entre las campañas publicitarias. En el mérito, flagrante ausencia de desvío de clientela o privación de lucros experimentada por la empresa autora/primer apelante. Por tanto, no existe prejuicio, igualmente no existe el elemento fundamental para la persecución de resarcimiento por daños. De la misma forma no hay que se hablar en violación de su derecho de propiedad por el uso indebido de su marca, no hay como se establecer confusión entre la marca de titularidad de la primera apelante y la campaña deflagrada por los reos, ora segundo e tercero recurrentes. Indebida alegación de no cumplimiento del acuerdo firmado en el proceso anterior, por ocasión de la primera campaña promocional, eso porque la segunda campaña objeto del presente feito no se encuadró en el modelo anterior de promoción. Sentencia que se mantiene por sus propios y seguros fundamentos. RECURSOS CONOCIDOS Y JUZGADOS PROCEDENTES.

2004.001.29676 – APELACION CIVIL - TJRJ

DES. SERGIO LUCIO CRUZ - Juzgamiento: 09/12/2004 - DECIMA QUINTA CAMARA CIVIL

Derecho Comercial. Marcas y patentes. Pretensión a la declaración de violación de los derechos de propiedad y exclusividad oriundos del registro de marca. Uso de marca ajena, depositada anteriormente en el INPI. Los ramos de actividad son similares y la utilización de esa marca por la apelante provoca confusión entre los consumidores, que pueden pensar estar tratando con la apelante, cuando no están. Recurso deferido para se juzgar procedente el pedido, determinando la cesación del uso de la marca.

2004.001.13242 – APELACION CIVIL - TJRJ

DES. NILTON MONDEGO - Juzgamiento: 04/08/2004 - DECIMA QUINTA CAMARA CIVIL

Derecho Comercial. Marcas y Patentes. Pretensión a la declaración de violación de los derechos de propiedad y exclusividad oriundos del registro de la marca CAMP y respectivas variaciones, con la condenación del reo a la abstención de la utilización por cualquier medio de las expresiones ITACAMP y FRUTCAMP. Improcedencia del pedido. Inconformismo de la autora. Recurso improcedente. No deteniendo la autora la exclusividad de la marca CAMP, que en consecuencia puede ser utilizada en diversos productos, tanto como sufijo cuanto prefijo, sin causar cualquier prejuicio a ambas las partes en conflicto, siendo la hipótesis de marca flaca, ya que empleada por otras empresas, debe ella tolerar el uso pacífico por los demás detenedores, considerando la origen y la naturaleza de los referidos productos, se impone la confirmación de la sentencia de primero grado.

Proceso: AC 70003411253 - APELACION CIVIL N. 70003411253

Órgano: TJRS-14CC

Publicación: DJRS, 09.06.2005

Ementa: APELACION CIVIL. PROPIEDAD INDUSTRIAL. CONTRAFACCIÓN DE MARCA. PRÁTICA DE CONCURRÊNCIA DESLEAL.

Posible la convivencia de las marcas "raiska" y "vaska blue". Constituye acto de concurrencia desleal utilizar rótulo en producto comercializado similar al de la concurrente, acto ese pasible de causar confusión en el espíritu del consumidor. Por la práctica de tal ilícito, debe el reo indemnizar la autora, segundo los criterios del art. 210 de la LPI. Apelación procedente.

PROCESO: Apelación Civil - 14ª Cámara Civil – TJRS

NÚMERO: 70003100609

Juzgado en 29/05/2002

EMENTA: Posesión y propiedad sobre bien móvil. Internet: registro de dominio. Propiedad industrial: marca registrada. Colisión. Anterioridad del registro de la marca. Piratería configurada. Acción ordinaria de cancelamiento de registro de dominio en la Internet y abstención de práctica de acto de concurrencia desleal c/c pedido de indemnización por pérdidas y daños, pedido de registro de dominio en la Internet y protección a la marca registrada en el INPI. Apropiación indebida y concurrencia desleal del reo configuradas, mediante requerimiento y registro de dominio en la Internet, frente a FAPESP, de nombre de marca registrada en el INPI hace más de medio siglo. Actos de piratería caracterizados. Cancelamiento definitivo del registro pirata ante la FAPESP, con determinación de registro del dominio pirateado en nombre de la titular de la marca registrada. Práctica comprobada de actos de concurrencia desleal, fijación de retribución indemnizatoria como forma pedagógica de cohibición de piratería y desestímulo a la contrafacción. Pérdidas y daños no comprobados por la autora. Decaimiento mínimo configurado. Encargos de derrota distribuidos con soporte en el art. 21, párrafo único, del CPC. Apelación denegada y recurso adhesivo parcialmente deferido.

TJSP - AGRAVIO DE INSTRUMENTO 891.891-00/6– Alquiler de inmóvil – Revenda de carburante ajustada con cláusula de exclusividad de comercialización de los productos de la distribuidora – Acción de despejo por infracción de esta cláusula, movida por la distribuidora contra la revendedora – Decisión que no defiende la anticipación de la tutela por la segunda vez – Inconformismo de la autora, sustentado presentes los presupuestos autorizadores de la medida – En el país de la piratería que viene se tornando el Brasil, una de las razones, aún que implícita, de venir la cláusula de exclusividad de comercialización ajustada entre distribuidora y revendedora de carburantes, está no deber ser los carburantes vendidos con cualidad a punto de preservar el nombre y la marca de la distribuidora – Inconcebible es la permanencia de la revendedora en el inmóvil que le fue alquilado por la distribuidora por se dedicar la revendedora, en el, a venda de carburantes adulterados, en prejuicio irreparable de la distribuidora, de su nombre y de su marca. Recurso improcedente. Agravio de Instrumento n. 891.891-00/6 - São José do Rio Preto – 36ª Câmara de Direito Privado - Relator: Palmas Bisson – 19.05.05 - V.U.)

EMENTA n. 258.425 TJSP - CONCURRENCIA DESLEAL - El contrato de licencia para el uso de marca notoria o de renombre internacional ("Nintendo", "Nes" e "Super Nes") autoriza la licenciada a defender la exclusividad en Juicio, tal como se da con la licencia de patente (artigo 61, § único, da Ley 9.279/96), estimulando la provocación de actividad de interdicción y de recuperación de patrimonio, por los efectos nocivos de la piratería y del comercio clandestino (artículos 139, § único y 140, de la Ley 9.279/96) - Recurso deferido para ese fin. (Apelación Civil n. 128.569-4 - Osasco - 3ª Cámara de Vacaciones Julio/2002 de Derecho Privado - Relator: Ênio Zuliani - 30.07.02 - V.U.)"

JURISPRUDENCIA DE DERECHO DE AUTOR

REsp 617130 / DF ; RECURSO ESPECIAL 2003/0208381-6

Relator(a)

Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO (280)

Órgano Juzgador

T3 - TERCERA TURMA

Fecha del Juzgamiento

17/03/2005

Fecha del Publicación/Fuente

DJ 02.05.2005 p. 344

Ementa

DERECHO CIVIL. DERECHO DE AUTOR. FOTOGRAFÍA. PUBLICACIÓN SIN AUTORIZACIÓN. IMPOSIBILIDAD. OBRA CRIADA EN LA CONSTANCIA DEL CONTRATO DE TRABAJO. DERECHO DE CESIÓN EXCLUSIVO DEL AUTOR. INTELIGENCIA DE LOS ARTS. 30, DE LA LEY 5.988/73 Y 28, DE LA LEY 9610/98. DAÑO MORAL. VIOLACIÓN DEL DERECHO. PARCELA DEBIDA. DERECHOS DE AUTOR. INDEMNIZACIÓN.

I – La fotografía , en la cual presente técnica y inspiración, y por veces oportunidad, tiene naturaleza jurídica de obra intelectual, por demandar actividad típica de creación, una vez que al autor cumple escoger el ángulo correcto, el mejor filme, la lente apropiada, la posición de la luz, la mejor localización, la composición de la imagen, etc.

II - La propiedad exclusiva de la obra artística a que se refiere el art. 30, de la Ley 5988/73, con la redacción dada al art. 28 de la 9610/98, impide la cesión no-expresa de los derechos de autor oriunda por la simples existencia del contrato de trabajo, habiendo necesidad, así, de autorización explícita por parte del criador de la obra.

III - El daño moral, tenido como lesión a la personalidad, a la honra de la persona, se muestra a veces de difícil constatación, por atingir sus reflejos parte mucho íntima del individuo - su interior. Fue visando, entonces, a una amplia reparación que el sistema jurídico llegó a la conclusión de no se cogitar de la prueba del perjuicio para demostrar la violación del moral humano.

IV - Evidenciada la violación a los derechos de autor debida es la indemnización, que, no caso, es aumentada.

V - Recurso especial conocido y deferido.

TAMG – 3ª CÁMARA CIVIL

APELACION CIVIL Nº 447.858-4 – POÇOS DE CALDAS – 06.10.2004

No ocurre cercenamiento de defensa en casos como tais en que el documento juntado al proceso trata de copia de otro que se encontraba ilegible, aún más se tratando del contrato firmado entre las partes y, por tanto, con contenido de conocimiento de ambas.

(...)

El uso de *software* en un sistema de red interna de computadores, para el uso exclusivo de quien lo adquirió, no constituye ofensa a los derechos de autor, *ex vi* del inciso IV del art. 6º de la Ley 9.609 de 19/12/1998.

Se constatando la utilización de los programas de la apelante sin la debida presentación de las notas fiscales, son debidas las pérdidas y daños, pero estas deben se restringir a todo que los titulares de los derechos de autor dejen de lucrar con la venta de los respectivos programas indebidamente utilizados, que corresponde al valor de mercado de los mismos, una vez que ninguno otro perjuicio restó caracterizado.

Clase del Proceso : APELACION CIVIL 19990110547999APC DF

Número : 153083

Fecha de Juzgamiento : 11/03/2002

Órgano Juzgador : 1ª Turma Civil TJDF

Publicación: DJU 15/05/2002 76

Ementa

Derechos de autor. Utilización de programas de computador en red interna. El uso no autorizado de un programa de computador lesiona los derechos de su autor, pero la integración de ese mismo programa en un sistema aplicativo o operacional en red interna de computadores, desde que para el uso exclusivo de quien lo promovió, no constituye ofensa a los derechos de autor. Inteligencia del inciso IV, del artículo 6º de la ley nº 9.609, de 19/02/1998, que dispone sobre la protección de la propiedad intelectual de programa de computador, su comercialización en el país, y da otras providencias.

Proceso: APELACIÓN CIVIL 20020710185854APC DF

Fecha de Juzgamiento : 11/04/2005

Órgano Juzgador : 4ª Turma Civil TJDF

Publicación: DJU 30/06/2005 58

Ementa: Civil. Derechos de autor. Programas de computador (*softwares*) no-licenciados ("piratas"). Comprobación por pericia. Ley 9.610/95. Indemnización debida al titular de los derechos de autor. Apelo procedente.

1 - Los derechos del autor de programas de computador están protegidos por la legislación (Ley 9.610/95), debiendo su reproducción ser objeto de licencia específica, bajo pena de quien se utilizar pagar la indemnización por el uso indebido de la producción intelectual.

2 - Siendo determinado el número de copias sin licencia, no cabe a indemnización por lucros cesantes de que cuida el artículo 103, párrafo único, de la Ley 9.610/95, a cual se limitará al valor de los ejemplares, apurado en liquidación por arbitramento.

3 - Apelación parcialmente procedente.

2005.001.09640 - APELACIÓN CIVIL - TJRJ

DES. BERNARDO MOREIRA GARCEZ NETO - Juzgamiento: 24/05/2005 - DECIMA CAMARA CIVIL

Comercial. Propiedad industrial. Derechos de autor. Uso de marca y obra intelectual. Necesidad de autorización expresa. Contrato escrito con observancia a los presupuestos legales. Imposibilidad de esa exigencia formal ser suprimida por la reproducción de una conversa por medio de correo electrónico. Indemnización decurrente de las leyes federales 9279 y 9610. Apelación improcedente.

2004.001.24356 – APELACION CIVIL - TJRJ

DES. SYLVIO CAPANEMA - Juzgamiento: 03/11/2004 - DECIMA CAMARA CIVIL

Acción de cobranza. Derechos de autor. ECAD. Música transmitida en academia de artes marciales e gimnasia. Protección a la propiedad inmaterial. Incidencia de la multa del art.109 de la Ley 9610/98. Previsión legal. Ya se asentó la construcción pretoriana, inclusive en los Tribunales Superiores, que son debidos los derechos de autor en razón de la difusión de músicas en el recinto de establecimientos comerciales independiente del interese económico, ya que el objetivo de la ley es proteger la propiedad intelectual y artística de sus autores. El ECAD tiene competencia legal para fiscalizar la ejecución de la ley. Verificada la infracción, traducida por no se recoger las cuantías debidas, se impone la aplicación de la multa, cuyo valor es fijado por ley, independiente del montante de las contribuciones debidas.

2004.001.11753 – APELACION CIVIL - TJRJ

JDS.DES.HORACIO S RIBEIRO NETO - Juzgamiento: 31/08/2004 - QUARTA CAMARA CIVIL

Acción de indemnización por daños materiales decurrentes de posesión y utilización indebida de programa de computador. Cada programa en un solo computador. Constatada la utilización del mismo programa en más de un computador, bien como la utilización de programas sin número de serie o con este adulterado, debe la usuaria indemnizar la titular del programa su valor. La posesión de programa fraudulento, independiente de su instalación o no, hace surgir la obligación de indemnizar. Indemnización que se fija en el valor del programa, alejando la fijación prevista en el art. 103, § único, L. 9.610/98, porque conocida la extensión del daño.

Proceso: 2003.009851-8 – TJMS – 3ª TURMA CIVIL

Publicación: 20/02/2004 DJ: 750

Apelación civil – Acción de cobranza – Derecho de autor – Preliminar – Juzgamiento anticipado de la causa – Impedimento de cobranza – Rechazada - Ausencia de vínculo que legitime la cobranza de la exacción porque las habitaciones de hotel no son locales públicos - Alejada - Cobranza *bis in idem* ante la contribución ya recogida por la operadora de la señal de TV a cabo – Inexistente (...).

TIPO DE PROCESSO: Apelación Civil – 6ª Cámara Civil TJRS

NÚMERO: 70001950278

Juzgado en 28/11/2001

EMENTA: AC. Producción anticipada de prueba pericial. Liminar '*inaudita altera parte*' en busca de eventual ocurrencia de "piratería de *software*". Posibilidad. Carencia de acción. No ocurrencia. Se tratando de caso en que la citación (el conocimiento sobre la acción) de la parte adversa podría perjudicar la eficacia de la medida pretendida, puede la misma ser determinada *inaudita altera parte*, se garantizando la efectividad de la prestación del juicio. Hipótesis en que es notoria la posibilidad de modificación, eliminación, o transferencia de los programas antes de la realización de pericia. Presentes los requisitos del *periculum in mora* y *fumus boni iuris*, consistentes en el derecho de la requeriente a la protección de programas de su creación y propiedad, y confirmada la sentencia de homologación da medida cautelar.

JURISPRUDÊNCIA CRIMINAL VARIADA

STF - HC 85177-1 / RJ - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO

Juzgamiento: 14/06/2005

Publicación: DJ 01-07-2005 PP-00087 EMENT VOL-02198-02 PP-00380

EMENTA: Los crímenes contra la propiedad inmaterial previstos en los §§ 1º y 2º del art. 184 del Código Penal se procesan mediante acción penal pública incondicionada, siendo, por tanto, aplicable la regla general del art. 240, § 1º, del Código de Proceso Penal, y no el rito procesal propio del art. 524 y siguientes de mismo diploma. II. - H.C. denegado.

Proceso: ROHC 15638 - RECURSO ORDINARIO EN HABEAS CORPUS N. 15.638 - SP (2004/0010455-0)

Órgano Juzgador: STJ-5T

Publicación: DJ-1, 02.08.2004, p. 424

Ementa: I - Queja-crímen que imputó a la paciente la práctica de delitos de concurrencia desleal.

II - No es inepta queja que atiende a los requisitos del art. 41 del CPP, exponiendo el evento criminoso, con sus circunstancias, cualificando el acusado, clasificando el crimen y ofreciendo rol de testimonias, además de venir instruida con documentos.

III - El *habeas corpus* se constituye en medio impropio para el análisis de alegaciones que exijan nuevo examen del conjunto probatorio – como la apuntada ausencia de pruebas del ilícito - si no demostrada, de pronto, cualquier ilegalidad en los fundamentos de la inicial acusatoria.

IV - La falta de justa causa para la acción penal sólo puede ser reconocida cuando, de pronto, sin la necesidad de examen valorativo del conjunto probatorio, evidenciarse la atipicidad del evento, la ausencia de indicios a fundamentaren la acusación o, aún, la extinción de la punibilidad, hipótesis no verificadas *in casu*.

V – Recurso improcedente.

Proceso: HC 32924 - HABEAS CORPUS N. 32.924 - SP (2003/0239367-1)

Órgano Juzgador: STJ-5T

Publicación: DJ-1, 14.06.2004, p. 258

Ementa: La Ley de los Juicios Especiales incide en los crímenes sujetos a procedimientos especiales, desde que obedecidos los requisitos autorizadores, permitiendo la transacción y la suspensión condicional del proceso inclusive en las acciones penales exclusivamente privadas.

Con el advenimiento de la Ley 10.259/01 - que instituyó los Juicios Especiales Civiles y Criminales en el ambito de la Justicia Federal fue fijada nueva definición de delitos de menor potencial ofensivo, cuyo rol fue ampliado, debido a la alteración para dos años del límite de pena máxima.

Por aplicación del principio constitucional de igualdad, ocurrió derogación tácita del art. 61 de la Ley 9.099/95.

Si la nueva ley que no hice cualquier reserva acerca de los crímenes sometidos a procedimientos especiales, todas las infracciones cuya pena máxima no exceda dos años, inclusive aquellas de rito especial, pasaran a integrar el rol de los delitos de menor potencial ofensivo, cuya competencia es de los Juicios Especiales.

Argumentación que debe ser acogida, para anular el proceso criminal desde el recibimiento de la queja-crimen, a fin de que sean observados los dispositivos de la Ley n.º 9.099/95.

Orden concedida.

HC 33734 / MG ; HABEAS CORPUS 2004/0019098-1

Relator(a)

Ministro PAULO MEDINA (1121)

Órgano Juzgador

T6 - SEXTA TURMA

Fecha del Juzgamiento

14/12/2004

Fecha de la Publicación/Fuente

DJ 01.08.2005 p. 565

Ementa

PENAL. PROCESAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMEN CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL. CORRUPCIÓN DE MENORES. CUADRILLA. PRISIÓN PREVENTIVA. MOTIVOS. EXISTENCIA. ORDEN DENEGADA.

1. La reiteración de la conducta criminosa consistente en reproducción de objetos destinados a la contrafacción de material fonográfico autoriza la custodia preventiva no sólo para la garantía de la orden pública, mas también de la orden económica.

2. A primariedad y los buenos antecedentes no son óbices a la decretación de la prisión cautelar cuando exista concreta probabilidad de continuación de la práctica de crimen, especialmente cuando el reo figura como socio-propietario de la empresa, legalmente constituida, utilizada para ocultar la práctica del delito.
3. Orden denegada.

CC 45606 / CE ; CONFLICTO DE COMPETENCIA - 2004/0107682-3

Relator(a)

Ministro HAMILTON CARVALHIDO (1112)

Órgano Juzgador

S3 - TERCEIRA SEÇÃO

Fecha del Juzgamiento

27/04/2005

Fecha de la Publicación/Fuente

DJ 01.08.2005 p. 317

Ementa

CONFLICTO DE COMPETÊNCIA. DESCAMINO Y VIOLACIÓN DE DERECHO DE AUTOR. RECHAZO EN RELACIÓN AL CRIMEN DE DESCAMINO. AUSENCIA DE RECURSO DEL MINISTÉRIO FISCAL. CRÍMENES DE LA COMPETENCIA DE LA JUSTICIA ESTADUAL.

1. El órgano juzgador es el primero juez de su propia competencia, a el compitiendo, por cierto, en obediencia misma al principio del juez natural, recusar la demanda se propia de otro órgano de juicio, lo que puede surgir del examen de viabilidad de la acción penal, a la luz de su soporte probatorio.
2. En se evidenciado que el juez subsumió el evento en la sólo ofensa a crímenes contra la propiedad intelectual no hay que hablar en incidencia del Enunciado nº 122 de la Suma del Superior Tribunal de Justicia.
3. Conflicto conocido, para declarar el Juicio Estadual competente para procesar y juzgar los crímenes insertos no artigo 184, párrafos 1º y 2º, del Código Penal.

REsp 543037 / RJ ; RECURSO ESPECIAL 2003/0060331-0

Relator(a)

Ministro GILSON DIPP (1111)

Órgano Juzgador

T5 - QUINTA TURMA

Fecha del Juzgamiento

21/09/2004

Fecha de la Publicación/ Fuente

DJ 16.11.2004 p. 313

Ementa

CRIMINAL. RESP. CRIMEN CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL. BUSCA Y APRENSIÓN. REGLA GENERAL. APLICABILIDAD. CRÍMENES PUNIBLES POR MEDIO DE ACCIÓN PENAL PÚBLICA. ALEJAMIENTO DE LA REGLA ESPECÍFICA. RECURSO PROCEDENTE.

I – En los crímenes contra la propiedad intelectual, de acción penal pública, la autoridad policial puede instaurar información y proceder a la busca y aprensión de acuerdo con la regla general descrita en el art. 240, § 1º, del CPP, se alejando la aplicación del artículo 527 del Código de Proceso Penal.

II- Recurso especial procedente, en los términos del voto del Relator.

Proceso: 1.0000.05.417839-7/000(1) – TJMG

Juzgamiento: 05/04/2005 Publicación: 13/05/2005

Ementa: Violación de *software* en la forma cualificada - Reproducción y venta de programas de computador "piratas" sin la autorización del autor - Acción penal - Legitimidad del Ministerio Fiscal – Encerramiento de la acción penal - Imposibilidad - De acuerdo con el art. 12, § 3º, inc. II, de la Ley 9.609/98, la acción penal en los delitos de violación de programas de computador es de regla privada, y por excepción pasa a ser pública cuando del crimen resultar algún perjuicio a la recaudación tributaria – No hay duda de que la venta del producto de contrafacción importa en pérdida de recaudación, que sería debida al erario por medio de venta regular por el autor, siendo irrelevante su montante - En tal caso es el Ministerio Fiscal parte legítima para la proposición de la acción penal.

2004.050.04350 - APELACION CRIMINAL - TJRJ

DES. FLAVIO MAGALHAES - Juzgamiento: 02/12/2004 – 8ª CAMARA

Ementa: Receptación. Violación de derecho de autor. En el caso concreto no hay dudas cuanto al involucramiento del apelado Antonio Carlos en los eventos criminosos, sea porque lo admitió, sea porque la prueba lo demostró, de forma irrefutable. Su esposa adquiría los cd's en el Paraguay, los guardaba en la residencia de la pareja y los vendería en tienda en la Isla del Gobernador, se valiendo de la colaboración del sobrino Bruno que, al ser preso, transportaba los CD's a pedido de sus tíos, siendo que la receptación ocurrió cerca de dos días antes de su aprehensión. Bruno con seguridad concurrió para la receptación al hacer contacto con su tía Rosângela y conseguir que ella le emplease como vendedor de CD's que serían adquiridos en el Paraguay. En el día de los eventos noticiados en la denuncia estaba transportando los CD's y, por tanto, los tenía a su disposición o bajo su guarda. Las conductas a él imputadas violan, pues, bienes jurídicos diversos, patrimonio y derecho de autor - ambos penalmente tutelados, y la receptación no puede ser considerada único medio anterior y necesario a la práctica del crimen previsto en el art. 184, §22, del Código Penal, por lo que no cabe la pretendida absorción de la primera por este. Prueba segura.

2004.050.03836 - APELACION CRIMINAL - TJRJ

DES. VALMIR RIBEIRO – Juzgamiento: 04/11/2004 – 8ª CAMARA CRIMINAL

Hurto de energía. Crimen de arma. Violación de derechos de programa de computador. Violación de derecho de autor. Recurso ministerial. Recurso defensivo. Absolución. Precariedad da prueba. La prueba demostró que los crímenes de violación de derecho de autor y violación de derechos de programa de computador, resultaran caracterizados, ya que las grabaciones clandestinas de músicas y de programas de computador en la Internet, con confección de CD's piratas para fines de comercialización, con generación de pérdida de recaudación tributaria y violación del derecho a la obra intelectual de los autores completan los tipos penales. (...)

2004.050.02176 - APELACION CRIMINAL - TJRJ

DES. VALMIR RIBEIRO - Juzgamiento: 01/07/2004 – 8ª CAMARA CRIMINAL

Violación de derecho de autor. Absolución. Estado de necesidad. Suspensión condicional de la pena. Imposible el reconocimiento de la tese defensiva relativa a error sobre elemento del tipo penal cuando el agente evidencia ya conocer la procedencia ilícita del objeto, principalmente cuando ya procesado por otras dos veces por la práctica del mismo delito. La adquisición de cintas piratas, bajo la alegación de que sus concurrentes así lo hacen, con el objetivo de poder alquilarlas con valor más competitivo, no justifica el reconocimiento del

estado de necesidad para evitar falencia. Imposible la suspensión condicional de la pena cuando el agente ya respondió a dos otros procesos por el mismo tipo penal, pues que tal beneficio no atingirá el carácter educativo y preventivo de la sanción penal.

2003.050.03255 – APELACION CRIMINAL - TJRJ

DES. RICARDO BUSTAMANTE - Juzgamiento: 20/04/2004 - TERCERA CAMARA CRIMINAL

Apelación. Artículo 184, par. 2. del CP. Depósito y alquiler de cintas de video. Violación de derechos de autor. Autoría. Dolo. Prueba. Constituye prueba segura de que el reo actuaba con plena conciencia del origen ilegal de las cintas de video que compraba para alquiler en su comercio a circunstancia de estar ele en gozo de suspensión de proceso que respondía por el mismo facto.

Proceso: RESE 200405100614 - RECURSO EN SENTIDO Estricto N.2004.051.00614

Órgano: TJRJ-1CCrim.

Publicación: Fecha del juzgamiento: 01.03.2005

Ementa: PENAL Y PROCESAL PENAL. RECURSO EN SENTIDO Estricto. VIOLACION A DERECHO DE AUTOR. REPRODUCCIONES ARTÍSTICAS PARA FINES COMERCIALES SIN AUTORIZACION DEL AUTOR. ACCION PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDAD ATIVA AD CAUSAM. El injusto típico penal en cuestión - art. 184, § 2º, del CP - está vuelto, específicamente, para quien, con el intuito de lucro directo o indirecto, distribuye, vende, expone a venda, alquila, introduce en el País, adquirí, oculta, tiene en depósito, original o copia de obra intelectual o fonograma reproducido con violación del derecho de autor, del derecho de artista intérprete o ejecutante o del derecho del productor de fonograma, o, aún, alquila original o copia de obra intelectual o fonograma, sin expresa autorización de los derechos o de quien los represente. Acá, como se infiere del laudo de hoja 07, los CD's aprendidos, en confronto con los discos compactos originales comercializados, fueran clasificados como, *verbis*, "copias ejecutadas en discos de grabación, normalmente comercializados en el mercado, con indicaciones de músicas manuscritas, embalados en cajas *box cristal*, indicando ser copias de los originales. Las características constatadas permiten afirmar que los discos compactos (CD) son falsificaciones vulgarmente conocidas como "CDs piratas". Se trata, pues, de "fonograma reproducido con violación de derecho de autor" (art. 184, § 2º, CP), y no, como entiende la ilustre Magistrada de primero grado, de "crimen contra registro de marca", reproducida o imitada de forma ilícita (art. 190, I, CP). Entonces porque, para las hipótesis de los párrafos 1º e 2º del art. 184 del Código Penal, la ley ordinaria prevé, en su art. 186, parte final, que la acción penal es pública incondicionada, "en los casos previstos en los §§ 1º e 2º del art. 184 de esta Ley". Sendo, pues, pública e incondicionada, tiene el Ministerio Fiscal legitimidad para proponerla. Recurso procedente.

Proceso: RECAP 2004121600 - RECURSO DE LA APELACION N. 2004.1216-0/0

Órgano: TJPR

Publicación: DJPR, 06.12.2004

Ementa: Penal. Queja-Crimen. Delito contra Registro de marca. Importación. Producto falsificado. Ley de Propiedad Industrial (9279/96). Arts. 191, I, y 196, II. Aprensión. Laudo. Plazo para ofrecimiento de la queja. Decadencia. No ocurrencia. Art. 529 del Código de Proceso Penal. Ilegitimidad pasiva. No caracterización. Principio de la indivisibilidad de la acción penal. Vulnerabilidad. No ocurrida. Controversia sobre la marca "Roadstar". Insuficiencia, en el caso concreto, para apartar la responsabilidad penal por la importación del

producto falsificado. Ausencia de voluntad libre y consciente en la práctica del acto. Alejamiento. Realidad fáctica que envuelve el nombre comercial. Condenación penal de multa. Recurso improcedente.

Proceso: ACR 011000034097 – ACCION CRIMINAL N. 011.00.003409-7

Órgano: 1VCrim/SC

Publicación: Fecha del juzgamiento: 26.02.2004

Sentencia: Ante al expuesto, juzgo procedente la denuncia y condeno el acusado Amarildo Sabatini identificado en los autos a pena de 01 año de reclusión y diez días multa, en el valor de 1/10 del salario mínimo, por cada día-multa, corregidos en la forma legal, dando como incurso en las sanciones contenidas en el art. 184, par. 2° del Código Penal, estableciendo para el caso de cumplimiento de la reprimenda corporal, el régimen abierto.

Considerando que ante las circunstancias judiciales, se me presenta suficiente, para la reprobación y prevención del crimen, la substitución de la reprimenda legal por multa, en los términos del art. 59 c/c el art. 43, I, art. 44, I y par. 2° (primera parte) y art. 46, pars. 2° y 3°, todos del Código Penal, alterados pela novel legislación de la Ley n. 8.714, de 25/11/1998, cuya prestación pecuniaria fijo en 10.000,00 (diez mil reales), que deberá ser depositada en el plazo de treinta (30) días, en favor del Hospital de la Arquidiócesis Cónsul Carlos Renaux de Brusque, por medio de depósito en la cuenta n° 3.372-2, de la agencia n° 0401-4, del Banco del Brasil S/A, agencia local, comprobado en el proceso en los cinco días subsecuentes. Condeno aún al pagamiento de los costos procesales, que debieron ser pagos juntamente con la multa aplicada, en el plazo de diez días después del transito en juzgado de la sentencia (art. 50, CP).

Transitada en juzgado la presente decisión, inscriba su nombre en el Libro del Rol de los Culpados y se procedan las anotaciones y comunicaciones necesarias, inclusive a la Egregia Corregiduría-General de Justicia del Estado.

Trecho destacado: "En el caso concreto, se toma que el denunciado violó derecho del autor una vez que tenía en depósito para fines de venta, con el intuito de lucro, copias de obra intelectual, que inclusive estaban expuestas a venta en la vitrina de su establecimiento comercial, sin que entretanto tuviese autorización expresa del autor o de quien o represente, practicando de este modo el crimen de derecho de autor previsto en el art. 184, par. 2°, de la Ley Penal.

Ante los elementos de convicción, no hay que se hablar en ausencia de pruebas o fragilidad probatoria, conforme sustenta el culto y combativo defensor, sendo que la autoría y materialidad despuntan de forma cierta, autorizando la decretación de la correspondiente censura criminal."

[Fin del documento]